

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA CADUCIDAD Y LA CANCELACIÓN DE REGISTROS MARCARIOS

César ARANDA BONILLA¹

SUMARIO

I. Introducción. II. Registro de marcas, su vigencia y renovación. III. Caducidad. IV Requisitos de la solicitud de declaración administrativa de caducidad y de su contestación. V. Carga de la prueba en los procedimientos de caducidad. VI. Cancelación. VII. Requisitos de la solicitud de declaración administrativa de cancelación y de su contestación. VIII. Carga de la prueba en los procedimientos de cancelación. IX. Conclusiones. X. Fuentes de Información.

RESUMEN

Este trabajo muestra un estudio totalmente práctico sobre los aspectos más relevantes que deben tomarse en cuenta en los procedimientos de caducidad y cancelación de registros de marcas, con valiosas referencias doctrinarias y criterios emitidos por nuestros Tribunales Federales.

PALABRAS CLAVE

Marcas. Registro. Uso exclusivo. Renovación. Caducidad. Cancelación.

ABSTRACT

This work shows a fully practical study on the most relevant aspects that should be taken into account in the procedures for expiration and cancellation of trademark registrations, with valuable doctrinal references and criteria issued by our Federal Courts.

KEY WORDS

Trademarks. Registration. Exclusive right. Renewal. Expiration. Cancellation.

I. INTRODUCCIÓN

Una marca es un signo visible del que se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros, de su misma especie o clase en el mercado², es decir, para diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores.

¹ Es Licenciado y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, socio del Despacho Jurídico Aranda | Mora, abogado consultor y litigante en asuntos de Propiedad Intelectual. Es autor de diversos artículos en esa materia y está autorizado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor para fungir como árbitro en el procedimiento arbitral regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor.

² Véase el Artículo 88 de la LPI.

Las marcas son una de las figuras estelares dentro de la Propiedad Industrial. Su importancia radica principalmente en su valor económico y el poder de *marketing* que tienen o pueden llegar a tener. Una marca puede ser tan valiosa como la empresa misma. De hecho, muchas empresas son compradas por otras, de igual o mayor tamaño, por el valor de las marcas que tienen.

II. REGISTRO DE MARCAS, SU VIGENCIA Y RENOVACIÓN

En México, las marcas se registran ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Para obtener el registro debe presentarse el formato autorizado, pagar los derechos correspondientes y cubrir todos los requisitos establecidos en Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento.

El registro de una marca le concede a su titular el derecho a uso exclusivo³. Este derecho constituye, cierto modo, un monopolio temporal y restringido que no va en contra de lo establecido por nuestra Constitución ni por la Ley Federal de Competencia Económica.

El uso exclusivo es el máximo derecho que puede otorgarle la LPI al titular de una marca. Esa exclusividad permite que este sea el único que, en nuestro país, lícitamente pueda:

- a) Usar la marca en los productos o servicios indicados en el título de registro;
- b) Permitir su uso por parte de un tercero;
- c) Oponerse a que un tercero obtenga el registro de una marca o aviso comercial que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, aplicados a los mismos o similares productos o servicios⁴; e

³ Como lo dispone el Artículo 87 de la LPI. Sobre este precepto, Manuel M. Soto Gutiérrez señala que, en México, el uso de marcas no registradas confiere a sus titulares derechos como el de reputarse usuario de buena fe, en términos del Artículo 92, fracción I, de la LPI, pero no pueden ejercitar las acciones de infracción establecidas por la misma legislación, con lo cual coincidimos completamente, pero no es verdad que esos titulares no puedan celebrar contratos de licencia de uso de marca, pues el texto del numeral 136 de la LPI claramente dispone: *“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; en Ortíz Bahena, Miguel Ángel (coord.), Ley de la Propiedad Industrial comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), México, Porrúa-AMPPI, 2015, p. 145.*

⁴ En el caso de las marcas consideradas como *notoriamente conocidas* o *famosas*, el titular también se puede oponer a que un tercero obtenga el registro de una marca o aviso comercial, sin importar los productos o servicios a los que se aplique, toda vez que gozan de un trato privilegiado, sobre todo si se toma en cuenta que la protección a las mismas es ilimitada durante la vigencia de su registro, dado que el derecho a su uso exclusivo es tan amplio que puede impedir que un tercero use y obtenga el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión en cualquier producto o servicio, pues no importa que estos no sean iguales o similares, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 90, fracciones XV y XV bis, de la LPI. Como bien lo

- d) Impedir que se use la marca o forme parte de un nombre comercial, denominación o razón social, de manera idéntica o semejante en grado de confusión, cuando se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o la prestación de servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, siempre que la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso declarado en dicha solicitud sea anterior a la del uso del nombre comercial, denominación o razón social.

El registro de una marca surte sus efectos en cualquier parte del territorio nacional porque la LPI es de observancia general en toda la República⁵ y porque esa legislación no establece lo contrario. Por ello, el derecho al uso exclusivo de una marca también surte sus efectos en toda la República, lo cual significa que ese derecho puede hacerse valer en cualquier parte del territorio nacional, no obstante que la marca solo se use en una colonia, ciudad o entidad federativa.

Una vez registrada la marca, debe recordarse que en todo momento hay que utilizar la leyenda Marca Registrada, las siglas M.R. o el símbolo ®⁶, en los productos protegidos, en los envases, embalajes de estos, en las facturas emitidas, publicidad impresa o electrónica que se realice, incluso en la página web de la empresa, en algún otro medio manifestar o hacer del conocimiento público que los productos y servicios se encuentran protegidos por el respectivo registro marcario⁷. Si esto no se hace y se llegara a violar el derecho de exclusividad, el titular del registro no podrá iniciar las acciones civiles y penales correspondientes, ni podrá solicitar la práctica de medidas precautorias⁸.

Para no perder el derecho de exclusividad, la marca deberá ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Sin embargo, no siempre es fácil determinar si una modificación altera o no el carácter distintivo de una marca, como podría ser cambiar un color, agregar o suprimir una letra, línea o signo de puntuación, etc., dado que se entraría al terreno de la subjetividad. Por ello, lo recomendable es usar la marca de la manera en que fue registrada y, si se le hacen cambios, por mínimos que sean, habrá que solicitar un nuevo registro.

apunta Mauricio Jalife Daher, la protección de las marcas notorias constituye, de hecho, una excepción al principio de protección territorial, en virtud de que, sin estar registradas, los gobiernos se comprometen a impedir registros obtenidos por personas ajenas a estas, protegiendo de manera simultánea al consumidor; *Uso y valor de la Propiedad Intelectual*, México, Sicco, 2004, p. 171.

⁵ Véase su numeral 1º.

⁶ Como lo establece el ordinal 131 de la LPI.

⁷ Por ejemplo, mediante anuncios en periódicos o espectaculares.

⁸ Véase el ordinal 229 de la LPI.

El registro de una marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pero podrá renovarse por períodos de la misma duración⁹.

La renovación del registro deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores a la terminación de la vigencia, pero el IMPI deberá dar trámite a las solicitudes que sean presentadas dentro de los seis meses posteriores a la terminación de la vigencia¹⁰. Lo anterior deja claro el espíritu flexible de la LPI, pero sobre todo, proteger los registros marcarios, pues en aras de mantener su vigencia, en realidad otorga un año para que el titular solicite la renovación, esto es, dentro del plazo normal de seis meses, anteriores a la expiración de la vigencia, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a ello.

Para pedir la renovación del registro de una marca resulta necesario pagar los derechos correspondientes y manifestar, bajo protesta de decir verdad (en el formato autorizado por el IMPI), que se usa la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplica y que no se ha interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado por el Artículo 130 de la LPI¹¹, sin causa justificada.

Para terminar con lo que respecta a la renovación de un registro de marca es fundamental cuestionarse: ¿cuál es la consecuencia legal de la falta de renovación? La respuesta es sencilla: la caducidad.

III. CADUCIDAD

Es la consecuencia legal por la falta de renovación de un registro de marca o por la falta de uso durante tres años consecutivos. En este último caso, es necesario que el IMPI emita la declaración administrativa de caducidad.

El Artículo 130 de la LPI establece 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. Las excepciones a dicha regla son dos:

- a) Que el titular de la marca 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, y
- b) 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 refiera la marca.

⁹ Como lo establece el Artículo 95 de la LPI.

¹⁰ Véase el numeral 133 de la LPI.

¹¹ Tres años consecutivos.

Por su parte, el Artículo 152 de la LPI dispone que el registro de una marca caducará cuando no se renueve su registro en los términos de dicha legislación, o cuando 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 IMPI¹².

Respecto a este último precepto, Mauricio Jalife Daher sostiene que sancionar con caducidad los casos en que la marca materia del registro no es empleada, persigue como fundamento básico evitar la posesión abusiva de derechos cuando estos no son empleados por su titular; y agrega que un principio universal en materia de propiedad industrial consiste en que la preservación de los derechos exige que los mismos sean explotados por su titular, ya que lo contrario supone una posición monopólica injustificada en detrimento de la colectividad¹³.

Por lo anterior, es obvio que, para evitar la caducidad del registro de una marca, es necesario usarla en forma ininterrumpida y, además, solicitar la renovación de su registro, dentro del plazo correspondiente.

Es importante señalar que los efectos de la caducidad de un registro marcario nacen a la vida jurídica cuando fenece el plazo para solicitar la renovación o cuando la declaración administrativa queda firme, pero no desde el momento en que se cumplieron los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa¹⁴.

IV. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD Y DE SU CONTESTACIÓN

La acción de caducidad de un registro marcario se denomina solicitud de declaración administrativa de caducidad, la cual se tramita ante el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal; en este último caso, solo cuando tenga algún interés la Federación. Es importante señalar que la caducidad por falta de renovación no requerirá de declaración administrativa por parte del IMPI¹⁵.

La expresión "*a petición de parte*" se refiere a toda persona que sea titular de un interés jurídico, lo cual necesariamente excluye a quienes únicamente tienen un interés

¹² Por ejemplo, restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca. Véase el numeral 130 de la LPI. Otras causas justificadas serían las de fuerza mayor, como los terremotos en caso de los hoteles y restaurantes.

¹³ *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 3ª. ed., México, Porrúa, 2012, p. 435.

¹⁴ Sobre este tema, véase el criterio MARCAS. DEL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE, localizable bajo los datos siguientes: Tesis I.7º.A.142 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XIV, septiembre de 2001, p.1335.

¹⁵ Véanse los Artículos 155, 187 y 188 de la LPI.

de hecho. El interés jurídico para hacer valer la caducidad de un registro marcario no deriva necesariamente de un derecho subjetivo *per se*, sino que comprende también a las personas que tienen un derecho oponible a terceros, es decir, aquellas que solicitan el registro de una marca o bien, porque teniendo una marca registrada, ésta es similar a otra que podría estar caduca; consecuentemente, el registro o la solicitud de registro constituye un requisito indispensable para demandar la caducidad del registro de la marca combatida¹⁶.

Las solicitudes de declaración administrativa formuladas a petición de parte se presentan ante el IMPI, específicamente en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual actúa a través de su Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial.

Las mismas se sustancian y resuelven con arreglo al procedimiento que señala la LPI, siendo aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC).

Aunque no existe un formato oficial para presentar una solicitud de declaración administrativa de este tipo, la LPI, en su Artículo 189, establece que esa solicitud debe contener:

- a) El nombre del solicitante y, en su caso del representante;
- b) Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- c) El nombre y domicilio de la contraparte (demandado) y, en su caso, de su representante;
- d) El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- e) La descripción de los hechos; y
- f) Los fundamentos de derecho.

Si no se cumplen dichos requisitos, el IMPI le requerirá al solicitante, por una sola vez, para que, dentro del término de ocho días, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes, y de no cumplirse con ello, la consecuencia será el desechamiento de la solicitud de declaración administrativa, según lo expresa el párrafo primero del ordinal 191 de la LPI.

En adición a los requisitos antes señalados, la solicitud también debe cubrir los establecidos por el Artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial¹⁷ (RLPI), es decir:

¹⁶ Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO, localizable bajo los datos siguientes: Tesis 2a./J. 39/2011 (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V, t. 2, febrero de 2012, p. 1244.

¹⁷ Sobre los requisitos establecidos en el Artículo 5° del RLPI, resulta aplicable la tesis aislada PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 5o. DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA ES APLICABLE EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES PRESENTADAS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD

- g) Presentar la solicitud con firmas autógrafas¹⁸;
- h) Indicar el número de registro de la marca cuya caducidad se solicita;
- i) Acompañar los anexos que en cada caso sean necesarios¹⁹, los que deberán ser legibles y estar fijados de cualquier forma, en un soporte material conocido o por conocerse, que permita su percepción o reproducción;
- j) Anexar el comprobante de pago de las tarifas correspondientes²⁰;
- k) Adjuntar la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción; y
- l) Acompañar la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Cuando una solicitud no cumpla con cualquiera de los requisitos señalados en los incisos h), i), k) y l), el IMPI requerirá al promotor para que dentro de un plazo de dos meses, contado a partir del día hábil siguiente al de la notificación, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan. En caso contrario, la solicitud o promoción será desechada de plano.

Además de cubrir con todos los ya mencionados requisitos, nos dice el Artículo 190 de la LPI, que con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias certificadas:

INDUSTRIAL, POR COMPLEMENTAR LOS REQUERIDOS EN EL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE LA MATERIA, localizable bajo los datos siguientes: Tesis I.9o.A.78 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XVIII, noviembre de 2003, p.1006.

¹⁸ Si este requisito falta, la solicitud será desechada de plano, como lo establece el segundo párrafo del Artículo 5º del RLPI.

¹⁹ Por ejemplo, los documentos que se ofrecen como prueba. Sobre esto, bien vale la pena considerar la tesis aislada titulada PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO, DEBE EXAMINARSE LA IDONEIDAD DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES CON ANTE-LACIÓN A SU ADMISIÓN, localizable bajo los datos siguientes: Tesis I.7o.A.535 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVI, julio de 2007, p. 2681; así como PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA INSPECCIÓN OCULAR NO ES UN MEDIO DE CONVICCIÓN IDÓNEO PARA ACREDITAR EL USO ANTERIOR DE UNA MARCA EN UN PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE SU REGISTRO, Tesis I.7o.A.534 A, *Semanario Judicial de la Federación*, Novena Época, t. XXVI, agosto de 2007, p. 1784.

²⁰ Siempre se debe exhibir el comprobante de pago de las tarifas correspondientes al trámite de la solicitud. En caso de que se solicite la expedición de copias certificadas y/o cotejos con las copias simples de los documentos que se exhiban, también se deberán presentar los comprobantes de pago de las tarifas correspondientes. Si falta algún comprobante de pago, el IMPI requerirá al solicitante, por única ocasión, para que lo exhiba, otorgándole para ello un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de dicha omisión. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo señalado, la solicitud será desechada de plano, como lo establece el párrafo tercero del Artículo 5º del RLPI.

- m) Los documentos y constancias en que se funda la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, pues de lo contrario no serán admitidas posteriormente, excepto si fueren supervenientes.

Ese mismo precepto establece que para el caso de que alguno de esos documentos obre en los archivos del IMPI, bastará que el solicitante precise el expediente en donde se encuentra y solicite la expedición de copia certificada o su cotejo, con la copia simple que sea exhibida.

Pueden ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la testimonial, la confesional y las que sean contrarias a la moral y al derecho. Sin embargo, la testimonial y la confesional sí pueden ofrecerse cuando estén contenidas en una documental, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del Artículo 192 de la LPI.

Otros requisitos se infieren de la simple lectura del párrafo segundo del numeral 191 de la LPI:

- n) Acompaña el documento que acredite la personalidad²¹.

Si no se acompaña el documento que acredite la personalidad, la solicitud será desechada.

El párrafo segundo del numeral 191 de la LPI también señala que será desechada la solicitud cuando el registro que sea base de la acción no se encuentra vigente; por ello, siempre es recomendable:

- o) Adjuntar el documento con el que se acredite que se encuentra vigente el registro de la marca base de la acción o pagar los derechos correspondientes por la expedición de copia certificada o por la compulsión, según sea el caso²².

Un último requisito ha sido establecido por el numeral 70 del RLPI, el cual consiste en:

- p) Acompañar una copia de la solicitud de declaración administrativa, incluyendo los documentos anexos, para que el demandante pueda consultar las pruebas y cualquier documento que haya sido presentado por el actor, a fin de que el procedimiento sea más expedito.

Si la solicitud de declaración administrativa cumple con todos los requisitos correspondientes, el IMPI la admitirá y con la copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga²³.

Si no es posible la notificación al demandado, por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda, y

²¹ Solo si quien firma la solicitud promueve en nombre del actor.

²² Véase el numeral 190 de la LPI.

²³ Como lo establece la primera parte del Artículo 193 de la LPI.

si se desconoce el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará plazo de un mes para que el demandado manifieste lo que a su derecho convenga²⁴.

De acuerdo con el Artículo 197 de la LPI, el escrito en que el titular afectado, es decir, el demandado, formule sus manifestaciones deberá contener su nombre y, en su caso, el de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; las excepciones y defensas que oponga; las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa; los fundamentos de derecho; exhibir originales o copias debidamente certificadas de los documentos y constancias que ofrezca como pruebas²⁵, ya que las pruebas que presente posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes; además, deberá exhibir el número de copias simples de la contestación y de los documentos que a ella se acompaña, necesarios para correr traslado al actor²⁶.

Considero importante mencionar que en el procedimiento de declaración administrativa ninguna de las partes puede promover incidentes de previo y especial pronunciamiento. Todos los incidentes que promuevan se resolverán al emitirse la resolución que proceda²⁷.

Después de admitirse la contestación, el IMPI siempre les notifica a las partes que las constancias del expediente que contiene la solicitud de declaración administrativa, quedan a su disposición para que dentro del plazo de diez días hábiles presenten por escrito sus apuntes de alegatos, los cuales serán tomados en cuenta al dictarse la resolución que corresponda²⁸.

Transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, misma que se notificará a las partes mediante notificación en el domicilio señalado en el expediente o mediante la publicación a que se refiere el numeral 194 de la LPI²⁹.

²⁴ Como lo ordena el Artículo 194 de la LPI. Se procederá de la misma forma en el caso en que el procedimiento de declaración administrativa sea iniciado de oficio por el IMPI (véase el Artículo 195 de la LPI).

²⁵ Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del IMPI, bastará que el demandado precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba, como lo establece el segundo párrafo del Artículo 190 de la LPI.

²⁶ Como se desprende de lo establecido por el último párrafo del Artículo 197, en relación con el párrafo primero del Artículo 190, ambos de la LPI.

²⁷ Así lo dispone el ordinal 195 de la LPI.

²⁸ El fundamento para hacerlo se encuentra en el Artículo 56 de la LFPA, de aplicación supletoria a la LPI.

²⁹ Como lo ordena el Artículo 199 de la LPI.

La parte que no esté conforme con la resolución podrá optar por interponer el recurso de revisión ante el IMPI³⁰, o presentar su demanda promoviendo juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual³¹ (SEPI) del Tribunal Federal de Justicia Administrativa³² (TFJA). En contra de la sentencia que emita la SEPI puede promoverse demanda de amparo directo³³ ante los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa³⁴, que generalmente son la última instancia en este tipo de asuntos.

V. CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CADUCIDAD

De acuerdo con el ordinal 81 del CFPC, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Sin embargo, es de explorado derecho que en los procedimientos de caducidad, el actor, es decir, el solicitante de la declaración administrativa, no está obligado a acreditar la falta de uso de la marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa, por parte de su titular y/o de su licenciatario autorizado, toda vez que ese hecho es de carácter negativo y es jurídicamente imposible demostrar su existencia. Por ello, es el demandado, es decir, el titular del registro marcario combatido, es quien debe demostrar el hecho positivo consistente en que la marca sí ha sido usada durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud; máxime si se considera que es el demandado quien cuenta con todos los documentos y elementos para acreditarlo. Dicho en palabras más simples, en los procedimientos de caducidad la carga de la prueba siempre recae en el demandado³⁵.

Tratándose de productos o servicios que se ponen a disposición del público consumidor a través de sitios Web, el uso de la marca perfectamente puede acreditarse

³⁰ En términos de lo dispuesto por los Artículos 83, 85, 86 de la LFPA. El recurso de revisión debe interponerse dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra.

³¹ Véase la fracción I, Artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

³² Regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La demanda debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. La competencia del TFJA para conocer del juicio de nulidad promovido en contra de la resolución de declaración administrativa de caducidad o de la resolución al recurso de revisión que en su caso se hubiere interpuesto, se encuentra establecida en el Artículo 3º, fracciones XII y XIII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

³³ Dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, como lo establecen los numerales 17, 18, 19 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo.

³⁴ Su competencia se deriva, principalmente, de lo dispuesto en los Artículos 1º, fracción III, y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

³⁵ Consúltense la tesis aislada titulada MARCAS. EXTINCIÓN POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA, localizable bajo los datos siguientes: *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, vol. 38, Sexta Parte, p. 56.

mediante la inspección a dichos sitios, siempre y cuando los productos o servicios sean efectivamente accesibles y puedan ser adquiridos por consumidores que se localicen en territorio nacional, a través de ese mecanismo electrónico³⁶.

En los procedimientos de declaración administrativa de caducidad, el demandado puede ofrecer como pruebas las facturas que él expidió o las que fueron expedidas por su licenciatario autorizado, para acreditar el uso de la marca en forma ininterrumpida³⁷, durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la respectiva solicitud. Sin embargo, si el actor (promovente de la caducidad) objeta dichas facturas, la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas, ya que su mera refutación hace que sean insuficientes para acreditar el uso de la marca, debido a que solo generarán un indicio que necesitará de otros elementos para constituir una prueba que permita vincular al titular o licenciatario de la marca con ella³⁸.

VI. CANCELACIÓN

El Artículo 153 de la LPI establece que procede la cancelación de un registro marcario únicamente en dos casos:

- a) 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 aplique³⁹, o
- b) Si es solicitada por el titular de una marca⁴⁰.

La acción de cancelación a que se refiere el primer supuesto arriba apuntado, se denomina solicitud de declaración administrativa de cancelación, y debe ser presentada

³⁶ *Cfr.* USO DE MARCA. LA PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO AL QUE SE APLICA A TRAVÉS DE UN 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, 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.

³⁷ En al menos uno de los productos o servicios amparados por la marca, especificados en el respectivo título de registro.

³⁸ Como se sostiene en la jurisprudencia titulada PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD DE UNA MARCA. VALOR PROBATORIO DE LAS FACTURAS EXPEDIDAS POR EL TITULAR O SU LICENCIATARIO PARA ACREDITAR SU USO, localizable bajo los datos siguientes: Tesis PC.I.A. J/61 A (10a.), *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 26, t. III, enero de 2016, p 2502.

³⁹ En México, *Kleenex* es una marca que bien podría considerarse que se ha transformado en una denominación genérica de los productos para los cuales se registró, es decir, para pañuelos desechables.

⁴⁰ Como lo establece el numeral 154 de la LPI.

ante el IMPI, aunque cabe la posibilidad de que, al igual que en la caducidad, la cancelación sea declarada de oficio o a petición del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

Mauricio Jalife Daher sostiene que el espíritu del Artículo 153 de la LPI es el de preservar los intereses de la sociedad en que ciertas denominaciones, cuando han perdido capacidad distintiva, y en cambio, se han convertido en verdaderas designaciones de los productos o servicios correspondientes, pierdan su registro para que puedan cumplir esta función, rompiendo el monopolio que significa el registro de marca en favor de un solo titular⁴¹.

VII. REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CANCELACIÓN Y DE SU CONTESTACIÓN

La acción de caducidad de un registro marcario se denomina solicitud de declaración administrativa de caducidad, la cual se tramita ante el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal; en este último caso, únicamente cuando tenga algún interés la Federación.

La correlativa solicitud de declaración también se sustancia y resuelve conforme al procedimiento establecido en la LPI, siendo aplicable, supletoriamente y en lo que no se oponga, la LFPA y el CFPC.

Todos los requisitos que previamente se mencionaron sobre la solicitud de declaración administrativa de caducidad y su contestación, son los mismos a cubrir tratándose de un procedimiento de cancelación.

También se aplican las mismas reglas que rigen los procedimientos de declaración administrativa de caducidad, previamente comentadas, y los mismos medios de impugnación.

VIII. CARGA DE LA PRUEBA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CANCELACIÓN

En los procedimientos de cancelación, es el actor, es decir, el solicitante de la declaración administrativa, quien debe acreditar que el titular del registro combatido es responsable de haber provocado o tolerado que la marca se transformó en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró⁴². A diferencia de lo que ocurre en los procedimientos de caducidad, en los de cancelación la carga de la prueba siempre recae en el actor.

⁴¹ *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit.*, pp. 440 y 441.

⁴² *Cfr. PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO SE DEMANDA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ACREDITARSE QUE EL TITULAR PROVOCÓ O TOLERÓ SU TRANSFORMACIÓN EN UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA*, Tesis I.4o.A.757 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXVIII, mayo de 2011, p. 1263.

IX. CONCLUSIONES

En nuestro país, las marcas se registran ante el IMPI, mismo que genera el derecho a su uso exclusivo. Para no perder esa exclusividad, la marca deberá ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Si se le hacen cambios a la marca, por mínimos que sean, lo recomendable es solicitar un nuevo registro.

El registro de una marca tiene una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, pero podrá renovarse por períodos de la misma duración, lo que puede solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la terminación de la vigencia o dentro de los seis meses posteriores a esta.

El registro de una marca caducará cuando no se renueve su registro o cuando haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad presentada por un tercero que tenga interés jurídico y funde su pretensión, salvo que exista causa justificada, a juicio del IMPI.

Procede la cancelación de un registro marcario cuando 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, o cuando es solicitada por el titular de una marca.

La caducidad y la cancelación se intentan mediante una solicitud de declaración administrativa. Los procedimientos de declaración administrativa se tramitan ante el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación.

En los procedimientos de caducidad la carga de la prueba recae en el demandado; en los de cancelación, en el actor.

Los litigios que involucran a las marcas generalmente duran varios años y suelen ser complejos, costosos y desgastantes; por ello, para cuidar esos valiosos activos intangibles, siempre es recomendable contar con la asesoría adecuada, toda vez que las solicitudes de declaración administrativa de caducidad o de cancelación siempre atacan directamente el derecho al uso exclusivo de la marca, que podría perderse y con ello todo el trabajo e inversión realizado en torno a su creación y desarrollo.

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Bibliografía

JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 3ª. ed., México, Porrúa, 2012.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Uso y valor de la Propiedad Intelectual*, México, Sicco, 2004.

ORTÍZ BAHENA, Miguel Ángel (coord.), *Ley de la Propiedad Industrial comentada por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI)*, México, Porrúa-AMPPI, 2015.

2. Legislación

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ley de Amparo.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.