



UNIVERSIDAD LATINA, S.C.

---

---

INCORPORADA A LA UNAM  
FACULTAD DE DERECHO

**“LAS MARCAS DE PROTECCIÓN EN  
MÉXICO. REGULACIÓN, EFECTOS,  
CONSECUENCIAS Y CONSERVACIÓN  
DE DERECHOS”**

**TESIS**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
**LICENCIADO EN DERECHO**

PRESENTA:

**LUCAS GABRIEL RUVALCAVA SOTO**

ASESOR:

**LIC. MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ CASTRO**

MÉXICO, D.F.

SEPTIEMBRE, 2009



Universidad Nacional  
Autónoma de México



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

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

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

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

### **A DIOS:**

Por ser mi luz y mi guía, por ayudarme a ser quien soy, y por permitirme llegar hasta aquí.

### **A MIS HERMANOS:**

**Luis Emilio, Salvador, Marco Antonio, Carlos Ernesto y Jorge Alberto**, por darme cada uno de sus alientos e impulsarme en mi camino.

### **A MI ADORADA ESPOSA MARÍA DEL SOCORRO:**

Sinceramente son tantos los agradecimientos y cosas que quisiera decirte que no sabría por cuál de ellos(as) comenzar. Sin embargo, quiero dedicarte especialmente a ti mi amor, este trabajo, fruto de un esfuerzo compartido entre tú y yo, ya que de no ser por ti, este formidable proyecto no se hubiera visto cristalizado.

A ti mi entrañable compañera de toda la vida, gracias, muchas gracias, por formar parte de mi vida, por haberme abierto los ojos a la realidad, por ser una excelente esposa y una excelente madre, gracias por regalarme a esos dos seres tan divinos a quienes amo con todo mi corazón, gracias mi amor por ser tolerante y fuerte en los momentos de debilidad, gracias por darme la alegría de ser padre, por darme la sabiduría de poder actuar por el camino del bien, gracias mi cielo por compartir conmigo los momentos de tristeza y de felicidad, gracias por caminar siempre a mi lado nunca detrás, nunca delante de mí, siempre a mi lado; gracias mi amor por formar parte de este proyecto tan especial en mi vida, porque mis triunfos son tus triunfos. Gracias mi amor por darme tu cariño, tu amor y sobre todo, gracias mi vida por tu comprensión. Te amo con todo mi corazón.

### **A MIS HIJAS:**

**Yetzi Daniela y Gabriela Sarahí**, gracias hijas por ser parte tan vital y esencial en mi vida, por llegar a mí y darme el impulso que necesitaba, por hacerme sentir el amor verdadero y el más profundo que el ser humano puede sentir, por darme esos lazos tan entrañables e importantes de **“Padre e Hijas”**; Gracias mis amores por estar aquí y ahora, por dejarme besarlas noche a noche y por darme las fuerzas para un nuevo comienzo al día siguiente, las amo profundamente. **Su Papi.**

### **A MIS FAMILIARES:**

A mi suegra **Sara**, a mi suegro **Cirilo**, al **Sr Juan Jiménez Mendieta**; a mis cuñadas **Martha, Isabel, Leonor, Verónica y Margarita**; a mis conuñas **Yesenia y Shari**; a mis cuñados **Víctor, Carlos, Jaime, José Manuel y Juan**; a mis sobrinos **Alejandro, Diego, Michel, Joseph Christopher, Arturo, Bryan, Mike, Joy, Christopher Guadalupe, Jennifer, Carlitos, Oliver, Luis Emilio, Priscilla, Mónica** y la pequeña **Danna**, por ser parte de mi vida y poder compartir con todos ustedes los momentos inolvidables en nuestras vidas.

### **A MIS AMIGOS:**

Por darme su amistad y formar parte de mi vida y disfrutar juntos esta etapa de universitario, a cada uno de los amigos y compañeros que he encontrado en mi camino personal y profesional, gracias.

### **A LOS SEÑORES LICENCIADOS VLADIMIR TORRES BUENO Y CARLOS PÉREZ DE LA SIERRA:**

Agradeciéndoles de antemano todo el apoyo, la amistad y los conocimientos brindados durante mi estancia como colaborador de cada uno de ustedes, y agradeciendo infinitamente el haberme iniciado y mostrado el mundo tan interesante y fascinante de la Propiedad Industrial.

### **A LA UNAM:**

Por ser mi Alma Mater de la cual me siento muy orgulloso.

### **A LA UNIVERSIDAD LATINA, S.C.:**

Por darme la enseñanza de la Profesión de **Licenciado en Derecho**, por abrirme sus puertas y dejarme ser parte de ella.

### **A MI ASESORA:**

**LIC. MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ CASTRO:** Un día comenzamos y hoy le doy las gracias, por su tiempo, por su dedicación y por sus enseñanzas, y por cada una de sus palabras llenas de sabiduría y de aliento que me dio cuando más las necesitaba, gracias por terminar juntos este proyecto tan importante.

### **A MIS SÍNODOS:**

**LIC. MARÍA DEL ROSARIO RAMÍREZ CASTRO, LIC. MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ LECHUGA, LIC. ISABEL SAAVEDRA VEGA, LIC. IGNACIO ARTURO JUÁREZ TERCERO Y LIC. ADOLFO RAMÍREZ VARGAS:**

Gracias a cada uno de ustedes, por formar parte del gran final de este proyecto, y por el gran comienzo de nuevos y maravillosos proyectos en mi vida, mil gracias por su valioso tiempo.

### **A MIS MAESTROS:**

Gracias a cada uno ellos, que han estado en mi camino de estudiante, por regalarme los conocimientos, la sabiduría, el tiempo; por sus experiencias profesionales y por guiarme por el buen camino en la **Carrera de Licenciado en Derecho**, a ellos con todo mi respeto, admiración y sobre todo agradecimiento.

## **IN MEMORIAM.**

Hoy es tiempo de dar las gracias más profundas a aquellas personas tan importantes en mi vida, con las cuales aún tenemos lazos que nos unen y que nos seguirán uniendo aun después de la muerte.

A mi adorable Madre **María de Jesús Soto Avelar†**, por dejarme comenzar mi vida en ella, debajo de su corazón, por darme la oportunidad de estar aquí y ahora; a mi amado Padre **Justino Rubalcava López†**, por dejarme como enseñanza el trabajo, el esfuerzo y las ganas; **GRACIAS AMADOS PADRES**, a ustedes con todo mi amor, mi cariño, respeto y veneración por siempre su hijo.

A mi hermano **Francisco Javier Rubalcava Soto†**, por jugar, llorar y reír juntos, por compartir momentos tan maravillosos e inolvidables en nuestras vidas, porque aún después de la distancia seguimos siendo hermanos.

“Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad; un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad”

Wiston Churchill

“El silencio es el único amigo que jamás traiciona”

Confucio

“Lo que más me asombra es ver que todo el mundo no está asombrado de su propia debilidad.”

Pascal

## ÍNDICE

	<b>PÁGINA</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> -----	I
<b>CAPÍTULO I</b>	
<b>LA PROPIEDAD INTELECTUAL</b>	
1.1 Antecedentes-----	1
1.2 La propiedad-----	8
1.3 La Propiedad Intelectual-----	9
1.4 La Propiedad Industrial-----	14
1.5 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual-----	18
<b>CAPÍTULO II</b>	
<b>MARCAS</b>	
2.1 Antecedentes-----	22
2.2 Concepto y clasificación-----	26
2.3 Funciones y requisitos de validez-----	36
2.4 Legislación sobre Propiedad Industrial: marcas-----	39
2.5 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial-----	48
<b>CAPÍTULO III</b>	
<b>REGISTRO DE MARCA</b>	
3.1 Criterios de Registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial-----	52
3.2 Restricciones al registro-----	68
3.3 Procedimiento de registro-----	91
3.4 Infracción de derechos sobre las marcas-----	94



## **CAPÍTULO IV**

### **CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN RELATIVOS A LAS MARCAS DE PROTECCIÓN**

4.1 Uso y renovación-----	99
4.2 La marca de protección en México-----	108
4.3 Interpretación-----	111
4.3.1 Forma común en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara la Caducidad de un Registro Marcario-----	113
4.3.1.1 El caso “VOGUE”-----	114
4.3.1.2 El caso “ELEKTRA”-----	128
4.3.1.3 El caso “CAZADORES”-----	151
4.4 Propuesta-----	167
<b>CONCLUSIONES-----</b>	<b>170</b>

## **BIBLIOGRAFÍA**

**ANEXO.- FORMATO ÚNICO DE INGRESOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

## INTRODUCCIÓN

Las marcas existían ya en la antigüedad, desde hace miles de años; los artesanos indios solían grabar sus firmas en sus creaciones artísticas, antes de enviarlas a otros países. Posteriormente se utilizaron más de 100 marcas distintas de cerámica romana, incluida la marca FORTIS, que se hizo tan famosa que fue copiada y falsificada. La utilización de las marcas aumentó con el auge del comercio en la Edad Media.

Actualmente la utilización de las marcas para las que con frecuencia se utiliza la abreviatura TM (TRADE MARK) en inglés y "M.R." (Marca Registrada), o el símbolo ®, (en Español), se ha vuelto común, siendo que la mayoría de las personas del planeta pueden distinguir entre marcas de refrescos como Pepsi-Cola® y Coca-Cola®. La importancia de las marcas es cada vez mayor en las actividades comerciales y se debe a la creciente competencia entre las compañías que llevan a cabo actividades comerciales, en más de un país. Las marcas han sido utilizadas para facilitarle al consumidor la identificación de un bien o servicio, así como para identificar su calidad y precio. Por lo tanto, una marca puede ser considerada como una herramienta de comunicación, usada por el productor para atraer consumidores.

Así, la vigencia de derechos y el uso efectivo de una marca son conceptos que encierran significados diferentes. Los artículos 134 y 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, favorecen la vigencia de un registro, haciéndola extensiva a otros registros de una misma marca, pero dicho beneficio, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad competente y facultada para, entre otros aspectos, de tramitar y, en su caso, otorgar registros de marcas, no puede ni debe entenderse para el uso efectivo de la marca.

Puede indicarse que para que proceda la renovación de diversos registros, respecto de una misma marca, basta que su titular manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, el uso ininterrumpido de la marca de uno de dichos registros, para hacerlo extensivo a los demás; con ello es posible simplificar la vigencia de los derechos de los registros marcarios.

De lo anterior, cabe preguntarse ¿Cual es el marco jurídico aplicable al registro de marcas? ¿Cuáles deben ser los criterios objetivos para determinar las marcas de protección en México, su Naturaleza Jurídica, sus efectos y consecuencias, así como la conservación de derechos de tales marcas? ¿Cuáles son los beneficios que implicaría una reforma al artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial? o bien ¿Cuáles serían los beneficios que implicaría una interpretación sistemática y adecuada del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial?

Para dar respuesta a las anteriores preguntas y fundamento a las conclusiones pertinentes, es necesario realizar la investigación y desarrollo de los conceptos relativos a la marca, aunado a la identificación de los criterios de registro respectivos con la información disponible.

Luego entonces, abordar el tema del presente trabajo, es una forma de contribuir de manera ordenada y fundamentada al estudio de la Propiedad Intelectual. Creemos que la consideración de los criterios de registro de las marcas y la necesidad de protegerlas, implica una mayor consideración para las instituciones y los consumidores.

Para abordar la problemática planteada, consideramos importante profundizar en el estudio de lo que significa una marca, aunado al marco legal que le es relativo dentro de la Propiedad Intelectual, a fin de reunir información que posibilite un mayor

conocimiento del tema, e incrementa la motivación para la permanente generación de creaciones intelectuales.

El marco teórico para el desarrollo de este estudio tiene su fundamento en la Propiedad Intelectual. Considerando que esta rama del derecho se ocupa de las normas que regulan los derechos y obligaciones de inventores y autores, por sus obras industriales, comerciales, científicas, artísticas y literarias, se estudiará únicamente lo que se refiere a las marcas.

Como complemento al marco conceptual, el marco teórico incluye los lineamientos jurídicos aplicables, como son la legislación sobre Propiedad Industrial, sus respectivos reglamentos, los convenios internacionales sobre la materia y los ordenamientos orgánicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La metodología de estudio inicia desde lo general y concluye en una propuesta de reforma al artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, establecer una interpretación sistemática y adecuada del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Mediante la recopilación y selección de información obtenida en libros referentes a la Propiedad Industrial, se sustentan los conceptos, teoría y propuesta que contribuyan a fundamentar las hipótesis planteadas y permitan lograr los objetivos establecidos. Además, se consultan documentos hemerográficos referentes al tema tratado, que aporten elementos adicionales y actuales a la investigación.

Así, tenemos que en el capítulo primero titulado “La propiedad Intelectual”, se establece el significado de la Propiedad Intelectual y sus componentes, esto es, la forma en que dicha materia se divide: La Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial.

En el segundo capítulo denominado “Marcas”, se abordarán aspectos tales como concepto, clasificación, requisitos de validez y funcionalidad de las mismas; asimismo, en dicho capítulo se tratarán temas referentes a la Legislación sobre Propiedad Industrial, relativo específicamente a las marcas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En el capítulo tercero denominado “Registro de Marca”, se realiza un análisis en cuanto a los criterios y procedimiento de registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se establecen las infracciones de derechos en materia de marcas.

Bajo esa tesitura, el último y cuarto capítulo, fundamento del presente trabajo de investigación, tiene como objetivo general proponer una reforma al artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, o en su defecto, establecer una interpretación sistemática y adecuada del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.

## **CAPÍTULO I**

### **LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

#### **1.1 ANTECEDENTES**

Los seres humanos siempre han manifestado sus pensamientos y emociones a través del grabado, el dibujo, la pintura y la escritura, entre otros medios artísticos. Históricamente, dichos medios han sido la forma para establecer la comunicación del hombre con sus semejantes, quedando como constancias que trascienden en la colectividad y en el tiempo.

En general la libertad, el pensamiento y la expresión se conjugan para que el hombre manifieste sus obras intelectuales. Mediante el ejercicio de la libertad, la sociedad y el hombre están en posibilidades de seleccionar los medios para el logro de sus propósitos. Desde un punto de vista jurídico, la creatividad y la creación han pasado de lo individual a ser un derecho vigilado por el Estado y exigido por la sociedad.

La interconexión entre libertad y pensamiento permite la creación intelectual del hombre para satisfacer sus necesidades, superar sus inconvenientes y lograr el progreso. Más aun, siendo el pensamiento del hombre esencialmente libre, no existe ley humana ni procedimiento técnico que impida su conformación en plena libertad interior.

Por su parte, el término ‘expresión’ indica exteriorización del pensamiento. Esta exteriorización puede referirse a obras literarias, artísticas, musicales, fotográficas, cinematográficas, arquitectónicas, entre otras. Considerando el concepto de libertad y

expresión, puede decirse que ambas palabras originan un derecho inalienable del hombre: la libertad de expresión.

La libertad de expresión es fruto de un proceso evolutivo, cuyo antecedente data del siglo XVIII y donde fue impulsada por las ideas revolucionarias francesas. El concepto más generalizado de libertad de expresión, se refiere al derecho que tiene toda persona de pronunciar públicamente su opinión e ideas, sobre situaciones individuales, colectivas, nacionales e internacionales, sin que ésta sea molestada por su forma de pensar.

Por lo anterior, la libertad de pensamiento y de expresión no son elementos aislados. Se proyectan en el sistema político de la sociedad al condicionar la vigencia de las libertades naturales. “La expresión del pensamiento a través de la palabra oral o escrita, mediante imágenes o símbolos refleja el deseo de participación social que enriquece al individuo y al grupo social. Si por obra de la perversión del poder se prohíbe la manifestación del pensamiento, se coartaría el desenvolvimiento individual y el progreso social.”<sup>1</sup>

Desde el momento en que los intelectuales buscaron proteger su creación y asegurar la inmortalidad a través de sus obras, el derecho comenzó a protegerlos. “Durante más de quinientos años la humanidad se ha venido preocupando por la protección a la propiedad intelectual, inquietud que se manifiesta en los constantes esfuerzos por brindar protección más allá de las fronteras de una nación.”<sup>2</sup>

Respecto a los Derechos de Autor, como parte de los antecedentes de la Propiedad Intelectual en México, es necesario reconocer la influencia del derecho

---

<sup>1</sup> BADENI, Gregorio. *Libertad de Prensa*. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1995. Pág. 39

<sup>2</sup> CABALLERO LEAL, José Luis. “*Principios generales de Derecho de Autor*.” En Los aspectos penales del Derecho de Autor. Procuraduría General de la República. Instituto Mexicano del Derecho de Autor. México. 1991. Pág. 125

español en el sistema jurídico mexicano. “La Recopilación de Leyes de Indias, publicada en virtud de la Real Cédula de Carlos II en 1680, dispuso que en los territorios americanos sujetos a la soberanía española debía considerarse como supletorio de la misma el español.”<sup>3</sup>

El antecedente constitucional español de los inventores está plasmado en la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Dentro de ella, en el artículo 335 se señaló que “las diputaciones deberían promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.”<sup>4</sup>

En México, el derecho de autor, data del año de 1824, en el que el General Mariano Salas expidió un decreto para la protección de las obras literarias y artísticas. Posteriormente, con los Códigos Civiles de 1870, 1884 y 1928, se establecieron disposiciones que protegieron por tiempo determinado y mediante el registro, la creación intelectual.

En 1917, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su artículo 28 se estableció que el Estado reconocía los derechos de autores, artistas, inventores y perfeccionadores. En dicho artículo se indicaron cuestiones relativas a “los privilegios que se concedían a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que para el uso exclusivo de sus inventos.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> OBÓN LEÓN, J. Ramón. *Los Derechos de Autor en México*. Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Buenos Aires. 1974. Pág. 68

<sup>4</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*. Porrúa. México. 2000. Pág. 25

<sup>5</sup> MORALES, José Ignacio. *Las Constituciones de México. 2ª Edición*. Editorial Periodística e Impresora de Puebla. México, 1964. Pág. 93



Hacia 1947, sobre la base del artículo 28 Constitucional, se expidió la primera ley específica sobre la materia. En ella “se otorgaron derechos a los autores para garantizar el uso exclusivo de sus obras sin la necesidad de su registro. Más adelante, en 1956 con una nueva Ley de Derechos de Autor se ajustaron ciertas disposiciones para hacerlas concordar con la Convención Universal de Ginebra de 1951.”<sup>6</sup>

En 1947 con la Ley Federal sobre el Derecho de Autor, se abrió el camino para el desarrollo de este tema. Bajo esta Ley “se utilizó por primera ocasión la terminología correcta y moderna, al denominar la protección legal a los creadores de obras intelectuales *derecho de autor*.”<sup>7</sup>

Para 1963, nuevamente se ajustó la ley incluyendo lo referente a derechos conexos sobre artistas, intérpretes, ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión de acuerdo con lo establecido por la Convención de Roma de 1961. Posteriormente, en 1982 dicha ley incluyó la protección legal *postmortem auctoris* a 50 años y fortaleció la actividad de las sociedades de autores en los términos de la Convención de Berna.

Actualmente la Ley Federal del Derecho de Autor vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre de 1996, sufriendo su última modificación al artículo 231 en un decreto publicado el 19 de mayo de 1997.

Respecto a los antecedentes de Marcas y de la Propiedad Intelectual, a pesar de la riqueza artística, cultural e industrial del mundo náhuatl, “historiadores como Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, López de Gomara y Antonio de Solís, no registraron en sus documentos la existencia de marcas o de alguna disposición que se haya

---

<sup>6</sup> LARREA RICHERAND, Gabriel. “*Tratados internacionales multilaterales en materia de Derecho de Autor*.” En Los aspectos penales del Derecho de Autor. Procuraduría General de la República. Instituto Mexicano del Derecho de Autor. México. 1991

<sup>7</sup> OBÓN LEÓN, J. Ramón. Op. cit. Pág. 75

dictado.”<sup>8</sup> Ello significa que en la época precolombina las transacciones mercantiles se efectuaban por medio del trueque, evitándose especificar el origen de las mercancías o la utilización de signos y medios distintivos.

En los pueblos de Anáhuac (México antiguo), no existían las marcas, ya que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas. Así mismo, la carencia de moneda y el empleo de ciertos artículos como substitutivos, significaba que no era necesario el empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí.

No obstante que en el comercio precolombino y colonial, la presencia de marcas es desconocida, en el ámbito social y agrícola sí existieron las marcas. Por ejemplo, la *collera* servía para identificar al mal esclavo y los sellos eran utilizados para decorar la piel humana a los habitantes del Anáhuac.

En la Huasteca Hidalguense existieron diversas categorías sociales entre los señores Tláhuac, los hidalgos Tiacham y los caballeros Pipihuan, quienes utilizaban medios de distinción rudimentarios como sellos denominados pintaderas, principalmente para decorar con pintura la piel humana y estampar dibujos en los tejidos.

Por otro lado, las marcas de hierro en los animales, aunque no son parte de la evolución de las marcas de mercancías, también fueron consideradas signos distintivos en la época colonial.

Si bien es cierto que no se puede afirmar que los sellos o pintaderas eran marcas de productos, si es posible atribuirles alguna de las acepciones de los términos de

---

<sup>8</sup> NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Editorial Porrúa. México. 1985. Pág. 4

marca, pues tomando en cuenta su finalidad se puede considerar como antecedente de las actuales marcas de control y de sello.

En la etapa Virreinal, luego de la conquista española, se alcanzaron grandes cambios en diversos ámbitos como el aspecto político y moral, en la agricultura, la industria, el comercio y la explotación de minerales del país. Sin embargo, los ordenamientos dados a la propiedad bajo el régimen colonial favorecieron los monopolios y la esclavitud, impidiendo el natural desarrollo del comercio y las marcas.

Las primeras evidencias sobre marcas en la Nueva España, fueron las realizadas sobre papel de filigrana que fue traído de España en el siglo XVI. Los fabricantes de papel español, a fin de distinguirse entre productores, marcaron sus productos con las denominadas marcas transparentes o de agua.

Posteriormente, dada la evolución en la producción de papel, los tipos de imprenta, los formatos, los grabados e ilustraciones, de la marca en el papel se pasó a la marca de libros, conocido como EX-LIBRIS, la cual comenzó a denotar la propiedad y procedencia de un producto.

“Las marcas de fábrica, los emblemas de los talleres y los nombres de los artífices puestos en los artefactos, dan a la marca la primera forma de propiedad industrial a favor del individuo.”<sup>9</sup> Con el paso del tiempo, las marcas individuales y personales, comenzaron a utilizarse para distinguir a empresas, gremios, e incluso ciudades y regiones.

En materia jurídica, hacia 1884 en el Código de Comercio “se estableció la primera regulación jurídica especial sobre marcas.”<sup>10</sup> Dentro de este ordenamiento se

---

<sup>9</sup> *Ibidem* Pág. 27

<sup>10</sup> *Ibidem* Pág. 41

incluyó en el Título Segundo del Libro Cuarto, un capítulo denominado “De la Propiedad Mercantil”, en el que se reguló la marca de fábrica, dándole un carácter de naturaleza mercantil al derecho de propiedad industrial.

Las normas que contuvo dicho capítulo, en general, establecieron que todo fabricante tenía derecho de poner, precisamente en sus productos o envases, una marca especial para distinguirlos de otros. La marca podía ser el nombre del fabricante, establecimiento, ciudad, localidad o razón social.

También las marcas podían ser las iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases; para adquirir la propiedad de una marca, ésta se debía depositar en la Secretaría de Fomento. La Secretaría concedería la propiedad si no se usaba, si no era de otra persona o si fuera de tal manera semejante que pudiera defraudar intereses ajenos. La falsificación de la marca producía daños y perjuicios. Ante ello debían sujetarse las partes al Código Civil y al Código de Comercio.

Asentado el origen práctico y legal de las marcas en México, a partir de 1884 sucedieron diversas reformas, abrogaciones y nuevas leyes específicas sobre las marcas. Por ejemplo, en 1889 apareció la Ley de Marcas de Fábrica, en la cual se señaló con mayor precisión la definición de marca, los signos y medios materiales no registrables, los sujetos al derecho de las marcas, el procedimiento para adquirir la propiedad, los derechos y obligaciones de los titulares, la duración del registro, la publicidad, la nulidad, sobre la falsificación, entre otros aspectos.

De igual forma, a fin de adecuar y complementar la legislación sobre marcas, en 1903 apareció la Ley de Marcas Industriales y de Comercio. En dicha ley se profundizó aun más respecto al procedimiento de registro, la penalidad por delitos contra la propiedad industrial y la traslación de dominio.

Después de diversos cambios, la Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, fue modificada por el decreto del 2 de agosto de 1994, del 26 de diciembre de 1997 y el 17 de mayo de 1999.<sup>11</sup> Asimismo, también ha sufrido reformas con fecha del 26 de enero de 2004 y 16 de junio de 2005.

Con todo lo anterior, los antecedentes de la Propiedad Intelectual en México están ligados desde sus inicios a la influencia española. De igual forma, las patentes, marcas y derechos de autor, han contribuido de manera importante para que la Propiedad Intelectual se transforme de acuerdo a las necesidades de la sociedad.

## 1.2 LA PROPIEDAD

El derecho romano define la propiedad como “el derecho de usar y de abusar de las cosas en cuanto lo autorice la razón del derecho.”<sup>12</sup> Aquí, el abuso no se refiere al uso insensato e inmoral sino al dominio absoluto. Con ello, este dominio implica que el propietario tiene el derecho de destruir o dejar que se destruya una cosa.

“El arrendatario, el colono, el mandatario, el usufructuario son poseedores. El señor que arrienda, el que cede el uso, el heredero que sólo espera gozar la cosa al fallecimiento de un usufructuario son propietarios.”<sup>13</sup> Los primeros tienen derecho *a la* cosa, los segundos tienen derecho *en la* cosa, por la cual pueden reclamar la propiedad que les pertenece de cualquiera en cuyo poder se encuentre.

---

<sup>11</sup> Leyes y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras. 24ª Ed. Porrúa. México. 1999

<sup>12</sup> WOODCOCK, Geord. *¿Qué es la Propiedad? Proyección*. Buenos Aires. 1973. Pág. 46

<sup>13</sup> *Ibidem* Pág. 48

Más aun, según el Código de Napoleón, en su artículo 544, indica que “la propiedad es el derecho de disfrutar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, en tanto no se haga de ellos un uso prohibido por las leyes y reglamentos.”

“En la Declaración de los derechos del hombre se ha colocado a la propiedad entre los llamados derechos naturales e imprescriptibles, que son por orden los cuatro siguientes: libertad, igualdad, propiedad y seguridad individual.”<sup>14</sup> Sin embargo, la propiedad a diferencia de la libertad, la igualdad y la seguridad individual, es el derecho natural menos respetado.

La libertad es inviolable a menos que los representantes de la sociedad la limiten. De igual forma, la igualdad no admite restricciones ni excepciones, pudiendo demandar el ser más humilde al más poderoso. Así, tanto la libertad, la igualdad y la seguridad, son derechos absolutos no susceptibles de aumento o disminución.

En cambio, la propiedad es un derecho que vive fuera de la sociedad y rechazando a ésta. Para que exista la propiedad, el individuo debe tomar algo de lo que le pertenece a la sociedad. Es decir, la propiedad es un derecho natural antisocial que existe aun sin propietario y sin sujeto.

### **1.3 LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Resulta más fácil aceptar la existencia de la propiedad privada de los bienes materiales que la de los bienes inmateriales o las creaciones intelectuales. Sin embargo, para declarar la existencia de propiedad, tanto de bienes materiales como de

---

<sup>14</sup> Ídem

inmateriales, es necesario proceder primero a la determinación de sus límites y alcances.

Por ejemplo, para que una persona obtenga un título de propiedad de un terreno, debe conocer hasta dónde abarca éste físicamente. De igual forma, para que se reconozca la propiedad de una obra literaria, ésta debe delimitar sus derechos de exclusividad.

Con ello, la Propiedad Intelectual se refiere básicamente a creaciones intelectuales que implican ideas originales, derivadas o mejoras de otras que existen y que pertenecen a diversos campos de aplicación del conocimiento humano.

De igual forma, la Propiedad Intelectual puede entenderse como “el conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar. Así mismo, se acostumbra dar la denominación genérica de Propiedad Intelectual a la propiedad inmaterial, a los bienes jurídicos inmateriales y a los derechos intelectuales.”<sup>15</sup>

Tomando en cuenta que algunas clasificaciones pueden resultar generales, las creaciones intelectuales pueden agruparse en tres tipos:

- Tecnológicas,
- Artísticas, y
- Literatura.

---

<sup>15</sup> RANGEL MEDINA, David. *Tratado de Derecho Marcario*. Libros de México. México. 1960. Pág. 89

Siendo la tecnología un conjunto ordenado de conocimientos expresados en procedimientos, habilidades y medios para la producción y comercialización de bienes y servicios, las creaciones intelectuales tecnológicas son aquellas que tienen una función económica – industrial.

Las creaciones intelectuales de procedimientos, a su vez, pueden dividirse en productivas, constructivas y de utilización. Las primeras se refieren a los procedimientos que permiten la obtención, transformación, recuperación, manufactura y fabricación de bienes. Los procedimientos constructivos están enfocados a la construcción, ensamble y modificación. Por último, los procedimientos de utilización se ocupan del análisis, prueba y su uso.

Las habilidades como creación intelectual, corresponden a la capacidad de expresión física y mental de una persona para traducirse en planos, especificaciones, condiciones de operación, experiencias, destrezas, entre otras manifestaciones tangibles.

Las creaciones intelectuales referentes a los medios pueden dividirse en cinco grupos: funcionales, estructurales, formales, materiales y biológicos. Entre los funcionales están: las máquinas, los aparatos, los dispositivos, los instrumentos, los sistemas y los mecanismos. En los estructurales: se encuentran los artículos de manufactura que impliquen una estructura operacional. Los formales: son aquellos modelos que se ocupan para representar cuerpos, figuras en alto y bajorrelieve y los dibujos industriales. Los materiales son: los compuestos químicos, las aleaciones y las composiciones de materia. Finalmente, las creaciones intelectuales tecnológicas respecto a los medios biológicos: se refieren a los organismos artificiales producidos por el hombre para animales y/o vegetales.



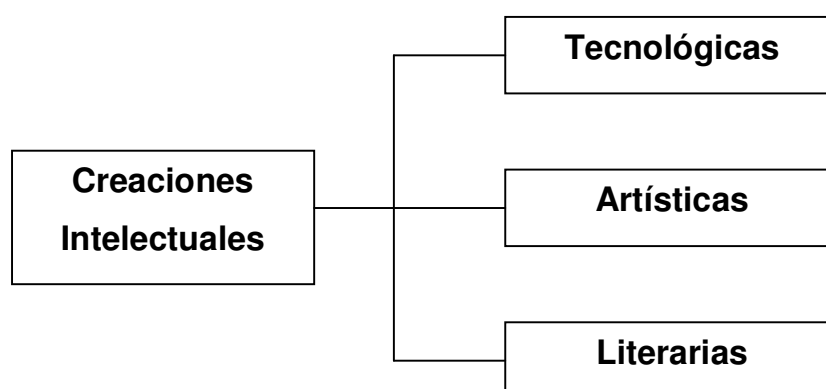
El arte como creación intelectual es una expresión estética para representar y transmitir mensajes a los sentidos. En ella se incluyen las obras contenidas dentro de las Bellas Artes: pintura, escultura, música, danza, poesía, teatro y cine.

Por su parte, las creaciones intelectuales en forma de literatura abarcan toda clase de obras literarias. Entre ellas puede incluirse las derivadas de la producción científica, histórica, informativa, didáctica, dramática, novelesca, recreativa, entre otras representaciones escritas.

“Casi todos los autores coinciden en incluir bajo la denominación de Propiedad Intelectual, a todos aquellos derechos que se ejercitan sobre bienes incorpóreos, tales como las creaciones artísticas y literarias, la producción científica y las invenciones, estén o no relacionadas con la producción o comercialización.”<sup>16</sup>

Aunque exista dificultad para encajonar a los secretos industriales como propiedad intelectual, éstos deben considerarse como creaciones intelectuales. Su desconocimiento generalizado es menor a su existencia, la cual no la priva de ser tecnológica, artística o literaria.

Sistema de la Propiedad Intelectual:



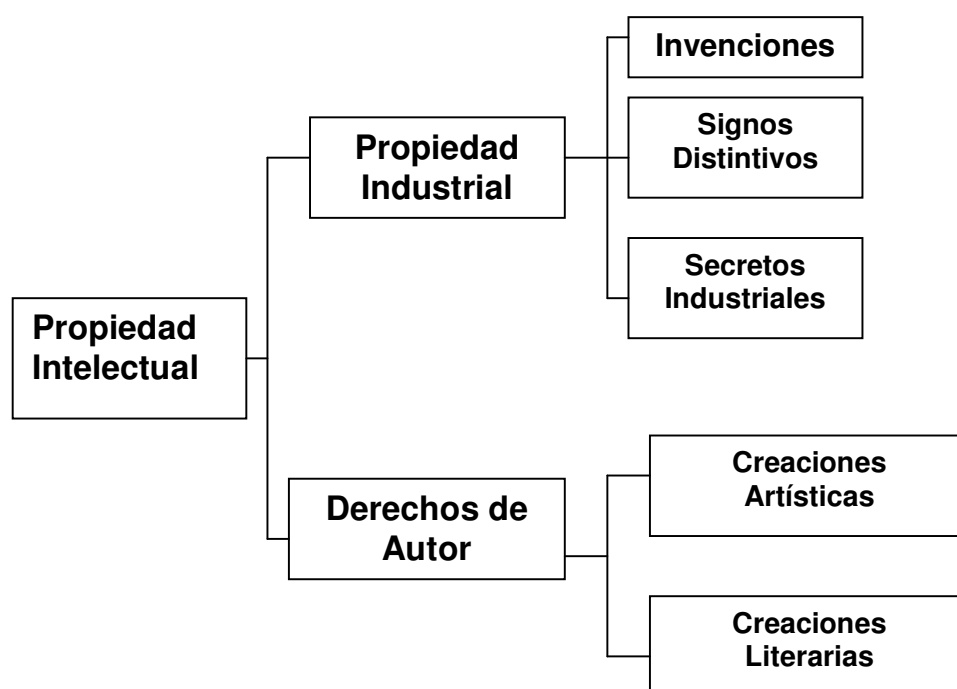
<sup>16</sup> VELA GUZMÁN, Ángel. “Propiedad Intelectual.” En *¿Patentes yo?, ¡Porqué no!* Universidad Regiomontana. México. 1998. Pág. 58

Lo anterior se agrupa en dos grandes secciones: la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor. La Propiedad Intelectual se compone de: invenciones, signos distintivos, secretos industriales, creaciones artísticas y creaciones literarias.

La Propiedad Intelectual como Propiedad Industrial puede definirse como “un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes, que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.”<sup>17</sup>

Por otro lado, la Propiedad Intelectual es conocida generalmente como Derecho de Autor, siendo que en la actividad intelectual se pasa de la mente a la materia o práctica, procurando al sujeto protección jurídica para mantener su integridad, permitir su comerciabilidad y garantizar al autor su aprovechamiento económico.

Sistema de Propiedad Intelectual más detallado:



<sup>17</sup> RANGEL MEDINA, David. Óp. cit. Pág. 101

## 1.4 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Propiedad Industrial es el conjunto de derechos para explotar industrial y comercialmente algunos bienes incorpóreos de la empresa. En ella, cabe distinguir dos objetos generales:

- La monopolización temporal, y
- La protección a la empresa.

Los derechos exclusivos pueden ordenarse bajo las creaciones nuevas y los signos distintivos. Las creaciones nuevas, que generan un monopolio temporal de explotación, son las patentes, las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Por su parte, los signos distintivos son las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen, las franquicias, los secretos industriales, el know-how, entre otros.

A diferencia de las creaciones nuevas, los signos distintivos no aseguran un monopolio, sino que son derechos que le dan a una empresa el uso exclusivo de una marca, nombre, u otros signos con el fin de atraer y conservar a sus clientes.

A su vez, las patentes, se pueden dividir en tres:

1) De invención

2) De mejoras y

3) sobre Biotecnología.

Las patentes de invención son las creaciones nuevas y originales en un ramo específico de la tecnología, comúnmente llamadas “Innovaciones de Asalto”. Las patentes de mejoras son aquellas conocidas como “Innovaciones Graduales”. Las patentes sobre Biotecnología incluyen los desarrollos tecnológicos relacionados con las variedades vegetales y las razas animales producidas por el hombre.

Los Certificados de Invención se otorgan para aquellas invenciones referidas a los sectores de alimentos, salud, seguridad pública, entre otros.

Los registros de modelo de utilidad comprenden toda forma plástica que sirva de tipo o molde para la fabricación de un producto industrial. Por su parte, los registros de diseño industrial son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio.

La parte de la Propiedad Industrial que se refiere a los signos distintivos, se ocupa de los signos para distinguir, señalar y caracterizar productos y servicios, los cuales se dividen en:

- Marcas de productos,
- Marcas de servicios,
- Nombres comerciales,
- Avisos comerciales y
- Denominaciones de origen.

Las marcas de productos aplican para distinguir productos de toda clase y para indicar su procedencia. Las marcas de servicios sirven para distinguir la prestación de servicios de otros de la misma especie y protegerse en contra de la competencia desleal.

Los nombres comerciales se utilizan para identificar un establecimiento comercial. Son la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por la empresa. Por su parte, el aviso comercial es lo que anteriormente era llamado “el lema del negocio”, a fin de llamar la atención hacia una mercadería o establecimiento; también es conocido como “slogan”.

Por último, dentro de las marcas, las denominaciones de origen son aquellos nombres de lugar o región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural o fabricado y que denotan una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de elementos presentes en una circunscripción territorial, como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes u otros que den reputación única al producto.

Asimismo, dentro de la Propiedad Industrial podemos encontrar los secretos industriales, siendo estos toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral, con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

En general, la fundamentación de los derechos de Propiedad Industrial se da a través de tres ideas<sup>18</sup>:

- Social: Mediante el ejercicio de este derecho se otorga un beneficio a los consumidores y a la empresa. A través de él se distingue el producto respecto al de la competencia y se establecen preferencias de consumo.

---

<sup>18</sup> Ibidem. Págs. 103 y 104

- Justicia: El principio es evitar afectar intereses de terceros, ya que no sería justo vender un producto o una marca por otra.
- Progreso: Con la protección de la creación se motiva a otros individuos a realizar futuras aportaciones.

Por otra parte, los Derechos de Autor comprenden las creaciones artísticas y literarias realizadas por artistas y autores. El Derecho de Autor tiene dos elementos: la obra y sus productos; el primero es inalienable, perpetuo, imprescriptible e intransmisible; el segundo puede cederse o embargarse.

“El autor de una obra literaria, didáctica, científica o artística, tiene la facultad exclusiva de usarla y explotarla y de autorizar el uso o explotación de ella, en todo o en parte; de disponer de esos derechos o cualquier título, total o parcialmente y de transmitirlos por causa de muerte; la utilización y explotación de la obra podrá hacerse según su naturaleza, por medios impresos o electrónicos.”<sup>19</sup>

La publicación o ejercicio del Derecho de Autor confiere dos tipos de derechos:

- Derecho Moral
- Derecho Económico

- El Derecho Moral, se refiere a la facultad del autor para exigir su reconocimiento como creador, de dar a conocer su obra y de que se respete la integridad de la misma. Así, este derecho otorga facultades exclusivas y concurrentes. Las exclusivas se refieren al derecho de crear, continuar y terminar la obra, modificar o destruir la obra, publicar bajo su nombre o un seudónimo, elegir los intérpretes de su propia obra y de retirar la obra del comercio.

---

<sup>19</sup> Ibidem. Pág. 93

Las facultades concurrentes se refieren al derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título, el derecho de impedir que se omita el nombre o seudónimo, de que el anterior se utilice indebidamente o no se respete y el derecho de impedir la publicación o reproducción imperfecta de la obra.

- El Derecho Económico, también conocido como derecho pecuniario o patrimonial, se refiere al derecho del autor para disfrutar económicamente de la producción intelectual. A través de él, el autor tiene el derecho de recibir emolumentos de su explotación, sea que lo administre por sí mismo o que lo haga por medio de un tercero; con ello el autor puede: publicar, reproducir, transformar, colocar la obra en el comercio y registrarla.

## **1.5 LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

Los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se remontan al año de 1883. Para entonces, con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se hizo el primer tratado internacional de gran alcance, destinado a lograr que los ciudadanos de un país gozaran de la protección de sus creaciones intelectuales en otros países mediante los derechos de Propiedad Intelectual.

Hoy, la Propiedad Intelectual tiene una organización internacional intergubernamental propia, con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza: la OMPI o World Intellectual Property Organization, WIPO.

“Esta organización es sucesora de las antiguas Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, llamadas así porque existiendo originariamente una Oficina en París, para la Unión de París (Propiedad Industrial) y

otra en Berna, para la Unión de Berna (Derecho de Autor), se fusionaron ambas oficinas en una común para las dos Uniones.”<sup>20</sup>

La OMPI fue establecida por el Convenio de Estocolmo en 1967, entrando en funciones en 1970 con dos propósitos:

- Fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo, y
- Asegurar la cooperación administrativa entre las dos Uniones intergubernamentales.

La OMPI es una organización dedicada a garantizar la protección de los derechos de los creadores y los propietarios de Propiedad Intelectual, a nivel mundial, asegurando que se reconozca y recompense a los inventores y autores por su inventiva. Esta protección internacional sirve de estímulo a la creatividad humana, ensanchando las fronteras de la ciencia, la tecnología, la literatura y las artes.

La función de la OMPI es promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo entero, mediante la cooperación de los Estados y administrar tratados multilaterales sobre los aspectos jurídicos y administrativos de la Propiedad Intelectual.

En 1974, los miembros de la OMPI y la Organización de Naciones Unidas, firmaron un acuerdo donde se reconoció a la organización como un organismo especializado, encargado de adoptar medidas para promover la actividad intelectual creadora y facilitar la transmisión de tecnología relativa a la Propiedad Industrial a los países en desarrollo. Actualmente la OMPI es uno de los 16 organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

---

<sup>20</sup> ROMANÍ, José. *Propiedad Industrial y Derechos de Autor*. Bosch. Barcelona. 1976. Pág. 54



“El número de Estados miembros de la OMPI, al 30 de junio de 1998, era de 171, mismos que representan casi el 90% de los países del mundo. Los principales órganos de decisión de la OMPI son la Asamblea General, la Conferencia y el Comité de Coordinación, mismos que ejercieron un presupuesto de 383 millones de francos suizos en 1998.”<sup>21</sup>

Por medio de sus Estados miembros realiza las siguientes actividades:

- Armonizar las legislaciones y los procedimientos nacionales en materia de Propiedad Intelectual,
- Suministrar servicios relacionados con las solicitudes internacionales en materia de derechos de Propiedad Industrial,
- Intercambiar información relativa a la Propiedad Intelectual,
- Proporcionar formación y asistencia técnico-jurídica a los países en desarrollo y a otros países,
- Facilitar la solución de controversias sobre la propiedad intelectual entre partes privadas, y
- Disponer de la tecnología de la información como instrumento para el almacenamiento, el acceso y la utilización de informaciones útiles en materia de Propiedad Intelectual.

Gracias a la labor de la OMPI, se contribuye a generar un marco estable para la comercialización de los productos de la Propiedad Intelectual, agilizando el comercio internacional. De los 21 tratados que administra la OMPI, 15 son sobre Propiedad Industrial y 6 son sobre Derechos de Autor.

---

<sup>21</sup> Organización Mundial de Propiedad Intelectual. No. 400. Julio 1998

Los servicios facilitados por la OMPI, en virtud de los tratados que administra, simplifica y reduce el costo de las solicitudes que se llevan a cabo, en los países en que se busca la protección de un derecho de Propiedad Intelectual determinado.

Además, el desarrollo tecnológico acelerado y la globalización de las actividades económicas, han creado la necesidad de contar con mecanismos que protejan con rapidez las nuevas invenciones y los activos comerciales valiosos como las marcas, los dibujos y modelos industriales de diversos países.

Así, en 1996 la OMPI extendió sus funciones y demostró, aún más, la importancia de los derechos de la Propiedad Intelectual en la ordenación del comercio en el ámbito mundial, al concertar un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio (OMC).

“El tratado más impecablemente redactado resulta ineficaz si los Estados miembros no ejecutan sus disposiciones. Por ello, la OMPI insta enérgicamente a los Estados a que firmen sus tratados y los ejecuten. La adhesión generalizada a los tratados y su aplicación constante contribuyen a mantener un marco internacional estable, inspiran confianza, fomentan las inversiones y contribuyen al desarrollo económico y social.”<sup>22</sup>

Por encima de las fronteras nacionales, un sistema de Propiedad Intelectual que funcione eficazmente, permite que haya una mayor estabilidad y seguridad para los derechos protegidos en un mercado mundial cada vez más competitivo. Además, puede ayudar a combatir actividades ilegales como la falsificación y la piratería.

---

<sup>22</sup> Ídem

## CAPÍTULO II

### MARCAS

#### 2.1 ANTECEDENTES

Previo a entrar al estudio y análisis de los antecedentes de las Marcas, debemos señalar que Carlos Viñamata Paschkes las definió de la siguiente manera: “Son derechos de propiedad inmaterial, que se encuentran comprendidos dentro de la rama de los derechos intelectuales que se refieren a los derechos de propiedad industrial.”<sup>23</sup>

Así una vez plasmada dicha definición, respecto a los antecedentes de las marcas no encontramos entre los mexicanos reglamentación legal en materia de marcas, pues aun cuando había un comercio organizado ejercido por los pochtecas, no existía control alguno que implicara distinción de obras industriales, ni castigo por la alteración o la falsificación de productos.

Por otra parte, el concepto de propiedad era restringido con respecto al de los romanos, pues mientras entre éstos, el *ius utendi, fruendi y abutendi* era inherente a todos los ciudadanos, entre los aztecas constituía un privilegio, pues la “plena interpotestas” correspondía solamente al monarca. Al Rey le era lícito disponer de sus propiedades sin limitación alguna, podía trasmitirlas en todo o en parte por donación, o enajenarlas o darlas en usufructo a quien mejor le pareciera, aun cuando seguía por voluntad propia las tradiciones y costumbres del caso.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual. Editorial Trillas. México. 2003. Pág. 280.

<sup>24</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. Cit. Pág. 5, citando a Carlos H. Alba, Estudio comparado entre el derecho Azteca y el derecho positivo mexicano, México, 1949, pág. 48; también Manuel Orozco y Berra, Historia antigua de la conquista de México, título 1, México, 1980, págs. 283.

En la Nueva España no existió de hecho una libre competencia entre comerciantes, de manera tal que se hicieran necesarias las marcas para distinguir los productos de los de algún competidor, pues los españoles controlaron todo el comercio internacional; llenaron a América de productos exclusivamente españoles y con base en transacciones casi domésticas, que no requerían principios jurídicos complicados.<sup>25</sup>

Sin embargo, durante este periodo, aparecieron las marcas de los objetos de plata, por Cédula Real de Carlos V, expedida en Granada el 9 de noviembre de 1526, la cual señalaba que sin limitación, indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas, como cosa propia, pagando únicamente el quinto real. Con tal estímulo, pronto se abrieron minas y comenzó la extracción de los metales preciosos necesarios para satisfacer la creciente demanda de crucifijos, alhajas y cálices que requería el clero, con el fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época, así como para satisfacer los gustos de los señores encomenderos, de funcionarios y pobladores y, sobre todo, para calmar los incesantes apuros económicos de la monarquía.<sup>26</sup>

Respecto a las marcas relativas a la Platería<sup>27</sup>, resulta importante referirnos a la Cédula Real del 1 de octubre de 1773, que contenía instrucciones precisas sobre la platería, transcribiendo a continuación parte de ésta:

“ i) Que el platero que necesitare oro o plata debía conseguirlo de los Oficiales Reales, en las cajas de quinto, a cuenta. Que al estar acabada, se llevaría la pieza para que “estos ministros” le pusieran el cuño del quinto o diezmo; reconociéndose también la pieza por el ensayador mayor, a fin de que siendo de once dineros, la marcara con la marca de su nombre...

---

<sup>25</sup> MENDIETA Y NÚÑEZ, *El problema agrario en México*, Porrúa, México, 1974, pág. 15.

<sup>26</sup> RANGEL MEDINA, David. *Op. Cit.* Pág. 7 y 8

<sup>27</sup> RANGEL MEDINA, David. *Op. cit.*, pág. 8, citando a Anderson Lawrence, *El arte de la platería en México*, Porrúa, México. 1956, pág. 33.

ii) Que en cuanto a los plateros de la Ciudad de México... no se podía vender alhaja de plata sin que estuviera marcada de artífice y del marcador, conforme a lo dispuesto por las leyes.”

El artículo 30 del *Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias*, del 12 de octubre de 1778, preveía que las mercancías embarcadas para Indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas, estableciendo que “siempre que resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que van contenidas en los citados artículos 10 y 8 de este Reglamento.”<sup>28</sup>

En México, durante el siglo XVII empezaron a usarse marcas de fuego en las Corporaciones Monásticas<sup>29</sup>, realizadas con hierro o bronce calentados al rojo vivo, que se plasmaban en los cortes superior e inferior de los libros, Con estas marcas se daba a conocer la procedencia de un libro de las bibliotecas mexicanas. No obstante que los Papas Pío V y Sixto V emitieron sendas bulas papales en las que excomulgaban a los que robasen libros de las bibliotecas, éstos se seguían perdiendo con mucha regularidad, de ahí que surgiera la necesidad de identificarlos con una marca. Estas marcas constituyen un verdadero precedente de las que se utilizan para distinguir impresiones, contenidas actualmente en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

Respecto de las marcas en el Derecho del México Independiente, pudiera resumirse este periodo en dos grandes grupos:

---

<sup>28</sup> RANGEL MEDINA, David. Óp. cit., págs. 8-11, tomado de la sinopsis dada por Anderson Lawrence, págs. 57-60,00 y citando a Pedro Brauer Moreno, *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 13.

<sup>29</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit., págs. 11 y 12, citando a Rafael Salas, *Marcas de fuego en las antiguas bibliotecas mexicanas*, imprenta de Secretaría de Relaciones, México, 1925, pág. XII.

- a) El de disposiciones aisladas, referentes a marcas, contenidas en diversas leyes.
- b) El de legislación específica para regular las marcas.

En los albores del México independiente (1850-1889) no hubo una legislación específica sobre marcas, aunque existieron disposiciones aisladas, que en algunos casos continúan vigentes hasta nuestros días, como las contenidas en el *Código de Comercio de 1889*.

Siguiendo un orden cronológico, enunciaremos las principales leyes que entre sus normas incluyeron algunas referentes a marcas: *Código de Comercio* de México, de 16 de mayo de 1854; *Código Civil* de 1870; *Código Penal* de 1871; *Código de Comercio* de 1884, en éste “se estableció la primera regulación jurídica especial sobre marcas.”<sup>30</sup> Dentro de dicho ordenamiento, se incluyó en el Título Segundo del Libro Cuarto un capítulo denominado: De la Propiedad Mercantil. En él, se reguló la marca de fábrica, dándole un carácter de naturaleza mercantil al derecho de propiedad industrial; las normas que contuvo dicho capítulo, en general, establecieron que todo fabricante tenía derecho de poner, precisamente en sus productos o envases, una marca especial para distinguirlos de otros. La marca podía ser el nombre del fabricante, del establecimiento, de la ciudad, de la localidad o de su razón social.; posteriormente vinieron la Ley de 11 de diciembre de 1885 y *Código de Comercio* de 1889.

A partir de 1884 sucedieron diversas reformas, abrogaciones y nuevas leyes específicas sobre las marcas. Por citar un ejemplo, la Ley de Marcas de Fábrica surgió en 1889, en ésta se señaló con mayor precisión un concepto de marca, los signos y medios materiales no registrables, los sujetos al derecho de las marcas, el procedimiento para adquirir la propiedad, los derechos y obligaciones de los titulares,

---

<sup>30</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit. Pág. 46

la duración del registro, la publicidad, la nulidad, sobre la falsificación, entre otros aspectos.

Con el objeto de complementar y adecuar la legislación sobre marcas, apareció la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, en 1903. En ésta ley se abordó de manera más consiente sobre el procedimiento de registro, al igual que sobre la penalidad por delitos contra la propiedad industrial y los relativos a la traslación de dominio.

En nuestros días, la Ley de Propiedad Industrial misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de junio de 1991, sufrió modificaciones por el decreto del 2 de agosto de 1994 y del 26 de diciembre de 1997 y el 17 de mayo de 1999. En la actualidad, dicha Ley también ha sufrido reformas con fecha del 26 de enero de 2004 y 16 de junio de 2005.<sup>31</sup>

## 2.2 CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

El Código de Comercio de 1854, basándose en las Ordenanzas de Bilbao,<sup>32</sup> y sin ser la primera norma jurídica especial sobre marcas, señalaba que una marca era un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías, así como que su empleo constituía un medio de control y garantía en la circulación de productos en el mercado.

Durante esos mismos años, no existiendo una legislación específica sobre marcas, los propietarios de marcas acudían a la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria para obtener su registro, existiendo la práctica de falsificación de marcas y

---

<sup>31</sup> *Leyes y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras*. 24ª Ed. Porrúa. México. 1999

<sup>32</sup> Nota: Fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao y aprobadas por Felipe V desde 1737. En México tuvieron vigencia de 1855 a 1884. Su contenido versaba sobre la regulación comercial.

una supuesta analogía con las obras escritas, las marcas se regían por preceptos de la Propiedad Literaria y Artística aplicables en el siglo XIX.

Naturalmente lo anterior no contribuyó al concepto de marca; sin embargo, desde entonces dejó un antecedente para establecer que a pesar de que compartían elementos comunes, ambas eran en esencia diferentes, ya que la marca permite distinguir las mercancías de las obras; además de que otorga reconocimiento y privilegios exclusivos.

Así, el concepto de marca como un medio de propiedad, control y garantía de mercancías, definido en el Código de Comercio, fue especificado más adelante en el artículo 1º de la Ley de Marcas de Fábrica de 1889. Dicho artículo señalaba que:

*“la marca de fábrica era cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial.”*

De igual forma, en el artículo 3º de la Ley anterior, se indicaba que:

*“como “marca no debía considerarse la forma, el color, las locuciones o designaciones que no constituyeran por sí solas un signo determinante de la especialidad del producto, o ello fuera en contra de la moral.”*

En la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928, utilizando la experiencia adquirida en anteriores legislaciones sobre las marcas y tomando en cuenta convenios internacionales, la Ley señaló que:

*“la marca era un signo o medio material distintivo que haya usado o haya querido usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expendía, fabricaba o producía.”*



Así también, en su artículo 2º señaló que:

*“una “marca constituían los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y cualquier medio material con caracteres especiales para hacer distinguir objetos de su misma especie o clase.”*

También consideró como marca las razones sociales de los comerciantes, las leyendas o muestras aplicados a las mercancías, los envases que pertenecían al dominio público y los nombres que indicaran procedencia de los productos.

Como puede observarse, el concepto de marca en los diversos ordenamientos mencionados tiene variaciones. Estas van desde un medio o signo distintivo para denotar propiedad hasta utilizarse para distinguir su procedencia. Sin embargo, se mantiene la esencia de ser un accesorio al producto.

Tomando en cuenta otras definiciones, podemos anotar que “la marca, desde un punto de vista jurídico francés, es un signo distintivo que permite a su titular distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. Igualmente, desde un punto de vista económico, la marca es un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o servicio cubierto públicamente con su garantía.”<sup>33</sup>

Así también, la marca “es todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o

---

<sup>33</sup> SAINT-GAL, Yves. *Protección y valorización de las marcas de fábrica en el comercio y el servicio*. Delmas. Paris. 1978. Pág. 149

jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.”<sup>34</sup>

Atendiendo a la legislación mexicana vigente, en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece que:

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

Así, se puede apreciar que el concepto de marca se ha mantenido, esencialmente igual, desde su establecimiento en el Código de Comercio de 1854 hasta la legislación actual.

Respecto a la clasificación de signos distintivos, existen diversas formas de agruparlos. Cada forma puede ir desde un punto de vista general hasta especificar sus particularidades. Una forma de agruparlos puede ser:<sup>35</sup>

- Marcas de productos. Se aplican para distinguir productos de toda clase y para indicar la procedencia de los mismos.
- Marcas de servicios. Se aplican para distinguir la prestación de servicios de otros de la misma especie o clase y que no pueden protegerse de otra manera contra la competencia desleal.
- Nombres comerciales. Se aplican para identificar a un comerciante o negociación de otros. En general, son representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa.

---

<sup>34</sup>Artículo 7. *Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial*. Costa Rica. 1968.

<sup>35</sup>VELA GUZMÁN, Ángel. *“Propiedad Intelectual.” ¿Patentes yo? ¡Porqué no!* Universidad Regiomontana. México. 1998. Pág. 62

- Avisos comerciales. Comprenden lo que anteriormente se llamaba “lema del negocio”. Se aplica para llamar la atención de los clientes hacia una mercancía o establecimiento y está representado por el americanismo de “slogan”.
- Denominaciones de origen. Son aquellos nombres de lugar o región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural o fabricado y que denotan una calidad especial de la mercadería por una combinación particular de elementos presentes en el territorio donde se producen.

Otra forma de clasificar los signos puede ser<sup>36</sup>:

- Signos nominales o verbales. Consisten en palabras que pueden tener o no un significado, pero que en definitiva atraen la atención. Estos pueden representarse por el nombre civil, geográfico y comercial, los seudónimos, las firmas con consentimiento del titular, los sellos, los títulos de obras literarias, artísticas o científicas con consentimiento del titular u otros signos expresados como números y letras, siempre y cuando no estén aislados, iniciales y monogramas<sup>37</sup>.
- Signos figurativos o emblemáticos. Consisten en signos destinados a atraer la atención de los ojos. Están representados por emblemas, etiquetas, viñetas, retratos, fotografías con consentimiento del titular, colores que no estén por sí solos aislados, mapas siempre y cuando se acompañen de otros elementos, envolturas, así como formas del envase y del producto.

---

<sup>36</sup> NAVA NEGRETE, Justo. Op. cit. Págs. 419 y 420.

<sup>37</sup> Nota: Cifra formada con letras de un nombre. *Diccionario castellano ilustrado, Lexikon*. Fernández. México. 1979

- Signos mixtos. Son aquellos donde se combinan signos nominales y figurativos. Son susceptibles de protección jurídica siempre y cuando sean distintivos y lícitos.

A su vez, cabe señalar los signos que no pueden ser incluidos dentro de una determinada clasificación de marca, ya sea porque impiden o confunden a una clara distinción entre productos y servicios, porque son de uso común o porque se contraponen a las buenas costumbres. Estos signos están representados por los nombres propios, técnicos, genéricos o de uso común; denominaciones, frases o figuras descriptivas, títulos y documentos bancarios; premios, palabras de lenguas vivas extranjeras, signos susceptibles para engañar, signos contrarios a la moral y al orden público, así como distintivos oficiales y reservados al Estado.

Otra forma de clasificar las marcas, manifiesta Juan Carlos Chávez Gómez<sup>38</sup>, lo es desde el punto de vista de su constitución, siendo así los siguientes tipos de marcas:

**i) Nominativas.** Son las compuestas por letras, palabras o números, pudiendo variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance de su protección sólo se circunscribe a la palabra, letra, número, que se registró, pero deja de lado la tipografía y todo otro agregado con el que se le use. La importancia de su existencia radica fundamentalmente en que deben cumplir con la función distintiva de los productos o servicios que intentan amparar pero desde el punto de vista fonético, que como veremos más adelante es uno de los elementos que deben tomarse en cuenta al momento de cotejar marcas para determinar su similitud en grado de confusión. Los nombres propios de las personas pueden ser utilizados válidamente siempre y cuando

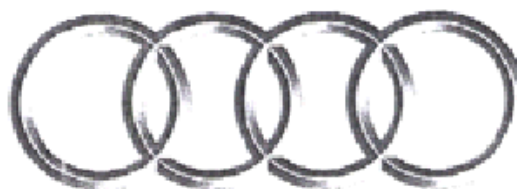
---

<sup>38</sup> CHÁVEZ GÓMEZ, Juan C. Nulidad y Caducidad Parcial de Marcas (Análisis en torno a la Legalidad y Constitucionalidad del criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al declarar la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios), Tesis Profesional, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón México, 2007. Pág.16.

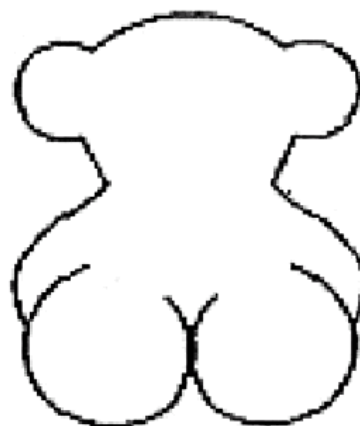
no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado, según sea el caso:

## “TORTILLADORAS Y MAQUINARIA ZÚÑIGA”

**ii) Innominadas.** Este tipo de marcas carecen de palabras, letras o números. Se trata simplemente de símbolos, diseños, dibujos, logotipos, o cualquier elemento figurativo que sea distintivo. También se les denomina marcas anexas. Como ejemplos de este tipo de marcas tenemos los siguientes, que únicamente se constituyen del diseño del Felino del Jaguar y de los aros del Audi:



Estas marcas se pueden subdividir en marcas gráficas y marcas figurativas. Las primeras no evocan ningún concepto concreto (p. ej. El logo de Adidas), las segundas presentan una figura concreta y evocan un concepto (p. ej. El osito de la marca Tous).



**iii) Tridimensionales.** Son marcas que, a diferencia de las demás, no se constituyen de un signo, sino de envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos en sí mismos si éstos resultan distintivos de otras de su misma clase o especie, en fin, es un medio distintivo de los productos o servicios que se puedan ofrecer. Como ejemplo de marcas tridimensionales tenemos la siguiente que se constituye en la botella de Tequila propiedad de la sociedad mercantil Panamericana Abarrotera, S.A. de C.V.:



**iv) Mixtas.** Según la doctrina, las marcas mixtas son marcas que combinan los elementos de las marcas nominativas con elementos de las marcas innominadas, es decir, la combinación de dos clases de marcas. Empero, consideramos que no únicamente las marcas mixtas se componen de una marca nominativa y una gráfica, ya que éstas también se pueden componer de una marca tridimensional, pues como bien apunta Mauricio Jalife, ni la Ley de la Propiedad Industrial, ni su Reglamento “...establecen que debe entenderse por marca mixta, por lo que, en principio, asumimos que la misma, sencillamente, es la que combina dos o más de los tipos de marcas previstos por la propia disposición (artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial), esto es, que el precepto parece abrir la posibilidad de entender que las marcas mixtas puedan comprender a una marca tridimensional en combinación con un

diseño, una marca tridimensional en combinación con una denominación o inclusive una marca tridimensional en combinación con un diseño y una denominación, lo que parece desbordar una tradición conceptual manejada sistemáticamente en nuestra práctica, que consiste en inscribir el término de marca mixta exclusivamente respecto de aquellas que engloban denominación y diseño.”<sup>39</sup>

Como ejemplo de una marca mixta resultado de la combinación de una marca nominativa con una innominada podemos citar la marca Elektra con el diseño de su famoso rehilete:



Como ejemplo de una marca mixta resultado de la combinación de una marca tridimensional, una denominación y un diseño, lo es el envoltorio de la famosa marca HALLS, tal y como aparece en el siguiente dibujo:



Otras figuras jurídicas que pueden ser susceptibles de registro y que entran en el régimen administrativo de los signos o medios distintivos, son las siguientes:

---

<sup>39</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México, 2002, pág. 95.

v) **Marca colectiva.** Se componen de cualquier signo o medio distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes, o prestadores de servicios legalmente constituidos soliciten para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones. Verbi gracia de ello tenemos la siguiente marca propiedad de la Asociación de Artesanas Bordadoras de Tarecuato, A.C.:



vi) **Nombre comercial.** Esta figura jurídica se constituye por cualquier denominación que sirva para distinguir una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, de otra dentro de la zona geográfica donde está establecida su clientela efectiva. Esta figura que contempla la ley de la materia, a diferencia de las demás, es susceptible de protección sin necesidad de registrarla, empero, quien la quiera utilizar de manera exclusiva puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, lo que producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. Como ejemplo de nombre comercial podemos mencionar el siguiente:

**“WAL-MART SUPERCENTER”**



**vii) Aviso comercial.** Estos se constituyen de las frases u oraciones que sirvan para anunciar al público consumidor productos o servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de los de su misma especie o clase en el mercado. Como ejemplo de estos podemos mencionar la siguiente frase publicitaria que inmediatamente después de leerla se vinculará con su titular:

**“NADIE VENDE MÁS BARATO QUE ELEKTRA”**

### **2.3 FUNCIONES Y REQUISITOS DE VALIDEZ**

A lo largo del desarrollo práctico y legal de las marcas, sus funciones o finalidades han variado, adecuándose a los requerimientos de los propietarios de ellas y de los consumidores. Las funciones han evolucionado desde la propiedad, control, procedencia, origen, calidad, protección y publicidad, hasta la distinción entre productos, servicios y competidores.

Originalmente las funciones de la marca se dirigían a identificar a la persona propietaria. Los artesanos marcaban sus productos para señalar que ellos los habían realizado. Al transcurrir el tiempo, de la identificación de la persona se pasó a la identificación del producto.

De igual forma, la función de conocer la procedencia u origen del producto con una marca, fue superada cuando los productores trataron de ofrecer una calidad similar, independientemente del lugar de producción de sus mercancías. Sin embargo, aun existen productos donde su origen y procedencia está claramente relacionada con calidad y marca, como son algunas bebidas.

Así, la calidad de un producto se correlaciona con la marca que ostenta. Si la marca es representativa de la calidad del producto, el consumidor es beneficiado. Por otro lado, si en un producto nuevo, donde no se ha probado la calidad, supone que por su marca la calidad es buena, el consumidor quedaría en desventaja hasta no probarlo.

De la misma forma, cuando un producto y su marca son fabricados y utilizados por diferentes productores o comerciantes, la calidad puede diferir. Así, debe entenderse con reserva que, la función única de la marca no es la calidad sino sigue siendo la distinción entre calidades de productos de la misma especie o clase.

Una marca al individualizarse en un producto, grupo de productos o servicios, tiende a penetrar en el consumidor. Si la acción es efectiva y la marca es tomada en cuenta por el cliente, la marca se convierte en un medio para atraer, retener y permanecer en un mercado altamente competido.

Además, la marca en términos de protección ha tenido y tiene doble efecto: proteger a los consumidores y proteger al productor de su competencia. En el primero, la marca protege contra el engaño y es a favor de los intereses y confianza de los consumidores. Respecto al productor, la marca protege a su titular contra usurpaciones de la competencia desleal.

Al día de hoy, la marca conserva dos funciones primordiales, siendo que la práctica, está dirigida a atraer la atención del cliente a través de elementos mercadotécnicos, que combinados con los avances en los medios electrónicos, producirá efectos aun no conocidos.

Otra función primordial, desde un punto de vista legal, es distinguir por medio de un signo al producto o servicio, lo cual ofrece al consumidor y al productor, certeza jurídica y, por supuesto, una base para continuar regulando el objeto de las marcas.

Considerando el concepto y funciones de las marcas, para que éstas tengan validez deben cumplir con determinados requisitos esenciales, los cuales deben contener condiciones de fondo y de forma<sup>40</sup>. Las condiciones de forma son:

- Ser distintiva. La marca debe por naturaleza identificar un producto o servicio, entre los productos y servicios de la misma especie o clase, ofrecidos por los competidores, evitando la confusión.
- Ser novedosa<sup>41</sup>. Aunado a lo anterior, la marca debe tener capacidad de individualización, esto es, diferenciar el producto a través de un signo distintivo nuevo y diverso. Así, la novedad está relacionada con lo relativo y no con una creación absoluta.
- Ser especial. Dado su carácter distintivo y novedad, una marca al ser distinta de otra se convierte en especial. Así, en la comparación con otra debe ser diferente, sin generar confusiones.
- Ser lícita. La marca, dadas sus funciones sociales debe atenerse a los preceptos legales, evitando ir en contra de la moral, las buenas costumbres, el orden público, así como ser despectiva, engañosa, fraudulenta e inducir al error.

Como complemento a lo anterior, las condiciones de forma “incluyen que la marca sea facultativa, tenga libre adherencia y constituya un carácter individual del signo.”<sup>42</sup> Al ser facultativa, toda persona tiene la libertad de usar o no alguna marca para distinguir sus productos o servicios. De igual forma, la marca no necesariamente debe ser adherente o fijarse en el producto. Además, al tener un carácter individual, debe entenderse que la marca es propiedad de una persona física o moral, excepto las llamadas marcas colectivas que pertenecen a organismos públicos o privados.

---

<sup>40</sup> RANGEL MEDINA, David. *Las marcas y sus leyendas obligatorias*. Estudios Jurídicos sobre Propiedad Industrial número 1. México. 1958. Pág. 138

<sup>41</sup> O' DONNELL, Gastón A. *Elemento de Derecho Empresarial*. Macchi. Argentina. 1993. Pág. 53

<sup>42</sup> VELA GUZMÁN, Ángel. Ob. Cit. Pág. 125

## 2.4 LEGISLACIÓN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL: MARCAS

Las marcas no se encuentran mencionadas expresamente en los artículos 28 y 89 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, “por lo que se refiere al ejercicio libre de la industria y del comercio y de la protección de la propiedad, las marcas adquieren fundamento en los artículos 5, 14 y 16 constitucionales.”<sup>43</sup>

En general, la legislación mexicana sobre la Propiedad Industrial comprende la Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como diversos acuerdos específicos.

La Ley de la Propiedad Industrial está estructurada en siete Títulos, 229 artículos y 14 artículos transitorios. El contenido de los Títulos se refiere a disposiciones generales, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, secretos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales, denominación de origen, esquemas de trazado de circuitos integrados, procedimientos administrativos, inspección de las infracciones, sanciones administrativas y delitos.

Como disposiciones generales en la Ley, se señala el carácter público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales. Además, se indica que su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal, por medio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Igualmente, establece el objeto de la Ley y las facultades de los órganos administrativos del Instituto mencionado.

---

<sup>43</sup> Ibidem. Pág. 49

El objeto de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto a los signos distintivos, es proteger la propiedad industrial mediante la regulación y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales y declaración de protección de denominaciones de origen. Asimismo, busca prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, estableciendo las sanciones y penas respectivas, según el artículo 2 fracción V y VI de la Ley en cuestión.

En lo que se refiere únicamente a marcas, la Ley en su Título Cuarto denominado ‘De las marcas y de los avisos y nombres comerciales’, indica en su artículo 87 que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, condicionado su uso exclusivo mediante el registro en el IMPI.

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 89, indica que pueden constituir una marca:

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. Como ejemplos de marcas que pueden ser susceptibles de registro mostramos las siguientes:



De la lectura del inciso en estudio se desprenden las características que deben contener las marcas para que sean susceptibles de registro. Al respecto, Alonso Espinosa<sup>44</sup> sostiene que las condiciones exigidas por la Ley a un signo para poder ser constitutivo de marca son las siguientes:

- a) La marca ha de ser un signo lícito
- b) La marca ha de ser un signo con capacidad o fuerza distintiva, y
- c) La marca debe ser un signo disponible.

La licitud como requisito de idoneidad del signo para ser marca, menciona el autor, exige en particular las siguientes condiciones:

- a) Que sea susceptible de representación gráfica y que resulte admisible como marca
- b) Que no tenga carácter oficial o resulte ser de interés público
- c) Que no resulte contrario a la Ley, las buenas costumbres o el orden público

---

<sup>44</sup> ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros. *El Nuevo Derecho de Marcas*. Ley 7/2001 de 7 de diciembre de Marcas. MERCATURA, Colección Estudios de Derecho Mercantil, Comares, Granada, 2002, p. 89 y 90, citado por CHÁVEZ GÓMEZ, Juan C., Op. Cit. Pág.30.

- d) Que no resulte engañoso por susceptibilidad de inducir a error sobre el producto o servicio distinguido (su naturaleza) sus características o su procedencia geográfica.

Asimismo, sostiene que el signo constitutivo de marca ha de tener, durante toda su vida, capacidad o fuerza distintiva. El signo no requiere ser nuevo ni original, pero si debe ser distintivo.

Respecto a la idoneidad de un signo para ser constitutivo de marca, el autor señala que requiere su disponibilidad. Ello exige que el signo no haya sido anteriormente atribuido a favor de un competidor o competidores para distinguir sus propios productos, servicios o actividades (marcas, nombres comerciales, denominaciones geográficas protegidas) y que no entre en conflicto con otros derechos anteriores de carácter excluyente tales como los institutos protectores de invenciones (patentes y modelos de utilidad, denominaciones de obtenciones vegetales) del diseño (modelos y dibujos industriales) los derechos de autor, ciertos derechos de la personalidad o las denominaciones de personas jurídicas.

Finalmente, arguye que el juicio acerca de la capacidad o idoneidad distintiva del signo y, por tanto, sobre su actitud para ser marca desde tal faceta, ha de practicarse de acuerdo con ciertas pautas básicas, tales como:

- a) La impresión general ofrecida por el signo, sin aislar, separar o enfatizar determinados elementos de su composición;
- b) La naturaleza de los productos o servicios a cuya distinción el signo haya de aplicarse;

c) El grado de cumplimiento por el signo de su función indicadora del origen del producto, servicio o actividad, función ésta que difícilmente podrá cumplir un signo que resulte excesivamente simple o bien sea excesivamente complejo o de carácter ornamental.

II) Las formas tridimensionales incluyéndose dentro de este tipo de signos distintivos a los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos<sup>45</sup>.

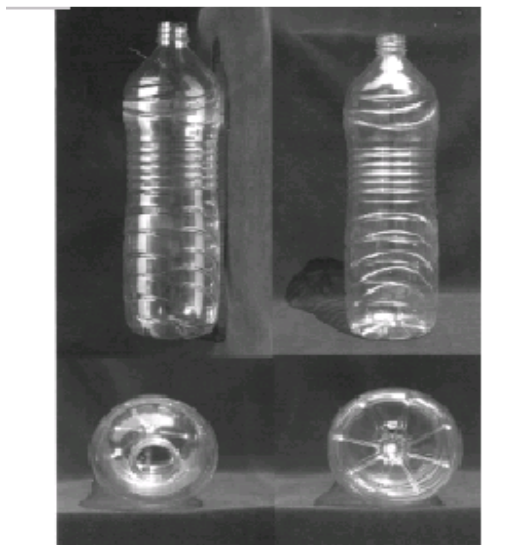
Como un claro ejemplo de este tipo de signos distintivos encontramos los siguientes productos:



---

<sup>45</sup> Artículo 53. *Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*. Porrúa. México. 2009





Como claramente se puede apreciar de las anteriores ilustraciones, la forma o presentación de un producto puede ser una marca siempre que tenga carácter distintivo. Este carácter se diferencia del ornamental (el cual indiscutiblemente es propio de un modelo industrial) y del útil (siendo esto, propio de un modelo de utilidad). Sobre dicho tópico, Martínez Medrano y Soucasse afirma lo siguiente:

**“Es por ello que el registro de una forma tridimensional como marca es posible a excepción de las marcas que sean impuestas por la naturaleza del producto, que afecten su valor esencial o que producen resultados industriales. En el primer caso nos encontramos con la forma habitual de un artículo, despojada de características individualizantes que las distingan de los productos considerados en sí mismos. El segundo caso se refiere a la forma que otorga valor estético al producto, prosequible en este caso mediante un modelo industrial u ornamental, y en el tercero, al referirse a una forma que produzca un resultado industrial, se hace referencia a la figura de los modelos de utilidad...”<sup>46</sup>**

Terminan manifestando que:

**“La importancia de distinguir la forma ornamental y útil de la distintiva, consiste, por un lado en el hecho de que una forma que carece de novedad no**

<sup>46</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. *Derecho de Marcas. Procedimiento Administrativo de Registro de Marcas, Requisitos de Fondo para el Examen de Marcas. Armonización del Derecho de Marcas en el MERCOSUR*, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, págs. 75 y 76, citado por CHÁVEZ GÓMEZ, Juan C., Op. Cit. Págs. 32 y 33.

**podría ser registrada como modelo industrial o de utilidad y si como marca. Por otro, hay que tener en cuenta que la protección de los modelos industriales y de utilidad es temporal, en tanto que la forma distintiva, al ser susceptible de protección marcaria, puede gozar de una protección sin límite de tiempo por las sucesivas renovaciones.”<sup>47</sup>**

Tratándose de botellas, los autores indican que, en general la marca es débil como medio distintivo porque todas tienen algo en común y por ello su forma o apariencia externa debe ser apreciablemente original. Salvo casos excepcionales, el valor de la marca-envase se limita a su capacidad de integrar un conjunto marcario donde el elemento nominal tiene especial importancia.

En el caso de envases, sostienen los autores que éstos para ser registrables como marca deben tener un carácter distintivo. Si la forma del envase o del envoltorio ha pasado a ser de uso general, no puede ser idónea para su registro. En materia de envases no se puede pretender una originalidad absoluta (difícilmente ésta es concebible en materia marcaria en general), más de allí no se sigue que deban ser autorizados signos que carecen de novedad, puesto que ello significaría dar por tierra con el régimen marcario.

Aunque la Ley no lo menciona de forma expresa, pensamos que también pueden ser susceptibles de protección los medios o locales de prestación de servicios siempre y cuando éstos tengan capacidad distintiva. El anterior razonamiento encuentra su fundamento en lo siguiente.

La LPI contempla el otorgamiento no sólo de marcas de productos sino también de servicios, tal y como se desprende de su artículo 93. Asimismo, el numeral 89, fracción II de la ley en comento, interpretada en forma armónica con el 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, disponen que son susceptibles de registro las formas tridimensionales, las que incluyen los envoltorios, empaques,

---

<sup>47</sup> *Ibidem*. Pág. 76

envases y la forma o la presentación de los productos o servicios. Bajo esa tesitura, si como se puede observar la Ley autoriza el registro de la forma o la presentación de servicios, es que puede concluirse que resulta del todo procedente la protección como marca de los medios o locales de expendio o de prestación de servicios, lo que apunta a proteger la estructura arquitectónica de los establecimientos comerciales, que generalmente se reproducen en las cadenas de franquicias. Ejemplo de ello lo sería la forma y presentación del servicio que ofrecen los establecimientos comerciales conocidos como Kentucky Fried Chicken.

Sin embargo, como bien apuntan Martínez Medrano y Soucasse<sup>48</sup>, para el otorgamiento de su protección legal se deberá observar el grado de distintividad alcanzado por el *estilo comercial* del medio o local de expendio de productos o servicios, en relación con los demás factores ya apuntados.

III) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, exceptuando los comprendidos en el artículo 90 de la Ley, como un claro ejemplo de ellos tenemos lo siguiente:

**“BANCO AZTECA, S.A.”**

IV) El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Verbi gracia tenemos lo siguiente:

**GABRIELA SARAHÍ**

**YETZI DANIELA**

---

<sup>48</sup> Ibídem Pág. 220.

De igual forma, en el artículo 90 se señalan aquellos signos que no serán registrables como marca, tales como las denominaciones, palabras, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que sean de dominio público, carezcan de originalidad y sean descriptivas o indicativas para designar especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen y época de producción, que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar, las que sean iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime notoriamente conocida en México.

Igualmente, aquellos signos no registrables incluyen los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios, así como vocablos que en lenguaje corriente o en la práctica comercial sean una designación usual o genérica; las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén acompañados o combinados de signos o diseños; los que reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio, organización internacional, no gubernamental, así como la designación verbal de los mismos.

De la misma forma, el artículo 90 incluye los que imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; las condecoraciones y premios reconocidos oficialmente; las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia y puedan originar confusión o error en cuanto a su lugar de origen; los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin consentimiento de los interesados.

Así mismo, el artículo se refiere a los títulos de obras intelectuales o artísticas, títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones

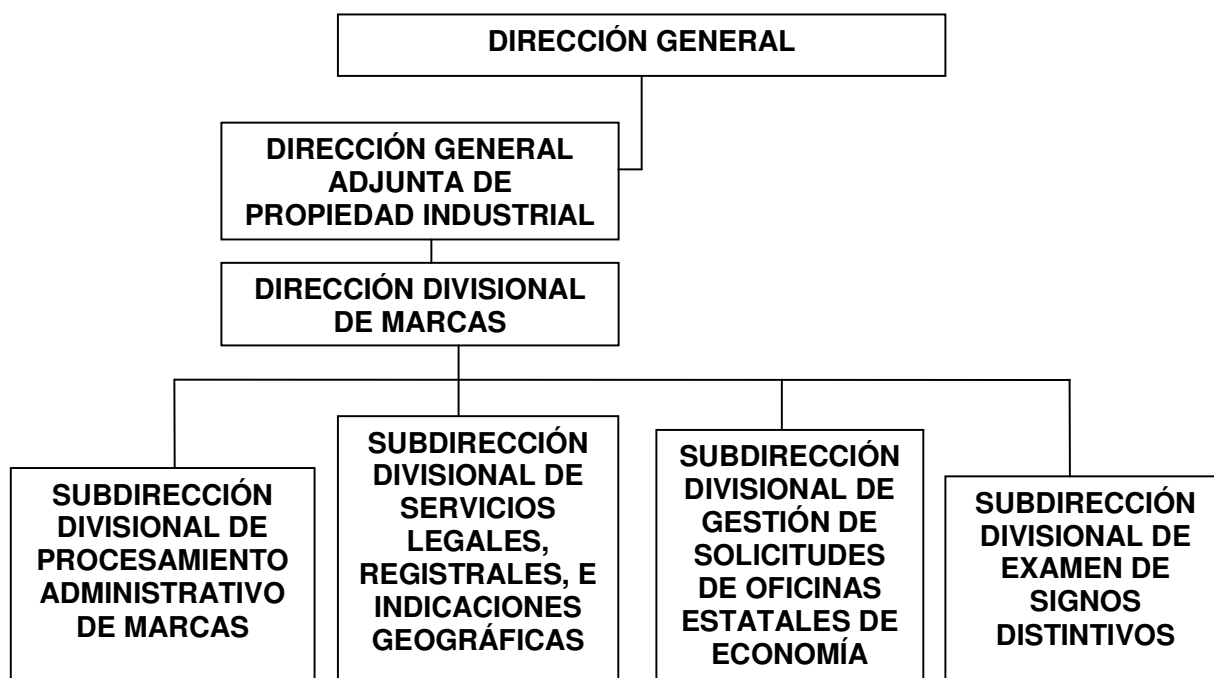
de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra, en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca.

## **2.5 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La aplicación e interpretación, para efectos administrativos, de la Ley de la Propiedad Industrial y de su reglamento, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), según el artículo primero de ambos ordenamientos. Así, el IMPI es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial que funciona como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En general, las facultades del IMPI son coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía (antes SECOFI) y las diversas instituciones públicas o privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, cuyo objetivo sea el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo tecnológico para incrementar la calidad, competitividad y productividad del mismo, mediante investigaciones y proponer políticas para fomentar su desarrollo, según el artículo 6 de la Ley.

El organigrama general que corresponde a la Dirección Divisional de Marcas es el siguiente:



El objetivo de dicha Dirección es aplicar disposiciones legales y administrativas, relacionadas con los procedimientos para otorgar o negar registros de marcas y avisos comerciales; la publicación de nombres comerciales; las declaraciones de protección y autorizaciones de uso de las denominaciones de origen; asimismo colaborar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados de dichos registros y, en general, sobre cualquier figura de Propiedad Industrial prevista en la Ley.<sup>49</sup>

En base al Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el artículo 17 se indica que compete a la Dirección Divisonal de Marcas, lo siguiente:

**I. Emitir y aplicar políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas,**

<sup>49</sup> Manual de Organización de la Dirección Divisonal de Marcas. IMPI. México. 2004

así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

**II. Aplicar disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;**

**III. Otorgar o negar registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia;**

**IV. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas, avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de derechos derivados de registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;**

**V. Emitir resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como de los actos derivados por la aplicación de disposiciones legales y administrativas en la materia;**

**VI. Emitir resoluciones sobre solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de derechos derivados del registro o de solicitudes de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, así como de los actos derivados por la aplicación de disposiciones legales y administrativas en la materia, y**

**VII. Coadyuvar en la promoción y fomento de protección y conservación de derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la Ley.**

Para cumplir con lo anterior, el artículo 31 señala que a la Dirección Divisional de Marcas estarán adscritas las Subdirecciones Divisionales de Procesamiento Administrativo de Marcas, de Examen de Signos Distintivos "A", de Examen de Signos Distintivos "B", las Coordinaciones Departamentales de Recepción y Control de Documentos, de Conservación de Derechos, de Archivo de Marcas, de Examen de Marcas "A", de Examen de Marcas "B", de Examen de Marcas "C" y de Examen de Marcas "D".



## **CAPÍTULO III**

### **REGISTRO DE MARCA**

#### **3.1 CRITERIOS DE REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

A través del registro de una marca, el Estado le otorga al titular el derecho exclusivo de su uso en la República Mexicana y la ostentación de la leyenda “marca registrada, las siglas “M.R.” o el símbolo ®.

Aunque no es obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios, el registro puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de la reputación comercial, dando derecho a ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no autorizado por el titular del registro.

En el registro de marcas, marcas colectivas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, se utiliza un único formato de solicitud, presentado por escrito a máquina o letra de molde y redactado en idioma español. Este puede presentarse en las oficinas centrales y/o regionales del IMPI, o en las Delegaciones y Subdelegaciones federales de la Secretaría de Economía.

Dicho formato se reproduce a continuación:



<p><b>Solicitud de:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Marca Colectiva</p> <p><input type="checkbox"/> Registro de Aviso Comercial</p> <p><input type="checkbox"/> Publicación de Nombre Comercial</p>	<p>Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía.</p> <p>Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de entrada.</p>	<p>Uso exclusivo IMPI, Oficinas Regionales del IMPI</p> <p>Etiqueta Precaptura.</p>
---	--	---

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso.

<b>I DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)</b>		
1) Nombre (s):		
2) Nacionalidad (es):		
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal:		
Población, Estado y País:		
4) Teléfono (clave):	5) Fax (clave):	6) E-mail:
<b>II DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)</b>		
7) Nombre (s):		
8) R G P:	Código de Apoderado:	
9) Domicilio; calle, número, colonia, código postal:		
Población y Estado:		
10) Teléfono (clave):	11) Fax (clave):	12) E-mail:
13) Signo distintivo:		
14) Tipo de marca:	Nominativa <input type="checkbox"/>	Innominada <input type="checkbox"/>
	Tridimensional <input type="checkbox"/>	Mixta <input type="checkbox"/>
15) Fecha de primer uso:	16) No se ha usado: <input type="checkbox"/>	
	Día      Mes      Año	
17) Clase: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	18) Producto(s) o servicio(s) (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)	19) Giro preponderante: (Sólo en caso de Nombre Comercial)
20) Ubicación del establecimiento: Domicilio (calle, número, colonia y código postal):		
Población, Estado y País:		
21) Sólo en caso de Marca Leyendas y figuras no reservables:		
<b>Adhiera en este espacio la etiqueta del Signo Distintivo solicitado</b> (sólo en caso de marcas innominadas, mixtas o tridimensionales)		
22) Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial presentado en el extranjero. Prioridad reclamada:		
Pais de origen:	Número:	
Fecha de Presentación de la Prioridad	Día      Mes      Año	
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los datos asentados en esta solicitud son ciertos.		
_____ Nombre y firma del solicitante o su apoderado		_____ Lugar y fecha

<p><b>Consideraciones generales para su llenado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.</li> <li>- Este formato de solicitud debe presentarse en original y tres copias todas ellas firmadas en original (con firmas autógrafas).</li> <li>- Sólo se recibirá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español.</li> <li>- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisonal de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Periférico Sur 3106, 2° piso, colonia Jardines del Pedregal, 01900, México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del IMPI.</li> <li>- Marque con una cruz en el recuadro la solicitud que desea presentar.</li> <li>- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes. Asimismo, se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.</li> <li>- Se autoriza la libre reproducción del presente formato, siempre y cuando no se altere.</li> </ul> <p><b>Signo Distintivo:</b> Escriba en este espacio la Denominación (SI LA SOLICITUD ES PARA REGISTRO DE MARCA O PUBLICACIÓN DE NOMBRE COMERCIAL). La frase u oración con la que se anuncian o anunciarán los productos, servicios o establecimientos de que se trate (SI LA SOLICITUD SE REFIERE A UN AVISO COMERCIAL).</p> <p style="text-align: center;"><b>Fecha de primer uso:</b> Señale la fecha desde la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida. <b>No se ha usado:</b> Cruce el recuadro si aún no está en uso el signo distintivo.</p> <p><b>Clase:</b> En caso de que se conozca, anotar en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios que se protegen o se anuncian (consultar la lista o clasificación de productos o servicios).</p> <p><b>Producto (s) o Servicio (s):</b> SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especificar el o los productos o servicios que se deseen proteger (en el caso de que el espacio para este efecto resulte insuficiente, deberán indicarse en un anexo). SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, anote el o los productos, servicios o establecimientos que se anunciarán con el signo distintivo. SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL, anotar el giro preponderante del establecimiento a que se refiere la solicitud.</p> <p><b>Ubicación del Establecimiento:</b> Señalar en el recuadro el domicilio donde se fabrican o comercializan productos, o bien se prestan servicios con la marca o marca colectiva que se desea registrar. <b>Se reserva el uso de la marca tal y como aparece en la etiqueta (Innominada, Tridimensional, Mixta):</b> Señalar en el recuadro correspondiente si es NOMINATIVA, cuando se deseen registrar una o varias palabras; INNOMINADA, si se desea registrar una figura, diseño o logotipo sin palabra; TRIDIMENSIONAL, cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto, en tres dimensiones; MIXTA, si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, (denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional o denominación, diseño y forma tridimensional)</p> <p><b>Leyendas y figuras no reservables:</b> En este apartado se indicarán las palabras y/o figuras que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son registrables, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Contenido, Peso, Registro de Salud, S.A. DE C.V. etc. Asimismo podrán incluirse dentro de este apartado aquellas leyendas o figuras que aparezcan en la etiqueta, y de las cuales no se desee su registro.</p>	
<p><b>Trámite al que corresponde la forma:</b> Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales. <b>Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:</b> IMPI-00-006 <b>Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI:</b> 9-V-03 <b>Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:</b> 30-V-03</p>	
<p><b>Fundamento jurídico-administrativo:</b> Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17-V-99) arts. 87-91, 93, 96-119, 121-127, 129, 151, 152, y 154. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) arts. 5, 7, 14, 15, 18, 56, 57, 59-61, 67. Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94, reforma 22-III-99) art. 33 f. II. Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (D.O.F. 10-XII-96) art. 3 f. IV. Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el IMPI (D.O.F. 23-VIII-95, reformas 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 14-III-02 y 4-II-03). art. 14 a, 14 c, 14 e. Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 31-III-99) arts. 3 y 6.</p>	
<p><b>Documentos anexos:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).</p> <p><input type="checkbox"/> 6 etiquetas con las medidas reglamentarias (no mayores de 10 X 10 cm.; ni menores de 4 X 4 cm.) (excepto nominativas).</p> <p><input type="checkbox"/> 6 impresiones fotográficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la marca tridimensional en los tres planos (anchura, altura y volumen).</p> <p><input type="checkbox"/> Reglas de uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos (sólo en caso de marca en copropiedad).</p> <p><input type="checkbox"/> Copia constancia de inscripción simple de la en el Registro General de Poderes del IMPI, en su caso.</p> <p><input type="checkbox"/> Documento original que acredita la personalidad, en su caso el original se encuentra en el expediente No. _____ (en caso de compulsas).</p> <p><input type="checkbox"/> Fe de hechos en caso de nombre comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía de la fachada donde se ostenta el nombre comercial.</p> <p><input type="checkbox"/> Documento de Prioridad.</p>	
<p><b>Tiempo de respuesta:</b> El plazo máximo de primera respuesta es de 6 meses. No aplica la negativa ni la afirmativa ficta.</p>	
<p><b>Número telefónico para quejas:</b> Contraloría Interna en el IMPI 5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador) Extensiones: 4628, 4629 y 4627. Fax: 5624-04-37 Correo electrónico: buzon@impi.gob.mx</p>	
<p><b>Número telefónico del responsable del trámite para consultas:</b> 5624-04-00 extensiones 4690 y 4691 o bien consultar la página en Internet : <a href="http://www.impi.gob.mx">www.impi.gob.mx</a></p>	
<p>Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 5480-20-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-594-3372.</p>	

Las solicitudes de registro pueden presentarse directamente por el interesado o a través de un representante legal. Antes de ello, es conveniente que se solicite una búsqueda de anterioridades, la cual puede ser fonética, es decir, atendiendo al puro nombre que se desea registrar; o bien, puede ser figurativa, atendiendo al diseño que se desee registrar como marca; pudiéndose hacer igualmente una búsqueda por cuanto hace al diseño Tridimensional; o en su defecto solicitar una búsqueda que contenga la combinación de dichos elementos, es decir, una búsqueda con denominación y diseño, o bien con denominación, diseño y la forma Tridimensional. La referida búsqueda se debe de presentar ante la Dirección Divisional de Marcas, Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos, misma que emitirá un reporte para la denominación RIENZI, tal como el ejemplo siguiente:

<b>Denominación</b>	<b>RIENZI</b>				<b>CLASE: 21</b>
<b>TITULAR</b>	<b>IMPI</b>				
<b>FECHA</b>	<b>22 de enero de 2002</b>				
<b>Folio</b>	<b>8570</b>				
<b>Tipo</b>	<b>Expediente</b>	<b>Registro</b>	<b>Denominación</b>	<b>Clases</b>	<b>Reclasificada en</b>
<b>MCA</b>	<b>508602</b>	<b>25862</b>	<b>RENZI</b>	<b>39 N</b>	<b>R 5 9 10 16</b>
<b>MCA</b>	<b>251016</b>	<b>327667</b>	<b>URIHESIVE</b>	<b>44 N</b>	<b>R 9 10 21</b>
<b>MCA</b>	<b>60858</b>	<b>369169</b>	<b>RIMAX</b>	<b>32 N</b>	<b>R 16 19 20</b>

Lo anterior tiene el propósito de verificar, en la base de datos de marcas si existen antecedentes iguales o semejantes en grado de confusión al signo que se pretende registrar. El trámite de registro tiene una duración de aproximadamente 6 meses, si se presenta la documentación completa, correcta y no se encuentran anterioridades, objeciones o algún requisito de forma.

El registro de marcas, según el artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial, indica que las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, abarcan la obligación de tramitar y resolver solicitudes de registros, emitir declaratorias de protección y administrativas, publicar en la Gaceta los registros, requerir información y datos, ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación de derechos, oír en defensa los presuntos infractores, e imponer sanciones administrativas.

Además, tiene la facultad de designar peritos; emitir dictámenes técnicos; actuar como depositario; sustanciar y resolver los recursos administrativos; fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con daños y perjuicios, derivados de la violación de derechos; difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial, entre otras contenidas en el artículo 6 de la Ley<sup>50</sup>.

Considerando lo anterior, lo que es una marca y lo que no puede registrarse como tal, el IMPI fundamenta su criterio de registro de marcas en la Ley y en su reglamento respectivo. Así, el criterio de registro está contenido de los artículos 90 al 98, del 113 al 135, del 151 al 155 de la Ley y de los artículos 56 al 68 del Reglamento de la Propiedad Industrial, entre otros.

Considerando los artículos 93 de la Ley y el 59 del reglamento, las marcas se registrarán en relación con la clasificación de productos y servicios especificados en el reglamento. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio será resuelta en definitiva por el IMPI.

---

<sup>50</sup> Nota: las facultades mencionadas también son aplicables a invenciones, secretos industriales y otros signos distintivos.

Sobre dicho tópico es importante resaltar que el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 59, establece lo siguiente:

***REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL***

***ARTICULO 59.- La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.***

***El Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.***

***Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies.***

***Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.***

***El Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación.***

Bajo esa tesitura se entiende que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, será la establecida en virtud del Arreglo de Niza.

Así tenemos que el referido arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979, se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001

En el Artículo 30 del Arreglo de Niza, se señala que el Comité de Expertos de la Unión de Niza es el facultado para decidir y adoptar los cambios que deban introducirse a la Clasificación Internacional, por lo que durante la vigésima sesión del mencionado Comité, llevada a cabo en Ginebra Suiza en octubre de 2005 se adoptaron

las enmiendas a la Octava Edición de la Clasificación de Niza, generándose la Novena edición, misma que entró en vigor a partir del primero de enero de 2007.

La Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (de ahora en adelante denominada “Clasificación de Niza”) fue instituida en virtud de un Arreglo concluido con ocasión de la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957 y revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, y fue enmendada en 1979.

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

Cada país parte en el Arreglo de Niza está obligado a aplicar la Clasificación de Niza para el registro de marcas, bien sea como sistema principal o como sistema auxiliar y debe incluir en los documentos y publicaciones oficiales relacionados con los registros de marcas, el número de las clases de la Clasificación a las que pertenecen los productos o servicios para los que se registran las marcas.

El empleo de la Clasificación de Niza es obligatorio no sólo para el registro nacional de marcas en los países parte en el Arreglo de Niza, sino también lo es para el registro internacional de marcas efectuado por la Oficina Internacional de la OMPI en virtud del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, así como para el registro de marcas efectuado por la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), por la Organización Regional Africana de Propiedad Intelectual, por la Oficina de marcas del Benelux (BBM) y por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

La Clasificación de Niza se basa en la clasificación establecida en 1935 por la Oficina Internacional Unida para la Protección de la Propiedad Industrial Intelectual (BIRPI), predecesora de la OMPI. Ésta Clasificación, compuesta por una lista de 34 clases y una Lista Alfabética de Productos, es la que se adoptó en el marco del Arreglo de Niza y fue más tarde ampliada, de forma que comprende también ocho clases de servicios y una lista alfabética de dichos servicios.

El Arreglo de Niza prevé la creación de un Comité de Expertos en el cual cada uno de los países parte en el Arreglo esté representado. Este Comité de Expertos decide todos los cambios que se han de introducir en la Clasificación, en particular en lo referente al cambio de productos o servicios de una clase a otra, la actualización de la lista alfabética y la incorporación de las notas explicativas necesarias.

Desde la entrada en vigor del Arreglo de Niza el 8 de abril de 1961, el Comité de Expertos ha celebrado 18 sesiones y cuenta en su activo la revisión general de la Lista Alfabética de Productos y Servicios desde el punto de vista de la forma (finales de los años 70), la revisión del texto de las “Observaciones Generales”, los títulos de las clases y las notas explicativas (en 1982), así como el haber añadido un “número base” para cada producto o servicio que figura en la lista alfabética (en 1990), el cual permite al usuario encontrar el producto o el servicio equivalente en la lista alfabética de las diferentes versiones lingüísticas de la Clasificación, así como, la reestructuración de la clase 42, con la creación de las clases 43 a la 45 (en 2000).

Durante la vigésima sesión, que tuvo lugar en octubre de 2005, el Comité de Expertos adoptó los cambios a la octava edición de la Clasificación de Niza.

La primera edición de la Clasificación de Niza se publicó en 1963, la segunda en 1971, la tercera en 1981, la cuarta en 1983, la quinta en 1987, la sexta en 1992, la



séptima en 1996, la octava en 2001 y la novena edición entró en vigor el primero de enero de 2007.

## **TÍTULOS DE LAS CLASES PRODUCTOS**

### **Clase 1**

Productos químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y la soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria.

### **Clase 2**

Pinturas, barnices, lacas; conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

### **Clase 3**

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

### **Clase 4**

Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias para alumbrar; velas y mechas para alumbrar.

### **Clase 5**

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, alimento para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera

dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

#### **Clase 6**

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales.

#### **Clase 7**

Maquinas y maquinas herramientas; motores y motores de combustión interna (excepto para vehículos terrestres); acoplamientos y componentes de transmisión (excepto para vehículos terrestres); implementos agrícolas que no sean operados manualmente; incubadoras de huevos.

#### **Clase 8**

Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; maquinas de afeitar o rastrillos.

#### **Clase 9**

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; cajas registradoras, maquinas calculadoras. Equipo para el procesamiento de información y computadoras; extintores.

#### **Clase 10**

Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

**Clase 11**

Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios.

**Clase 12**

Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

**Clase 13**

Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos.

**Clase 14**

Metales preciosos y sus aleaciones, y artículos de metales preciosos o chapeados de estos materiales, no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

**Clase 15**

Instrumentos musicales.

**Clase 16**

Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidos en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

**Clase 17**

Caucho, gutapercha, goma, asbesto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por presión para uso en la manufactura; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos.

**Clase 18**

Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería.

**Clase 19**

Materiales de construcción (no metálicos); tubería rígida no metálica para la construcción; asfalto, brea y betumen; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

**Clase 20**

Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o plásticos.

**Clase 21**

Utensilios y recipientes para la casa o la cocina; peines y esponjas; cepillos (excepto brochas o pinceles para pintar); materiales para la fabricación de cepillos; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza no comprendidas en otras clases.

**Clase 22**

Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acolchar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); materiales textiles fibrosos en bruto.

**Clase 23**

Estambres e hilos, para uso textil.

**Clase 24**

Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

**Clase 25**

Vestuario, calzado, sombrerería.

**Clase 26**

Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, alfileres y agujas: flores artificiales.

**Clase 27**

Alfombras, tapetes, esteras, linóleoum y otros materiales para recubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles).

**Clase 28**

Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de navidad.

**Clase 29**

Carne, pescado, aves y caza: extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, congeladas, secas y cocidas: gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

**Clase 30**

Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados: miel, jarabe de melaza; levadura, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos): especias; hielo.

**Clase 31**

Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales: productos alimenticios para animales; malta.

**Clase 32**

Cervezas: aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas.

**Clase 33**

Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

**Clase 34**

Tabaco; artículos para fumadores; cerillos.

**SERVICIOS****Clase 35**

Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina.

**Clase 36**

Seguros; asuntos financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios.

**Clase 37**

Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación.

**Clase 38**

Telecomunicaciones.

**Clase 39**

Transporte: embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

**Clase 40**

Tratamiento de materiales.

**Clase 41**

Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

**Clase 42**

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software.

**Clase 43**

Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal.

**Clase 44**

Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

**Clase 45**

Servicios legales; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, ya que deberá obtenerse un nuevo registro si así se desea. Por otro lado, sí podrá limitarse a determinados productos o servicios, cuantas veces se solicite al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El registro de la marca tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración, según los artículos 94 y 95 de la Ley.

Del artículo 96 al 98 se regula sobre el registro de las marcas colectivas. Estas podrán otorgarse a asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que lo soliciten y que deseen distinguirse en el mercado respecto a terceros. En la solicitud de marca colectiva, deberá presentarse las reglas para su uso, no pudiendo ser transmitidas a terceras personas y reservándose su utilización a los miembros de la asociación.

Con todo ello, el registro de marcas es llevado a cabo por el IMPI, en función de la legislación actual. Esta señala lo que se refiere al registro, los derechos y obligaciones de los titulares para proteger y fomentar la propiedad industrial.

Asimismo, por lo que respecta a marca, la legislación mexicana también se refiere a las situaciones de caducidad, nulidad, renovación, cancelación, entre otras. Por otro lado, el registro internacional de la marca escapa del propósito de este apartado, el cual únicamente pretende conjuntar los criterios de registro del IMPI.

En seguida se presentan las tarifas del IMPI para el registro de marcas, conforme a la ley.

<b>MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES</b> <b>Conforme al Título Cuarto de la Ley</b>		
<b>Artículo14</b>	<b>Por los servicios que presta el Instituto en materia de marcas, avisos y nombres comerciales, se pagarán las siguientes tarifas:</b>	<b>Tarifa (en pesos, sin IVA)</b>
<b>14 a</b>	<b>Por el estudio de una solicitud para el registro de una marca hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título.</b>	<b>\$2,167.83</b>
<b>14 b</b>	<b>Por la renovación de un registro de marca, por cada clase.</b>	<b>\$2,526.09</b>
<b>14 c</b>	<b>Por el estudio de una solicitud para el registro de un aviso comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título.</b>	<b>\$358.26</b>
<b>14 d</b>	<b>Por la renovación de un registro de aviso comercial.</b>	<b>\$179.13</b>
<b>14 e</b>	<b>Por el estudio de una solicitud de nombre comercial hasta la conclusión del trámite o,</b>	<b>\$358.26</b>



	<b>en su caso, la publicación.</b>	
<b>14 f</b>	<b>Por la renovación de la publicación de un nombre comercial.</b>	<b>\$179.13</b>
<b>DENOMINACIONES DE ORIGEN Conforme al Título Quinto de la Ley</b>		
<b>Artículo</b>	<b>Concepto</b>	<b>Tarifa (en pesos, sin IVA)</b>
<b>15</b>	<b>Por los servicios que presta el Instituto en materia de denominaciones de origen, se pagarán las siguientes tarifas:</b>	
<b>15 a</b>	<b>Por el estudio de la solicitud de declaración general de protección a una denominación de origen o de la solicitud de modificación de una declaración general.</b>	<b>\$1,468.70</b>
<b>15 b</b>	<b>Por la autorización para usar una denominación de origen o su renovación, por cada uno de estos actos.</b>	<b>\$645.22</b>
<b>15 c</b>	<b>Por la inscripción de un permiso otorgado por el usuario autorizado para usar una denominación de origen.</b>	<b>\$555.65</b>

Fuente: IMPI. México. 2005

### **3.2 RESTRICCIONES AL REGISTRO**

Existen varias palabras o figuras que no pueden registrarse como marca, en atención tanto a lo señalado por el artículo 4º y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sobre dicho tópico el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

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

Como claro ejemplo de esta prohibición tenemos el caso de la solicitud de registro de marca presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el día ocho de noviembre del año de mil novecientos noventa y cinco, por el C. JOSÉ DAVID GARCÍA DE ALBA ZEPEDA, en la que solicitó el registro para la siguiente marca:



Dicha solicitud de registro se presentó para intentar proteger productos pertenecientes a la clase 25 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, es decir, Vestuario, Calzado, Sombrerería, y en general todos los productos comprendidos en esa clase.

Empero, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del oficio identificado con el folio de código de barras 20050097216 de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco, determinó con base y fundamento en lo dispuesto precisamente por el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, negar el registro de

dicha marca, toda vez que dicha solicitud resultaba ser contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

Señalando al respecto que dicha determinación no fue impugnada en ningún momento por el solicitante de la misma, a través del Juicio de Garantías tramitado ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa o del Juicio Contencioso Administrativo, previsto en ese entonces en el Código Fiscal de la Federación, mismo que se tramitaba ante el Tribunal Fiscal de la Federación.

Caso similar se presentó en el trámite de la solicitud de registro presentada por el C. MAURICIO PADILLA ASENCIO, para la marca denominada “CABRON” para intentar proteger productos pertenecientes a la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, es decir, toda clase de bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

Empero, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del oficio identificado con el folio de salida 4174 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil, determinó con base y fundamento en lo dispuesto precisamente por el artículo 4º de la Ley de la Propiedad Industrial, negar el registro de dicha marca, toda vez que dicha solicitud resultaba ser contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

Señalando al respecto que en el presente caso, el solicitante de dicha marca sí impugnó tal determinación en la vía del amparo indirecto, conociendo de este el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en donde a través de sentencia dictada en fecha treinta de abril de dos mil uno, el Juzgado del conocimiento determinó sobreseer el referido juicio de garantías<sup>51</sup>; no siendo

---

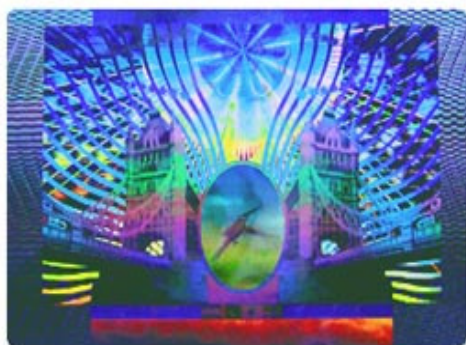
<sup>51</sup> Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Amparo Indirecto 59/2001. México. Enero 24, 2001.

impugnada dicha determinación por el quejoso, a través del Recurso de Revisión previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo.

De todo lo anterior se puede colegir que la determinación de si un signo o medio que se pretenda registrar es o no contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres no es una tarea fácil y para llegar a ello es necesario atender a los conceptos que de éstos se tenga al momento en que se lleva a cabo el estudio sobre el registro, es decir, la forma en que se entienden en una época, cultura, sociedad, idiosincrasia determinados.

Por su parte el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, al respecto establece que no serán registrables como marca:

**I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles; un claro ejemplo de esta prohibición lo encontramos en los conocidos HOLOGRAMAS, los cuales cambian con el reflejo de la luz.**



El razonamiento legal de esta prohibición la encontramos en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que constituye una marca todo signo visible suficientemente distintivo, es decir, todo signo visible que pueda ser reconocido de manera visible, palmaria y fácil por el consumidor. Por ende, dado que la existencia

de signos cambiantes dificulta la determinación exacta del signo que se pretende registrar y su visibilidad, es que se implementó la creación de esta prohibición.

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

## **R U B O R**

**Nombre que se intente aplicar a productos de la clase 03 de la Clasificación Internacional, esto es, toda clase de cosméticos.**

Cuando una palabra es de uso común nadie puede pretender monopolizar su uso, por ello, la Ley de la Propiedad Industrial exige de manera implícita en esta prohibición que quien pretenda obtener el registro de un signo o medio de uso común lo haga incluyendo en su composición elementos que sirvan para otorgarle la distintividad exigida por la ley, es decir, la necesaria para que resulte inconfundible con otras ya registradas que también emplean dicho elemento común.

Como bien apunta Jalife<sup>52</sup>, la finalidad de esta prohibición es evitar que un empresario monopolice el nombre necesario o habitual del producto o servicio, o los signos, sean palabras o no, que definen o representan sus cualidades, sustrayendo del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y comerciantes del sector tienen derecho a utilizar en el etiquetado y en la publicidad de sus productos o servicios.

Es por ello que "...la prohibición se basa en una sólida razón de orden concurrencial: el signo genérico es necesario. No puede ser objeto de atribución exclusiva o monopolio a favor de nadie ya que rige sobre el mismo el principio concurrencial de libre disponibilidad por tratarse de un elemento esencial o necesario

---

<sup>52</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit., p. 119.

en el tráfico económico en función de la identificación del producto o servicio a favor de todos aquellos que compiten en el mismo sector del mercado.”<sup>53</sup>

Finalmente, en concordancia con el autor, podemos apuntar que lo que debe reputarse habitual y/o de uso común ha de ser identificado o valorado con arreglo al lenguaje común (no, por tanto, según el Diccionario de la Real Academia Española u otros criterios auctoritas) y/o a las costumbres leales y constantes del comercio.

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



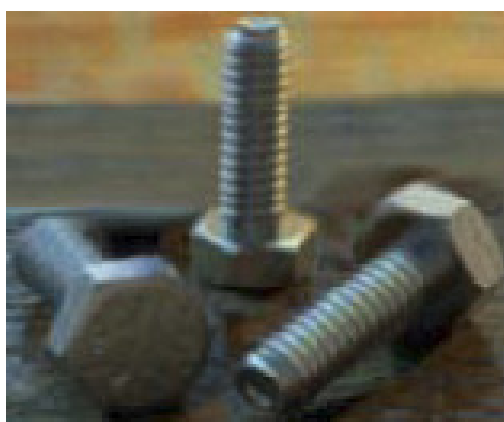
Esta prohibición se basa en las mismas razones para prohibir el registro de signos de uso común, por lo que para su comprensión deben de tomarse en cuenta los razonamientos apuntados con antelación pero matizándolos a fin de adecuarlos a las peculiaridades de las formas tridimensionales.

---

<sup>53</sup> ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros, Ob. Cit., p. 94, citado por CHÁVEZ GÓMEZ, Juan C., Op. Cit. Págs. 39 y 40.

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

Como un claro ejemplo de la prohibición en comento se puede presentar la siguiente figura que constituye un conjunto de tornillos para amparar precisamente tornillos:



**Forma que constituye un producto para pretender ser protegido en la clase 06 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.**

Expresiones tales como inmediato, contumaz, fortificado, novedoso, viejo, agradable, servicial, jovial, corto, fresco, agarre, pasteurizado, resistente, práctico, portátil, son sólo algunos ejemplos de la interminable lista de términos de connotación descriptiva que suelen emplearse en la comercialización de productos y servicios. Sin embargo, en este punto surge la pregunta ¿qué es una denominación o figura descriptiva o indicativa?

Al respecto, Martínez Medrano y Soucasse<sup>54</sup>, señalan que las designaciones descriptivas son las que realizan su cometido con respecto a la naturaleza, función,

---

<sup>54</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Ob. Cit., p. 63.

cualidades u otras características de los productos o servicios a distinguir, y al no estar constituidas como marcas, son irregistrables como tales.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito<sup>55</sup>, al interpretar el alcance y significado de la prohibición en estudio estimó que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, edición decimonovena, descriptiva es la palabra que describe algún objeto. Por lo tanto, la prohibición de utilizar denominaciones descriptivas, está condicionada al hecho de que esas denominaciones se encuentren vinculadas con la naturaleza de los productos o servicios que se trata de proteger con el registro, indicando cualesquiera de sus elementos: cualidades, característica, etc., prohibición lógica si se toma en consideración que su teleología es la de impedir el monopolio de palabras comunes que pudieren evitar su uso cotidiano por los demás.

Por ende, podemos decir que una marca es descriptiva cuando delinea, dibuja, figura, representa por medio del lenguaje, refiere o explica las distintas partes, cualidades o circunstancias de la naturaleza de los productos o servicios que pretende amparar.

Como toda regla o prohibición tiene sus excepciones, éstas las encontramos en las denominadas marcas evocativas y de significado secundario (*secondary meaning*).

Las marcas evocativas son aquellas que, formadas de modo arbitrario, despiertan la idea del producto o servicio, sugieren su naturaleza o utilidad, ya que se relacionan de modo remoto indirecto con los mismos.

---

<sup>55</sup> IUS 2005, No. Registro: 231.557, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte 1, Enero a Junio de 1988, Página 403, rubro “MARCAS, NATURALEZA DE LAS.”



Nos encontramos en presencia de una marca evocativa cuando “...la combinación de dos o más vocablos comunes resulta susceptible de originar un conjunto con propia sustantividad y carga expresiva suficiente para cumplir su misión específica de orientar, sugerir, evocar y atraer la atención del consumidor...mientras que las designaciones descriptivas comunican directamente a los consumidores las cualidades o características del producto, las denominaciones sugestivas lo obligan a hacer uso de su imaginación y raciocinio para relacionar la marca con el producto y sus cualidades.”<sup>56</sup> Es por ello que los Tribunales de la Federación han sentado que en tratándose de este tipo de marcas no existe razón alguna para negar su registro pues éstas no están incluidas en la prohibición en comento.

Ahora bien, para determinar si nos encontramos ante un signo o medio descriptivo o evocativo, debemos sujetar éstos a la *Prueba de la Opacidad*, es decir, si el consumidor promedio de los productos o servicios en cuestión no logra penetrar en el sentido de la palabra, cabe considerarla como denominación evocativa, y aplicar las reglas correspondientes a las marcas constituidas por este tipo de voces; y si al contrario, el término presenta un cierto grado de transparencia, aplicar las normas correspondientes que prohíben el registro de marcas descriptivas o engañosas.

Una valiosa recomendación que hace la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar la presencia de una connotación descriptiva o evocativa, es la de preguntarse cómo percibe la marca el consumidor o el usuario de los servicios de mercado de que se trate. Si la percibe como el nombre o signo propio que identifica al producto en el mercado entre los similares o como el nombre común del producto, o como una simple indicación de sus características, pero siempre atendiendo al sector específico del mercado a que se destinan los bienes o servicios en discusión.

---

<sup>56</sup> MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Ob. Cit. p. 64.

**V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.**



La *ratio legis* de esta prohibición encuentra su fundamento en el hecho de que no se le puede permitir a nadie apropiarse de la utilización exclusiva de una letra, un número o un color, en virtud de que estos son necesarios en la conformación de muchas marcas y se estaría permitiendo a dicha persona tener una ventaja competitiva desmesurada. Pensar lo contrario traería como consecuencia la desaparición del sistema marcario, el bloqueo al acceso al mercado por parte de los competidores, además de que la utilización de una letra, número o color de forma aislada se consideran carentes de toda distintividad, pues se reitera que éstos son de uso común entre los comerciantes y competidores en el mercado para publicitar o promocionar sus productos o servicios a través de sus marcas.

Consideramos que en el caso muy particular del color *per se* como marca, se requiere que éste, para su registro, sea lo suficientemente novedoso, inusual y característico en su tonalidad (es decir, que no tenga carácter habitual en el comercio o exista como tal en la clasificación de colores ordinarios) para que pueda ser otorgado sin problema y ser utilizado de forma exclusiva. Por ende, sólo cuando nos encontremos con un color que cumpla con estas características, podremos estar en presencia de una marca perfectamente registrable.

**VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; como un claro ejemplo tenemos lo siguiente:**

## **“SOFTFOLDS”** **(Pliegues Suaves)**

**Para amparar y proteger productos de la clase 05 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, específicamente productos de protección sanitaria femenina.**

Esta prohibición tiende a evitar que los competidores utilicen estrategias ortográficas para poder apropiarse de palabras que evidentemente se encuentran prohibidas para su registro como las que hasta aquí hemos venido analizando.

Asimismo, dicha prohibición regularmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la relaciona de manera inmediata y directa con la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que al realizar la traducción de dichas palabras al idioma español, incurren precisamente en la prohibición establecida en la hipótesis de la referida fracción IV del multicitado artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Respecto a las marcas que constituyen la traducción a otros idiomas de palabras prohibidas para su registro Martínez Medrano y Soucasse<sup>57</sup> han sentado que si la palabra que se solicita como marca es genérica en una lengua extranjera, para determinar si es aplicable la prohibición de registro que se viene comentando se deberá estar al conocimiento del idioma o del término específico por el consumidor. Indican que para la gran mayoría de los consumidores el idioma extranjero, y por ende, esa especial locución, es de difusión relativa en el país; de allí que las marcas que recojan vocablos extraños a nuestra lengua deban considerarse, en principio, denominaciones

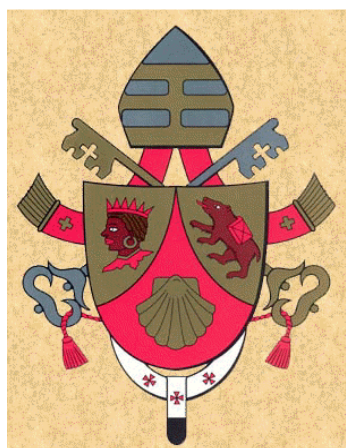
---

<sup>57</sup> *Ibidem* p. 66.

de fantasía, no evocativas de idea alguna y por ello insusceptibles de provocar equívocos en el terreno ideológico.

Finalmente, cuando un vocablo tenga un sentido en el idioma nacional y uno diverso en una lengua extranjera, ha de estarse al significado que se le atribuye en español y no el atribuible en el idioma extranjero al que también pertenece.

**VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; como un claro ejemplo de esta prohibición tenemos lo siguiente:**



Esta prohibición de registro encuentra su fundamento en diversos tratados internacionales. El principal el Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Intelectual (CPPPI), el cual en su artículo 6 ter determina que los países de la Unión rehusarán el registro de toda marca de fábrica o de comercio que pretenda utilizar este tipo de signos, escudos o símbolos oficiales.

Cabe hacer la aclaración que tanto esta prohibición como la prevista en el tratado internacional en comento hacen alusión única y exclusivamente a escudos, banderas o emblemas de cualquier país o Estado; denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, por lo que es perfectamente registrable como marca la utilización de denominaciones o siglas de cualquier tratado internacional debido a que dichos tratados no constituyen en sí mismos una organización internacional gubernamental<sup>58</sup>.

**VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero; he aquí un claro ejemplo de ello:**



<sup>58</sup> Cfr. IUS 2005, No. Registro: 911.997, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 545, tesis I.1o.A.24 A., rubro “MARCAS. NO ESTÁ PROHIBIDO SU REGISTRO SI CONTIENE LAS SIGLAS DE UN TRATADO INTERNACIONAL.”

La finalidad plasmada en esta prohibición es sin duda clara. No se puede permitir que una persona se adueñe de forma exclusiva de signos que reproduzcan o imiten sellos oficiales o monedas, billetes, pues este tipo de signos se han concedido de forma exclusiva al Estado para que los servicios que éste preste a los gobernados puedan ser plenamente identificados y diferenciados de los que presta la iniciativa privada, dando la garantía de que el Estado interviene en la realización de dichas actividades y que por ende éstas tienen carácter oficial.

**IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; como un claro ejemplo tenemos las siguientes ilustraciones, para una mejor comprensión:**



El espíritu legal de esta prohibición lo podemos encontrar en el acto mismo de las condecoraciones y premios: el congratular a una persona por el esfuerzo realizado a favor de la ciencia, la humanidad, el deporte, etc. Ello obedece a que de otorgarse marcas que reprodujeran este tipo de condecoraciones la consecuencia inmediata sería la de prohibir que asociaciones internacionales otorguen distinciones a personas que han hecho alguna aportación a la humanidad bajo este tipo de signos, lo que se reflejaría en volver este tipo de premios un acto de enriquecimiento ilícito que atentaría

contra la teleología altruista de las distinciones y premios nacionales y extranjeros reconocidos.

**X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; para una mejor comprensión e ilustración tenemos lo siguiente:**

### **“TALAVERA DE PUEBLA” “MEZCAL DE CHAMPAGNE”**



Esta prohibición de registro intenta de manera clara evitar que el público consumidor incurra en un error, al percibir una marca que utiliza nombres de lugares que indican la procedencia del producto cuando en realidad dicho vínculo de procedencia es inexistente. El ejemplo habla muy bien de ello, no se puede hacer creer al público consumidor que en la provincia de Champagne se produce Mezcal, cuando en realidad dicha bebida espirituosa es de origen mexicano y en la provincia de Champagne, Francia nunca se ha producido este tipo de bebida por no contar con los factores tanto sociales como naturales para tal efecto.

**XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario; verbi gracia tenemos lo siguiente:**

## “TEQUILA”

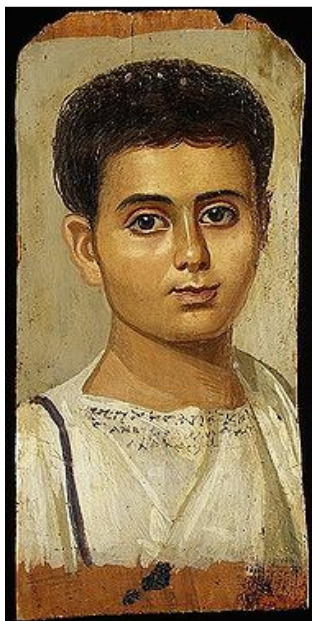
**Denominación para intentar proteger productos pertenecientes a la clase 33 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, específicamente bebidas alcohólicas.**

Es de considerarse que esta prohibición se encuentra armonizada con otra figura de la propiedad industrial denominada Denominación de Origen, la cual identifica a los productos que en una determinada región geográfica se producen de acuerdo a las condiciones naturales y sociales de la región; verbigracia, el Tequila, que se produce de forma exclusiva en Tequila, Jalisco. De ahí que se prohíba el registro y apropiación exclusiva del nombre de estos lugares cuando guardan relación con los productos que en dicha región se fabrican de forma habitual desde hace ya varios años.

**XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado; para una mejor comprensión e ilustración de ello tenemos los siguientes ejemplos:**

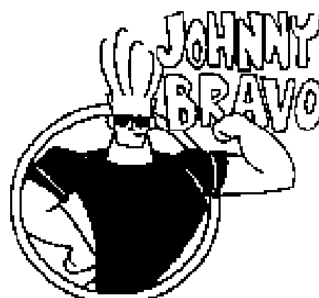
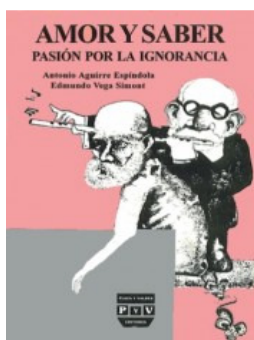
*Paloma Picasso®*





La prohibición en estudio protege de forma indirecta la propiedad intelectual de los particulares plasmada en la utilización de su imagen y de su firma en la forma en que más le aproveche, por ser entidades inherentes a cada persona y de apropiación exclusiva de éstas. Es por esto que la prohibición se presenta siempre y cuando no exista consentimiento del titular del retrato, pues de existir esta la prohibición quedaría superada y sería procedente su registro como marca.

**XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; he aquí un claro ejemplo de dicha prohibición:**





Mediante esta prohibición nuevamente se protege de manera indirecta la propiedad intelectual, en el presente caso los derechos de autor. El Instituto Nacional del Derecho de Autor protege este tipo de entidades inmateriales para que ninguna persona pueda apropiarse de las mismas sin el consentimiento de su titular, por lo que la Ley de la Propiedad Industrial no podía escapar de esto. Resultaría absurdo pensar que por una parte el Estado protege las obras intelectuales y los dibujos animados y por otro los deja desprotegidos cuando se trata de registrar marcas, de ahí la razón de que exista esta prohibición, misma que se encuentra armonizada con los Derechos de Autor. Cabe recordar que esta prohibición, al igual que la anterior, solo se surte siempre y cuando no exista consentimiento por parte del titular.

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



**Marca: 100% RON y diseño para amparar bebidas alcohólicas en la clase 33.**

Esta prohibición pretende que no se le engañe al público consumidor sobre la naturaleza y composición del producto cuando este ostenta una marca, es decir, se prohíbe el registro de marcas engañosas. Este tipo de marcas lo que causan es que el público consumidor obtenga un producto creyendo infundadamente que el mismo tiene ciertas características cuando en realidad no las posee; el ejemplo es más que ilustrativo pues en éste se intenta registrar como marca la denominación 100% Ron con un diseño que juntos dan la idea de que el público consumidor está adquiriendo un producto que se constituye en su totalidad de Ron y que por el dibujo el Ron se extrae del agave, cuando en realidad sabemos que del agave se extrae el tequila o el mezcal.

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

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

- Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida;
- Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
- Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- 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.

Ejemplos de marcas notoriamente conocidas en México podemos mencionar, entre otras, las siguientes:

The logo for Comexx features the word "comexx" in a bold, blue, sans-serif font. The final two letters, "x" and "x", are stylized with a red and blue gradient and a sharp, angular cut on their right sides.The Gucci logo is the word "GUCCI" in a black, serif font. The letters are widely spaced and have a classic, elegant appearance.

**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 de la Ley de la Propiedad Industrial, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.**

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

Ejemplos de marcas famosas pueden ser los siguientes, empero se hace la aclaración de que las mismas a la fecha no han sido declaradas como famosas por el IMPI:



Estas prohibiciones, en su forma ampliada, constituyen una de las recientes reformas que se hicieron a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de marcas. En ellas se contienen las causas por las cuales se puede negar el registro de una marca cuando ésta pretenda causar confusión, riesgo de asociación, aprovechamiento, desprestigio o dilución en la marca notoria y famosa en el prestigio que la misma tiene frente a sus consumidores promedios y potenciales.

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

Como un ejemplo nos permitimos mostrar las siguientes marcas que a simple vista se confunden y, por lo tanto, procede negar el registro de la segunda por encontrarse registrada la primera:



REGISTRO CONCEDIDO  
(CLASE 41)



EXPEDIENTE EN TRÁMITE  
(CLASE 41)

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



Nombre Comercial Publicado: "LOE ZAPATOS"

VS

**LOE's**

Expediente de Marca en trámite  
(clase 25 y 42)

Estas prohibiciones en la práctica son de las más frecuentes ya que es normal encontrar solicitudes de registro de marca *lato sensu* que ostentan ya sea una

denominación o un diseño que ha sido previamente registrado por otro titular, de ahí que la existencia de la prohibición tenga como fin evitar la coexistencia, tanto en el sistema registral del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como en el comercio, de dos marcas que causen confusión en el público consumidor al adquirir satisfactores, mermando su capacidad selectiva.

El análisis sobre la semejanza en grado de confusión entre una marca y otra no es tarea fácil pero tampoco imposible. Esta se basa en criterios de apreciación subjetiva que tanto la Doctrina nacional y extranjera como los Tribunales de la Federación han sentado a lo largo de más de 20 años.

Por su parte, según el artículo 91 no podrá usarse ni formar parte del nombre comercial, denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusión a otra marca previamente registrada, cuando:

I.- Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y

II.- No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violación a este precepto dará lugar a la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, independientemente que se pueda demandar judicialmente la supresión de la marca registrada o aquella semejante en grado de confusión a la previamente registrada, del nombre comercial, la denominación o razón social correspondiente y el pago de daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no será aplicable cuando el nombre comercial, denominación o razón social, hubiesen incluido la marca con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado de la marca registrada.

Adicionalmente, en el artículo 92 de la Ley se señalan tres situaciones, donde el registro de una marca no producirá efecto alguno, siendo las siguientes:

- Cuando un tercero de buena fe explote la misma marca o semejante para los mismos o similares productos o servicios, antes de la fecha de solicitud de registro. Si otra persona registra la marca, éste, dentro de los tres años siguientes a la publicación del registro, podrá tramitar primero la declaración de nulidad de la marca y luego solicitar su registro.
- Cuando una persona que teniendo licencia comercialice, distribuya, adquiera o use el producto, luego que éste sea introducido lícitamente por su titular.
- Cuando una persona física o moral aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore, siempre que lo use en la forma en que esté acostumbrado y tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

### **3.3 PROCEDIMIENTO DE REGISTRO**

El registro de la marca tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Propiamente el proceso de registro contiene tres etapas: la entrega de solicitud, el examen de forma de la solicitud y el examen de fondo. La entrega de solicitud está



determinada de los artículos 113 al 128, 179 al 186 de la Ley de la Propiedad Industrial y del 56 al 61 del reglamento respectivo.

En general, la solicitud por escrito y redactada en español debe asentar datos del solicitante, mencionar si la marca es nominativa<sup>59</sup>, innominada, tridimensional o mixta, la fecha del primer uso de la marca o la mención de que no se ha usado, los productos o servicios que se aplicarán a la marca en función de la clasificación del artículo 59 del reglamento, las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva, así como entregarse por triplicado con firma autógrafa.

Será necesario adherir un ejemplar de la marca en cada uno de los tantos de la solicitud<sup>60</sup> y señalar la ubicación del o los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca; todo ello acompañado del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Recibida la solicitud, se procederá al examen de forma y de la documentación exhibida. El objetivo de este examen es comprobar si se cumplen los requisitos que previenen la ley y su reglamento, según el artículo 119 de la Ley. La fecha de presentación determinará la prelación entre las diferentes solicitudes, según el artículo 121.

---

<sup>59</sup> Según el artículo 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial cuando sean marcas nominativas se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

<sup>60</sup> Según el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI, publicado el 22 de marzo de 1999 se indica que la solicitud de la marca debe acompañarse de siete ejemplares del signo distintivo, consistentes en impresiones de la marca en blanco y negro o en color no mayores de 10 cm. x 10 cm. ni menores de 4 cm. x 4 cm. Cuando se solicite protección de colores estas no deberán ser mayor de 21.5 cm. y 28 cm., según el artículo 11.

Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, el cual tendrá como fin verificar si la marca es registrable en los términos de la ley. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá un título por cada marca para usarse en el territorio nacional, ostentando la leyenda “Marca Registrada”, las siglas M.R. o el símbolo ® y se publicará la resolución de registro en la Gaceta, según los artículos 122, 125, 126, 127, 131 de la Ley.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales, o si existe impedimento para el registro, el IMPI deberá comunicarlo por escrito al solicitante. Este tendrá un plazo de dos meses, o dos más adicionales para que subsane los errores u omisiones; si no contesta en esos periodos se entenderá abandonada la solicitud, conforme lo señala la ley en los artículos 122 y 122 bis.

Según el artículo 124, cuando exista impedimento para el registro por marcas idénticas o similares en grado de confusión, sobre los cuales exista o se presenten procedimientos de nulidad, caducidad o cancelación, el IMPI suspenderá el trámite de la solicitud correspondiente hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

En términos del artículo 94 de la ley mencionada, una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. La misma ley indica que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso, con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro.

### **3.4 INFRACCIÓN DE DERECHOS SOBRE LAS MARCAS**

La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La caducidad a que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

La investigación de infracciones administrativas se realizará por el Instituto de oficio o a petición de parte interesada. En atención al artículo 213 y a las marcas, la ley de la Propiedad Industrial considera que son infracciones administrativas, entre otras, las siguientes:

- 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 la Ley regula;
- 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;
- 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;
- 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, así como de una 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;

- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º (No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden Público, a la moral y a las buenas costumbres, o contravengan cualquier disposición legal) y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la Ley;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;

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

Conforme al artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca;

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

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

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

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

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

Por su parte, se considerará que el registro de una marca ha caducado, cuando no se renueve en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial y 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.

Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica, que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique, según los artículos 152 y 153 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En cuanto a la cancelación, el titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las infracciones administrativas a la Ley de la Propiedad Industrial o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas según el artículo 214 con:

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general, vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general, vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva; y

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

## CAPÍTULO IV

### CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN RELATIVOS A LAS MARCAS DE PROTECCIÓN

#### 4.1 USO Y RENOVACIÓN

De acuerdo con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), particularmente en su artículo 128, se establece que la marca deberá usarse en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

#### *LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*

*Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.*

No obstante lo anterior, en la última parte del Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece que también se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

#### *REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL*

*ARTICULO 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.*

Conforme al artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el



usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

Al respecto, la fracción II del Artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el registro marcario caducará cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, el Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial anteriormente transcrito, establece que para los efectos del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponda a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Cabe indicar, que la Ley de la Propiedad Industrial, dispone que el uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se considerará como realizado por el titular de la marca. La licencia deberá ser inscrita ante dicho Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros. Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o

transmisión de derechos deberá inscribirse ante el referido Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por lo que respecta al trámite de la renovación, la solicitud de renovación de un registro marcario deberá presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, siendo posible presentar dicha solicitud dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a dicho vencimiento, acompañada claro está, del comprobante del pago de la tarifa correspondiente por concepto de solicitud de renovación de un registro marcario. Sobre dicho tópico el artículo 133 de la Ley de la materia establece lo siguiente:

***LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL***

***Artículo 133.- La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.***

El artículo 95 de la Ley en cuestión indica que el registro de una marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Conforme al Artículo 134 de la Ley de la Propiedad Industrial, la renovación del registro de una marca **sólo procederá** si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, **por escrito y bajo protesta de decir verdad,** usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial [tres años consecutivos], sin causa justificada.

Bajo esta tesitura tenemos que para que proceda entonces dicha renovación de un registro marcario, el solicitante deberá de dar cumplimiento a cuando menos dos supuestos contemplados en el referido artículo 134 de la Ley de la Propiedad Industrial, a saber, presentar el comprobante del pago de la tarifa correspondiente por concepto de solicitud de renovación de un registro marcario, y además manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que ha venido usando la marca en cuando menos uno de los productos o servicios para los que fue registrada; así pues dicha manifestación por escrito se encuentra plasmada en el formato de solicitud de renovación de registro de marca el cual se reproduce más adelante, y en que se establece en su apartado 18 último párrafo la siguiente leyenda:

*“El titular declara **bajo protesta de decir verdad** que usa el signo distintivo dentro del territorio nacional en aplicación al (los) productos(s), servicio(s) o establecimiento(s) amparados que se indica(n) y no ha interrumpido su uso en un plazo igual o mayor a tres años.”*

Igualmente dicho formato establece que se deben de cubrir determinados requisitos formales para la elaboración y presentación del mismo, los cuales claramente se señalan en la parte anversa del referido formato de solicitud de renovación, entre los que se deberá de señalar al signo distintivo, siendo este la(s) palabra(s) que constituye(n) la marca, nombre o aviso comercial que se pretende renovar, indicando además con una X en el recuadro correspondiente, si el tipo de marca es nominativa, innominada, tridimensional o mixta. Se deberá indicar así también en el apartado correspondiente al número de registro, obviamente el número de registro o publicación que corresponda. Para una mejor comprensión e ilustración a continuación se reproduce dicho formato:

Instituto  
Mexicano  
de la Propiedad  
Industrial



<b>Solicitud de renovación de:</b>  <input type="checkbox"/> <b>Marca</b>  <input type="checkbox"/> <b>Aviso Comercial</b>  <input type="checkbox"/> <b>Nombre Comercial</b>	Uso exclusivo Delegaciones y Subdelegaciones de la Secretaría de Economía.	Uso exclusivo IMPI, Oficinas Regionales del IMPI
	Sello, Fecha y hora de presentación, No. de folio de entrada.	Etiqueta Precaptura.

Antes de llenar la forma lea las consideraciones generales al reverso.

<b>I</b>	<b>DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)</b>		
1) Nombre (s):			
2) Nacionalidad (es):			
3) Domicilio del primer solicitante; calle, número, colonia, código postal:			
Población, Estado y País:			
4) Teléfono (clave):		5) Fax (clave):	6) E-mail:
<b>II</b>	<b>DATOS DEL (DE LOS) APODERADO (S)</b>		
7) Nombre (s):			
8) R G P:		Código de Apoderado:	
9) Domicilio; calle, número, colonia, código postal:			
Población y Estado:			
10) Teléfono (clave):		11) Fax (clave):	12) E-mail:
13) Signo distintivo:			
14) Tipo de marca:		Nominativa <input type="checkbox"/>	Innominada <input type="checkbox"/>
		Tridimensional <input type="checkbox"/>	Mixta <input type="checkbox"/>
15) No. de Registro o de Publicación:			
		<input type="text"/>	<input type="text"/>
16) Producto(s) o servicio(s): (Sólo en caso de Marca o Aviso Comercial)		17) Giro preponderante: (Sólo en caso de Nombre Comercial)	
18) Clase(s) en la que se aplica la marca y número de registro(s) correspondiente(s):			
El titular declara bajo protesta de decir verdad que usa el signo distintivo dentro del territorio nacional en aplicación al (los) producto(s), servicio(s) o establecimiento(s) amparados que se indica(n) y no ha interrumpido su uso en un plazo igual o mayor a tres años.			
Nombre y firma del solicitante o su apoderado		Lugar y fecha	

**Condiciones generales para su llenado:**

- Los datos contenidos en la presente solicitud son de carácter público.
- Este formato de solicitud debe llenarse preferentemente a máquina, no obstante podrá presentarse con letra de molde legible y su distribución es gratuita.
- Este formato de solicitud debe presentarse en original y copia (con firmas autógrafas).
- Sólo se recibirá el formato de solicitud debidamente requisitado y en idioma español.
- El formato de solicitud y sus documentos anexos deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del IMPI.
- Las solicitudes podrán remitirse por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes, asimismo se podrán presentar por transmisión telefónica facsimilar en términos del artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Se autoriza la libre reproducción del presente formato, siempre y cuando no se altere y se imprima la página 1 y la página 2 en una misma hoja.
- En el formato de solicitud marque con una X en el recuadro el signo distintivo que desea renovar.
- **Signo Distintivo:** Anotar la(s) palabra(s) que constituye(n) la marca, nombre o aviso comercial que pretende renovar. Además de la(s) palabra(s) deberá marcarse con una cruz en el cuadro correspondiente si el tipo de marca es nominativa, innominada, tridimensional o mixta.
- **Número de Registro:** Indicar el número de registro o publicación que corresponda.
- **Clase:** Indicar el número de la clase a la que correspondan los productos o servicios, sólo en caso de Marca o Aviso Comercial.
- **Producto(s) o Servicio(s):** Anotar en su caso el(los) producto(s) o servicio(s) correspondiente(s) al registro que se pretende renovar. Si se solicita la renovación del registro de aviso comercial, anote el o los productos, servicios o establecimientos que se anuncian con el signo distintivo.
- **Establecimiento(s):** Si se trata de la renovación de la publicación de nombre comercial, anotar el giro comercial del establecimiento.
- **Clases en que se aplica la marca o aviso comercial y número de registro correspondiente:** Indicar el número de la clase en la que se encuentran comprendidos los productos o servicios en los que se aplica la marca o el aviso comercial e indicar el número de título o registro que se relaciona con los productos o servicios en los que se aplica la marca o el aviso comercial.

**Trámite al que corresponde la forma:** Renovación de los Signos Distintivos (Marcas, Nombres y Avisos Comerciales).

**Número de Registro Federal de Trámites y Servicios:** IMPI-00-007.

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo del IMPI:** 9-V-03

**Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria:** 30-V-03

**Fundamento jurídico-administrativo:**

Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27-VI-91) arts.95, 103, 104, 110, 112, y133-135, reformas (D.O.F. 2-VIII-94; 26-XII-97, 17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05 y 25-I-06).

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-XI-94) art. 5, reformas (D.O.F. 10-IX-02 y 19-IX-03).

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el IMPI (D.O.F. 14-XII-94) art. 33 f. III, reforma (D.O.F. 22-III-99).

Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el IMPI (D.O.F. 10-XII-96) art. 3 f. V.

Tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 23-VIII-95) arts. 14 b, 14 d, y 14 f, reformas (D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 14-III-02, 4-II-03, 27-X-04 y 23-III-05).

Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del IMPI (D.O.F. 31-III-99) arts. 3 y 6.

Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como los formatos que aplica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 20-VI-03).

**Documentos anexos:**

Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).

Documento que acredita la personalidad del apoderado (original o copia certificada), o en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.

**Tiempo de respuesta:**

- El plazo máximo de primera respuesta es de 4 meses. No aplica la positiva ni la negativa ficta.

**Número telefónico para quejas:**

Órgano Interno de Control en el IMPI  
56-24-04-12 ó 13 (directo) , 56-24-04-00 (conmutador)  
Extensiones: 4697 y 4763. Fax: 56-24-04-35  
Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 5480 20 00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-00-14800 o desde Estados Unidos y Canadá al 1-888-594-3372.

**Número telefónico del responsable del trámite para consultas:** 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 5120, 5124 y 5182 o bien consultar la página en Internet : [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)

Así también en dicho formato se establece en los apartados 16 y 17 que se deberá de señalar la Clase, esto es, indicar el número de la clase a la que correspondan los productos o servicios, sólo para el caso de Marca o Aviso Comercial, respecto a los apartados; anotando en su caso el(los) producto(s) o servicio(s) correspondiente(s) al registro que se pretende renovar; finalmente por lo que corresponde al apartado número 18 y el cual se considera cobra mayor relevancia en dicho formato se deberá indicar el número de la clase en la que se encuentran comprendidos los productos o servicios en los que se aplica la marca o el aviso comercial e indicar el número de título o registro que se relaciona con los productos o servicios en los que se aplica la marca o el aviso comercial.

Cabe hacer notar que las incongruencias existentes entre las disposiciones de los artículos 130 y 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, frente a aquéllas contenidas en el artículo 134 de dicho ordenamiento legal, se presenta en tanto que el artículo 130 como la fracción II del artículo 152 de la Ley en cita, señalan que el registro de una marca caducará cuando la marca no haya sido usada durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, mientras que el artículo 134 establece que la renovación **sólo procederá** si el titular manifiesta **por escrito y bajo protesta de decir verdad** que el uso de la marca no se ha interrumpido durante un período igual o mayor a tres años consecutivos.

En consecuencia, resulta incongruente que el registro de una marca continúe en vigor aún cuando dicho signo distintivo haya dejado de usarse durante tal período de tres años consecutivos (a menos que se presente la solicitud de declaración administrativa de caducidad en los términos apuntados), cuando será legalmente imposible solicitar y obtener la renovación, toda vez que la falsedad de la declaración bajo protesta de decir verdad traerá como consecuencia la nulidad absoluta del acto de renovación; con independencia de las consecuencias legales y jurídicas que dicha

declaración de falta de verdad conlleven, esto es a la comisión de un delito, en específico del delito de falsedad de declaración ante una autoridad distinta de la judicial<sup>61</sup>; por lo que una vez que han transcurrido los tres años consecutivos respecto de la falta de uso de la marca, será imposible obtener la legítima renovación del registro, pues sería absurdo solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la renovación de una marca debidamente registrada, cuando en la realidad ésta no se use, es decir, no se explote para los productos o servicios para los que fue registrada.

Como se mencionó anteriormente, el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que procederá la caducidad del registro de una marca si ésta no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, lo cual, a primera vista, podría interpretarse en el sentido de que la marca debe usarse en relación con todos los productos o servicios amparados por el registro; sin embargo, como ya se ha señalado el artículo 134 de la Ley de la materia, dispone que la renovación del registro procederá si el titular manifiesta que usa la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a que se aplique.

En el mismo tenor, el artículo 135 de la misma Ley de la Propiedad Industrial, al referirse a la renovación de registros marcarios establece que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros **para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros**, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

De igual forma, en el formato para la renovación publicado en el Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes y promociones ante el Instituto

---

<sup>61</sup> **CÓDIGO PENAL FEDERAL.** Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación 23 de agosto de 2005. Artículo 247 fracción I.

Mexicano de la Propiedad Industrial, aparece un apartado en donde debe indicarse la clase en la que se aplica la marca y el número de registro correspondiente, como ya así se indicó.

En términos generales, tales disposiciones establecen que si una persona es titular de diversos registros que amparen la misma marca, entiéndase al mismo signo distintivo, y protejan productos o servicios distintos, bastará con que se use la marca en relación con cualquiera de los productos o servicios amparados por cualquiera de los registros, **para que se satisfagan los requisitos de uso** previstos en los artículos 128 y 130 de la ley de la materia; sin embargo, de un análisis más detallado del artículo 135 (bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros **para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros**, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes) resultaría cuestionable la posibilidad de hacer valer el uso de una marca en relación con productos o servicios amparados por un registro cuya solicitud de renovación no se ha presentado aún.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere específicamente a la posibilidad de que un registro marcario pueda beneficiarse del uso respecto de una marca que efectivamente se usa, siempre que la misma se encuentre registrada en otra clase de productos o servicios, respecto de los cuales sí haya habido uso de la misma; sin embargo, nada se dice en forma expresa respecto de la posibilidad de defender un registro marcario cuya caducidad por falta de uso es demandada por un tercero.

Esto es, la ley no especifica si el uso de una marca respecto de los productos o servicios pertenecientes a otra clase sería motivo suficiente para denegar la declaración administrativa de caducidad por falta de uso de la marca, cuyo registro es impugnado por un tercero.



De lo anterior, entre los derechos, obligaciones y modos de concluir la exclusividad del titular respecto de un registro marcario en relación a la renovación se tiene:

- Derecho de renovar el registro (artículo 133 de la Ley de la Propiedad Industrial).
- Efectuar la renovación cada diez años (artículo 95 y 133 de la Ley de la Propiedad Industrial).
- Usar la marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión del registro (artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial y 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).
- Otorgar así como registrar contratos de licencia de uso de marca y franquicia (artículos 136 al 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, 64 y 65 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial).
- Modos de concluir la exclusividad: caducidad de la marca por falta de renovación o caducidad del registro marcario por falta de uso de dicha marca, esto, claro está, a petición de parte interesada (artículos 133, 134 y 152 fracciones I y II de la Ley de la Propiedad Industrial).

#### **4.2 LA MARCA DE PROTECCIÓN EN MÉXICO**

La evolución de la llamada marca de protección en México está contenida en diversas leyes, desde 1942 hasta la ley vigente. La Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942, en su

artículo 156 señalaba que si se suspendía por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirían los efectos del registro, a menos que se renovara en la forma especial que prevenía el artículo 171. Por su parte, el precepto 171 de dicho ordenamiento legal, señalaba que la solicitud de la renovación por falta de uso a que se refería el artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, para conservar la vigencia de una marca que no se había explotado, debería presentarse a la Secretaría antes de que concluyera el período de cinco años, desde el día en que se suspendía la explotación.

En la Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, en el artículo 148 se indicaba que caducarían de pleno derecho los registros de las marcas que no se hubiesen renovado en los términos del capítulo VI del título cuarto de dicha Ley. En el artículo 140 se señalaba que la renovación del registro de una marca sólo procedería si el interesado comprobaba, en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo; es decir, no ininterrumpido a su aplicación a los productos o servicios que amparaba, comprobación que se efectuaría independientemente de la señalada en el artículo 117 de la Ley referida. Asimismo, el párrafo segundo de dicho ordenamiento legal (Ley de Invenciones y Marcas de 1976) establecía que si una misma marca se encontraba registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios, bastaría, para que procediera la renovación de todos los registros, que se demostrara el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases.

En la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 en el artículo 135 se indicaba que si una misma marca se encontraba registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios bastaría que procediera la renovación en alguna de dichas clases para que ocurriera en todos los registros, previo pago de derechos correspondientes.

Considerando los cambios en la ley, la marca sirve para distinguir un producto o un servicio de otro de su misma especie o clase en el mercado. La función diferenciadora es patente cuando la Ley de la Propiedad Industrial se refiere a que la marca se entiende como todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y al señalar que pueden constituir una marca 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, se presenta sin duda alguna la función individualizadora y distintiva de las marcas entre sí.

La función de protección de la marca implica, otorgar cobijo y seguridad a su titular, como al consumidor de bienes y servicios. Así, tiene por objeto proteger a su titular de sus competidores. Igualmente, permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión. También protege al consumidor, ya que gracias a la marca el consumidor tendrá un medio de entrar en relación con el productor.

La marca se emplea primordialmente para dar al probable comprador una indicación sobre la procedencia de los productos. Es una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque está asegurado de que se le da el producto que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de sus productos. La atracción de la clientela opera en forma directa por el conocimiento que el público tiene de los artículos, precisamente por medio de la marca que los identifica.

En la actualidad, la marca de protección no está explícitamente señalada en la Ley de la Propiedad Industrial; sin embargo, en atención al artículo 135 de dicha ley se indica que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros

**para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros,** previa presentación del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Por tanto, desde la perspectiva personal del sustentante, la marca de protección o marca de defensa,<sup>62</sup> si bien es cierto, ya así se señaló con anterioridad, no está explícitamente señalada o definida en la propia Ley de la Propiedad Industrial; también lo es que bien podría ser considerada como aquél signo distintivo que pudiera encontrarse registrado en todas y cada una de las clases especificadas en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza.

Esto es, un fabricante de productos o un prestador de servicios, puede en todo momento solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el registro de un signo distintivo, entiéndase marca, con el objeto y ánimo de encontrarse total y absolutamente protegido y de esta forma evitar que cualquier tercero intente obtener el registro del mismo o similar signo distintivo, valiéndose precisamente del prestigio obtenido por el titular del registro marcario ya protegido en todas las clases del nomenclator oficial.

### **4.3 INTERPRETACIÓN**

Considerando la posición del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a una controversia sobre la declaración administrativa de caducidad de una marca, en relación al artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es en el sentido de que si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

---

<sup>62</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit., p. 326 y 327.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señala que la existencia del precepto anterior tiene como finalidad, que el titular de un signo distintivo, registrado para amparar diversos productos o servicios, pueda replantear la vigencia de los mismos con un solo trámite, previa presentación del comprobante de pago de la tarifa correspondiente a cada uno de ellos, de esta manera, todas las marcas se mantienen vigentes, y por tanto, continúan surtiendo sus efectos legales.

Así también, dicho artículo se refiere exclusivamente a la posibilidad de prorrogar la vigencia de diversos registros marcarios, propiedad de un solo titular, lo que conduce a la autoridad a concluir que aún y cuando éstos se encuentren vigentes por haberse satisfecho el trámite de renovación correspondiente, esta circunstancia no obsta para asegurar que efectivamente dicho signo distintivo se ofrezca para su comercialización al consumidor, en la manera en que fue solicitado, situación que debe acreditarse con otros medios de prueba en un procedimiento contencioso.

Bajo esa tesitura, para efectos de mantener vigentes los derechos de una marca de protección, a diferencia de las marcas que no son consideradas como tal, una marca de protección tiene una vigencia de diez años IMPRORROGABLES, esto es, las mismas no se pueden o no deberían de ser renovadas, puesto que al ser consideradas como marcas que no se encuentran en uso para los productos o servicios para los que fueron registradas, luego entonces las mismas tendrían que volverse a solicitar. O bien, durante cada tres años se tendría que solicitar la cancelación voluntaria de una marca de protección, y volver a solicitar su registro con la finalidad de mantener vigentes los derechos que se generen con dicho signo distintivo.

#### **4.3.1.- FORMA COMÚN EN QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DECLARA LA CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO.**

Para la presentación de este tema resulta importante manifestar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es una autoridad que no nada más se encuentra facultada para ejercer funciones de carácter administrativo, como lo es el otorgamiento de registros de signos o medios que constituyen marcas de conformidad y como lo establece la Ley de la Propiedad Industrial, sino que, además, es una autoridad que se encuentra facultada para ejercer funciones jurisdiccionales con el objeto de establecer a quien le corresponde ostentar el mejor derecho sobre un signo distintivo. Éste se desenvuelve de conformidad con las formalidades que al efecto establece la Ley de la Propiedad Industrial y de acuerdo con el único procedimiento que existe para declarar la caducidad de una marca: el Procedimiento de Declaración Administrativa, en este caso, de caducidad de un registro marcario; sobre dicho tópico surge el siguiente cuestionamiento ¿cómo, en la *praxis*, se desarrolla este procedimiento y cuál es el criterio que comúnmente utiliza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para resolver los conflictos? Como respuesta a lo anterior, es necesario hacer referencia a diversos casos que hayan sido resueltos por el IMPI, por lo que a continuación veremos algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo la declaración administrativa de caducidad de un registro marcario y posteriormente cuál es el criterio que utiliza comúnmente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para resolver los mismos; así como algunos criterios utilizados tanto por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal al igual que los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

#### **4.3.1.1.- EL CASO “VOGUE”.**

El caso “**VOGUE**” es uno de los ejemplos en los que Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial demuestra su poder de autoridad al postular a quien corresponde un determinado derecho de propiedad industrial y, de manera imparcial, asumir el papel de Juez que dirime una controversia en materia de marcas. Se eligió este caso en particular en virtud de que su sencillez deja en claro cómo es que el IMPI dirime, de acuerdo con los argumentos y pruebas aportadas por las partes, una controversia en materia marcaria. Así tenemos:

**ACTORA: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC.**

**DEMANDADA: VOGUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**

**EXPEDIENTE: P.C. 49/2003 (C-21) 818**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 31 DE JULIO DE 2003.**

#### **A N T E C E D E N T E S**

**I.-** De acuerdo a las constancias que obran en los archivos de este Instituto, se encuentra registrada la marca 374683 VOGUE desprendiéndose de la misma los siguientes datos:

MARCA: 374683 VOGUE

TITULAR ORIGINAL: JOSÉ ROMANO BARRIOS

TITULAR ACTUAL: VOGUE INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

LICENCIATARIA: ROMANO BARRIOS, SA.

FECHA LEGAL: 1 DE DICIEMBRE DE 1987

FECHA DE CONCESIÓN: 27 DE MARZO DE 1990

VIGENCIA: 1 DE DICIEMBRE DE 2012

TIPO DE LA MARCA: NOMINATIVA

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: CLASE 39 DE LA NOMENCLATURA NACIONAL CONSISTENTE EN: VESTUARIO EXCLUYENDO CALZADO

**II.-** Por escrito presentado el día 23 de enero de 2003 con registro de entrada número 000818 Martín Michaus Romero en representación de Advance Magazine Publishers INC., solicitó la declaración administrativa de caducidad de la marca 374683 VOGUE, cuyo titular actual es VOGUE INTERNACIONAL S A DE C V al estimar que dicho registro marcario no ha sido usado en los productos que protege durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad que nos ocupa invocando para ello la siguiente causal de caducidad:

La derivada del artículo 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el artículo 130 del mismo ordenamiento y 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial al estimar que Advance Magazine Publishers, INC., no ha usado la marca VOGUE protegida por el registro marcario 374683 durante tres años consecutivos anteriores a la presentación de la declaración administrativa de caducidad de conformidad con lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, ofreció como pruebas de su parte las que se citan en el capítulo correspondiente de su escrito inicial.

**III.-** Por acuerdo de fecha 27 de febrero del 2003, de folio de salida 03053, se ordenó el emplazamiento a la demandada a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, concediéndole el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al en que surtiera sus efectos la notificación respectiva, el cual se le notificó el día 30 de abril de 2003.



IV.- Por escrito de fecha 27 de mayo de 2003 de folio 4848 Mariano Soní en representación de VOGUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., dio contestación a la solicitud de referencia, oponiendo las excepciones y defensas que consideró pertinentes y ofreciendo como pruebas de su parte las que se señalaron en su escrito de contestación.

V.- Por acuerdo de fecha 7 de julio del 2003 folio de salida 09998, se tuvo por presentado el escrito de contestación, admitiéndose todas y cada una de las pruebas presentadas por la demandada, el cual se notificó el día 11 de julio del mismo año a la parte actora.

VI.- Por escrito presentado el día 16 de julio del 2003 de folio 6992, Martin Michaus Romero, en representación de ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., presentó manifestaciones al escrito de contestación de la demandada el cual se acordó mediante oficio 11124 de fecha 29 de julio del 2003.

Visto lo anterior y no existiendo pruebas pendientes de desahogo se procede a emitir la resolución correspondiente con base en los citados antecedentes y en atención a las siguientes consideraciones.

#### **Criterio del Instituto.**

El criterio que utilizó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para proceder a declarar la caducidad del registro marcario estuvo basado en las pruebas que al efecto aportaron las partes y en la apreciación legal llevada a cabo por el Instituto de las mismas. Veamos a continuación cual fue el sentido del fallo emitido.

## CONSIDERACIONES

**PRIMERA.-** La competencia de este Instituto para resolver el procedimiento que nos ocupa, se funda en lo dispuesto por los artículos 155, 187 y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial, 1º, 3º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1º, 2º, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y, 1º, 3º y 5º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

**SEGUNDA.-** La actora señaló como causal de caducidad la contemplada en el artículo 152 fracción II, en relación con el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial al estimar que la marca 374683 VOGUE, no se ha usado en nuestro país por parte de su titular, para los productos para los cuales se registró, durante los tres últimos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad en desarrollo.

Ahora bien, aduce la parte demandada, tanto en sus excepciones como en los capítulos de derecho y de objeciones de pruebas de su escrito de contestación, que la vigencia de la marca 374683 VOGUE, se ampara con el uso de su diverso registro marcario 336458 VOGUE, en términos del artículo 135 de la Ley de la materia, a tal aseveración esta Autoridad considera que la renovación de un registro de marca, no implica que se tenga por acreditado el uso efectivo de dicha marca en territorio nacional, sino únicamente que se encuentran vigentes los derechos derivados del registro marcario, cuyos derechos quedan sujetos a la comprobación que se solicita en el procedimiento que nos ocupa.

A mayor abundamiento, las pruebas ofrecidas, sólo demuestran que es titular de dichos registros marcarios, entre los cuales está el que se controvierte su uso.

Por otro lado, el hecho de que en la solicitud de renovación respectiva se realice una manifestación bajo protesta de decir verdad consistente en que el titular usa el signo distintivo dentro del territorio nacional a la aplicación de los productos que se indican y que dicho uso no se ha interrumpido en un plazo igual o mayor al de tres años es una cuestión conforme al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia antes citado, tal solicitud al obrar en el expediente del registro marcario, forman prueba plena que se hicieron tales manifestaciones ante esta Autoridad, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado, ya que era menester que mediante la sustanciación del procedimiento que nos ocupa aportara ante esta Autoridad los elementos probatorios idóneos para demostrar la veracidad de tal manifestación, situación que no acontece dadas las pruebas antes mencionadas y valoradas con anterioridad.

En tal sentido no es procedente tener por demostrado el uso de la marca VOGUE en nuestro país en los productos para los cuales fue registrada por parte de la demandada, a través de la renovación correspondiente, toda vez que el titular de un registro marcario tiene la obligación de usar la marca en territorio nacional en los productos para los que fue registrada y para el caso que nos ocupa durante el periodo de tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, en este entendido tenemos que de la valoración y análisis de las pruebas aportadas por la parte demandada, esta Autoridad concluye que la primera hipótesis de la causal de caducidad que se actualiza se cumple plenamente en razón de no haber aportado a esta Autoridad las pruebas que demuestran el uso anterior a la fecha de presentación de la solicitud que interrumpiera el término exigido por la Ley de la Propiedad Industrial.

Una vez que todas y cada una de las pruebas ofrecidas en el presente procedimiento, fueron valoradas en su conjunto, con fundamento en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, se

concluye fundadamente que la titular del registro marcario cuya caducidad se solicita, no acreditó el uso de su marca para los productos para los que fue registrada, actualizándose así la causal de caducidad que se estudia, por lo antes expuesto, es de resolverse y se resuelve:

**I.-** Se declara administrativamente la caducidad del registro marcario 374683 VOGUE.

**II.-** Notifíquese esta resolución a las partes.

**III.-** Publíquese en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En contra de dicha resolución la empresa VOGUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., promovió el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que se ventiló ante la Séptima Sala Regional Metropolitana de dicho Tribunal, bajo el expediente número 26363/03-17-07-2, cuyos criterios y consideraciones para resolver dicho juicio a favor de la empresa ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC., parte tercero interesada en el referido juicio contencioso administrativo, al reconocer la validez de la resolución impugnada, se exponen a continuación.

**ACTORA: VOGUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**

**TERCERO INTERESADO: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC.**

**AUTORIDAD DEMANDADA: SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE PROCESOS DEL PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**EXPEDIENTE: 26363/03-17-07-2**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 3 DE MAYO DE 2004.**

## RESULTANDOS

**PRIMERO.-** Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas el día 28 de octubre de 2003, compareció el C. Mariano Soni, en legal representación de VOGUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., para demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio 11415, de fecha 31 de julio de 2003, mediante la cual la C. Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, declaró administrativamente la caducidad del registro marcarlo 374683 VOGUE, propiedad de la demandante.

**SEGUNDO.-** Por acuerdo de 30 de octubre de 2003, la Magistrada Instructora admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado a las autoridades que son parte en el presente juicio, así como al representante de Advance Magazine Publishers, Inc., en calidad de tercero interesado.

**TERCERO.-** Mediante escrito ingresado con fecha 9 de febrero de 2004, el tercero interesado se apersonó a dar contestación a la demanda.

**CUARTO.-** Mediante oficio sin número, de fecha 9 de febrero de 2004, las CC. Directora Divisional de Asuntos Jurídicos y Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, dieron oportuna contestación a la demanda.

**QUINTO.-** Mediante proveídos de 13 de febrero de 2003, se tuvo por contestada la demanda y por admitida la intervención del tercero interesado, a quien se requirió exhibiera pruebas documentales.

**SEXTO.-** Por auto de 17 marzo de 2004, se tuvo por cumplimentado a la actora y se concedió a las partes término legal para producir sus alegatos por escrito, lo cual de manera oportuna atendieron la actora y la demandada, no así el tercero interesado.

### **Criterio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.**

El criterio que utilizó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para reconocer la validez de la resolución impugnada, estuvo basado en las pruebas que al efecto aportaron las partes, en la justipreciación llevada a cabo por dicho Tribunal de las mismas, por lo que a continuación se señala cual fue el sentido del fallo emitido.

### **C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** Como único concepto de impugnación, la parte actora manifiesta, no asiste razón a la autoridad al declarar administrativamente la caducidad del registro marcarlo No. 374683 VOGUE, pues el mismo fue renovado mediante solicitud presentada ante las demandadas el 28 de enero de 2003, folio 14001, renovación que se hizo al amparo de la diversa marca No. 336458 VOGUE, también propiedad de VOGUE INTERNACIONAL, S.A. de C.V., con lo cual conservó vigentes los derechos de la marca controvertida, como se desprende del oficio de 31 de marzo de 2003, código de barras 20030098584, expedido por las propias demandadas, relativo a la renovación del registro de la marca No. 374683 VOGUE, por diez años a partir del 1º de diciembre de 2002.

Que el artículo 135, de la Ley de la Propiedad Industrial, permite que la vigencia de una marca, aún cuando no se ha usado, pueda conservarse, al establecer que si una misma marca se encuentra registrada para proteger diversos productos o servicios, bastará con renovar alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a los demás, sin que tenga que demostrarse el uso en cada uno de ellos.

Que en tales circunstancias, el registro de la marca No. 374683 VOGUE, no se encuentra caduco, pues el registro de dicha marca se ampara con el uso de la diversa

No. 336458 VOGUE, como dispone el artículo 135, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Que para acreditar el uso de la marca VOGUE, exhibe copia certificada del escrito presentado ante la demandada el 12 de abril de 2002, al que se anexaron diversas facturas expedidas por su licenciatario autorizado Romano Barrios, S.A., comprendidas del 28 de noviembre de 1996 al 14 de marzo de 2000, así como copias de catálogos '99 y '2000, del Palacio de Hierro, Liverpool y Sears, donde aparecen representados algunos modelos de calzado con la citada marca VOGUE.

Concluye la impetrante, lo expuesto pone de manifiesto que la autoridad hace una indebida apreciación y valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento de origen, además de hacer una indebida interpretación del artículo 135, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues la marca controvertida no ha dejado de usarse durante los tres años previos a la solicitud de declaración administrativa, más aún cuando los dos registros marcarios propiedad de Vogue internacional, S.A. de C.V., actualmente se encuentran comprendidos en la misma clase 25 (ropa y calzado).

En consideración de las suscritas Magistradas, el único concepto de impugnación vertido por la accionante es INFUNDADO para declarar la nulidad de la resolución impugnada.

Los artículos 134 y 135, de la Ley en cita, favorecen la vigencia de registro, haciéndola extensiva a otros registros de una misma marca, pero dicho beneficio no puede ni debe entenderse extensivo para el uso efectivo de la marca. Es decir, para que proceda la renovación de diversos registros, respecto de una misma marca, basta su titular manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, el uso ininterrumpido de la marca en uno de dichos registros, para hacerlo extensivo a los demás. Pero eso solamente simplifica la vigencia de los registros marcarios, para efectos de la

caducidad prevista en la fracción I, del artículo 152, de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que ello implique el uso efectivo de las marcas, para efectos de la fracción II, del propio numeral.

En el caso concreto, la caducidad del registro marcario No. 374683 VOGUE, obedeció a que su titular no logró acreditar su uso efectivo, en los productos para los cuales fue registrada (vestido con exclusión de calzado), durante los tres años anteriores a la solicitud de declaratoria presentada por el ahora tercero interesado. Ciertamente, para ello no fue obstáculo que Vogue Internacional, S.A. de C.V., haya renovado su registro, pues como ya se vio, ello únicamente acredita la vigencia de la titularidad de la marca, pero no el uso efectivo de la misma.

En las relatadas circunstancias, al resultar infundado el único concepto de impugnación vertido por la enjuiciante, procede reconocer la validez de la resolución impugnada.

En mérito de lo expuesto y con fundamento además en los artículos 236, 237 y 239 fracción I, del Código Fiscal de la Federación en vigor, es de resolverse y se resuelve:

**I.-** Es infundada la pretensión de la parte actora, en consecuencia;

**II.-** Se reconoce la validez de la resolución impugnada, precisada en este fallo.

En contra de dicha resolución la empresa VOGUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., promovió Juicio de Amparo Directo ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que se ventiló ante el Sexto Tribunal Colegiado, bajo el expediente número DA.- 319/2004, cuyos criterios y consideraciones para resolver dicho juicio a favor de la empresa ADVANCE



MAGAZINE PUBLISHERS, INC., parte tercero perjudicada en el referido juicio de amparo, al haberse negado el amparo, se exponen a continuación.

**QUEJOSA: VOGUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**

**TERCERO PERJUDICADO: ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC.**

**AUTORIDAD RESPONSABLE: CC. MAGISTRADOS DE LA SÉPTIMA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.**

**EXPEDIENTE: DA.- 319/2004**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 08 DE NOVIEMBRE DE 2004.**

## **R E S U L T A N D O S**

**PRIMERO.-** Por escrito presentado el seis de julio de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, MARIANO SONÍ, representante legal de VOGUE INTERNACIONAL, SA. DE V., promovió juicio de amparo, en el que señaló como domicilio para notificaciones en Paseo de la Reforma No, 560, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, 11000, México, Distrito Federal y autorizando para recibirlas en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, a los licenciados Mariano Soní Fernández, Javier R. Avendaño, Miguel Ángel Ortiz Bahena, Javier Avendaño Jr., Fernando Martínez Macedo, Jorge Alberto Molet Burguete, así como a los pasantes en derecho Wendy Trujillo Franco y Francisco Barrero Mier.

**SEGUNDO.-** La parte quejosa estimó violadas en su perjuicio, las garantías consagradas en los artículos 14 y 16, constitucionales, y relató los hechos que en seguida se transcriben: “1.-...”; --3. Por escrito presentado ante el IMPI, el 27 de mayo de 2003, folio N° 4848, mi mandante contestó la referida demanda de caducidad, argumentando que de conformidad con el artículo 135 de la Ley de la Propiedad

Industrial, la vigencia de su registro marcario No 374,683 VOGUE se amparó con su diversa marca No 334458 VOGUE, que distingue calzado.

**TERCERO.-** En la sentencia reclamada, dictada el tres de mayo de dos mil cuatro, por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 26363/03-17-07-2, resolvió: “I.- Es infundada la pretensión de la parte actora, en consecuencia.- - II.- Se reconoce la validez de la resolución Impugnada, precisada en el Resultando primero de este fallo.

**CUARTO.-** Recibida la demanda y los autos respectivos en este tribunal, su magistrada presidente, por acuerdo de doce de agosto de dos mil cuatro, la admitió, ordenó su registro y la formación del expediente D.A. 319/2004.

#### **Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.**

El criterio que utilizó el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para negar el amparo a la empresa quejosa VOGUE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., estuvo basado en las pruebas que al efecto aportaron las partes, en la apreciación legal llevada a cabo por dicho Tribunal de las mismas, por lo que a continuación se señala cual fue el sentido del fallo emitido.

### **C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERO.-** Este tribunal es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso b) y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

**SEGUNDO.-** En sus conceptos de violación la quejosa sostiene esencialmente que si el registro de la marca No. 336,458 “VOGUE”, que distingue calzado en las clases 10 y 25 internacionales, se encontraba vigente hasta el dieciocho de febrero de dos mil doce, “al haberse comprobado su uso con diversas facturas” expedidas por su licenciataria autorizada Romano Barrios, S.A., así como su publicidad en diversos catálogos, con ello, de conformidad con el contenido del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, se acredita el uso y renovación de la marca de referencia, y surte efectos y beneficia al registro marcario No. 374,683 “VOGUE”, al tratarse de la misma marca registrada en diferentes productos.

Que tal dispositivo no distingue que el beneficio no sea aplicable para acreditar “el uso efectivo” de otra marca, ya que es muy claro al señalar que la “renovación en alguno de los registros de marcas de un mismo titular”, es suficiente para que su uso surta efectos y beneficie a todos los demás registros marcarios, lo que implica que tal dispositivo obliga a tener por reconocido el uso de una o más marcas, con motivo de la renovación de otra, por lo que no están facultadas las autoridades para cuestionar sobre la validez del “uso efectivo”, como se pretende.

Señala además que en el caso la responsable efectuó una indebida interpretación del artículo 135 multicitado y valoró indebidamente las pruebas ofrecidas por la actora, especialmente el oficio del veinte de agosto de dos mil dos, folio No. 231115, así como el escrito de doce de abril de dos mil, folio No. 42659, por el cual se comprobó el uso de la marca “VOGUE”.

Para determinar lo fundado o infundado de los argumentos de la quejosa resulta oportuno transcribir el contenido de los artículos 134 y 135 de la Ley de Propiedad Industrial, los que a la letra dicen:

“Artículo 134.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el artículo 130 de esta Ley, sin causa justificada.”

“Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.”

En este orden de ideas, se estima que el argumento de la quejosa resulta infundado, **ya que tal y como lo sostuvo la Sala fiscal** la autoridad administrativa se encuentra facultada legalmente a cuestionar sobre la validez del uso de la marca VOGUE, aún en el supuesto de que la renovación del registro marcarlo 374683 VOGUE haya sido efectuada de conformidad con lo previsto por el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por tanto, si en el procedimiento administrativo de caducidad del registro marcario 374683 en el que se cuestionó el uso de la marca VOGUE en nuestro país en los productos para los cuales fue registrada durante el último periodo de tres años, la hoy quejosa se encontraba legalmente obligada a acreditar el uso y/o explotación de la marca VOGUE en nuestro país a través de medios probatorios idóneos, y no simplemente afirmar que el uso de la marca VOGUE se encontraba demostrado para amparar vestuario, en virtud de que el registro respectivo se había renovado de conformidad con lo previsto por el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que el artículo en cita reconoce el uso de una marca efectuado para amparar otros productos a los protegidos bajo el registro de la marca en cuestión, exclusivamente para efectos de solicitar la “renovación” del registro respectivo, mas no para tener por comprobado el uso efectivo y/o real de la marca en los productos para los cuales fue

registrada en un procedimiento de caducidad, ya que estimar lo contrario sería tanto como aceptar que por encontrarse un registro renovado se harían nugatorias las facultades de la autoridad para comprobar el cumplimiento de los supuestos contenidos en los artículos 130 y 134 de la Ley de la Materia, esto es, el uso de la marca durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, **lo que implicaría que la fracción II del artículo 152, fuera letra muerta, para registros renovados.**

Por tanto, es ilegal y contrario a derecho pretender, como lo estima la quejosa, que en un procedimiento de caducidad en el cual se cuestiona el uso de la marca en el país en los productos para los cuales fue registrada en el último periodo de tres años, sea suficiente el “uso declarado” para efectos de renovación de un registro marcario.

En atención a las consideraciones hasta aquí plasmadas al resultar infundados los argumentos de la quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos del 76 y 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

**ÚNICO.-** La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a VOGUE INTERNACIONAL, S. A. de C. V. en contra de la sentencia de fecha tres de mayo de dos mil cuatro, emitida por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

#### **4.3.1.2.- EL CASO “ELEKTRA”.**

El caso “**ELEKTRA**” es uno de los ejemplos en los que Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial demuestra su poder de autoridad al postular a quien

corresponde un determinado derecho de propiedad industrial y, de manera imparcial, asumir el papel de Juez que dirime una controversia en materia de marcas. Se eligió este caso en particular en virtud de que su sencillez deja en claro cómo es que el IMPI dirime, de acuerdo con los argumentos y pruebas aportadas por las partes, una controversia en materia marcaria. Así tenemos:

**ACTOR: JACOBO LANIADO CATTAN.**

**DEMANDADA: ELEKTRA COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

**EXPEDIENTE: P.C. 521/99 (C-143) 09901 II**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 26 DE NOVIEMBRE DE 2001.**

### **A N T E C E D E N T E S**

**I.-** De las constancias que integran el registro marcario en que se actúa desprenden los datos registrales siguientes:

**REGISTRO MARCARIO:** 401675

**TIPO DE MARCA:** NOMINATIVA. Consistente en la palabra ELEKTRA.

**TITULAR:** ELEKTRA MEXICANA, S.A. DE C.V.

Por resolución número 11/2001 de fecha 23 de enero de 2001, quedó registrada la transmisión de derechos de la marca a favor de ELEKTRA COMERCIAL, S.A. de C.V.

**FECHA LEGAL:** 19 DE ABRIL DE 1991.

**FECHA DE CONCESIÓN:** 28 DE OCTUBRE DE 1991.

**VIGENCIA:** 19 DE ABRIL DE 2001.

**CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA:** 2 INTERNACIONAL, COLORES, BARNICES, LACAS; PRESERVATIVOS CONTRA LA HERRUMBE (ANTIOXIDANTES) Y EL DETERIORO DE LA MADERA; MATERIAS TINTÓREAS; MORDIENTES; RESINAS NATURALES EN

ESTADO BRUTO; METALES EN HOJA Y EN POLVO PARA PINTORES;  
DECORADORES, IMPRESORES Y ARTISTAS.

**II.-** Por escrito presentado el 22 de octubre de 1999, con folio de entrada 9901, el Lic. Baudelio Hernández Domínguez, apoderado de JACOBO LANIADO CATTAN, solicitó la declaración administrativa de caducidad de la marca 401675 ELEKTRA, propiedad en ese entonces de ELEKTRA MEXICANA, S.A. DE C.V., invocando como causal de caducidad la contenida en la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 128, 129, 130 y 155 del mismo ordenamiento legal.

**III.-** Mediante acuerdo 10711, de fecha 3 de noviembre de 1999, se tuvo por admitida la solicitud de declaración administrativa de caducidad y de corrió traslado con copia simple de la solicitud referida a la demandada, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto a la acción instaurada en su contra, concediéndole para tal efecto un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente en que surtiera efectos la respectiva notificación.

**IV.-** A través del escrito presentado el día 17 de diciembre de 1999, con registro de entrada 12285, el Lic. Vladimir Torres Bueno, en representación de la sociedad denominada ELEKTRA MEXICANA, S.A. de C.V., dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de referencia y opuso las excepciones que estimó pertinentes.

**V.-** Mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2000, bajo el folio de entrada 1397, el Lic. Baudelio Hernández Domínguez, en representación del C. JACOBO LANIADO CATTAN, señaló nuevo domicilio a efecto de que se emplazara a la demandada en el domicilio y con el nombre correcto toda vez que la demandada,

ELEKTRA MEXICANA, S.A. DE C.V., cedió la marca 401675 ELEKTRA, a la empresa ELEKTRA COMERCIAL, SA. DE C.V.

**VI.-** A través de escrito presentado el 11 de abril de 2000, bajo el folio de entrada 3720, el Lic. Vladimir Torres Bueno, en representación de la sociedad denominada ELEKTRA COMERCIAL, S.A. de C.V., dio contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad interpuesta en contra de su representada, ofreciendo como pruebas de su parte las que señaló en su escrito respectivo.

**VII.-** Por escrito de fecha 6 de junio del 2000, con número de folio 05912, el Lic. Baudelio Hernández Domínguez, en representación del C. JACOBO LANIADO CATTAN, solicitó que se tuviera por no contestada la solicitud de declaración administrativa de caducidad, por tratarse de personas distintas a la señalada como la titular del registro marcarlo 401675 ELEKTRA.

**VIII.-** A través de los escritos presentados el 22 de agosto de año 2000, bajo los folios 9280 y 9281, el Lic. Baudelio Hernández Domínguez, en representación del C. JACOBO LANIADO CATTAN, respectivamente, realizó diversas manifestaciones en relación al procedimiento en que se actúa y en desahogo a la vista formulada mediante el proveído 10034 de fecha 14 de junio de 2000, se opuso a las pruebas ofrecidas por la demandada.

**IX.-** Mediante la resolución contenida en el oficio 19033 de fecha 20 de diciembre de 2000, se declaró administrativamente la caducidad del registro marcario 401675 ELEKTRA.

**X.-** Inconforme con dicha resolución la persona moral denominada ELEKTRA COMERCIAL, S.A. de C.V., por conducto de su apoderado legal el Lic. Vladimir Torres Bueno, interpuso demanda de amparo que fue radicada bajo el número de juicio



de amparo 118/2001 y por razón de turno conoció de ella el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, mismo que por sentencia de fecha 15 de mayo de 2001, sobreseyó el juicio de garantías.

**XI.-** En contra de dicha sentencia, la quejosa interpuso recurso de revisión del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de fecha 23 de agosto de 2001, revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la Justicia federal solicitado.

### **Criterio del Instituto.**

El criterio que utilizó el IMPI para proceder a declarar la caducidad del registro marcario estuvo basado en las pruebas que al efecto aportaron las partes y en la apreciación legal llevada a cabo por el Instituto de las mismas. Veamos a continuación cual fue el sentido del fallo emitido.

## **C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** La ejecutoria que se cumplimenta, que revocó la sentencia de primera instancia determinó en su séptimo y noveno considerando, medularmente lo siguiente:

“SÉPTIMO.- “En tal virtud, ante lo fundado en lo esencial de los agravios hechos valer, lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado en primera instancia respecto de la resolución reclamada a la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, y con fundamento en el artículo 91, fracción III; entrar al estudio del fondo del asunto.”

“NOVENO.- El estudio de los conceptos de violación conduce a las siguientes consideraciones:

“El promovente del amparo afirma que en su escrito de contestación presentado dentro del expediente natural hizo valer como excepción la falta de acción y derecho derivada del hecho de que es titular del registro de marca 401675 “ELEKTRA” en clase 02, el cual se

encuentra en uso conforme a la citada disposición contenida en el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.”

“Sobre esta excepción el apoderado del ahora tercero perjudicado Jacobo Laniado Cattan, mediante escrito de desahogo de la vista de la contestación producida por Elektra Comercial, S.A. de C.V. recibido en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el seis de junio de dos mil, manifestó:

“Sobre este punto no se pronunció la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial en el acto que se le reclama, por lo que se viola el principio de congruencia que debe tener (sic) observar toda resolución.”

“En el caso concreto la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial incumplió con la disposición recién transcrita, por lo cual ello implica violación de la garantía de debida fundamentación y motivación contenida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional.”

“En las relatadas condiciones es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra del acto reclamado a la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad industrial del nombrado Instituto Mexicano (sic) para el efecto de que deje insubsistente la resolución de fecha veinte de diciembre de dos mil, por medio de la cual se declara administrativamente la caducidad del registro marcario 401675 “ELEKTRA”, y en su lugar dicte una diversa en la que resuelva con plenitud de jurisdicción, exhaustiva y congruentemente la litis efectivamente planteada, debiendo hacer las consideraciones pertinentes que resuelvan lo alegado por la demandada y actora respecto de la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.”

**SEGUNDA.-** Como única causal de caducidad, la parte actora invoca la derivada del artículo del artículo 152 fracción II, en relación con los artículos 128, 130 y 155, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que aduce que la demandada no ha usado como marca la denominación ELEKTRA para amparar productos de la clase 2 de la clasificación oficial, sin que exista causa justificada para ello.

A efecto de una mejor comprensión, se procede a realizar la transcripción de los preceptos invocados:

“ARTICULO 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.”

“ARTICULO 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.”

“ARTICULO 155.- La declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación...”

De la lectura de la fracción II del artículo 152 transcrito con antelación, es posible afirmar que la acción de caducidad de un registro marcario por dicha causal, nace cuando el titular de un registro marcario ha dejado de usar su marca durante el término de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de caducidad respectiva, sin causa justificada.

Ahora bien, del análisis adminiculado y en conjunto de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, esta autoridad estima que no acredita el uso de la marca en los términos establecidos en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en relación con el 130 de la ley de la materia, es decir, que la demandada no aportó ningún medio de prueba que hiciera suponer que la demandada ha venido explotando la marca ELEKTRA 401675, para colores, barnices, lacas, preservativos contra la herrumbre (antioxidantes), y el deterioro de la madera, materias titoreas, mordientes, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, durante el periodo comprendido del 21 de octubre de 1996 al 21 de octubre del 1999, por sí o por licenciatario autorizado, ni acredita alguna causa que constituyera un obstáculo para el uso de la misma.

A mayor abundamiento, las pruebas ofrecidas, sólo demuestran que es titular de los registros marcarios 333964 ELEKTRA, 390819 ELEKTRA, 401672 ELEKTRA y 401673, que respectivamente amparan productos de las clases 9, 35, 36 y 42; asimismo, de las pruebas aportadas se desprende que se dedica de manera preponderante, a través de un gran número de sucursales, a la comercialización de

muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar, juguetería, videos, el pago de envío de dinero, etc., bajo la denominación ELEKTRA.

En conclusión, la demandada no aporta medio de convicción alguno que otorgue certeza o indicio alguno a esta autoridad de que la parte demandada ha llevado a cabo el uso de la marca 401675 ELEKTRA dentro del periodo comprendido del 21 de octubre de 1996 al 21 de octubre del 1999, para los productos respecto de los cuales fue concedido dicho registro marcario, sino que las probanzas aportadas únicamente permiten advertir que efectivamente la demandada es la titular, entre otras, de la marca cuya caducidad se estudia y que el uso de la misma no se licenció a persona alguna, ni mucho menos existió alguna causa justificada para abstenerse de realizar el uso de la marca 401675 ELEKTRA, que exige la ley para evitar que prospere una acción de caducidad de esta última.

Es por todo lo anterior y del estudio adminiculado de los indicios de uso que de los medios de prueba ya analizados en párrafos anteriores se pudieran desprender y valorados los mismos ahora en su conjunto, esta autoridad estima que con ellos la parte demandada, no permite a este Instituto determinar con certeza que la marca se ha venido usando de manera efectiva como lo señalan los artículos 130 y 152 fracción II en relación con el artículo 62 de su reglamento, máxime que el uso presumible de la marca a través de lo manifestado por la demandada deja una incertidumbre de uso a esta autoridad respecto del periodo comprendido del 21 de octubre de 1996 al 21 de octubre del 1999.

Por lo anterior, resulta cierto que la demandada no acredita a satisfacción de esta Autoridad el uso efectivo de la marca protegida por el registro marcario número 401675 ELEKTRA, ya que de las constancias que obran en autos, se ha advertido que no se comprobó dicho uso por los tres años inmediato anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la referida marca, ello de

conformidad con la totalidad de las pruebas ofrecidas por la demandada en su contestación, por lo que se actualiza plenamente el supuesto jurídico contenido en la causal de caducidad que invocada.

Consecuentemente, al cumplirse los dos supuestos legales a que se refiere el artículo 152 fracción II, en relación con el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta procedente declarar la caducidad del registro marcario número 401675 ELEKTRA.

No es óbice a la conclusión alcanzada, los argumentos planteados por la demandada, a fojas 2 y 3 de su libelo de contestación, respecto a la aplicabilidad del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que en estricto apego a la ejecutoria que se cumplimenta, se procede a analizar.

La demandada afirma, respectivamente a foja 2, párrafos segundo y a foja 3, párrafo segundo y tercero, textualmente que:

“... no le asiste acción ni derecho alguno a la actora para demandar la caducidad del registro marcario cuya titularidad es de mi representada en virtud de que dicho registro se encuentra actualmente en uso conforme a la disposición expresa que se encuentra establecida en el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.”

“... Es la propia actora quien afirma contundentemente que le consta que mi representada el registro marcario de su propiedad en los productos para los cuales fue registrada, cuando lo contrario se acredita en términos del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que el uso de la denominación ELEKTRA ha beneficiado al registro marcario que ahora se encuentra en controversia y por lo tanto así se acredita dicha situación, ...”

“... como ya se citó mi representada es la legítima titular del registro marcario 401675 “ELEKTRA” en clase 02, y el uso del mismo surte efectos de conformidad a lo que establece el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que la solicitud de declaración administrativa de caducidad presentada por la parte actora es inoperante ya que el uso del registro marcario en controversia se acredita en términos del artículo invocado...”

En relación a lo anterior, la accionante del procedimiento indicó a foja 4, de su ocuroso presentado el 6 de junio de 2000, bajo el folio 5912, presentado en desahogo a la vista ordenada mediante el proveído 7613 de 15 de mayo de 2000, que de entenderse la pretensión de la demandada como tal, esto es, que el registro marcario 401675 ELEKTRA, se encuentre beneficiado de la renovación y uso efectuado de otras marcas ELEKTRA, cuya titularidad también le pertenece, se caería en una flagrante violación del artículo 28 Constitucional al permitir monopolios en el uso de registros marcarios, aún cuando éstos no sean usados en el mercado nacional.

Igualmente, manifiesta que “para que un, registro marcado continúe vigente, debe ser usado para amparar los servicios o productos para los cuales fue solicitado, de lo contrario puede ser declarada la caducidad de dicho registro...” y que “... la demandada ha demostrado ser la titular del registro 401675 “ELEKTRA”, lo cual no está en controversia, pero no ha demostrado con medio de prueba alguno que dicho registro se encuentra en uso;...”

Efectivamente, asiste la razón a la accionante del procedimiento cuando aduce que todo registro marcario debe ser usado en los productos o servicios para los cuales fue concedido, de lo contrario procederá la caducidad del mismo, y que la demandada, a través de los medios de convicción que aportó al procedimiento, comprueba la titularidad del registro marcario 401675 ELEKTRA, no así su uso.

En este contexto, de conformidad con los argumentos vertidos por la accionante del procedimiento, es de señalar que el otorgamiento de un registro marcario implica la obligación de que el titular del mismo, debe usarlo para ser aplicado en los productos o servicios para los cuales se registró, de lo contrario procederá la caducidad de dicho registro. Por otra parte, a través de los medios de convicción que aportó la parte demandada, se desprende la titularidad del registro marcario 401675 ELEKTRA, no así su uso, no obstante que éste se encuentre dentro del plazo de vigencia de diez años

contados a partir de su fecha legal, a saber 19 de abril de 1991, ello no implica que se haya usado en forma alguna durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de caducidad origen de este negocio.

En adición a lo anterior, y si bien es cierto que el titular afectado ha beneficiado la renovación del registro controvertido en la marca ELEKTRA, es por demás sabida que las disposiciones legales derivadas del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial se refieren a la renovación de un registro marcario, a continuación se hace una transcripción para mejor proveer:

“ARTICULO 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes”

La disposición anterior establece la posibilidad de que una o varias marcas se beneficien del uso dado a otros registros propiedad del mismo titular, **sin embargo esta autoridad considera que es para el mero efecto de la figura jurídica de la RENOVACIÓN, más nunca para acreditar su uso,** máxime que el artículo 134 de Ley de la materia, exige que se manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que la marca cuya renovación se pretende está siendo usada en por lo menos uno de los productos o servicios para los que se otorgó, concediendo al mismo tiempo, la posibilidad de que el uso declarado en aquella, surta iguales efectos de renovación en los demás que pretenden beneficiarse de éste, sin importar las clases de los productos o servicios que protejan.

Ahora bien, el hecho de que proceda la renovación de todos y cada uno de los registros que se hayan beneficiado del uso declarado bajo protesta de decir verdad, es claramente independiente de la obligación a que se encuentra constreñido el titular de éstos ante un procedimiento administrativo de caducidad por falta de uso de alguno de ellos, en cuyo caso este o el licenciataria que tenga licencia inscrita ante este Instituto,

deberá demostrar el uso del mismo por medio de pruebas naturales, o a través de constancias configuradas en el tiempo por los volúmenes de prestación de los servicios o productos durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, lo que en la especie no queda acreditado.

Lo anterior es así, toda vez que el artículo 135 de la Ley de la materia, en el que la demandada estima se encuadra el registro en controversia, no le es aplicable para los efectos que pretende, por los motivos siguientes:

El numeral en comento, si bien es cierto, establece la posibilidad de que una o varias marcas se beneficien del uso dado a otros registros, esto se limita al trámite de renovación respectivo, pues no debe pasar por alto que precisamente al realizarse el procedimiento a efecto de prolongar la vigencia de un determinado registro la Ley de la materia en su artículo 134, exige que se manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que la marca cuya renovación se pretende esté siendo usada en por lo menos uno de los productos o servicios a los que dicha marca se aplique, asimismo, se concede la facultad, para efectos meramente simplificativos, que el uso declarado en aquélla surta de igual forma para todos los demás registros marcarios del mismo titular, que amporen diferentes clases, es decir, que éste no requerirá más que exhibir junto con la solicitud de renovación de un registro el pago de la tarifa establecida por dicho trámite.

En conclusión, el multicitado artículo 135, no es aplicable cuando un tercero con fundamento en la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, solicita la caducidad de un registro por FALTA DE USO, que justamente es la sanción a que se refiere el artículo 152, estableciendo únicamente este artículo la excepción de que la falta de uso se encuentre justificada a juicio de este Instituto, en este caso para que no caduque un registro este debe estar en uso salvo que la falta de uso se encuentre



justificada, siendo aplicable al caso el artículo 130 de la misma Ley que establece “si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o usuario autorizado que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a que se aplique la marca.” En consecuencia y toda vez que el titular del registro 401675 ELEKTRA no acreditó haber usado la marca para productos pertenecientes a la clase 2 Internacional, y tampoco justificó la falta de uso, procede declarar la caducidad de la misma.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial; es de resolverse y se resuelve:

**I.-** Se declara administrativamente la caducidad del registro marcario 401675 ELEKTRA.

**II.-** Notifíquese esta resolución a las partes.

En contra de dicha resolución la empresa ELEKTRA COMERCIAL, S.A. DE C.V., promovió el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que se ventiló ante la Tercera Sala Regional Metropolitana de dicho Tribunal, bajo el expediente número 2870/02-17-03-2/659/03-PL-08-04, el cual fue resultado por el Pleno de la Sala Superior, cuyos criterios y consideraciones para resolver dicho juicio a favor de la empresa ELEKTRA COMERCIAL, S.A. DE C.V., parte actora en el referido juicio contencioso

administrativo, al declarar la nulidad de la resolución impugnada, se exponen a continuación.

**ACTORA: ELEKTRA COMERCIAL, S.A. DE C.V.**

**TERCERO INTERESADO: JACOBO LANIADO CATTAN**

**AUTORIDAD DEMANDADA: SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE PROCESOS DEL PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**EXPEDIENTE: 2870/02-17-03-2/659/03-PL-08-04**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2004.**

## **R E S U L T A N D O S**

**I.-** Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas el 20 de febrero de 2002, compareció ante este Tribunal; el C. Vladimir Torres Bueno, en representación de ELEKTRA COMERCIAL S.A. DE C.V., a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 018186 de fecha 26 de noviembre de 2001, por medio de la cual la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial declara administrativamente la caducidad del registro marcario 401675 ELEKTRA.

**II.-** Por acuerdo de 12 de marzo de 2002, la Tercera Sala Regional Metropolitana, a quien correspondió conocer del juicio contencioso administrativo, admitió a trámite la demanda, teniendo por ofrecidas y exhibidas las pruebas señaladas en el capítulo relativo, ordenándose asimismo, el traslado correspondiente a las autoridades demandadas, y al C. Jacobo Laniado Cattan, en su carácter de tercero interesado, para que la contestaran dentro del término de ley.

**III.-** Asimismo, a través del escrito ingresado a este Tribunal el 7 de mayo de 2002, el representante legal de la empresa actora presentó, con el carácter de pruebas supervenientes: a) El oficio con número de folio de código de barras 20020049852 de fecha 26 de febrero de 2002, emitido por la Subdirección Divisinal de Procesamiento Administrativo de Marcas, Coordinación Departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto de la renovación de la marca registrada identificada con el número 401675 “ELEKTRA” en clase 02; b) El oficio con número de folio de código de barras 20020049851 de fecha 26 de febrero de 2002, emitido por la Subdirección Divisinal de Procesamiento Administrativo de Marcas, Coordinación Departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, respecto de la renovación de la marca registrada identificada con el número 401673 “ELEKTRA”, en clase 42.

**IV.-** Por escrito ingresado a este Tribunal el 9 de mayo de 2002, el C. Baudelio Hernández Domínguez, en representación del tercero interesado Jacobo Laniado Cattan, contestó el escrito inicial de demanda, sosteniendo la validez de la resolución impugnada.

**V.-** Mediante oficio número JNTF.2002.500, de 11 de junio de 2002, recibido en este Tribunal el 18 de junio siguiente, tanto el Coordinador Departamental de Procedimientos Legales, como la Subdirectora Divisinal de Procesos de Propiedad Industrial, ambas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, produjeron de manera conjunta su contestación a la demanda, sosteniendo la validez de la resolución impugnada.

**VI.-** Con el oficio SGA-ATR-758/02, de fecha 2 de septiembre de 2002, se ejerció la facultad de atracción, con fundamento en lo previsto por el artículo 239-A fracción 1, inciso b) y fracción II, del Código Fiscal de la Federación, y 16 fracción V, y 26 fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

Administrativa, por tratarse de un asunto que versa sobre la interpretación, por primera vez, de disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Por lo tanto, se ordenó a la Sala Regional del conocimiento, notificarlo personalmente a las partes, conforme a lo dispuesto por la fracción II, del numeral citado.

**VII.-** Por auto de fecha 10 de febrero de 2003, el Magistrado Instructor del juicio, concedió a las partes el término contenido en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que formularan sus alegatos por escrito, en la inteligencia de que fenecido dicho plazo, quedaría cerrada la instrucción sin necesidad de declaratoria expresa.

**VIII.-** Mediante auto de 19 de marzo de 2003, se decretó que al haber transcurrido el término concedido a las partes para formular alegatos, derecho que ejercieron tanto la parte actora como el tercero interesado en el juicio, quedó substanciado el procedimiento del juicio y, en cumplimiento al oficio SGA-ATR-758/02, a que se hizo referencia en el resultando sexto de este fallo, se ordenó remitir los autos originales a esta Sala Superior, mediante el acuerdo de Sala de fecha 20 de marzo siguiente.

**IX.-** Por auto de 16 de mayo de 2003, la Presidencia de este Tribunal, tuvo por recibido el oficio número 17-2-3-7654/03 de 20 de marzo siguiente, por el cual el Presidente de la Tercera Sala Regional Metropolitana, remitió los autos del juicio de nulidad 2870/02-17-03-2/659/03-PL-08-04, y se designó como Ponente al Magistrado Manuel L. Hallivis Pelayo, a efecto de que formulara el proyecto de resolución ante el Pleno de la Sala Superior.

### **Criterio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.**

El criterio que utilizó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para reconocer la validez de la resolución impugnada, estuvo basado en las pruebas que al efecto aportaron las partes, en la justipreciación llevada a cabo por dicho Tribunal de las mismas, por lo que a continuación se señala cual fue el sentido del fallo emitido.

### **C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** La existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente acreditada en autos, en términos de lo dispuesto por el artículo 209 fracción III del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, dada la exhibición que de la misma efectúa la parte actora y por el reconocimiento que en ese sentido hacen las autoridades demandadas.

De la transcripción que se hizo en líneas precedentes del escrito inicial de demanda, se desprende que la parte actora adujo de forma medular, que la resolución impugnada deviene ilegal atento a que la autoridad interpreta de forma incorrecta el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues incluso no analizó debidamente el argumento respectivo hecho valer desde el procedimiento administrativo de caducidad. **En efecto, en consideración de la enjuiciante, en el procedimiento administrativo primario se acreditó plenamente la validez de la excepción planteada con base en el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que resulta improcedente que se hubiera declarado la caducidad del registro marcario 401675 ELEKTRA, pues dicha marca se beneficia del uso que la marca ELEKTRA lleva a cabo en otros productos y servicios en los que también se encontraba debidamente registrada.**

A consideración de los Magistrados integrantes de este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los agravios en análisis devienen fundados y por ende suficientes para declarar la nulidad del acto en controversia.

Bajo esa tesitura, resulta que la litis en el presente asunto, se constriñe a delimitar el alcance de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esto es, si la conservación de los derechos derivados de la renovación de un registro marcario contenidos en el numeral en cita, únicamente benefician a la renovación de los diversos registros marcarios, tal y como lo señala la autoridad demandada, o bien, si el alcance de la renovación contenida en el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, consiste en ofrecer al titular la posibilidad de prorrogar la vigencia de los registros marcarios cuando el empleo de la marca se presente en una clase diversa (**las llamadas “marcas de protección”**), y por ende, la posibilidad de acreditar en una acción de caducidad dirigida en contra de una marca con varios registros, precisamente el uso de la marca en una clase diversa, tal y como lo sostiene la demandante.

Así pues, para una correcta resolución del asunto en análisis, resulta conveniente analizar los antecedentes el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de determinar precisamente cuál fue el alcance que el legislador le quiso otorgar al precepto en estudio. En tal sentido, tenemos los siguientes antecedentes:

Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942.

“Artículo 156.- Si se suspende por más de cinco años consecutivos la explotación de una marca registrada, se extinguirán los efectos del registro, a menos que se renueve en la forma especial que previene el artículo 171 de esta ley”.

“Artículo 171.- La solicitud de renovación por falta de uso a que se refiere el artículo 156 de esta ley, para conservar la vigencia de una marca que no se haya explotado, deberá presentarse a la Secretaría antes de que concluya el período de cinco años, desde el día en que se suspenda la explotación. **Esta renovación especial por falta de uso** y los derechos fiscales que por ella se causen, serán sin perjuicio de lo dispuesto por artículo 168 acerca de la renovación periódica de las marcas.”

Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976.

“Artículo 138.- Caducarán de pleno derecho los registros de las marcas que no se renueven en los términos del capítulo VI del presente título cuarto de esta ley”.

“Artículo 140.- La renovación del registro de una marca sólo procederá si el interesado comprueba, en forma fehaciente, su uso efectivo y continuo; es decir, no interrumpido a su aplicación a los productos o servicios que ampare, comprobación que se efectuará independientemente de la señalada en el artículo 117 de la Ley. Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios bastará, para que proceda la renovación de todos los registros que se demuestre el uso efectivo e ininterrumpido por lo menos en alguna de dichas clases.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

“Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que existan causas justificadas para la Secretaría.”

“Artículo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o más clases de productos o servicios bastará que proceda la renovación en alguna de dichas clases para que ocurra en todos los registros, previo el pago de derechos correspondientes.”

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

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos, salvo que exista causa justificada a juicio de la Secretaría.”

Ley de la Propiedad Industrial, Decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 02 de agosto de 1994.- (legislación en vigor)

“Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”

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

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

“Artículo 135.- Si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.”

Conforme a lo anterior, tenemos que no existen elementos suficientes a efecto de delimitar el alcance de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que esta Juzgadora, debe pronunciarse, realizando una interpretación sistemática de lo preceptuado por la Ley de la Propiedad Industrial.

Así pues, en criterio de este órgano colegiado de impartición de justicia, el alcance que se le debe de dar al multicitado artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, es el señalado por la enjuiciante y por ende, que los conceptos de anulación en estudio resulten ser fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada. **Esto es, en opinión de esta juzgadora, la interpretación correcta del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, es en el sentido de que la procedencia de la renovación en alguno de los registros en los que se encuentra registrada una misma marca, surte efectos para el uso, y beneficia a todos los registros,** previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes. Así, el beneficio a que alude el numeral en cita, no solamente alcanza a una solicitud



de renovación, sino que incluso, sirve para acreditar el uso de la marca en diversa clase, cuando se ejercite una acción de caducidad dirigida contra la marca “de protección”.

En efecto, el citado artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece de forma categórica que: “Bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros”. Es decir, por una ficción legal contenida en el numeral en análisis, tenemos que se debe de considerar que por la renovación de un registro marcario, el uso de la marca de las diversas clases, surte efectos, sin que el precepto en comento limite este surtimiento de uso únicamente para efectos de la renovación, razón por la cual no existe motivo por el cual se pretenda limitar este beneficio, como lo pretende la enjuiciada.

En estos términos, tenemos que si la renovación de alguno de los registros surte efectos en cuanto al uso de los demás registros, resulta que no se puede actualizar la causal de caducidad establecida en el artículo 130 de la propia Ley de la Propiedad Industrial, por lo que hace a las “marcas de protección”, cuando efectivamente quede acreditada la renovación de uno de los registros marcarios; máxime que como lo aduce la actora en su demanda, a lo largo de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende la intención del legislador de no permitir que terceros pretendan aprovecharse de una marca de prestigio nacional, a través de una solicitud de caducidad, cuando dicha marca si se encuentra en uso, aunque sea para diversos productos o servicios, esto es, es clara la intención del legislador en el sentido de no promover que, si existe una marca de prestigio, la cual efectivamente fue renovada, un tercero pueda aprovecharse de esa marca.

Así pues, de la interpretación integral de los numerales en análisis, tenemos que la caducidad procede cuando una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, sin embargo, por una ficción de la

ley, el uso de una marca surte efectos para los diversos registros de la misma marca por la renovación en alguno de dichos registros, sin que en ninguna parte de los numerales en análisis, o bien, de la Ley de la Propiedad Industrial, se limite esta ficción de surtimiento de uso, únicamente para el caso de la renovación de los registros marcarios,

Con base en lo antes expuesto, tenemos que si bien es cierto que la regla general es que la conservación de los derechos derivados de un registro de marca requiere que su titular explote la marca, también es cierto que el propio artículo 135 en comento establece una excepción, al determinar que basta con que se emplee la marca en una de las clases en la que fue registrada, para que los demás registros, beneficiándose de este hecho, puedan ser renovados; y que incluso, en el caso de que se solicite la declaración administrativa de caducidad de la “marca de protección”, pueda acreditarse el uso, con el supuesto legal establecido en el comentado artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues esta excepción no puede limitarse únicamente para efectos de las renovaciones de los registros, pues la propia ley no hace dicha limitación.

Así pues, si en consideración de los Magistrados integrantes de este Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resulta factible acreditar el uso de la marca 401675 ELEKTRA otorgada para la clase 2 a través de la renovación de la misma marca otorgada para proteger diversos productos o servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 del Ley de la Propiedad Industrial, únicamente resta determinar si efectivamente le fue concedido a la hoy actora la renovación de la marca ELEKTRA otorgada para un diverso producto o servicio.

En este sentido, tenemos que la hoy enjuiciante presentó ante esta Juzgadora la diversa documental pública que obra en autos a foja 519, consistente en el original del oficio de 26 de febrero de 2002, a través del cual la Supervisora Analista de la Coordinación Departamental de Conservación de Derechos de la Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas del Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, comunica la renovación del registro marcario 401673 derivado del escrito presentado el 19 de octubre de 2001 por la hoy actora. Igualmente, tenemos que la hoy enjuiciante presentó ante esta Juzgadora la diversa documental pública que obra en autos a foja 520, consistente en el original del oficio de 26 de febrero de 2002, a través del cual la Supervisora Analista de la Coordinación Departamental de Conservación de Derechos de la Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, comunica la renovación del registro marcario 401675 derivado del escrito presentado el 19 de octubre de 2001 por la hoy actora. Así pues, si la demandante acreditó que en el caso se renovó el registro marcario 401673 ELEKTRA, resulta que efectivamente la actora acreditó el uso de la marca 401675 ELEKTRA en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En conclusión, si la hoy demandante acreditó haber utilizado la marca 401675 ELEKTRA, en términos del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta que la declaración administrativa de caducidad efectuada en la resolución impugnada deviene ilegal, y por ende que proceda su declaratoria de nulidad.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 236, 237, 238, fracción IV, 239 fracción II y 239-A, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, se resuelve:

**I.-** Resultan infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por el tercero interesado en el juicio, por lo que;

**II.-** No se sobresee en el presente juicio contencioso administrativo.

**III.-** La parte actora acreditó su pretensión, en consecuencia;

**IV.-** Se declara la nulidad de la resolución impugnada, la cual quedó debidamente precisada en el Resultando primero de este fallo, por los motivos señalados en el último Considerando.

**V.-** Notifíquese.- Así lo resolvió el Pleno de la H. Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de seis de septiembre de dos mil cuatro.

#### **4.3.1.3.- EL CASO “CAZADORES”.**

El caso “**CAZADORES**” es otro de los ejemplos en los que Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial demuestra su poder de imperium al postular a quien corresponde un determinado derecho de propiedad industrial y, de manera imparcial, asumir el papel de Juez que dirime una controversia en materia de marcas. De igual manera se eligió este caso en particular en virtud de que su sencillez deja en claro cómo es que el IMPI dirime, de acuerdo con los argumentos y pruebas aportadas por las partes, una controversia en materia marcaria. Así tenemos:

**ACTORA: ORGANIZACIÓN CAZADORES, S.A. DE C.V.**

**DEMANDADA: BACARDI & COMPANY LIMITED.**

**EXPEDIENTE: P.C. 643/2002 (C-247) 9161 II.**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2003.**

#### **A N T E C E D E N T E S**

**I.-** De acuerdo a las constancias que obran en los archivos de este Instituto, se encuentra registrada la marca 522999 “**CAZADORES**” (Y/DISEÑO), desprendiéndose de la misma los siguientes datos:

MARCA: 522999 “CAZADORES” (Y/DISEÑO).

TITULAR: BACARDI & COMPANY LIMITED.

FECHA LEGAL: 1 DE MARZO DE 1996.

FECHA DE CONCESIÓN: 28 DE MAYO DE 1996.

FECHA DE PRIMER USO: 19 DE NOMBRE DE 1971.

VIGENTE HASTA: 1 DE MARZO DEL 2006.

CLASE Y PRODUCTOS QUE AMPARA: 32 INTERNACIONAL, CERVEZAS, AGUAS MINERALES Y GASEOSAS Y OTRAS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, BEBIDAS Y ZUMOS, JUGOS DE FRUTAS, SIROPES (JARABES) Y EN GENERAL, TODOS LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE.

TIPO DE MARCA: MIXTA, COMPUESTA POR LA DENOMINACIÓN CAZADORES Y EL DISEÑO QUE SE REPRODUCE A CONTINUACIÓN:



**II.-** Por escrito presentado el día 10 de septiembre del 2002, con folio de entrada 9161, Jorge Alejandro Martínez Quirarte, en representación de la empresa ORGANIZACIÓN CAZADORES, S.A., solicitó la declaración administrativa de caducidad de la marca 522999 “CAZADORES” (Y/DISEÑO), invocando como causal de caducidad la derivada de la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 155 y 130 del mismo Ordenamiento y con el

artículo 62 de su Reglamento y a efecto de acreditar la causal de caducidad antes mencionada ofreció como pruebas las que señaló en su escrito inicial de demanda.

**III.-** Por oficio número 15942, de fecha 18 de septiembre del 2002, se ordenó emplazar a la demandada, y con copia simple de la solicitud de antecedentes, el día 17 de octubre del 2002, se llevó a cabo el emplazamiento, en el que se le concedió un mes contado a partir del día siguiente al en que surtió sus efectos la mencionada notificación, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

**IV.-** Mediante escrito presentado ante el Instituto, el día 18 de noviembre del 2002, bajo el registro de entrada número 11520, Antonio Belaunzarán Martínez, en representación de la empresa BACARDI & COMPANY LIMITED, dio contestación a la solicitud de referencia, oponiendo las excepciones que consideró pertinentes y ofreciendo como pruebas las que señala en su escrito de contestación.

**V.-** Mediante escrito presentado por vía facsimilar el 18 de noviembre del 2002, y presentado ante el Instituto el día 19 del mismo mes y año, con folio 11568, Antonio Belaunzarán Martínez, en representación de la empresa BACARDI & COMPANY LIMITED, presentó el original del instrumento notarial 4671, de fecha 7 de noviembre del 2002.

**VI.-** Mediante oficio número 20263, de fecha 11 diciembre del 2002, se tuvo por admitido el escrito de contestación, desechándose la escritura pública numero 4671, ofrecida como prueba bajó el numeral 1, asimismo se concedió a la actora el plazo de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera sus efectos la notificación del acuerdo de referencia, para efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el escrito de su contraparte.

**VII.-** Mediante el escrito recibido por vía facsimilar el 18 de noviembre del 2002, y presentado ante el Instituto el día 19 del mismo mes y año, con folio de entrada 11568, Antonio Belaunzarán Martínez, en representación de la empresa BACARDI & COMPANY LIMITED, solicitó que se tuviera por admitido el instrumento notarial 4671, en virtud de haberlo presentado el mismo día que su escrito de contestación, acordándose de conformidad lo anterior, mediante el oficio número 20737, de fecha 19 de diciembre del 2002.

**VIII.-** Por el escrito presentado el 29 de enero del 2003, con folio de entrada 946, Antonio Belaunzarán Martínez, en representación de la empresa BACARDI & COMPANY LIMITED, realizó diversas manifestaciones, mismas que fueron acordadas de conformidad mediante el oficio número 2434, de fecha 18 de febrero de 2003.

**IX.-** Mediante el escrito recibido vía facsimilar en la Oficina Regional de Occidente el 3 de febrero de 2003, presentado en dicha Oficina el día 4, y recibido en el Instituto el día 17 de febrero del mismo mes y año, con folio 1565, Jorge Alejandro Martínez Quirarte, en representación de la empresa ORGANIZACIÓN CAZADORES, S.A., realizó diversas manifestaciones, mismas que fueron admitidas mediante el oficio número 2507, de fecha 19 de febrero del 2003.

**X.-** Por el escrito presentado el 25 de febrero del 2003, con folio 1877, Antonio Belaunzarán Martínez, en representación de la empresa BACARDI & COMPANY LIMITED, realizó diversas manifestaciones, mismas que fueron admitidas mediante el oficio número 3055, de fecha 28 de febrero del 2003.

**XI.-** Mediante el escrito presentado en la Oficina Regional de Occidente el 26 de febrero del 2003, y recibido en dicho Instituto el día 28 del mismo mes y año, con folio 1988, Jorge Alejandro Martínez Quirarte en representación de la empresa

ORGANIZACIÓN CAZADORES, S.A., realizó diversas manifestaciones, mismas que fueron admitidas mediante el oficio número 3103, de fecha 28 de febrero de 2003, en el que se tuvo por concluida la etapa de integración de este asunto.

#### **Criterio del Instituto.**

El criterio que utilizó el IMPI para proceder a declarar la caducidad del registro marcario estuvo basado en las pruebas que al efecto aportaron las partes y en la apreciación legal llevada a cabo por el Instituto de las mismas. Veamos a continuación cual fue el sentido del fallo emitido.

### **C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERA.-** La competencia de dicho Instituto para resolver el procedimiento que nos ocupa, se fundó en lo dispuesto por los artículos 155, 187, 188 y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial, 1° 3° y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1°, 2° 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 1°, 3° y 5° del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

**SEGUNDA.-** Como única causal de caducidad, la parte actora invoca los supuestos contemplados en los artículos 130, 152 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial y 62 del Reglamento de dicho ordenamiento, sosteniendo que la marca 522999 “CAZADORES” (Y/DISEÑO), no se ha usado en el periodo que comprende a los tres años que anteceden a la presente solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Previo al ofrecimiento de las pruebas con las que pretende repeler la acción de la empresa ORGANIZACION CAZADORES, S.A., la demandada aseveró que la marca 522999 “CAZADORES” (Y/DISEÑO), no se encuentra en desuso, fundando sus



argumentos en el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial que se transcribe a continuación a efecto de interpretarlo en relación al presente asunto:

#### LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

“ARTICULO 135.- Si una marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.”

La existencia del precepto anterior tiene como finalidad, que el titular de un signo distintivo, registrado para amparar diversos productos o servicios, pueda replantear la vigencia de los mismos con un solo trámite, previa presentación del comprobante de pago de la tarifa correspondiente a cada uno de ellos, de esta manera, todas las marcas se mantienen vigentes, y por tanto, continúan surtiendo sus efectos legales.

En concreto, el artículo en comento se refiere exclusivamente a la posibilidad de prorrogar la vigencia de diversos registros marcarios, propiedad de un solo titular, lo que conduce a esta Autoridad a concluir, que aún y cuando éstos se encuentren vigentes por haberse satisfecho el trámite de renovación correspondiente, esta circunstancia no obsta para asegurar que efectivamente dicho signo distintivo se use en la manera en que fue solicitado, situación que debe acreditarse con otros medios de prueba, en un procedimiento contencioso como el que ahora nos ocupa.

Así, una vez aclarado que la renovación de un registro marcario, no implica el uso del mismo, sino únicamente que se agotó el trámite con el objeto de que continúe surtiendo sus efectos legales, se aclara que de la interpretación que este Instituto ha efectuado del artículo 135 en comento, **se desprende que el mismo es aplicable al trámite de renovación de un registro marcario, y no es un caso de excepción a la causal de caducidad prevista en la ley de la materia, en virtud de que por encima**

**de dicha circunstancia, las marcas deben estar en uso, pues en caso contrario, incurrirían en el supuesto de caducidad de referencia, independientemente de que la marca se haya renovado en tiempo o no;** dilucidado lo anterior, se procede al estudio y valoración de las pruebas ofrecidas por la demandada tendientes a acreditar el correcto uso y explotación de la marca citada al rubro, durante el periodo de tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, que dio origen a este procedimiento.

Así, de la valoración recién efectuada, esta Autoridad concluye que, aún y cuando la demandada acredita el uso de la denominación CAZADORES durante el periodo que exige la causal de caducidad invocada por la parte actora, dicho uso no corresponde a cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos, jugos de frutas, siropes (jarabes) y en general, todos los productos comprendidos en la clase 32 internacional, en amparo de los cuales fue registrada la marca controvertida, motivo suficiente para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 así como por la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial y 62 de su Reglamento, surta efectos el que la parte demandada dejó de usar su marca en territorio nacional, durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Por lo que respecta a la segunda hipótesis, relativa a que no exista causa justificada a juicio de este Instituto, para que la marca que nos ocupa haya dejado de usarse, y ante la inexistencia de elementos probatorios que acrediten lo contrario, se resuelve que la falta de uso del registro marcario citado al rubro, es imputable únicamente a su titular y no a causas ajenas a éste, razón por la cual se actualiza en la especie dicha hipótesis de caducidad.

De conformidad con los razonamientos vertidos en la presente resolución, se concluye que se actualiza en la especie la causal de caducidad invocada por la empresa

ORGANIZACIÓN CAZADORES, S.A., toda vez que de las pruebas ofrecidas por la demandada, no se desprende el uso de la marca 522999 “CAZADORES” (Y/DISEÑO) en los productos para los cuales fue registrada, motivo por el cual resulta procedente declarar administrativamente la caducidad del registro marcario 522999 “CAZADORES” (Y/DISEÑO), propiedad de la empresa BACARDI & COMPANY LIMITED.

En contra de dicha resolución la empresa BACARDI & COMPANY LIMITED, promovió Juicio de Amparo, mismo que se ventiló ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el expediente número 599/2003, cuyos criterios y consideraciones para resolver dicho juicio dictando el sobreseimiento del mismo, se exponen a continuación.

**QUEJOSA: BACARDI & COMPANY LIMITED.**

**TERCERO PERJUDICADO: ORGANIZACIÓN CAZADORES, S.A.**

**AUTORIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECTORA DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

**EXPEDIENTE: 599/2003**

**FECHA DE RESOLUCIÓN: 13 DE AGOSTO DE 2003.**

## **R E S U L T A N D O S**

**PRIMERO.-** Por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil tres, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, del cual, por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Quinto de Distrito “A”, en la misma materia y jurisdicción, compareció ANTONIO BELAUNZARÁN MARTÍNEZ, en su carácter de apoderado legal de BACARDI & COMPANY LIMITED, a solicitar el Amparo y la Protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que señaló en dicho escrito.

**SEGUNDO.-** La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que las garantías violadas en su perjuicio son las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**TERCERO.-** Por acuerdo de siete de abril de dos mil tres, se admitió la demanda de garantías y se registró bajo el número 599/2003, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional la que, previo diferimiento, tuvo lugar en los términos del acta que antecede.

### **Criterio del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.**

El criterio que utilizó el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para dictar el sobreseimiento de la resolución impugnada, estuvo basado en las pruebas que al efecto aportaron las partes, en la justipreciación llevada a cabo por dicho Juzgado de las mismas, por lo que a continuación se señala cual fue el sentido del fallo emitido.

## **C O N S I D E R A C I O N E S**

**PRIMERO.-** Con apego al artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte que al momento de substanciarse el procedimiento administrativo de caducidad de marcas, se produjo una violación manifiesta de la ley que dejó a la quejosa en estado de indefensión, pues se infringieron las garantías de legalidad y

seguridad jurídicas consagradas en el numeral 16 Constitucional, lo cual conduce a dispensar la protección constitucional.

Al respecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia cuya clave de identificación es 3a./J22(5/98) sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 399, tomo III, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de enero a junio de 1989, octava época, que dice:

“SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, IMPLICA UN EXAMEN CUIDADOSO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos previstos en la propia ley, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Este dispositivo no puede ser tomado literalmente, pues si así se hiciera, su contenido se volvería nugatorio habida cuenta que contra los actos de autoridad arbitrarios e ilegales, el agraviado siempre podrá defenderse a través del juicio constitucional, de manera que la indefensión prevista nunca se presentaría; en cambio, una saludable interpretación del citado numeral permite sostener que la suplencia en la deficiencia de la demanda, ha lugar cuando el examen cuidadoso del problema que se plantea hace patente que la responsable infringió determinadas normas en perjuicio del quejoso, quien como consecuencia de ello, quedó colocado en una situación de seria afectación a sus derechos que de no ser corregida, equivaldría a dejarlo sin defensa.”

Se entiende por violación manifiesta de la ley que deje sin defensa, aquella actuación en el auto o resolución reclamada de las autoridades responsables, que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables.

Se dice lo anterior, toda vez que del análisis de la demanda de amparo así como de sus anexos, en relación con los actos que se reclaman, se concluye que las

resoluciones y el procedimiento de que se trata no se encuentran debidamente fundados y motivados ya al pronunciarse estos, en el sentido de declarar administrativamente la caducidad de marcas, se aplicó el Código Federal de Procedimientos Civiles, que no es el ordenamiento adecuado para el caso que nos ocupa, pues, es de explorado derecho que todo procedimiento administrativo que se substancie ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se debe de aplicar en forma supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Suplidos en su deficiencia los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en el presente juicio de amparo, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, al existir una violación manifiesta en el procedimiento administrativo de caducidad de marcas, en atención a las siguientes consideraciones de derecho.

Establecido lo anterior, cabe mencionar que de las constancias de autos se desprende que durante la tramitación del procedimiento administrativo de solicitud de declaración administrativa de caducidad de registros marcarios, el ordenamiento jurídico que sirvió de sustento, fue el Código Federal de Procedimiento Civiles, tal y como se desprende del acuerdo de once de diciembre de dos mil dos, donde se admitió la contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad de la marca citada (fojas 163 y 541 de los anexos del sumario constitucional); acuerdo por el cual se tienen por admitidas diversas probanzas, de diecinueve de diciembre de dos mil dos, así como las resoluciones donde se declara administrativamente a caducidad de los registros marcarios, de veintiocho de febrero de dos mil dos, se apoyaron en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Lo anterior, permite poner de manifiesto que durante la tramitación del procedimiento administrativo para declarar la caducidad de los registros de marca 386081 y 522999, se dio una violación manifiesta de la ley que dejó sin defensa al

impetrante de amparo, pues al haberse aplicado normas procedimentales diferentes a las que rigen el acto reclamado, que en el caso concreto lo era a Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y no el Código Federal de Procedimientos Civiles, el quejoso no tuvo a certeza jurídica de conocer cuál era el ordenamiento aplicable, por ejemplo en el supuesto de la interposición de algún medio de defensa.

En las relatadas condiciones, este Órgano de control constitucional estima que debe concederse el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, en contra de la resolución de veintiocho de febrero de dos mil tres, dictada dentro del procedimiento administrativo al que se ha hecho mención, para el efecto de que la responsable deje insubsistente todo lo allí actuado y, por vía de consecuencia, emita otra en al que ordene la reposición de todo el procedimiento de que se trata, a partir de la fecha en que se hubiere aplicado supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y ordene la substanciación del mismo, esta vez, con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En contra de dicha resolución la empresa ORGANIZACIÓN CAZADORES, S.A., promovió Recurso de Revisión ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que se ventiló ante el Decimosegundo Tribunal Colegiado, bajo el expediente número R.A.- 544/2003, en el que mediante sentencia dictada en fecha 31 de mayo de 2004, resolvió: *“PRIMERO: En la materia de la revisión SE REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO: SE SOBRESSEE en el juicio de amparo, promovido por BACARDI & COMPANY LIMITED, respecto de los actos que se reclamaron a la Subdirectora Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, consistentes en los oficios Nos. 02941 y 02801 en los que se declaró la caducidad de los registros Nos. 386081 CAZADORES y 522999 CAZADORES Y DISEÑO, por las razones expuestas en el último considerando de la presente ejecutoria.”*

Nótese pues, cómo es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa encargada de aplicar las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, según así lo establece el artículo 1º de dicho ordenamiento legal, en los tres casos anteriormente mostrados aplica la hipótesis normativa contenida en el artículo 135 de dicha Ley, en base a consideraciones expuestas en legislaciones anteriores las cuales no constituyen derecho positivo mexicano, pues en los tres casos de mérito señaló que dicho artículo sólo se aplicaba para el sólo efecto de la RENOVACIÓN de un registro marcario, más no así para demostrar el uso de una marca que se encuentra registrada en diversas clases.

De ahí que no exista ante instancias judiciales superiores un criterio uniforme en cuanto a la interpretación que se le tenga que dar al referido artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues en el caso VOGUE tanto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, convinieron con dicho Instituto en el sentido de que dicho artículo sólo se aplicaba para el sólo efecto de la RENOVACIÓN de un registro marcario, más no así para demostrar el uso de una marca que se encuentra registrada en diversas clases.

Más sin en cambio, en el caso ELEKTRA el propio Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, discernió del criterio inicialmente adoptado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al haber considerado lo contrario, esto es, al haber considerado que el artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, beneficia a una marca que se encuentre registrada en diversas clases de productos y/o servicios y que el uso que se le dé a dicho signo distintivo le beneficiará a los demás registros aún y cuando éstos no se exploten en los productos y/o servicios para los que fue registrada dicha marca.

Y por último en el caso CAZADORES, simplemente tanto el Juzgado de Distrito que conoció del mismo, como el Tribunal Colegiado resolutor del recurso de



revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por el primero de los citados, se abstuvieron de pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, es decir, en realizar manifestación alguna en torno a la aplicabilidad o inaplicabilidad del tantas veces referido artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De lo anterior, se desprende que la renovación de un registro marcario, “no implica el uso del mismo, sino únicamente que se agotó el trámite con el objeto de que continúe surtiendo sus efectos legales, aclarando que de la interpretación que el Instituto efectúa del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, se desprende también que el mismo es aplicable al trámite de renovación de un registro marcario y no es un caso de excepción a la causal de caducidad prevista en el artículo 152 fracción II de la ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que por encima de dicha circunstancia, las marcas deben estar en uso, pues en caso contrario, incurrirían en el supuesto de caducidad de referencia, independientemente de que la marca se haya renovado en tiempo o no<sup>63</sup>; de lo anterior, se procede entonces al estudio y valoración de las pruebas ofrecidas por el titular de la marca afectada de caducidad; tendientes a acreditar el correcto uso y explotación de la marca, durante el periodo de tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad del registro marcario correspondiente.

Por otro lado, del mismo artículo 135 de la Ley de la materia, puede argumentarse que este permite que el titular de la misma marca que ampara determinados productos o servicios pueda conservar la vigencia de esta, siempre que proceda la renovación en uno de tales registros, beneficiando a los otros.

De conformidad con el contenido del artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, se acredita **el uso** y renovación de la marca y surte efectos y beneficia a otro

---

<sup>63</sup> Resolución 02941. Gaceta de la Propiedad Industrial. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. México. Febrero 28, 2003

u otros registros, al tratarse de la misma marca registrada para amparar y proteger diferentes productos o servicios contenidos en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

En dicho artículo, conforme lo expresado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, (CASO VOGUE), “no se distingue que el beneficio no sea aplicable para acreditar el uso efectivo de otra marca, ya que es claro al señalar que la renovación en alguno de los registros de marca de un mismo titular, es suficiente para que su uso surta efectos y beneficie a todos los demás registros marcarios, lo que implica que tal dispositivo obliga a tener por reconocido el uso de una o más marcas, con motivo de la renovación de otra, por lo que no están facultadas las autoridades para cuestionar sobre la validez del uso efectivo.”<sup>64</sup>

Una posición vertida en la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, (CASO VOGUE) señala que “los artículos 134 y 135 favorecen la vigencia del registro, haciéndola extensiva a otros registros de una misma marca, pero dicho beneficio no puede ni debe entenderse extensivo para el uso efectivo de la marca.”<sup>65</sup>

Para que proceda la renovación de diversos registros, respecto de una misma marca, basta que su titular manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, el uso ininterrumpido de la marca en uno de dichos registros, para hacerlo extensivo a los demás. Pero eso solamente simplifica la vigencia de los registros marcarios, para efectos de la caducidad prevista en la fracción I, del artículo 152, de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que ello implique el uso efectivo de las marcas, para efectos de la fracción II, del propio numeral.

---

<sup>64</sup> Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo DA 319/2004. México. Noviembre 8, 2004

<sup>65</sup> Séptima Sala Regional Metropolitana. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Expediente 26363/03-17-07-2. México. Mayo 3, 2004

Entonces, para acreditar que un registro marcario no ha caducado en los términos de los artículos 134, 135 y 152, fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, basta que se realice el pago de derechos correspondientes a la renovación de registros y se manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, que al menos en uno de ellos la marca se ha explotado, pues para la sola vigencia de derechos, sin intervención de un tercero afectado, basta la presunción del uso de la marca.

Para efectos de los artículos 130 y 152 fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial; esto es, cuando un tercero solicita la declaratoria de caducidad de un registro marcario, el titular de ésta debe acreditar fehacientemente su uso efectivo en los productos para los cuales fue registrada, con independencia de la vigencia de derechos.

Al respecto de lo anterior conviene apuntar la siguiente tesis jurisprudencial sobre la carga de la prueba en la extinción por falta de uso de marca:

*“MARCAS, EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA. Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento controversial, para declarar la extinción de una marca por falta de uso, debe regirse por las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y cuando se desconozca la capacidad. Y si la acción ejercitada se funda en que la marca de que se trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podría ser probado por la parte actora, la que cuando más podría probar que en algunos establecimientos comerciales no se la explota. En cambio para el demandado sí sería perfectamente posible probar el hecho positivo consistente en que la explotación se realizó, con cualquier prueba adecuada para ello.”<sup>66</sup>*

---

<sup>66</sup> Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión RA-2897/71. José Lozomio Quiroz. México. 8 de Febrero de 1972.

#### **4.4.- PROPUESTA**

La vigencia de derechos y el uso efectivo de una marca son conceptos distintos. Los artículos 134 y 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, favorecen la vigencia de derechos de un registro, haciéndola extensiva a otros registros de una misma marca, pero dicho beneficio no puede ni debe entenderse para el uso efectivo de la marca.

De lo anterior, puede indicarse que para que proceda la renovación de diversos registros, respecto de una misma marca, basta que su titular manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad, el uso interrumpido de la marca de uno de dichos registros, para hacerlo extensivo a los demás; ello simplifica la vigencia de los registros marcarios, para efectos de la caducidad prevista en la fracción I del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, sin que ello implique el uso efectivo de las marcas, para efectos de la fracción II del propio numeral.

Si un tercero solicita la declaración de caducidad de un registro marcario, el titular debe acreditar fehacientemente su uso efectivo en los productos para los cuales fue registrada, con independencia de la vigencia de los derechos, y en atención a los efectos de los artículos 130 y 152 fracción II de la ley en cuestión.

Considerando lo anterior, la propuesta de reforma al artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial que señala que si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes, debería hacer referencia a la situación de caducidad y a la solicitud de declaración de caducidad promovida por un tercero, a fin de señalar de forma explícita que la renovación establece una vigencia de derechos, no la acreditación de un uso efectivo.

En este sentido, la propuesta de reforma al artículo 135 sería:

***“Con excepción de lo establecido en el artículo 130 de esta ley; si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para actualizar la vigencia de derechos y que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.***

***En el caso de que un tercero solicite la declaratoria de caducidad de un registro marcario, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene la facultad para verificar el uso efectivo de la marca, con independencia del párrafo anterior. De igual forma, el Instituto conserva la facultad de iniciar un procedimiento de declaración administrativa de caducidad de oficio.”***

Derivado de la propuesta anterior, se estima que la interpretación de la autoridad en materia de propiedad industrial, de los tribunales administrativos, de los litigantes, de las empresas y los particulares, resulta acotada, de mayor puntualización en beneficio de la economía de un proceso, pero sobre todo de la justicia que pretende ofrecer la ley para beneficio de los gobernados.

En todo caso la reforma propuesta pretende establecer que para la ley y la interpretación de la autoridad se oriente hacia la consideración de que el artículo regula la figura jurídica de la acreditación de uso derivada de otro registro que efectivamente se explota en los productos para los cuales dicho signo distintivo se registró, más no así para que se pueda realizar la renovación en otros registros marcarios como consecuencia de que ésta procedió en un diverso registro, cuya explotación se lleva a cabo, máxime cuando el artículo 134 de la Ley de la materia, exige que se manifieste por escrito y bajo protesta de decir verdad que la marca cuya renovación se pretende realizar, está siendo usada en por lo menos uno de los productos o servicios para los que se otorgó.

También con la reforma se indica con claridad que el artículo 135 reformado acota cuando un tercero con fundamento en la fracción II del artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial solicita la caducidad de un registro por falta de uso.

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- El grabado, el dibujo, la pintura y la escritura, entre otros medios artísticos, han sido una forma de manifestar los pensamientos y emociones de los seres humanos.

SEGUNDA.- El derecho de autor, en México, data del año de 1824, en el que el General Mariano Salas expidió un decreto para la protección de las obras literarias y artísticas.

TERCERA.- Las primeras evidencias sobre marcas en la Nueva España, fueron las realizadas sobre papel de filigrana que fue traído de España en el siglo XVI. Los fabricantes de papel español, a fin de distinguirse entre productores, marcaron sus productos con las denominadas marcas transparentes o de agua.

CUARTA.- La Propiedad Intelectual se divide en dos grandes rubros: el primero de ellos conocido como Propiedad Industrial, en donde encontramos a las Invenciones, a los Signos Distintivos, así como a los Secretos Industriales. Por otro lado, tenemos el rubro de los Derechos de Autor, en donde se encuentran ubicadas las creaciones artísticas y literarias.

QUINTA.- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es un organismo dedicado a garantizar la protección de los derechos de los creadores y los propietarios de Propiedad Intelectual, a nivel mundial, asegurando que se reconozca y recompense a los inventores y autores por su inventiva.

SEXTA.- Una marca es todo Signo Visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; existen marcas de productos, de servicios, las hay nominativas, innominadas, mixtas y tridimensionales; al igual que las

Marcas Colectivas, es decir, las que se componen de cualquier signo o medio distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes, o prestadores de servicios legalmente constituidos, solicitan para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros, respecto de los productos o servicios de terceros que no forman parte de esas asociaciones.

SÉPTIMA.- Respecto del concepto y funciones de las marcas, para que éstas tengan validez deben cumplir con determinados requisitos esenciales, es decir, ser distintivas, pues deben identificar un producto o servicio, entre los productos y servicios de la misma especie o clase, ofrecidos por los competidores, evitando la confusión; deben ser novedosas, esto es, diferenciar el producto a través de un signo distintivo nuevo y diverso; especiales y lícitas, o sea, evitar ir en contra de la moral, las buenas costumbres, el orden público, así como ser despectivas, engañosas, fraudulentas e inducir al error.

OCTAVA.- La legislación mexicana sobre la Propiedad Industrial, comprende la Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Asimismo, corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la aplicación e interpretación, para efectos administrativos, de la Ley de la Propiedad Industrial y de su reglamento, según el artículo primero de ambos ordenamientos. Así, el IMPI es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, que funciona como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

NOVENA.- El artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que pueden constituir una marca: 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; las formas



tridimensionales, incluyendo dentro de este tipo de signos distintivos a los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos; además, los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, así como el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

DÉCIMA.- De acuerdo con el artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, el registro de marca tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

DÉCIMA PRIMERA.- Existen varias palabras o figuras que no pueden registrarse como marca, en atención tanto a lo señalado por el artículo 4º y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, como por ejemplo: las marcas que sean contrarias a la moral o a las buenas costumbres, los hologramas, las formas tridimensionales que sean de dominio público, las letras, los colores aislados, los nombres, firmas y retratos de personas, las marcas engañosas, una marca que sea semejante en grado de confusión a otra previamente registrada o en trámite de registro, etcétera.

DÉCIMA SEGUNDA.- El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece sanciones de tipo administrativo para aquellos que infrinjan los derechos de propiedad industrial, contemplados en la Ley de la materia, sanciones que van desde una multa administrativa hasta la clausura definitiva de un establecimiento comercial y el arresto administrativo.

DÉCIMA TERCERA.- La marca de protección o marca de defensa, se considera como aquel signo distintivo que pudiera encontrarse registrado en todas y cada una de las clases especificadas en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, establecida conforme al Arreglo de Niza. Así, un fabricante de productos o un prestador de servicios, puede en todo momento solicitar ante el Instituto Mexicano de

la Propiedad Industrial, el registro de un signo distintivo, entiéndase marca, con el objeto y ánimo de encontrarse total y absolutamente protegido en todas las clases del nomenclator oficial.

DÉCIMA CUARTA.- Para efectos de mantener vigentes los derechos de una marca de protección, a diferencia de las marcas que no son consideradas como tal, una marca de protección tiene una vigencia de diez años IMPROORROGABLES, esto es, las mismas no se pueden o no deberían de ser renovadas, puesto que al ser consideradas como marcas que no se encuentran en uso para los productos o servicios para los que fueron registradas, luego entonces las mismas tendrían que volverse a solicitar. O bien, durante cada tres años se tendría que solicitar la cancelación voluntaria de una marca de protección, y volver a solicitar su registro con la finalidad de mantener vigentes los derechos que se generen con dicho signo distintivo.

DÉCIMA QUINTA.- Resulta necesaria una modificación al artículo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, con el objeto de que exista un criterio uniforme en cuanto a lo que se establece en dicho numeral, ya que en la actualidad persisten diversos criterios por lo que hace a la interpretación del mismo; en este sentido y desde la perspectiva del sustentante, la propuesta de reforma al artículo 135 sería:

***“Con excepción de lo establecido en el artículo 130 de esta ley, si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos registros para actualizar la vigencia de derechos y que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentación del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.***

***“En el caso de que un tercero solicite la declaratoria de caducidad de un registro marcario, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene la facultad para verificar el uso efectivo de la marca, con independencia del párrafo anterior. De igual forma, el Instituto conserva la facultad de iniciar un procedimiento de declaración administrativa de caducidad de oficio.”***

# FORMATO ÚNICO DE INGRESOS POR SERVICIOS

ESTE FORMATO ES DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA



PERIFÉRICO SUR 3106  
COL. JARDINES DEL PEDREGAL  
DELEG. ALVARO OBREGÓN  
01900 MÉXICO, D.F.

NÚMERO DE FOLIO  
**4082416**

NÚMERO DE SOLICITUD:

No. PATENTE, REGISTRO O PUBLICACIÓN:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> PATENTE            | <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE INVENCION | <input type="checkbox"/> NOMBRE COMERCIAL       |
| <input type="checkbox"/> MODELO DE UTILIDAD | <input type="checkbox"/> MARCA                    | <input type="checkbox"/> DENOMINACIÓN DE ORIGEN |
| <input type="checkbox"/> DISEÑO INDUSTRIAL  | <input type="checkbox"/> AVISO COMERCIAL          | <input type="checkbox"/> OTROS                  |

R.F.C. IMP 931211 NE1



CONCEPTO	ARTÍCULO TARIFA	INCISO TARIFA	IMPORTE												
<b>PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>															
50% DE DESCUENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO INSTITUCIONES EDUCATIVAS INVENTORES INDEPENDIENTES			<table border="0"> <tr><td>TOTAL TARIFA</td><td>\$</td></tr> <tr><td>I.V.A.</td><td>\$</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$</td></tr> <tr><td>ACTUALIZACIÓN</td><td>\$</td></tr> <tr><td>RECARGOS</td><td>\$</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>\$</td></tr> </table>	TOTAL TARIFA	\$	I.V.A.	\$	SUBTOTAL	\$	ACTUALIZACIÓN	\$	RECARGOS	\$	TOTAL A PAGAR	\$
TOTAL TARIFA	\$														
I.V.A.	\$														
SUBTOTAL	\$														
ACTUALIZACIÓN	\$														
RECARGOS	\$														
TOTAL A PAGAR	\$														

GEMINIS EDITORES E IMPRESORES, S.A. DE C.V. Emma No. 75 Col. Naltilitas, C.P. 03500 Tel.: 55 90 70 90 R.F.C.: GEI890423F51 Ficha de inclusión de la Autorización en la Página de Internet del SAT: 7/07/2003 Comprobantes elaborados el 20 de octubre de 2006, Vigencia del 20 de octubre de 2006 al 20 de octubre de 2008. Número de Aprobación del Sistema de Control de Impresiones Autorizadas: 1025977. Folio de 3,995,001 a 4,095,000. Traje de 100,000

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

**DATOS DEL TITULAR O SOLICITANTE**

NOMBRE \_\_\_\_\_

DOMICILIO \_\_\_\_\_  
CALLE, NÚMERO, COLONIA Y CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN/ESTADO \_\_\_\_\_

R.F.C. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE

**USO EXCLUSIVO IMPI**

FECHA DE RECEPCIÓN \_\_\_\_\_

LUGAR \_\_\_\_\_  
DELEGACIÓN S.E. 6 I.M.P.I.

LUGAR \_\_\_\_\_

FECHA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE/EXPEDIENTE DEL SOLICITANTE

**SELLO DEL BANCO**

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

\* Llene los espacios preferentemente a máquina o letra de molde con tinta negra.

**“UTILIZAR UN FORMATO PARA CADA TRÁMITE”**

<b>NÚMERO DE SOLICITUD: No. PATENTE, REGISTRO O PUBLICACIÓN:</b>	Escriba únicamente cuando se trate de solicitudes. Escriba el número del expediente de patente, registro o publicación de nombre comercial que corresponde.
<b>RECUADROS:</b>	Marque el recuadro de la figura con la que se relaciona su pago.
<b>CONCEPTO:</b>	Indique el concepto por los servicios que se requieren, incluyendo el artículo, fracción y, en su caso, el inciso, en la columna que corresponda de conformidad con la tarifa vigente.
<b>Importe:</b>	Anote la tarifa correspondiente en la línea relativa al concepto por el que se paga.
<b>Total tarifa:</b>	Escriba la suma de las cantidades que se relacionan en la columna de Importe.
<b>I.V.A.:</b>	A la suma total de tarifas, aplique la tasa vigente correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.
<b>Actualización:</b>	Indique la cantidad a pagar por concepto de actualización, la que se calculará de conformidad con lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación.
<b>Recargos:</b>	Indique la cantidad a pagar por concepto de recargos, los que se calcularán de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.
<b>Total de pago:</b>	Anote la cantidad que resulte de la suma del total de la tarifa, del Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, de la actualización y los recargos a pagar.
<b>50% de descuento:</b>	Marque el recuadro correspondiente, según sea el caso, quedando entendido que el 50% de descuento, se efectuará sólo cuando proceda.
<b>DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Escriba el nombre completo, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes incluyendo, la homoclave que corresponda.
<b>FECHA DE RECEPCIÓN:</b>	Para uso exclusivo del IMPI.
<b>LUGAR DE LEGACIÓN S.E. ó I.M.P.I.:</b>	Escriba únicamente cuando se pague en el interior de la República, indicando la población y Estado en el que se encuentra la oficina receptora de documentos.

\* La hoja de color blanco sin la parte desprendible (comprobante del banco) y la hoja rosa, se presentan en el Instituto o Delegación de S.E. ó I.M.P.I., según sea el caso, anexas a la solicitud o promoción respectiva. La hoja amarilla es el comprobante del Usuario.

\* Para evitar trámites innecesarios, verifique que la institución bancaria selle el formato en el recuadro de la parte inferior derecha donde dice “sello del banco”, en la ficha de depósito (parte desprendible) y en las hojas rosa y amarilla.

\* Área de Atención al Público en el D.F.:  
Arenal No. 550, Col. Tepepan-Xochimilco, C.P. 16020, Delegación Xochimilco, México, D.F.

Oficina Regional Norte del IMPI.  
Av. Fundidora No. 501 Edif. Cintermex.  
Primer Nivel Local 66 Colonia Obrera  
C.P. 64010 Monterrey, Nuevo León.

Oficina Regional Occidente del IMPI.  
Boulevard Puerta de Hierro Número 5200  
Primer Nivel Local 8, Colonia Fraccionamiento  
Puerta de Hierro C.P. 45110, Zapopan, Jalisco.

Oficina Regional Sureste del IMPI  
Calle 33 #501-A 3er. Piso  
Col. Gonzalo Guerrero  
C.P. 97118, Mérida, Yucatán.

Oficina Regional Bajío del IMPI.  
Av. Paseo del Moral # 106 3er. Piso  
Col. Jardines del Moral  
C.P. 37160, León, Guanajuato.

**EN CASO DE REQUERIR INFORMACIÓN SOBRE EL LLENADO DEL PRESENTE  
FORMATO, FAVOR DE DIRIGIRSE A LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN UBICADOS EN LOS  
EDIFICIOS DE ESTE INSTITUTO, O LLAMAR AL TELÉFONO 5624 04 00.**

**UNA VEZ SELLADO EL FORMATO POR EL BANCO NO DEBERÁ AGREGAR NI  
ALTERAR NADA.**

## **BIBLIOGRAFÍA GENERAL**

- ALONSO ESPINOSA, Francisco J. y otros. El Nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001 de 7 de diciembre de Marcas. MERCATURA, Colección Estudios de Derecho Mercantil, Comares, Granada, 2002
- BADENI, Gregorio. Libertad de Prensa. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1995
- BATIZA, RODOLFO. La protección jurídica contra el plagio de la Propiedad Intelectual. Jus. México. 1999
- BECERRA RAMÍREZ, Manuel. (Compilador). Estudio de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina. UNAM. México. 1998
- CABALLERO LEAL, José Luis. Principios generales de Derecho de Autor. En Los aspectos penales del Derecho de Autor. Procuraduría General de la República. Instituto Mexicano del Derecho de Autor. México. 1991
- CARBAJO CASCÓN, Fernando. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet. Aranzadi. España. 2002
- CURTO POLO, Mercedes. La cesión de marca mediante contrato de compraventa. Aranzadi. España. 2002
- CHÁVEZ GÓMEZ, Juan C. Nulidad y Caducidad Parcial de Marcas (Análisis en torno a la Legalidad y Constitucionalidad del criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al declarar la nulidad y caducidad parcial de registros marcarios), Tesis Profesional, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón México, 2007.
- DE LAS HERAS Lorenzo. El agotamiento del derecho de marca. Montecorvo. Madrid. 1994
- DELANO, Frank. El poder de la marca. Compañía Editorial Continental. México. 2002
- ESTRELLA CABRERA, Adolfo. El proyecto de marca: un ajuste entre identidad e imagen. Quiber. España. 2003

GÓMEZ SEGADE, José. Tecnología y Derecho. Marcial Pons. Madrid. 2001

HOMS, R. La era de las marcas depredadoras. McGraw Hill. México. 2003

JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. McGraw Hill. México. 2002

JALIFE DAHER, Mauricio. Propiedad Intelectual. Sista. México. 1994

JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México, preguntas y respuestas. Sista. México. 2003

JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Iniza. México. 1995

LARREA RICHERAND, Gabriel. Tratados Internacionales Multilaterales en Materia de Derecho de Autor. En Los aspectos penales del Derecho de Autor. Procuraduría General de la República. Instituto Mexicano del Derecho de Autor. México. 1991

LIPOVETSKY, Gilles. El lujo eterno: de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. Anagrama. Barcelona. 2004

LÓPEZ VILLAREAL, Manuel. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial. Grupo Parlamentario del PAN. Cámara de Diputados. México. 2004

MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel A. Gabriela M. Soucasse. Derecho de Marcas. Procedimiento Administrativo de Registro de Marcas, Requisitos de Fondo para el Examen de Marcas. Armonización del Derecho de Marcas en el MERCOSUR, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000

MENDEIETA Y NÚÑEZ, El problema agrario en México, Porrúa, México, 1974

MILLÉ, Antonio. “La información ante el Derecho de la Propiedad Intelectual.” En Derechos Intelectuales. Astrea. Argentina. 1991

MORALES, José Ignacio. Las Constituciones de México. 2ª Edición. Editorial Periodística e Impresora de Puebla. México, 1964

NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas. Porrúa. México. 1985

OBÓN LEÓN, J. Ramón. Los Derechos de Autor en México. Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores. Buenos Aires. 1974

- O'DONNELL, Gastón A. Elementos de Derecho Empresarial. Macchi. Argentina. 1993
- RANGEL MEDINA, David. Derecho Intelectual. UNAM. McGraw-Hill. México. 1998
- RANGEL MEDINA, David. Las marcas y sus leyendas obligatorias. Estudios Jurídicos sobre Propiedad Industrial número 1. México. 1958
- RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. Libros de México. México. 1960
- RIES, Al. Las veintidós inmutables de la marca: cómo convertir un producto o un servicio en una marca mundial. McGraw-Hill. México. 2001
- ROBLES MORCHON, Gregorio. Las Marcas en el derecho español: adaptación al derecho comunitario. Civitas. Madrid. 1995
- ROMANÍ, José Luis. Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Bosch. Madrid. 1976
- SAINT-GAL, Yves. Protección y valorización de las marcas de fábrica en el comercio y el servicio. Delmas. Paris. 1978.
- SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La propiedad industrial en México. Porrúa. México. 2000
- TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. Internet, propiedad y competencia desleal. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2002
- VELA GUZMÁN, Ángel. Los signos distintivos (marcas). En ¿Patentes yo? ¡Por qué no! Universidad Regiomontana. México. 1998
- VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual. Editorial Trillas. México. 2003
- WOODCOCK, Geord. ¿Qué es Propiedad? Traducido por Gómez Padilla A. Proyección. Argentina. 1973

## LEGISLACIÓN CONSULTADA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Digesto. México. 2004

Ley de la Propiedad Industrial

Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras. Digesto. México. 2004

Leyes y Códigos de México, Legislación sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras. 24<sup>a</sup> Ed. Porrúa. México. 1999

Reglamento (CE) n.º 40/94 sobre la Marca comunitaria. España. 20 de diciembre de 1993

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial. Costa Rica. 1968

Acuerdo por el que se modifica al diverso que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Diario Oficial de la Federación. México. Marzo 22, 1999

ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Fortalecimiento de las relaciones económicas entre México y Europa a través de un sistema reforzado de Propiedad Industrial. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Oficina Española de Patentes



y Marcas. Ministerio de Industria y Energía. Oficina Europea de Patentes. México. 1994

CÓDIGO PENAL FEDERAL. Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada Diario Oficial de la Federación 23 de agosto de 2005. Artículo 247 fracción I.

### **OTRAS FUENTES**

CALDERÓN GARCÍA, Haydee. La valoración de la marca como elemento clave en la estrategia de marketing. En Revista AEDemo. Universidad de Valencia. España. 2003

Organización Mundial de Propiedad Intelectual. No. 400. Julio 1998

SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Instituciones de derecho mercantil. 15ª ed. Revista de Derecho Privado. Madrid. 1991

Manual de Organización de la Dirección Divisional de Marcas. IMPI. México. 2004

Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo Directo DA 319/2004. México. Noviembre 8, 2004

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión RA-2897/71. José Lozomio Quiroz. México. 8 de Febrero de 1972.

Séptima Sala Regional Metropolitana. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Expediente 26363/03-17-07-2. México. Mayo 3, 2004

IUS 2005, No. Registro: 231.557, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte 1, Enero a Junio de 1988, Página 403, rubro "MARCAS, NATURALEZA DE LAS."