

USO DE MARCA EN EL SISTEMA MEXICANO

Fernando Raúl MURRIETA Y DE LA BRENA DÁVILA¹

SUMARIO

I. *Introducción.* II. *Concepto de marca.* III. *Uso de marca.* IV. *Referentes internacionales.* V. *Finalidades del uso de marca.* VI. *Obligación de comprobación de uso.* VII. *Sanción por no uso o uso incorrecto.* VIII. *Algunos casos de uso no comercial ni industrial.* IX. *Conclusiones.* X. *Fuentes de información.*

RESUMEN

El uso de marca, es un tema de estudio y debate recurrente en el ámbito tanto académico como práctico de la propiedad intelectual, la definición, el alcance de las hipótesis normativas previstas por las legislaciones nacionales de diversos países y su conceptualización derivado de las funciones de un signo distintivo son los cimientos del presente trabajo, encontrando que la valorización interpretativa de la concepción de uso de marca, es congénita a las funciones de los signos distintivos y que su uso, estudio y aplicación no puede disgregarse el uno del otro.

Resulta de sumo intereses el tratamiento y las decisiones judiciales que se abordan

ABSTRACT

The use of the trademark is a recurrent topic of study and debate in both the academic and practical fields of intellectual property, the definition, the scope of the normative hypotheses provided for by the national laws of various countries and their conceptualization derived from the functions of a distinctive sign is the foundation of this work, finding that the interpretive valorization of the conception of brand use is congenital to the functions of distinctive signs and that their use, study and application cannot be separated from one another.

The treatment and judicial decisions that are addressed in this work are of great in-

¹ Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, certificado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en diversos cursos, ha publicado múltiples artículos en materia de propiedad intelectual en revistas especializadas en la materia. Actualmente en proceso de titulación de la maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Máxima Casa de Estudios del Estado de Nuevo León. Postulante en materia de Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo. Contacto: raul.murrieta@legalenterprise.com.

en el presente trabajo, mismos que otorgan una perspectiva comparada a nivel internacional del tema desarrollado, además de las opiniones doctrinales y la consecuente conclusión a la que se invita al lector a abordar desde un plano en que se tengan todos los elementos para conjeturar objetivamente el alcance, finalidad y naturaleza del uso de marca en el sistema jurídico mexicano.

PALABRAS CLAVE

Propiedad intelectual. Uso de marca. Caducidad de marca. Comprobación de uso de marca. Uso de marca en el Derecho Internacional comparado.

terest, which provide a comparative perspective at the international level of the developed topic, in addition to the doctrinal opinions and the consequent conclusion to which the reader is invited to address from a plan containing all the elements to objectively conjecture the scope, purpose and nature of the use of the trademark in the Mexican Legal System.

KEY WORDS

Intellectual property. Use of registered trademark. Expiration of a trademark. Trademark use comprobation. Trademark use in the International Law.

I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo toma como punto de partida la funcionalidad de una marca, siendo la principal, la distintividad que ésta debe revestir respecto a las demás que se apliquen a productos o servicios similares, teniendo como premisa que al hablar de marcas y signos distintivos necesariamente debemos tener como vínculo a éstos un aspecto comercial o industrial, puesto que las marcas principal y primigeniamente se crearon para eso; una distinción comercial o industrial.

Ahora bien, el registro o inscripción de una marca ante la autoridad competente, trae un cúmulo de obligaciones, siendo la que interesa al presente artículo, la de comprobar su uso, esto por diversas situaciones, ya sea por el transcurso del tiempo o por una solicitud de un tercero que se sienta con legitimidad para solicitar tal comprobación.

En ese entendido, la comprobación de uso de marca no puede entenderse en forma somera o laxa, sino que la legislación, reglamentación, doctrina y jurisprudencia han trazado la senda de conceptualización de dicha figura jurídica, la cual es abordada y desarrollada en el presente trabajo. Mismo que expone los elementos fundamentales que comprende la figura jurídica de “uso de marca” enfocando su estudio a conceptualizar sus alcances y límites. Ya que, de conformidad con la

legislación aquí estudiada, no todo uso llano de algún signo distintivo puede ser considerado como un uso real y efectivo.

Máxime que existen organismos o personas jurídicas que solicitan registros marcarios sin tener entre sus funciones o sus pilares constitutivos la industrialización o comercialización de productos o servicios, resultando esto en figuras jurídicas que si bien pueden ser registradas no podrán comprobar un uso real y ajustado a las disposiciones legales aplicables.

II. CONCEPTO DE MARCA

Sin ahondar mucho en un tema y concepto que es de explorado derecho, pasaremos solo a recordar que la marca es todo signo perceptible² a través de los sentidos, siempre y cuando su representación permita determinar de forma precisa y objetiva el objeto de su protección. Además, la marca debe tener una función distintiva que la diferencie de productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado.

La crítica que se comparte con el tratadista Justo Nava Negrete es respecto a que la ley no incluye en la definición la finalidad de la marca, es decir, que no dispone cuál es el objetivo de su existencia legal, a lo que el mencionado autor apunta: *“Es cualquier signo que permite distinguir los productos y servicios de otros iguales o similares cuya finalidad es ser colector de clientela.”*

En ese tenor, la finalidad de un signo distintivo es, precisamente que, gracias a su naturaleza distintiva, capta clientela respecto a productos o servicios similares, ya sea por su fuerza distintiva, su publicidad o bien, por algún elemento concerniente al producto o servicio que se traduce en un trato diferenciador en favor de su clientela. Pero no existe lugar a dudas que la finalidad de todo signo distintivo recae necesariamente en tener una mayor captación o retención de clientela.

Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial Federal en México estableció en una tesis donde se plasma la finalidad de los signos distintivos son las siguientes: *“... como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio,*

² Antes de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial de 18 de mayo de 2018, entrada en vigor el día 11 de agosto del mismo año; se entendía como marca todo signo *visible* incluyendo así, la posibilidad de registrar marcas que no solo pudieran ser perceptibles a través del sentido de la vista. *Cfr.* Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, previo y posterior a la reforma.

su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca”³.

Así entonces, de conformidad con el extracto de la tesis transcrita podemos concluir que las funciones de las marcas son:

- Indicar la procedencia del producto o servicio, la calidad de este;
- Publicitar el prestigio, renombre o alcurnia de la marca;
- Inducir en el público un significado que la marca ha adquirido a lo largo de su uso, el cual ya ha sido asociado con la marca.

Respecto al punto funcional de una marca, Nava Negrete realiza un estudio al respecto el cual concluye en seis funciones las cuales son:

- Procedencia u origen: Función que el autor relaciona con el *signa mercatorum*, la marca del comerciante, la cual servía para anunciar o exponer el origen comercial de los productos que se estaban adquiriendo;
- Garantía de calidad: Siendo esta la derivada de las funciones de distintividad y de procedencia;
- Función colectiva de clientela: Esta función atiende al hecho innegable mediante el cual, un producto penetra en el mercado y se arraiga en los consumidores, siendo así, la identificación por medio de la marca, un medio para la adquisición de clientes que buscan ciertos servicios o productos;
- Protección: Entiéndase como la función de advertir al consumidor de adquirir productos o servicios que no son legítimos, careciendo de la calidad, siendo de diversa procedencia, distinta naturaleza o cualquier factor que haga que el producto a adquirir no corresponda a los productos identificados con la marca legítima;
- Publicitaria o económica: Esta función confiere a la marca un potencial de venta independientemente de la calidad o del precio del producto asociado, sino que solo se basa en su infraestructura mer-

³ Tesis I.4o. A.609, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793.

cadológica a efecto de adentrarse en la mente del consumidor y plantar una idea de asociación con la marca;

- Distintiva: Siendo la principal función de una marca, resaltar de entre los competidores de su mismo giro, servicios o productos en el mercado.

Como claramente se concluye; la marca se encuentra intrínsecamente ligada a una actividad comercial, máxime que todas sus finalidades son inherentes a dicho ámbito, al referir *uso de marca* debemos siempre tomar como premisas las funciones que tiene la misma, ya que su uso innegablemente está asociado con ellas.

III. USO DE MARCA EN MÉXICO

Ligado al ya conocido y expuesto concepto de marca, es menester tomar en consideración que la Ley de la Propiedad Industrial, en sus Artículos 128, 130 y 152; así como el relativo 62 del Reglamento de la respectiva Ley, establecen las obligaciones relacionadas al uso que su titular, o algún tercero autorizado, debe darle a ésta.

Así entonces, la obligación de uso de una marca registrada, la podemos encontrar primeramente en el Artículo 128 el cual instaura las siguientes obligaciones:

- La marca deberá usarse en territorio nacional;
- Usarse tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo;
- El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto el uso real y efectivo de la marca. Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro;
- Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

Primeramente, es dable analizar la porción "*la marca deberá usarse en territorio nacional*"; esto, *prima facie*, pudiera ser interpretado sin mayores complicaciones, no obstante, la palabra que añade una disyuntiva resulta ser: "uso"; misma que la Ley de la Propiedad Industrial ha dejado sin definición taxativa, dejando a los tribunales competentes su interpretación y aplicación. No obstante, la interpretación a que se llegue no puede realizarse de forma aislada, sino que debe ser siste-

mática y armónica en concordancia a los demás Artículos y normas que integran el sistema de propiedad industrial en México.

En tal razón, el Artículo 128 no puede ser interpretado de forma aislada, sino que debe tomar en cuenta, entre otros, el numeral 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que, para lo que atañe al presente trabajo es relevante el siguiente fragmento: "*Para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, 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*".

En tal virtud, no es baladí afirmar que el uso de marca se actualiza cuando, entre otros casos, los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio, se encuentran disponibles en el mercado del país en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, o bien, es aplicada a bienes destinados a la exportación.

Esta cuestión del *uso de marca* fue ampliamente deliberada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 354/2011, la cual fue sustentada ante los criterios de los Tribunales Colegiados Cuarto y Séptimo, ambos en materia administrativa del Primer Circuito, misma que derivó en la jurisprudencia 2a./J. 17/2011 (10a.) en la cual, en uno de sus acápites, se asentó lo siguiente:

Por cuanto al uso de una marca, cabe señalar que, en concordancia con el Artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, antes transcrito, el reglamento de dicha ley en su Artículo 62, explica que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren 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; y que también se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación; todo lo cual significa que cualquier persona que se dedique a la actividad industrial o comercial se encuentra en aptitud de explotar o usar una marca, sin que para ser usuario de un registro marcario necesariamente tenga que ser un industrial, comerciante o prestador de servicios, puesto que la marca también puede ser usada por

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, a saber, comisionistas, fabricantes, productores, diseñadores, entre otros⁴.

Lo que queda claro con la transcripción del párrafo que integra la jurisprudencia de rubro "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO"; antes descrita, es que al hablar de uso de marca no ha de ignorarse ni interpretarse de forma aislada los Artículos relativos a la Ley de la Propiedad Industrial, sino que deben ser interpretados de forma sistemática con el relativo 62 del Reglamento concerniente a dicha Ley.

Pasando a la interpretación asentada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y ratificada por el Pleno, ambos organismos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual, entre diversos criterios, nos interesa el contenido en la página 136, segundo párrafo, de la sentencia del expediente: 644/15-EPI-01-12/468/16-PL-09-04, resuelto en fecha 10 de agosto de 2016.

Ahora bien, como se precisó previamente, el Artículo 213, fracción XVIII de la Ley de Propiedad Industrial contiene el supuesto de infracción que se actualiza cuando se usa una marca registrada, sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que ésta aplique, sin que ello implique que deba sancionarse cualquier mención de la marca, sino sólo en aquellos casos en los que, no existiendo autorización, *los productos o servicios 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*, siendo así que resulta infundado lo argumentado por la actora en cuanto a que dicho supuesto de infracción no admite excepciones, ya que por exclusión todas aquellas actividades que no impliquen un "uso" en los términos que han quedado definidos, tampoco pueden considerarse susceptibles de ser sancionadas con base en la hipótesis normativa que plantea la actora.

Dicha sentencia derivó en la jurisprudencia VIII-P-SS-19 sustentada por el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La cual, aunque no lo menciona, realiza

⁴ <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=23432&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=2000266>.

una interpretación sistemática del Artículo 213, fracción XVIII, en correlación con el diverso 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la parte subrayada en el fragmento supra citado dispone:

Párrafo de la sentencia 644/15-EPI-01-12/468/16-PL-09- 04	Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
... los productos o servicios 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...	Para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, <i>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.</i> También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Resultando meridiano que el texto de la sentencia, sin ser explícita, aporta una interpretación sistemática trayendo a colación el contenido normativo del numeral 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo hasta aquí expuesto podemos ultimar que, al referir *uso de marca* necesariamente debemos atender a lo dispuesto por el Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Siendo que dicho numeral prevé los siguientes supuestos fácticos para actualizar sus hipótesis normativas:

- Que los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio;
- Cuando los productos o servicios que la marca distingue se encuentran disponibles en el mercado del país 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.

Además de las premisas planteadas por el numeral 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, las características del uso de marca en el sistema jurídico mexicano se pueden resumir en los siguientes principios:

- Usarse en territorio nacional⁵;
- Usarse tal y como se registró o con modificaciones que no afecten su carácter distintivo⁶;
- Declarar un uso real y efectivo⁷;
- Si su uso es realizado por un tercero; debe existir un contrato de licencia que así lo estipule⁸;
- No usar la marca en los términos que estipula la Ley y el Reglamento trae aparejadas consecuencias jurídicas⁹.

IV. REFERENTES INTERNACIONALES

Por lo que respecta al referente internacional de las premisas concernientes a la obligación de uso de marca, tenemos que el Artículo 5o., sección C, apartados 1 y 2 del Convenio de la Unión de París¹⁰, indica lo siguiente:

1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción;

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.

...

Como se puede visualizar, el Convenio de la Unión de París dispone la facultad para cada Estado parte de establecer la obligación de utilización de una marca, poniendo como único requisito o condicionante que la consecuencia por su "no uso", es decir, la "anulación" del registro solo puede ser declarada después de un plazo equitativo y sin que existan causas justificantes para la inactividad comercial o industrial de la marca.

⁵ Artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶ *Idem.*

⁷ *Ibidem.*

⁸ Artículo 92, fracción II y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁹ Artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰ Firmado el día 2 de junio de 1934; aprobado por el Senado el 24 de diciembre de 1954; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1955; entrada en vigor para México el día 4 de junio de 1955; promulgado el 18 de julio de 1955.

En cuanto al primer párrafo del Artículo 5o., sección C del Convenio citado, presagia la posibilidad, de los Estados Contratantes, de anular los efectos del registro de una marca como consecuencia de su falta de uso, el segundo acápite de dicho numeral, dispone la obligación de usar una marca previamente registrada sin alterar su carácter distintivo.

Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido por sus siglas en inglés, ADPIC¹¹, en su Artículo 19, sección 2 Marcas de Fábrica o de Comercio, dispone:

Artículo 19. Requisito de uso.

1. Si para mantener el registro se exige el uso, el registro sólo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca;

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fábrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.

En ese orden, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, resultante del Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Económicas Multilaterales, donde se adoptó el Acuerdo por el que se Establece la Organización Mundial del Comercio; determina la misma condición de mínimo tres años para “anular” un registro por su *falta de uso* a menos, claro, que se hayan presentado circunstancias que justifiquen la inactividad comercial de dicha marca. Cabe resaltar que el tratado *supra* citado no dispone obligación referente a usar la marca “tal y como fue registrada”.

¹¹ Firmado el día 8 de marzo de 2018, aprobado por el Senado el día 24 de abril de 2018, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 2018, ratificado y vinculante para México desde 28 de junio de 2018, entrada en vigor internacional el 30 de diciembre de 2018, promulgado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 2018.

Respecto al Tratado de Asociación Transpacífico¹², TPP por sus siglas en inglés, no establece consideración alguna respecto al uso de marca como requisito para su registro o conservación de derechos, sino que solo menciona la obligación de los Estados para prohibir un uso de terceros no autorizados:

Artículo 18.20. Uso de Signos Idénticos o Similares.

Cada Parte establecerá que el titular de un registro de marca tiene el derecho exclusivo de impedir que terceros, que no tengan su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas posteriores, 11, 12 para productos o servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios, respecto de los cuales ha registrado la marca el titular, cuando dicho uso dé lugar a probabilidad de confusión.

En el caso del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá probabilidad de confusión.

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su Artículo 1708, puntos 3 y 8, establece:

Artículo 1708. Marcas

...

3. Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

...

8. Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un

¹² Firmado por México el 8 de marzo de 2018, aprobado por el Senado el 24 de abril de 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 2018, vinculante para México desde el día 28 de junio de 2018, entrado en vigor internacional el 30 de diciembre de 2018, promulgado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 2018.

obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

En ese tenor, el Tratado citado establece una tajante prohibición al establecer que la solicitud de registro no deberá condicionarse al uso efectivo de la marca. Agrega que ninguna de los Estados contratantes podrá negar una solicitud por el hecho de que la marca no ha sido usada en un período anterior de dos años.

Resulta claro que el sistema normativo internacional en materia de uso de marca sienta las siguientes premisas:

- El Convenio de la Unión de París menciona que: en caso de que fuese obligatorio el uso de marca, el registro no podrá ser anulado sino posterior a un plazo equitativo y solo cuando no justifique la omisión de uso;
- El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual establece: si para el registro se exige un uso, la marca solo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo, salvo que se demuestre que hubo razones que obstaculizaron dicho uso;
- Por lo que concierne al Tratado de Libre Comercio de América del Norte: asienta que una marca no puede estar sujeta a un condicionante de uso, no se podrá negar la solicitud de una marca so pretexto de no haber usado la marca solicitada.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha establecido en la sentencia del asunto C-2/00, de fecha 14 de mayo de 2002, en su apartado 16:

16. Basta señalar, a este respecto, que en una situación como la descrita por el órgano jurisdiccional remitente, el uso de la marca no menoscaba ninguno de los intereses que pretende proteger dicho Artículo 5o., apartado 1. En efecto, dichos intereses no se ven lesionados en una situación en la que:

- un tercero menciona la marca en el ámbito de una negociación comercial mantenida con un cliente potencial, que es un profesional de la joyería;
- la referencia se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial, que conoce las de los productos que llevan la marca de que se trata;

- el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto.

El párrafo transcrito, hace una interpretación de lo que debe entenderse por uso de marca ya que el reclamo se centraba en las disposiciones del Artículo 5o., apartado 1 de la Directiva 89/104/CEE¹³, mismo que contempla el derecho de exclusividad traducido en que, el titular de una marca registrada y vigente tiene la facultad de prohibir el uso de cualquier signo idéntico o similar a la marca registrada aplicada a los idénticos o similares productos o servicios. Texto en extremo parecido a la fracción IV del diverso 213 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Directiva 89/104/CEE	Ley de la Propiedad Industrial
<p>Artículo 5o. Derechos conferidos por la marca. 1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.</p>	<p>Artículo 213. Son infracciones administrativas: IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;</p>

¹³ Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Artículo 5o. Derechos conferidos por la marca.

1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Ciertamente la legislación nacional no especifica que el uso deba ser “en el tráfico económico”, como sí lo hace la legislación de la Comunidad Europea, no obstante, la presente analogía nos servirá para entender la *ratio* del principio de especialidad en cuanto a la prohibición de un uso no autorizado de un signo similar o idéntico aplicado a productos o servicios similares o idénticos a los de la marca amparada. Ya que el espíritu del principio de especialidad no puede desligarse a las funciones de la marca, las cuales ya se han definido en el primer capítulo del presente trabajo; no obstante, se transcriben para una pronta referencia:

- Indicar la procedencia del producto o servicio, la calidad de este;
- Publicitar el prestigio, renombre o alcurnia de la marca;
- Inducir en el público un significado que la marca ha adquirido a lo largo de su uso, el cual ya ha sido asociado con la marca¹⁴.

Por su parte, Otamendi las enlista de la siguiente manera:

- Indicación de origen: Es decir, para identificar al fabricante, productor, comercializador del bien o servicio que se adquiere;
- Distinción de productos y servicios: Teniendo como objeto que el consumidor pueda elegir de forma rápida los productos o servicios que pretende consumir;
- Garantía: Consiste en garantizar una calidad uniforme de los productos o servicios;
- Publicidad: Siendo un nexo de íntima fuerza entre el consumidor y el prestador del servicio, comerciante o industrial que pone a disposición su marca, ésta debe tener una función de generar atracción o identificación con el consumidor de la misma¹⁵.

Así las cosas, la marca en particular tiene funciones inherentes al ámbito comercial, siendo imposible visualizar una fuera de este ámbito en atención a que el objetivo primordial de un signo marcario es precisamente distinguir los productos y servicios que oferta, entre los demás de su misma naturaleza en el mercado.

¹⁴ Tesis I.4o. A.609, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793.

¹⁵ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 7ª. ed., Buenos Aires, Lexis-Nexis-Abeledo Perrot, 2010. pp. 15 y 16.

Por lo que, carece de lógica imaginar un signo distintivo que pretenda distinguir servicios o productos altruistas, por ejemplo, ya que no engloba productos ni servicios, siendo esta clase de actividades desvinculadas al ámbito comercial, dada su naturaleza, origen y finalidad.

Este criterio ha sido sostenido y reiterado por el ya citado Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, al resolver el asunto C-206/01, en fecha 12 de noviembre de 2002, mismo que dicta:

En efecto, el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta. Así pues, determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del Artículo 5o., apartado 1, de la Directiva, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición (véase, por lo que se refiere a un uso con fines meramente descriptivos respecto a las características del producto ofrecido, la sentencia de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff, C-2/00, Rec. p. I-4187, apartado 16).

El párrafo *supra* transcrito otorga un elemento a considerar al momento de valorar si un uso de marca afectó o no los derechos adquiridos por un titular de dicha marca, el cual consiste en que lesione o menoscabe sus intereses como titular de la marca, tomando en consideración las funciones de ésta.

Es de suma relevancia este aspecto, ya que, como se estableció en capítulos precedentes, el uso de una marca no puede valorizarse, estimarse o considerarse aisladamente a sus funciones, es decir, no podemos reclamar un uso de marca que no obstaculice o impida el desenvolvimiento y disfrute de las funciones de una marca registrada. En ese entendido, un reclamo por un uso no autorizado o una comprobación de uso que no siga las funciones de la marca será un uso o reclamo, según sea el caso, incompatible con el espíritu de la propiedad industrial, ya que la prerrogativa de exclusividad se encuentra intrínsecamente ligada a las funciones del signo marcario.

En ese mismo orden de ideas; la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal del Poder Judicial de la Nación de Argentina ha asentado que, para reclamar un uso de marca no autorizado debe tener como motivo o consecuencia que

engañe al consumidor o un propósito que actualice una competencia desleal; “En la misma línea recientemente se ha decidido que para que el dueño de una marca pueda oponerse al uso de cualquier otra es preciso que ese uso pueda producir directa o indirectamente confusión, con el resultado de inducir a engaño a los consumidores, o que responda a un propósito de competencia desleal (Sala I, causa 10.624/08 D’Auro”, del 13/08/13).

En el asunto resultante del párrafo de la sentencia transcrita, el actor invocó como fundamento de sus pretensiones el Artículo 4o. de la Ley de Marcas y Designaciones No 22.362, mismo que dicta:

Artículo 4o. La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente

Donde el punto neural de debate resultó en la legitimidad que le asiste o no al titular de una marca contra un uso que no repercute en un ámbito comercial o competencial.

Ahora bien, por lo que respecta al Poder Judicial Peruano; la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de su Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado, ha establecido lo siguiente:

6. La parte demandante fundamenta su escrito de demanda en lo sostenido por el Dr. Carlos Fernández Novoa en su libro Fundamentos de Derecho de Marcas sobre el derecho al uso exclusivo que el titular tiene sobre su marca. No obstante, de la norma y la doctrina precitada, se infiere que la marca está en uso cuando ésta es aplicada por su titular o terceros autorizados sobre sus productos para distinguirlos en el mercado. Como señala Jorge Otamendi, la marca ya no indica necesariamente al fabricante, sino que su función esencial es la de distinguir los productos o servicios de que se trate en el mercado; lo cual se condice con el Artículo 166 al señalar que la marca está en uso cuando los productos que se pretende distinguir han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles bajo dicha marca. Más aún, en la doctrina citada por la demandante no se señala ni se desprende de ella que para que una marca esté en uso, su titular habría tenido que fabricar o mandar a fabricar los productos a los cuales ésta se aplica; por lo que se desvirtúa el argumento en comen-

tario. Además, la titular de la marca no es ya en muchos de los casos, quien fabrica los productos¹⁶.

En este caso, la Corte Superior de Lima no solo reconoce que la marca tiene como función esencial la de distinguir productos o servicios, sino que incluso excluye la obligación de comprobar la fabricación de los productos a los cuales se aplica la marca, reiterando que lo que protege la marca es el uso en el mercado.

En un mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 111-IP-2005, caso marca TWIST, precisó:

... no es suficiente el mero uso de la marca, sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad de hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico. Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Como se aprecia; el uso de una marca, en el sistema andino, atiende a la finalidad identificadora de ésta, identificación que radica en la venta o comercialización comercial de los productos o servicios a los que se aplica la marca, resultando esto en actos comerciales y no solo publicitarios o menciones llanas y aisladas de una marca. Esto es relevante atento a que las marcas suponen un intercambio oneroso de bienes o servicios.

Enmarcando aún más estas cuestiones, en el proceso 244-IP-2015, de fecha 21 de abril de 2017 se interpretó el uso de marca en los siguientes términos:

¹⁶ Distrito Judicial de Procedencia, Lima. Distrito, Lima. Instancia: Sala Superior. Órgano Jurisdiccional de procedencia, 26° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TEMAS DE MERCADO. Expediente de Procedencia: 8211-2013-0. Tipo de Resolución: Sentencia. Fecha de Resolución de Procedencia: 09/11/2015. Fallo: Carece de Objeto.

2.2. ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 167 de la Decisión 486?, referido a: ¿Puede considerarse que existe un uso real y efectivo de un producto en el mercado cuando la venta de este ha sido realizada a un distribuidor o intermediario y no al consumidor final?

De acuerdo a lo respondido en la pregunta anterior, para probar el uso de una marca, o se prueba la comercialización del producto (puesto en el comercio) distinguido por ella, o se prueba que dicho producto se encuentra disponible en el mercado (la oferta del producto en el mercado).

Como es claro; el uso de la marca, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe atender indudablemente a los siguientes aspectos:

- Debe existir prueba de comercialización, es decir, que el producto o servicio se encuentre a disposición en el comercio; y,
- Se compruebe la disposición en el mercado, es decir que exista una oferta comercial real, mediante la cual los consumidores puedan adquirir los productos o servicios a los que se aplica la marca.

Lo expuesto refuerza la línea con la que se ha venido desarrollando el presente trabajo; el uso de marca debe ligarse incuestionable a un uso que afecte a los consumidores o implique prácticas competenciales desleales.

V. FINALIDADES DEL USO DE MARCA

Conceptualizando la normativa en México, encontramos que existen diversas menciones o cuestiones que implican un *uso* de marca.

El Artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que: "*Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto*".

En dicha norma se prevé un uso de marca libre por cualquier persona, sea industrial, comercial o prestador de servicios. Condicionando su exclusividad al registro del signo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Otro numeral que referencia el uso de un signo distintivo es la fracción XIX del numeral 90 de la Ley en la materia:

Artículo 90. No serán registrables como marca:

XIX. Los signos que sean idénticos o semejantes 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.

Cabe resaltar de lo transcrito lo relativo a un uso del nombre comercial a efecto de constituir un obstáculo al registro de una marca que pretende ser registrada.

Ahora bien, el antepenúltimo párrafo del Artículo 90 dispone: “No será aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente Artículo, cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio”

En esta norma, cabe destacar que el legislador fue muy específico respecto al uso que debe realizar un signo a efecto de ser excepcionado de las fracciones I, II, III, IV, V y VI del Artículo citado, ya que precisa “... *derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio*” no contempla el uso industrial o de servicios, circunstancia que, si bien no es el objeto a abordar en el presente trabajo, es conveniente mencionar que bajo una interpretación armónica con diversos Artículos de la misma Ley y su correspondiente Reglamento, puede vislumbrarse y tener una interpretación más incluyente respecto al *uso* de marca.

Tal y como se desprende de la lectura de la Ley de la Propiedad Industrial, el uso de la marca tiene múltiples facetas y objetivos que actualizan o excepcionan diversas hipótesis contempladas en la Ley en cita:

Uso declarativo.	Este uso es aquel que un usuario manifiesta en alguna solicitud de registro de un signo distintivo, podemos encontrarlo contemplado: fracción III del Artículo 113 ¹⁷ ; numeral 128 ¹⁸ y el Artículo 152, fracción III ¹⁹ .
Uso para adquisición de derechos	Este concepto se encuentra ligado a las fuentes de obtención de derechos respecto de un signo distintivo; ya que una de ellas es el uso previo del mismo. La misma Ley de la Propiedad Industrial prevé causas de anulación cuando se actualiza la hipótesis de uso previo; Artículo 151, fracción II ²⁰ . Así entonces, la Ley nacional prevé como fuente de derecho sobre un signo distintivo el uso de esta, sin resultar baladí recordar que el derecho de exclusividad solo se obtiene con el registro ²¹ . También existe una doctrina y figura en materia de Propiedad Industrial ²² aplicable a signos distintivos la

¹⁷ Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos: ... III. La fecha de primer uso de la marca en México o, en su caso, la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se entenderá que no se ha usado la marca;

¹⁸ Artículo 128. La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente el uso real y efectivo de la marca. Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

¹⁹ Artículo 152. El registro caducará en los siguientes casos: ... III. Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del Artículo 128 de esta Ley.

²⁰ Artículo 151. El registro de una marca será nulo cuando: ... 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;

²¹ Rangel Medina, David, *Panorama del Derecho Mexicano. Derecho intelectual*, México, McGraw-Hill, 1998, p. 63.

²² Artículo 90...

No será aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, III, IV, V y VI del presente Artículo, cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un carácter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio.

	cual, ha sido denominada distintividad sobrevenida o <i>secondary meaning</i> , misma que versa sobre el uso vehemente aplicado a un signo marcario de poca o nula fuerza distintiva, tendiente a describir el producto o servicio que presta, teniendo como resultado de ese uso una inminente distintividad reconocida por el público consumidor de la marca ²³ .
Uso para la conservación de derechos	La Ley de la Propiedad Industrial dispone hipótesis que tutelan uno de los objetivos del sistema de la propiedad industrial, el cual radica en que la comprobación del uso se sustenta en la premisa en que no puede otorgarse un registro que emule una estrategia monopólica implementada por un titular inactivo ²⁴ . Este equilibrio al derecho de exclusividad lo encontramos en los siguientes Artículos: 128 ²⁵ , 130 ²⁶ , 133 ²⁷ y 152, fracción III.

No será aplicable lo dispuesto por la fracción II, cuando la forma tridimensional haya adquirido un carácter distintivo del uso que se hubiere hecho en el comercio, entendiendo que no es admisible que la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera distintividad.

²³ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 275.

²⁴ SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera) de 16 de junio de 2015; asunto T-660/11, Polytetra GmbH, parte demandante, contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), parte demandada, párrafo 66.

²⁵ Artículo 128. La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente el uso real y efectivo de la marca.

Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

²⁶ 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 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.

²⁷ Artículo 133. La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular acompañando el pago de la tarifa correspondiente, declarando el uso real y efectivo de la marca.

Uso como excepción	Existen hipótesis en la Ley de la Propiedad Industrial que excepcionan el uso de una marca contra acciones legales en ejercicio al derecho de exclusividad que confieren los registros de signos distintivos, esto siempre y cuando su uso sea legítimo. Artículos 91, último párrafo ²⁸ ; 92, fracciones I, II y III ²⁹ .
--------------------	--

La solicitud se presentará 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.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará de pleno derecho.

Los registros que se encuentren en el plazo de seis meses posteriores a la terminación de su vigencia, se considerarán como impedimento para el registro de un signo en términos de lo establecido por el Artículo 90, fracciones XVIII y XIX de esta Ley.

²⁸ 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: ... 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.

²⁹ Artículo 92. El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

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

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y

III. Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

<p>Uso de marca como ejercicio de derechos</p>	<p>El uso como ejercicio de derechos es aquel uso que se encuentra autorizado por la Ley de la Propiedad Industrial, ya sea ejerciendo un derecho de libertad comercial al utilizar una denominación de la cual no exista un derecho de exclusividad en favor de un tercero, como lo dispone el Artículo 87³⁰ de la Ley de la Propiedad Industrial.</p> <p>Igualmente, dentro de este marco de libertad, la Ley de la Propiedad Industrial, contempla como posibilidad fáctica que el solicitante de la protección de un signo distintivo o el titular de un certificado de registro pueda autorizar el uso por medio de licencias de uso de marca, circunstancia prevista por el arábigo 136³¹ de la Ley de la Propiedad Industrial.</p> <p>Uso que, en términos del diverso 141³², se considera efectuado por el titular del registro licenciado o en por el solicitante de una solicitud en trámite.</p>
<p>Infracción por uso no autorizado</p>	<p>De igual forma, se prevén hipótesis normativas que disponen lo siguiente: al usar una marca bajo ciertos factores, actualizan normas de sanción, las cuales se encuentran estipuladas en el diverso 213³³ de la multicitada ley.</p>

³⁰ Artículo 87. Cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

³¹ Artículo 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

³² Artículo 141. El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

³³ Artículo 213. Son infracciones administrativas: ... XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular; XXI. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta; XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo Artículo.

Uso obligatorio	La Ley de la Propiedad Industrial faculta al Instituto especializado en la materia a declarar el registro, el uso obligatorio, prohibir o regular el uso de marcas registradas o no para cualquier servicio o mercancía a petición de los organismos representativos o de forma <i>ex officio</i> cuando: i) el uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal causando graves alteraciones en la producción, distribución o comercialización; ii) cuando el uso de la marca impida la distribución, comercialización o producción de determinados bienes o servicios y; iii) en los casos en los que un registro de marca empantane las actividades resultantes de una emergencia nacional ³⁴ .
Uso diluyente	La Ley de la materia, en su Artículo 153 ³⁵ , prevé la cancelación de un registro de marca cuando su titular ha consentido que se disuelva la distintividad de dicha marca, entendiéndose esto como que el signo que conforma la marca ha sido usado de forma generalizada e indiscriminada por el público y por competidores, resultando una pérdida evocativa del origen de la marca. A esto la doctrina le conoce como dilución marcaría ³⁶ .

³⁴ Artículo 129. El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población. La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

³⁵ Artículo 153. Procederá la cancelación del registro de una marca, si 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.

³⁶ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 229.

VI. OBLIGACIÓN DE COMPROBACIÓN DE USO

El uso de la marca tiene como obligación la comprobación de que dichos productos o servicios han sido puestos en el comercio del país o del extranjero, o bien, que la marca misma ha sido o es ostentada públicamente de manera continua o continuada; sin que eso suponga que tal uso tenga que probarse, literalmente, de día en día, pues eso sería una carga probatoria excesiva e innecesaria, siendo lo relevante, más bien, que se pruebe su uso de momento a momento, dentro de un determinado período, a partir del cual pueda advertirse una continuidad³⁷.

Ya que el uso de la marca no debe entenderse de forma llano o simple, sino que, el uso exige una actividad industrial o de comercio, por lo que el sistema de uso de marca no tutela la sola mención de la marca, sino que la inserción o uso de marca debe entenderse desde la perspectiva comercial o industrial, debiendo cumplir con la premisa supra descrita, tiene que ser un uso conforme a los modos y cantidad correspondientes a los usos y costumbres del comercio.

Usar una marca registrada implica que su propietario ponga a disposición del consumidor en territorio nacional el bien que fabrica o el servicio que provee, identificándolo con el signo que registró, a efecto de que éste lo distinga respecto de los demás bienes que se ofertan en el mercado. Ahora bien, generalmente, la manera en que se comercializa un producto o servicio en particular es definida, entre otros aspectos, por su naturaleza³⁸. Al respecto, el autor Jorge Otamendi³⁹, señala:

³⁷ Tesis I.18o.A.45 A (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 54, t. III, mayo de 2018, p. 2851, de rubro: USO ININTERRUMPIDO DE UNA MARCA. EL ARTÍCULO 151, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ES VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA POR NO DEFINIR EL TÉRMINO "USO ININTERRUMPIDO", CUYO OBJETO Y ALCANCES, COMO CARGA PROBATORIA DE QUIEN PIDE LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO, PUEDEN DESPRENDERSE DE UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y TELEOLÓGICA DE LA LEY.

³⁸ Tesis I.1o.A.117 A (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 22, t. III, septiembre de 2015, p. 2193. Al rubro dice: PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SOFTWARE. EL USO DE LA MARCA CON QUE SE IDENTIFICAN EN EL MERCADO ES SUSCEPTIBLE DE ACREDITARSE MEDIANTE LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE USO RESPECTIVA.

³⁹ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Lexis-Nexis-Abeledo Perrot, 2003.

La marca que debe ser usada es la que ha sido registrada, y tal cual ha sido registrada. Así, se ha decidido que el tribunal “debe confrontar las marcas como fueron pedidas y no en función del caprichoso uso que cada parte haga de marcas que no están registradas conforme a la ley”.

Sin embargo, no siempre la marca que se utiliza es idéntica a la que está registrada. Es habitual que se registre una marca puramente denominativa y luego se use con un tipo de letra especial. No hay duda de que esa leve diferencia en nada influye a los efectos del uso y de que se trata de la misma marca. Una interpretación contraria obligaría a registrar una misma marca en múltiples variantes. Esto no parece necesario si la diferencia es mínima. Desde luego que el titular tiene todo el derecho, y por lo general conviene, para una mejor eventual defensa de la marca, registrarla tal cual se usa.

...

Esto mismo han reconocido nuestros tribunales al sostener que el uso que exige la ley marcaria no presupone inexorablemente que la marca no pueda ser usada válidamente con otros agregados, ya sea gráficos o alfanuméricos, que la complementen y que contribuyan a distinguir modelos o variantes del producto identificado con ella, pero que no alteran el carácter distintivo de la marca.

VII. SANCIÓN POR NO USO O USO INCORRECTO

En ese orden, la sanción por no uso o uso incorrecto es una imposición contenida en la Ley de la Propiedad Industrial, aplicada en contra del propio titular del registro, pena que se traduce en la pérdida de todos los efectos legales del certificado de registro de marca. Esto se encuentra contemplado en la Ley en cita.

Esta penalización se justifica y es consecuencia propia del derecho exclusivo que la Ley le confiere al titular, pues la razón que sustenta tal prerrogativa deriva de la función de identificación que la marca cumple en el mercado a efecto de salvaguardar el crédito comercial que genera la preferencia del público. Por tanto, la vigencia de su inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sólo cobrará lógica en la medida en que realmente se emplee el signo distintivo, esto es, que su propietario ponga a disposición del consumidor en territorio nacional el bien que fabrica o el servicio que provee distinguiéndolo con el signo que registró⁴⁰.

⁴⁰ Tesis I.1o.A.137 A (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 35, t. IV, octubre de 2016, p. 3141. Al rubro dice: USO DE MARCA. LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO AL QUE SE APLICA A TRAVÉS DE UN

Punto 8 del 1708 del TLCAN:

Cada una de las Partes exigirá el uso de una marca para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de falta de uso de dos años, a menos que el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Cada una de las Partes reconocerá como razones válidas para la falta de uso las 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 bienes o servicios identificados por la marca.

VIII. ALGUNOS CASOS DE USO NO COMERCIAL NI INDUSTRIAL

Ahora bien, existen signos distintivos registrados por personas con naturaleza diversa a la necesaria para acreditar un uso debido de marca, por mencionar algunos podemos indicar; las organizaciones sindicales, los partidos políticos, así como los gobiernos en sus distintos niveles de gobierno.

Tales son los casos de las denominaciones de los Municipios, Estados o regiones icónicas del territorio mexicano:

Número de expediente	1618269⁴¹
Número de registro	1568435
Fecha de presentación	25/05/2015 10:16:00 AM
Fecha de inicio de uso	20/06/2008
Fecha de concesión	02/09/2015
Fecha de vigencia	25/05/2025
Denominación	AH CHIHUAHUA
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Clase: 41	Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

SITIO WEB ES UNA FORMA IDÓNEA PARA EVITAR LA CADUCIDAD DEL REGISTRO RESPECTIVO, SIEMPRE Y CUANDO TALES INSUMOS PUEDAN SER ADQUIRIDOS POR CONSUMIDORES QUE SE LOCALICEN EN TERRITORIO NACIONAL.

⁴¹ <https://marcanet.impi.gob.mx:8181/marcanet/vistas/common/busquedas/detalleExpedienteParcial.pg>.

DATOS DEL TITULAR	
Nombre	Gobierno del Estado de Chihuahua
Dirección	Venustiano Carranza # 601, COL. OBRERA
Población	Chihuahua, Chih.
Código postal	31350
País	México
Nacionalidad	México

En el caso ilustrado, ¿será posible que una entidad federativa, se encuentra en capacidad legal para ofertar en el mercado o industria? Es decir, de conformidad con el numeral 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual habrá que contrastar con el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como menciona Martínez Morales, el municipio es el núcleo de la administración pública y política del Estado, su génesis atiende a la necesidad adyacente de las comunidades a ver satisfechos los servicios elementales consecuenciales de la urbanización y crecimiento metropolitano. “El municipio está considerado como la célula política y administrativa del estado, ya se trate de una formación natural o porque el orden jurídico lo reconozca y regule, y en algunos casos sean creados por éste. Surge como un fenómeno urbano, dada la necesidad de las ciudades de contar con un gobierno local que atienda los requerimientos de servicios comunes inmediatos”⁴².

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 62. <i>Para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, 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.</i>	Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: ...

⁴² Martínez Morales, Rafael I., *Derecho Administrativo, Primer curso*, 6ª. ed., México, Oxford, 2011, p. 170.

En ese tenor, es procedente resaltar que los servicios que presta el Municipio son inherentemente públicos y no son servicios comerciales o industriales, por tal naturaleza, resulta incoherente intentar justificar que los servicios públicos encomendados constitucionalmente al Municipio pueden ser objeto de un uso de marca comercial, servicios que constan en:

Artículo 115 ...

...

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y centrales de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
- i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Como resulta concluyente; el Municipio no tiene una función comercial o industrial, ni como consecuencia directa o indirecta. Su actuar se encuentra taxativamente delimitado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actuar que no se ajusta en lo mínimo al texto del Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

En la especie del caso ilustrado, el registro de la marca 1568435, con denominación AH CHIHUAHUA, cuya titularidad asiste al Gobierno del Estado de Chihuahua; signo que aplica su protección a los servicios encuadrados en la clase 41 del Clasificador Internacional de Niza: "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales".

Ahora bien, la reflexión a la que se invita es la siguiente; si bien es cierto que el Municipio, como resultado de incentivar actividades de esparcimiento cultural, pudiera ejercer actos que materialmente redunden en los servicios contemplados

por la clase 41 de Niza, esto no colma los requisitos que estrictamente impone el Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Ya que sobra decir que los servicios que presta el Municipio, sea cual sea su naturaleza o clasificación de conformidad con el Arreglo de Niza, no son ofertados al público consumidor, no son puestos en el comercio, no compiten en un plano industrial o comercial, por lo que pretender comprobar el uso de la marca en cita, mediante pruebas de eventos o actividades que efectivamente sean las encasilladas en la clase 41, esto no se ajusta a las hipótesis normativas previstas por el diverso 62 del Reglamento multicitado. Máxime que la retribución económica pretendida por el Municipio constituye una cuota de recuperación, contribución de mejora, impuesto o pago por servicios y aprovechamientos, todos y cada uno no lucrativos, ingresos constitucionalmente previstos por la Ley Fundamental en el Artículo 31, fracción IV⁴³.

Casos análogos al ya analizado son los siguientes:

Número de expediente	492014
Número de registro	719233
Fecha de presentación	12/06/2001 11:01:00 AM
Fecha de concesión	25/10/2001
Fecha de vigencia	12/06/2011
Denominación	Calidad Nuevo León
Tipo de solicitud	Registro de Marca
Clase: 35	Publicidad, promoción, gestión de negocios comerciales, administración comercial; trabajos de oficina.
DATOS DEL TITULAR	
Nombre	Gobierno del Estado de Nuevo León
Dirección	Calle 5 de Mayo # 525 Ote., Piso 8, Edificio Elizondo Paez, Col. Centro
Población	Monterrey, N.L.
Código postal	64000
País	México
Nacionalidad	México

⁴³ Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Ahora bien, otra clase de persona jurídica que encontramos en el universo de signos distintivos registrados son los partidos políticos; primeramente, debemos apuntar lo que se entiende por partido político, para lo cual, la autoridad nacional electoral en México, el Instituto Nacional Electoral lo precisa de la siguiente forma:

Los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Definición de la que resulta dable resaltar los siguientes puntos:

- Son entidades de interés público;
- Su finalidad es promover la participación ciudadana en la vida democrática del país;
- Contribuir a la representación nacional; y,
- Hacer posible el acceso de sus integrantes al poder público.

Estas características se encuentran plasmadas en el Artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, el cual dispone:

Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

...

En ese tenor, los partidos políticos, como entes de interés público, con la finalidad de promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, haciendo posible para sus miembros formar parte del poder público. Sin existir

elementos de derecho que permitan sostener que los partidos políticos puedan poner a disposición del público consumidor alguna diversidad de productos o servicios. Resultando ilustrativo los siguientes registros de marca:

Número de expediente	1595767
Número de registro	1538633
Fecha de presentación	01/04/2015 01:32:49 PM
Fecha de concesión	18/05/2015
Fecha de vigencia	01/04/2025
Denominación	PRI
Tipo de solicitud	Registro de Marca
Clase: 41	Educación, Formación, Servicios de Entretenimiento, Actividades Deportivas y Culturales.
DATOS DEL TITULAR	
Nombre	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Dirección	Insurgentes NTE. # 59, Buenavista
Población	México, D.F.
Código postal	06359
País	México
Nacionalidad	México

Número de expediente	1742156
Número de registro	1680404
Fecha de presentación	29/04/2016 04:00:01 PM
Fecha de concesión	30/09/2016
Fecha de vigencia	29/04/2026
Denominación	PAN
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Clase: 35	PUBLICIDAD.
DATOS DEL TITULAR	
Nombre	PARTIDO ACCION NACIONAL
Dirección	Av. Coyoacán Núm. Ext. 1546, Del Valle
Población	Benito Juárez, Ciudad de México
Código postal	03100
País	México
Nacionalidad	México
RFC	PAN400301JR5

Número de expediente	1451500
Número de registro	1450105
Fecha de presentación	28/01/2014 12:55:04 PM
Fecha de inicio de uso	01/08/2011
Fecha de concesión	28/04/2014
Fecha de vigencia	28/01/2024
Denominación	MOVIMIENTO CIUDADANO
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Clase: 35	Publicidad; Gestión de Negocios Comerciales; Administración Comercial; Trabajos de Oficina.
DATOS DEL TITULAR	
Nombre	MOVIMIENTO CIUDADANO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL
Dirección	Louisiana # 113, Esq. con Nueva York, Col. Nápoles
Población	México, D.F.
Código postal	03810
País	México
Nacionalidad	México

Número de expediente	1679459
Número de registro	1613043
Fecha de presentación	12/11/2015 01:27:54 PM
Fecha de inicio de uso	09/07/2014
Fecha de concesión	11/02/2016
Fecha de vigencia	12/11/2025
Denominación	MORENA MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Clase: 45	Servicios Jurídicos; Servicios de Seguridad para la Protección de Bienes y Personas; Servicios Personales y Sociales Prestados por Terceros para satisfacer Necesidades Individuales.
DATOS DEL TITULAR	
Nombre	MORENA
Dirección	Santa Anita 50, Viaducto Piedad
Población	Iztacalco, Distrito Federal
Código postal	08200
País	México
Nacionalidad	México

Bajo tales perspectivas, resulta preciso recordar las premisas de uso de signos distintivos a las que acota la Ley de la Propiedad Industrial y su respectivo Reglamento, mismos que pueden apuntarse de la siguiente manera:

- Poner a disposición del consumidor los productos o servicios que el signo ampare;
- Usarse en territorio nacional;
- Usarse sin afectar su esencia distintiva;
- Todo lo anterior sin interrupción injustificada alguna.

En tal virtud, ¿los partidos políticos, tomando en cuenta su naturaleza jurídica y mandatos de orden público, se encontrarán en posibilidades de demostrar que sus signos distintivos registrados son utilizados de conformidad con las disposiciones aplicables?

En comparativa, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), organismo nacional de la República del Perú, recibió una solicitud de registro de marca de un partido político CONTIGO, dejando a salvo los diversos impedimentos legales por similitudes en grado de confusión, lo opinión que interesa al presente trabajo es la aportada por la Abogada Marta Fernández Pepper⁴⁴: “Toda la lógica del tema de marcas está básicamente referido a un esquema o a un movimiento comercial, de tráfico mercantil, de venta de bienes o prestación de servicios por parte de un proveedor que quiere ser reconocido para que los consumidores diferencien sus productos o servicios de la competencia”.

Resaltando que lo hasta ahora expuesto, no quiere decir que los partidos políticos no puedan ser *solicitantes* de registros de signos distintivos, sino que, a raíz de dicha solicitud, en caso de ser procedente la inscripción; esto traería obligaciones diversas, entre ellas, una eventual solicitud de comprobación de uso de marca. Comprobación que deberá reunir los requisitos indicados en la Ley de la Propiedad Industrial y en su respectivo Reglamento.

Ahora bien, en México existen diversas marcas solicitadas por organizaciones sindicales que solicitan el registro de la marca, por ejemplo:

⁴⁴ Socia senior del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndes, Castro, Ono & Herrera y experta en temas de propiedad intelectual.

Número de expediente	503546
Número de registro	813444
Fecha de presentación	24/08/2001 10:41:00 AM
Fecha de inicio de uso	01/01/1935
Fecha de concesión	24/11/2003
Fecha de vigencia	24/08/2021
Denominación	CTM POR LA EMANCIPACIÓN DE MÉXICO, MÉXICO
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Clase: 45	Representación sindical, laboral y asesoría jurídica.
DATOS DEL TITULAR	
Nombre	Confederación de Trabajadores de México - C.T.M.
Dirección	Vallarta # 8, Col. Tabacalera
Población	México, D.F.
Código postal	06030
País	México
Nacionalidad	México

Número de expediente	1007494
Número de registro	1325742
Fecha de presentación	21/05/2009 11:55:49 AM
Fecha de inicio de uso	
Fecha de concesión	31/10/2012
Fecha de vigencia	21/05/2019
Denominación	CROC
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
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.
DATOS DEL TITULAR	
Nombre	Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
Dirección	Hamburgo # 250, Col. Juárez
Población	México, D.F.
Código postal	06600
País	México
Nacionalidad	México

Número de expediente	2050594
Número de registro	1916127
Fecha de presentación	18/05/2018 06:49:45 PM
Fecha de inicio de uso	01/01/1990
Fecha de concesión	24/08/2018
Fecha de vigencia	18/05/2028
Denominación	SME SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Tipo de solicitud	REGISTRO DE MARCA
Clase: 45	Servicios Jurídicos; Servicios de Seguridad para la Protección Física de Bienes Materiales y Personas; Servicios Personales y Sociales prestados por Terceros para satisfacer Necesidades Individuales.
DATOS DEL TITULAR	
Nombre	SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Dirección	Román Álvarez Núm. Ext. 105, San Juan Tlihuaca
Población	Azcapotzalco, Ciudad De México
Código postal	02400
País	México
Nacionalidad	México

Como vemos, los servicios protegidos son: la representación sindical, laboral y asesoría jurídica. Ahora bien, tenemos que, si bien las organizaciones sindicales representan los intereses laborales y efectivamente pudieran realizar las actividades descritas, dichos servicios no son prestados en un plano comercial, esto en atención a la naturaleza de los sindicatos. Según lo indican los Artículos 356 y 357 de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.

Artículo 357. Los trabajadores y los patrones, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus representantes en su constitución, funcionamiento o administración.

Se consideran actos de injerencia las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón

o una organización de patrones, o a apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo su control. Las prestaciones pactadas en la contratación colectiva no serán consideradas como actos de injerencia.

Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley.

En tal virtud, los sindicatos son personas morales conformadas por la colectividad de trabajadores o patrones, con capacidad para adquirir bienes destinados a su objeto institucional, de igual forma tienen como objetivo defender los derechos de sus agremiados frente a todas las autoridades, así sea ejerciendo acciones o exigiendo sus derechos colectiva o individualmente⁴⁵.

Reiterando que el objeto del presente trabajo no es cuestionar la potestad de obtener el registro de algún signo distintivo por parte de Sindicatos, Municipios,

Entidades Federativas o similares, sino que lo que se pone a consideración es la capacidad que tienen estas personas para comprobar el uso de algún signo marcario desde la perspectiva de la legislación aplicable aquí estudiada.

Por consiguiente, resulta óbice que los organismos y órganos aquí ejemplificados, si presten los servicios de las clases del Arreglo de Niza aplicadas a sus respectivas marcas, no obstante, la prestación de dichos servicios pudiera cuestionarse si se realiza bajo una especulación comercial, es decir si es una oferta mercadológica en la cual la marca funja como un agente identificador o bien que la marca realice sus funciones para las cuales fue creada jurídicamente.

IX. CONCLUSIONES

La figura jurídica de *marca* tiene como funciones principales establecer la procedencia u origen del producto o servicio; establecer una garantía de calidad, la cual deriva de las funciones de distintividad y procedencia. La de coleccionar clientela, buscando que el producto o servicio identificado con la marca se arraigue en los consumidores y que éstos comprendan mediante la identificación marcaria; protección entendiéndose por esto la facilidad de distinguir entre productos apócrifos y originales. La

⁴⁵ Instituto de Investigaciones Jurídicas-Universidad Nacional Autónoma de México, *Los Sindicatos en México*, IJ-UNAM, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3345/4.pdf>.

función publicitaria orientada a llamar la atención del consumidor, plantando una idea o concepto que él asocie con la marca; y la función distintiva, per se la principal de todo signo marcario, por resaltar de entre los competidores de su mismo ámbito comercial.

Por lo que resultaría contrario a la lógica establecer que el uso de marca tuviese una perspectiva desprendida de sus funciones congénitas, ya que se estaría tergiversando la naturaleza jurídica de los registros de marca.

Lo planteado en el presente trabajo, deja en claro que el uso de los signos distintivos en diversos sistemas nacionales de propiedad industrial, conllevan necesariamente una actividad comercial, es decir, un ofrecimiento a los consumidores sobre los productos o servicios a los que se aplique la marca.

En esa tesitura, el titular o algún tercero autorizado debe utilizar la marca bajo los cánones ya expuestos de no hacerlo actualiza una causal de caducidad. Esta conclusión cobra relevancia cuando, por ejemplo, se pone de manifiesto la naturaleza constitutiva, orgánica y los fines para los cuales fueron constituidos organismos como partidos políticos, sindicatos, entre otros.

Lo anterior, porque si bien las instituciones y personas morales tales como sindicatos, partidos políticos, municipios y entidades federativas, pueden conseguir el registro de marca y prestar servicios encasillados en la clase de Niza correspondiente, tales como servicios de representación sindical, asesoría jurídica, educación, entre otros. Esto no comulga con las premisas de uso de marca que desde la legislación internacional se han establecido, ya que las marcas no están siendo usadas en el marco del comercio, es decir no existe una oferta de servicios en la cual compiten las personas descritas, sino que prestan un servicio público o bien sus actividades van encaminadas al bienestar social o de una específica colectividad.

Resaltando que el presente trabajo distingue que lo expuesto no trastoca el hecho consistente en que algún organismo de gobierno, institución pública o persona moral con actividades no comerciales pueda solicitar y obtener un registro de marca, sino que, el punto neural de este escrito resulta allegar al lector a las bases normativas, doctrinales y judiciales respecto al concepto de uso de marca y que él mismo arribe a las conclusiones lógicas aquí propuestas.

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Bibliografía

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, *Los Sindicatos en México*, IJ-UNAM, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3345/4.pdf>.

MARTÍNEZ MORALES, Rafael I., *Derecho Administrativo, Primer curso*, 6ª. ed., México, Oxford, 2011.

OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 7ª. ed., Buenos Aires, Lexis-Nexis-Abeledo Perrot, 2010

RANGEL MEDINA, David, *Panorama del Derecho Mexicano. Derecho intelectual*, México, McGraw-Hill, 1998.

2. Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Propiedad Industrial.

3. Instrumentos internacionales

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio.

Convenio de la Unión de París.

Directiva 89/104/CEE.

Tratado de Asociación Transpacífico.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

4. Otros

Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal del Poder Judicial de la Nación de Argentina.

Semanario Judicial de la Federación.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.