



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

"LA PROTECCION DE LAS MARCAS EXTRANJERAS A LA LUZ DEL DERECHO MARCARIO MEXICANO"

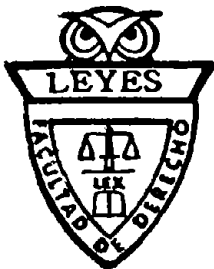
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

ALFREDO ~~REYES~~ TOPETE



ASESOR LIC. IGNACIO OTERO MUÑOZ

CIUDAD UNIVERSITARIA MEXICO, D.F.

m340956



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS DE AUTOR.

2 DE DICIEMBRE DE 2004.

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E .

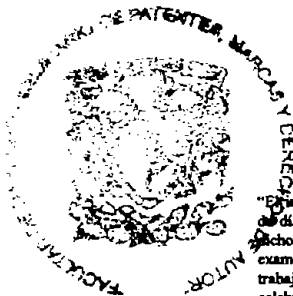
El pasante de Derecho señor **ALFREDO RIVAS TOPETE**, ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **LIC. IGNACIO OTERO MUÑOZ**, la tesis titulada:

“LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS EXTRANJERAS A LA LUZ DEL DERECHO MEXICANO”

En consecuencia y cubierto los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”

CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.



“El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo reprobacional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad”

CBCH*amr.

*DEDICO esta tesis a mi padre, Juan Manuel Rivas, q.e.p.d.
Hombre de pocas palabras y de mucha acción, nunca gastó palabras en dar consejos, pero toda su energía fue instrumento para guiarme con su ejemplo; una leve sonrisa era su aprobación de mis actos pero suficientemente recio para corregir mis desvíos.
La honradez, dignidad y trabajo fue su mejor legado. Ahora padre te ofrezco mi palabra cumplida.*

*GRACIAS, a mi madre, Guadalupe Topete
Gracias por la vida, la libertad y su cariño; solo Dios puede superar eso.*

*“ Se oprime el corazón al recordarte,
madre, mi único bien, mi dulce encanto;
se oprime el corazón y se me parte
y me abraza los párpados el llanto.*

*No lloras tú también ¡ho madre mía!
Al recordarme, al recordar el día
En que te dije adiós y balbucí tu nombre
Al alejarme.....*

*Debiste llorar mucho. Yo era niño
Y comencé a sufrir, porque al (alejarme)
perdí la dicha del primer cariño...*

*Después, cuando en la noche solitaria
Te busque para orar solo vio el cielo
Al murmurar mi tímida plegaria,
Mi profundo y callado desconsuelo¹*

*GRACIAS a mi hijo Alfredo, por toda la alegría que me brindas.
Que Dios te bendiga, esta plegaria es para ti.
“ Que no caiga en la bajada ni en la subida del camino.
Que no encuentre obstáculos ni detrás ni delante de él, ni cosa que lo golpee.
Concédele buenos caminos, hermosos caminos planos.”
Popol Vuh.*

¹ ALTAMIRANO, Ignacio M. Obras Completas, vol. VI, p. 64.

*GRACIAS a mi esposa, Linda.
Mi admiración, respeto y cariño para ti son inmutables.
Gracias por tu apoyo.*

*GRACIAS a mis hermanos
Armando, Brigido, q.e.p.d., Catalina, Carlos, Fernando, Fidel, Magdalena,
Margarita, Miguel, Oscar, Ruben, Yolanda. Todos y cada uno de ellos,
símbolo de unión y fortaleza moral.*

*Recuerdos gratos a mi maestro de primaria.
Profesor: Alfonso Enciso Flores.
“ Muchachos, todos los caminos están hechos, ¡caminen!,
si quieren dejar huella que su paso sea fuerte y derecho ”*

*GRACIAS a todos mis maestros de la Facultad de Derecho, de La
Universidad Nacional Autónoma de México, en especial al Licenciado,
Ignacio Otero Muñoz por su apoyo en la elaboración de esta tesis, de quien
admiro su ingenio y su prestancia en la cátedra. Y su constante y sana
recomendación, “Muchachos, ¡lean, lean...!, ”.*

GRACIAS a mis amigos y amigas, Gracias por serlo.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la
UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el
contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: ALFREDO RIVAS TOPETE

FECHA: FEBRERO - 11 - 2005

FIRMA: Alfredo Rivas Topete

INDICE

CAPÍTULO 1

LA MARCA Y SU IMPORTANCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR

1.1	Concepto de comercio exterior	1
1.2	Algunas repercusiones de la liberación del comercio.....	7
1.3	Concepto de Tratado Internacional y su jerarquía en el sistema jurídico mexicano	11
1.3.1	Estructura de los Tratados Internacionales	12
1.3.2	Principios de los Tratados Internacionales	13
1.4	Principales Tratados Internacionales firmados por México en materia marcaria	19
1.4.1	Convenio de París Para la Protección Industrial	19
1.4.2	Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	22
1.4.3	Tratado de Libre Comercio de América del Norte	23

CAPÍTULO 2

CONCEPTOS GENERALES

2.1	¿Qué se debe entender por propiedad intelectual?	29
2.2	Diferencias entre los derechos de autor y los de propiedad industrial	33
2.3	El derecho marcario como disciplina jurídica	39
2.4	El derecho marcario y sus relaciones con otras disciplinas	44
2.5	Concepto de marca.....	43
2.6	Signos aptos para constituir marca.....	46
2.7	Las múltiples funciones que cumple la marca.....	52
2.8	Los derechos que se generan por el uso de la marca.....	58

CAPÍTULO 3

BREVE ESTUDIO SOBRE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA MARCARIA Y EL REGISTRO DE MARCA

3.1	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), datos de su génesis y naturaleza jurídica	63
3.2	Estructura orgánica del IMPI	70
3.3	Facultades del IMPI	72
3.3.1	Facultades excepcionales en materia marcaria	75
3.4	El registro de la marca y sus consecuencias	77
3.5	La solicitud del registro de marca.....	80
3.5.1	Efectos jurídicos de la fecha de presentación.....	84
3.5.2	Examen de forma y las repercusiones de la falta de algún requisito	86
3.5.3	Examen de fondo.....	87
3.5.4	La negativa de registro y los medios jurídicos que tiene el gobernado para su impugnación.....	88

CAPITULO 4

ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA MARCA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1.	Personas que pueden hacer uso de marcas	91
4.1.1	Concepto de Comerciante	92
4.1.2	Prestadores de Servicio	93
4.2	Concepto Legal de Marca	94
4.2.1	Clases de Marcas	95
4.3	Signos que pueden constituir marca	96
4.3.1	Las Denominaciones	97
4.3.2	Las Formas Tridimensionales	97
4.3.3	Los Nombres Comerciales	98
4.3.4	Nombre Propio de Persona Física	99

4.4	Supuestos en que los signos distintivos no pueden constituir	
	Marca	99
4.4.1	Formas Animada o dinámicas	99
4.4.2	Nombres de uso común o técnicos	100
4.4.3	Marcas Descriptivas	101
4.4.4	Traducciones a Otros Idiomas	103
4.4.5	Variación Ortográfica Caprichosa	103
4.4.6	Escudos, Banderas o Símbolos Nacionales o Emblemas.	104
4.4.7	Nombres de Personas	105
4.4.8	Denominaciones de Poblaciones	106
4.4.9	Marcas Notoriamente conocidas	106
4.4.10	Marcas Idénticas o semejantes en grado de Confusión	107
4.5	Efectos Jurídicos limitativos del registro de Marcas	
4.5.1	Derecho de uso de marca	109
4.5.2	Limitante de uso	110
4.5.3	Limitante Temporal	111
4.5.4	Limitante Territorial	111
4.6	Marcas Colectivas	112
4.7	Avisos Comerciales	113
4.8	Nombres Comerciales	114
4.9	Registro De Marca	115
4.9.1	Tipos de Marca	115
4.9.1.1	Marca Nominativa	116
4.9.1.2	Marca Innominada, figurativa, gráficas o visuales	116
4.9.1.3	Marca Mixta	117
4.9.1.4	Marcas Tridimensionales	117
4.9.2	Prioridad de Registro por Derecho de Uso	117
4.9.3	Pago del Registro de Marca	119
4.9.4	Derecho de Prioridad	120
4.9.5	Examen de la Solicitud de Registro de Marca	122
4.9.5.1	Examen de Forma	123
4.9.5.2	Examen de Fondo	123
4.10	Transmisión de Derechos de Marca registrada	124
4.10.1	Licencia de Uso	125
4.10.2	Franquicia	126

4.11	Extinción del Registro de Marca	128
4.11.1	Nulidad del Registro de Marca	128
4.11.2	Caducidad del Registro de Marca	129
4.11.3	Cancelación del Registro de Marcas	130

CONCLUSIONES	132
--------------	-----

BIBLIOGRAFÍA	137
--------------	-----

INTRODUCCIÓN

México, a través de su "Historia Independiente" ha sido económicamente dependiente; esta afirmación no es un juego de palabras, no es mas que la realidad. Ésta dependencia económica viene aparejada con las secuelas propias de una economía insuficiente para satisfacer las necesidades sociales.

La motivación principal para realizar un estudio en el cual esté relacionado la cuestión jurídica y los aspectos económicos de actualidad, me han llevado al estudio de la legislación relacionada con la protección jurídica de la marca, tengo la impresión que ésta palabra de cinco letras puede llevarme a grandes sorpresas.

El interés por desarrollar este trabajo "La Protección de la Marca Extranjera a la luz del Derecho Marcario Mexicano" Por dos razones fundamentales: Primero, por el interés en el análisis de la influencia que las marcas de productos o servicios ejercen en la economía nacional ; Segundo, las marcas extranjeras que operan en México tienen una influencia positiva en el desarrollo económico de México, y considero necesario que siendo una influencia positiva, se le brinde la debida protección y recibir en reciprocidad la debida protección en el extranjero de las marcas Mexicanas.

A través de este análisis pretendo relacionar al comercio internacional con la función que cumple la marca; El fundamento constitucional del Comercio y La celebración de Tratados Internacionales relacionados con la Marca. Los aspectos Jurídicos y administrativos relacionados con la protección de los derechos marcarios, Un análisis puntual de La Ley de la Propiedad Industrial en lo que a marcas se refiere, aspectos jurídicos que tienden a la protección de los derechos marcarios.

En el Primer Capítulo, presento la concepción jurídica de comercio en general, y comercio Internacional en Particular; Los Tratados Internacionales que México ha firmado y sus consecuencias jurídicas. El análisis Constitucional de la celebración de Tratados Internacionales y su jerarquía con relación a la Constitución.

En el Segundo Capítulo, y para entrar en materia, analizo algunos conceptos generales del derecho marcario, con el fin de contar con elementos jurídicos y presentar un panorama general de la materia.

En el tercer Capítulo realizo un estudio sobre la Institución encargada de hacer cumplir las disposiciones Jurídica relacionadas con la Marca, Los procesos administrativos de registro y medios de impugnación a las resoluciones de la autoridad administrativa.

El análisis concreto de la Legislación referente a la marca contenido en la Ley de la Propiedad Industrial, está contenido en el cuarto capítulo.

En el Análisis del Derecho Marcario debo partir con un enfoque general, tratando de abarcar los aspectos más relevantes en el intento de cubrir las cuestiones relacionadas con la protección de la marca, hasta llegar a los casos concretos especificados en el articulado referente a la marca. Con base en este proyecto pretendo poder plasmar un panorama general de cómo se encuentra nuestra legislación con relación a la protección de la marca, ya sea nacional o extranjera.

CAPÍTULO 1.

LA MARCA Y SU IMPORTANCIA EN EL COMERCIO EXTERIOR

1.1 Concepto de comercio exterior

Para empezar con este punto hay que especificar lo que se debe de entender por comercio: Este vocablo proviene del latín *commercium*, de *cum*, y *merx-cis*, mercancía. Se trata de "una actividad lucrativa que consiste en la intermediación directa o indirectamente productores y consumidores de bienes y servicios a fin de facilitar y promover la circulación de la riqueza".¹

Si bien es cierto el concepto antes brindado es de carácter económico, se debe distinguir la concepción económica del comercio de la jurídica. La primera es un fenómeno social que ha estado presente en cualquier lugar y tiempo, pero su aspecto jurídico no siempre ha sido regulado, y mucho menos, que haya sido normado de manera homogénea en todo el mundo a lo largo de nuestra historia.

En la opinión de *Jorge Witker*, el comercio exterior "Constituye aquella parte del sector externo de una economía que regula los intercambios de mercancías y productos entre productores y consumidores residentes en dos o más mercados nacionales y / o países distintos. Se trata de transacciones físicas entre residentes de dos o más territorios aduaneros que se registran estadísticamente en la

¹ WITKER, Jorge y ACOSTA ROMERO, Miguel, "Diccionario de derecho mercantil", Porrúa y UNAM, México 2001. P. 106

balanza comercial de los países implicados. Es decir, para los proveedores exportadores, la transacción de comercio exterior se registra en la columna "exportación", mientras que para los consumidores e importadores de esa misma transacción se registra en su balanza comercial en la columna "importación".²

En la opinión de tan destacado autor chileno, el comercio exterior constituye uno de los sectores más importantes que conforman la política económica de un país, y que se puede orientar a finalidades totalmente distintas, tales como las proteccionistas, liberales o neoliberales y estatistas según sea el sistema económico de que se trate.

Reconoce que aunque históricamente, la noción de comercio exterior se relaciona con las transacciones físicas de mercancías, en la actualidad estas no son las únicas que son objeto de comercio internacional, ya que en la actualidad puede comprender tecnología y servicios, siendo este último rubro, en ocasiones, más importante que los mismos productos.

Las operaciones de comercio exterior que se practican en la actualidad pueden ser de muy variada índole, aunado a lo ya mencionado en el párrafo anterior, las mercancías y servicios siempre están amparados por una marca, ya sea que esté registrada en el país o este en vías de serlo.

Corresponde al derecho económico mexicano estudiar y analizar nuestro comercio exterior, Sin embargo, El poder Ejecutivo Federal juega una función primordial relacionado con el comercio exterior en función de las facultades expresas que se le pueda otorgar por el Poder Legislativo.

² WITKER; Jorge, "Diccionario de derecho internacional" Porrúa y UNAM, México 2001. P. 51

Todo objeto de comercio, como lo es la marca, debe estar regulado en función de la Constitución y de los tratados Internacionales en los que México forma parte; en lo que se refiere a la Constitución, Procedo a analizar los siguiente preceptos.

Artículo 5. Constitucional. "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta actividad solo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad... tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio."

Este precepto es la base fundamental de la libre competencia al proteger la libre concurrencia en actividades comerciales dentro del marco de la ley; y promueve el principio de la leal competencia entre comerciantes, al proteger los derechos de terceros y de la sociedad al realizar actividades de comercio.

El artículo 28 de la Carta Magna, al prohibir las prácticas monopólicas y los oligopolios se pronuncia en contra de aquellas actividades que tiendan a coartar la libertad de comercio y la libre concurrencia en el mercado interno. Este precepto igual que el artículo 5, de la constitución fundamentan la libre competencia y además establecen principios o reglas generales de competencia comercial.

Además debemos señalar lo que dispone la fracción X del artículo 73 del magno ordenamiento del país.

Artículo 73, X. "Es competencia del Congreso General de la República regular la materia comercial."

Ello implica que toda disposición relacionada con el comercio es competencia exclusiva del poder legislativo; además, toda norma relacionada con el comercio exterior es aplicable a todo el territorio del país. Sin embargo existen circunstancias especiales por las que se otorgan facultades especiales al poder ejecutivo para legislar, con fundamento en el artículo 49, constitucional.

Artículo 131. Segundo párrafo. "El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional... debiendo el Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someter a su aprobación el uso que hubiere hecho de la facultad concedida."

Debido a la dinámica comercial, surgen circunstancias que no son previsibles al momento de legislar en materia de comercio exterior, es necesario atenderlas y darles solución adecuada en tiempo y forma, por tal motivo la Constitución en su Artículo 49, autoriza al Congreso de la Unión delegar al poder ejecutivo, representado por el Presidente de la República, legislar en casos concretos que representen una emergencia; Por ejemplo, el Presidente puede emitir un decreto para prohibir la importación de determinados productos, por considerarlos nocivos para la salud.

Es tan importante para el Estado mexicano la defensa de la libertad de comercio, que en el Código Penal Federal, en su artículo 253 se tipifican como delitos, los actos o procedimientos en contra de la libre concurrencia en la producción, industria, comercio o servicio público, en perjuicio de la colectividad o de una clase social en particular.

Artículo 253 CPF.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa, los siguientes:

1.b) Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio.

Si ya ha quedado claro que a través del comercio exterior se pueden intercambiar bienes y servicios de un país a otro, es necesario destacar que dichos bienes y servicios se distinguen de otros de la misma especie por la marca. Entonces la marca, tanto en el comercio interno como en el comercio exterior juega un papel crucial en la economía.

Como lo veremos más adelante, la marca constituye un signo distintivo de calidad, precio y todas aquellas cualidades que revisten un producto específico, por lo que su protección es parte crucial en la libre competencia dentro de un Estado de Derecho.

1.2 Algunas repercusiones de la liberación del comercio

En sus inicios, la diplomacia comercial de nuestro país se fincó en cuatro pilares fundamentales, siendo éstos:

- Fortalecer el comercio exterior;
- Allegarse de recursos financieros bajo la forma de empréstitos extranjeros;

- Promover la inversión extranjera; la celebración de tratados internacionales que garantizaran la inversión de capitales a fin de fomentar las actividades productivas en nuestro país.³

Muchos esfuerzos se han hecho por parte de los miembros de la comunidad internacional para lograr la liberación del comercio. Sin embargo, entre los obstáculos principales que se han tenido que enfrentar está: la desigualdad económica de las naciones; consecuentemente, los tratados internacionales implican un trato igual a los desiguales, por lo que la parte económicamente más poderosa obtiene mas ventajas.

No todos los países tienen la posibilidad de exportar tecnología y productos manufacturados, motivo por el cual la economía de los países de menor desarrollo depende en gran medida de las exportaciones de sus materias primas.

Finalmente, La competencia internacional reviste gran interés por asegurar materias primas no renovables, la producción de bienes o servicios al menor costo y consecuentemente la obtención de un margen amplio de utilidades o ganancia. Los tratados multilaterales y bilaterales a través de los cuales se crean fronteras aduaneras únicas, zonas de libre comercio, la creación de mercados comunes, son ejemplos claros de la tendencia que ha tomado el comercio exterior en las últimas décadas.

La base de la liberación del comercio es pues, la llamada mundialización, que en la opinión de *José María Vidal*, se trata de "*la culminación del proceso histórico de*

³ Cfr.- GUTIÉRREZ HACES, Teresa, "Proceso de integración económica en México y Canadá. Unaperspectiva histórica comparada", UNAM y Miguel Ángel Porrúa, grupo editorial. México; 2002. Pp. 61 a 70.

expansión del capitalismo y el efecto de sus propias leyes económicas, cuyo soporte es la tecnología; teniendo como efecto la destrucción del medio ambiente y el agotamiento de los recursos no renovables. Su agente activo son las empresas multinacionales. Caracterizándose la libre movilidad del capital y la fuerza de trabajo".⁴

Efectivamente, los países industrializados exportan capital a través de las empresas multinacionales a los países que ávidamente lo solicitan; sin embargo, las empresas que se establecen en terceros países son empresas que son altamente contaminantes, requieren gran cantidad de materias primas y fundamentalmente mano de obra barata.

Los Países en desarrollo receptores de estas empresas deben mantener un régimen de Derecho que les garantice seguridad jurídica, estabilidad social, Un sistema de gobierno basado en la democracia y condiciones política aceptables o favorables para el logro de sus objetivos y que no ponga en riesgo su capital.

Pero a pesar de las desventajas que pudiera representar para un país receptor de inversión extranjera directa, es innegable que las ventajas que brinda la transferencia de capitales y tecnología ofrece ventaja para uno y para otros; ésta promueve la producción de productos manufacturados, emplean a gran parte de la población, obtención de divisas por la exportación de dichos productos, transfieren conocimientos técnicos, capacitación al personal que labora, desarrollo económico y social local, etc.

⁴ VIDAL VILLA, José María, "Mundialización", Editorial Icaria. España; 1996. P. 83.

Por su parte, para *López Villafañe*, la globalización de la economía es entendido como *"un proceso de interrelación compleja entre diversos mercados, generalmente por conducto de agentes privados y cuyo objeto primordial consiste en ensanchar su escala de ganancias por la venta de productos y servicios o el establecimiento directo de filiales con el fin de reducir costos o el de competir en mercados protegidos."*⁵

Lo que salta a la vista es que el proceso de globalización busca como objetivo principal la expansión de la economía, y por ende, la comercialización de productos en distintas plazas a aquellas en que se producen.

Si los productos o bienes son identificados a través de la marca, entonces, el derecho marcario adquiere mayor relevancia en el contexto económico actual, pues se trata de un derecho que protege al productor y a los consumidores frente a terceros.

Ante un proceso económico que involucra a todas las economías del mundo, se genera una interdependencia de los factores económicos, debido a los avances en las comunicaciones, los efectos de los factores económicos son inmediatos en todo el mundo.

Cada Estado debe mantener una política económica coherente con sus propios intereses y la de los países con quien tiene sus principales transacciones económicas, por lo que debe optar por una política proteccionista o por el liberalismo económico.

⁵ LÓPEZ VILLAFANE, Víctor, "Globalización y regionalismo desigual", Siglo XXI editores. México; 1997. P. 13.

Por ejemplo, proteccionista es un país en donde se establecen políticas arancelarias que permita la captación de recursos para el erario público bajo la forma de impuestos indirectos, que gravan las operaciones de comercio exterior, y por ello se eleva el valor de los artículos a que se impone volviéndolos menos competitivos. Se trata pues de una medida que busca dos principales efectos, a saber: la captación de recursos para el Estado y la protección de los productores nacionales.

Pero las medidas proteccionistas no solo tienen una naturaleza arancelaria, sino también se utilizan mecanismo distintos para proteger el mercado interno, entre los que se pueden citar: políticas salariales, de empleo, seguridad social, etc. Entonces, la intervención estatal excesiva por medio de la cual se protege a la industria nacional se le denomina, proteccionismo.

Para los liberales, la premisa fundamental es el marco de libertades que reconoce el derecho, para que los particulares realicen todo aquellos que no les esté prohibido expresamente. Para ellos, la sociedad existe con independencia al mercado, en el cual los individuos desarrollan todas sus pasiones y virtudes.

Esto significa que el desenvolvimiento económico de los sujetos debe realizar con la menor intervención del Estado, volviendo a la premisa francesa de "Laissez Faire, laissez passer", "dejar hacer, dejar pasar".

Algunas de las repercusiones de la liberación del comercio son: Una interrelación estrecha de los mercados, competencia internacional por colocar bienes, servicios, tecnología, sistemas de información, etc. en terceros países, Globalización de la economía mundial, movilidad de Capital y fuerza de trabajo,

Política proteccionista, deterioro del medio ambiente, agotamiento de materias primas no renovables de los países subdesarrollados.

1.3 Concepto de tratado internacional y su jerarquía en el sistema jurídico mexicano

El concepto legal de tratado internacional está dispuesto en el **Artículo 2º** de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los tratados, que entró en vigor el 27 de enero de 1980 cuyo texto expresa: "se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular."

Se pueden encontrar distintas denominaciones para los tratados internacionales, tales como: convención, acuerdo, pacto, carta, declaración, protocolo, intercambio de notas, etc.

Ricardo Méndez Silva señala que a pesar de que en la definición brindada en la Convención de Viena, también se pueden incluir aquellos pactos que llegan a celebrar las organizaciones internacionales. En concordancia con el dicho de tan connotado jurista, *Modesto Seara Vázquez* nos brinda su propia definición de tratado, bajo los siguientes términos: "es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho Internacional. Hablamos de sujetos y no de Estados, con el fin de incluir a las organizaciones internacionales."⁶

⁶ SEARA VÁZQUEZ, Modesto, "Derecho internacional público", 16ª edición. Porrúa. México; 1997. P. 59.

Cabe mencionar que pese a que el citado tratado obliga a que el tratado conste en documento escrito, con los adelantos tecnológicos, pudiera darse el caso de que conste en forma distinta, siempre y cuando su contenido sea indubitable y no pueda ser modificado unilateralmente por una de las partes.

Hay que diferenciar los tratados de las declaraciones de principios que no tienen la finalidad de producir efectos jurídicos, sino que tan solo contienen una determinada intención de los gobiernos signatarios. A manera de ejemplo hay que citar: La Carta del Atlántico del 14 de agosto de 1941, en donde Churchill ni Roosevelt pretendían obligar a sus países en sentido alguno; sino que tan solo era su objetivo demostrar a la comunidad internacional sus propósitos comunes. En tal virtud, la diferencia principal entre ambos pactos, es que en los tratados si se producen obligaciones jurídicas para las partes, mientras que en el otro no es así.⁷

Con relación a la jerarquía de los tratados, hay que apuntar que su rango puede ser dispar, según se atiende al orden interno o el internacional. En éste sentido el **Artículo 27.** de la Convención de Viena señala "una parte no podrá invocar las disposiciones de derecho interno, como justificación del cumplimiento de un Tratado."

De su texto se infiere el mayor rango que puede tener un tratado con respecto a las Constituciones internas de los Estados.

En concordancia con la disposición contenida en el numeral 27, podemos encontrar el texto del 49, el que textualmente manda: *"el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concierne a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento"*

⁷ Cfr.- Ibidem. P. 60.

*a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.*⁸

Los tratados internacionales se pueden clasificar de varias formas, atendiendo a distintas circunstancias, sin embargo solo dos criterios tienen realmente trascendencia, siendo éstos los que atienden al fondo, y otro al número de participantes. Por el fondo se pueden distinguir entre: Los tratados-contratos cuya finalidad es limitada a fin de crear una obligación jurídica que se extingue tras el cumplimiento del tratado. Por ejemplo, si dos Estados celebran un tratado para fijar su frontera común, al momento de ser fijada, su objetivo se agota. Por su parte, los tratados-leyes, son destinados a crear una regulación jurídica permanente y obligatoria para los países firmantes, y a manera de ejemplo hay que citar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado por Estados Unidos, Canadá y México.

Atendiendo al número de partes integrantes, se pueden clasificar en: bipartitos o bilaterales y multilaterales cuando participan más de dos Estados. Ejemplo de la primera hipótesis es el Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Chile. Y de la segunda es el GATT⁹

1.3.1. Estructura de los tratados Internacionales

A pesar de que la Convención de Viena establece que los tratados deben constar en documento, no se dice que otras formalidades debe revestir dicho documento.

⁸ MÉNDEZ SILVA, Ricardo, "Diccionario de derecho internacional", Porrúa y UNAM. México; 2001. Pp. 328 y 329.

A pesar de ello, en la práctica se puede ver, según el dicho de *López Bassols*, que normalmente se dividen en tres partes, a saber: El preámbulo que a pesar de carecer de fuerza vinculadora es de suma importancia para la interpretación de sus disposiciones. La parte dispositiva, es aquella en que se encuentran los derechos y obligaciones de los pactantes. Algunos tratados son acompañados por sus anexos (protocolos), con la misma fuerza vinculadora de la parte dispositiva. Y finalmente cuentan con algunas cláusulas en donde se establece el momento de su entrada en vigor, enmienda, ratificación firma, etc., de forma similar a lo que se conoce en el derecho legislativo interno, como "artículos transitorios".¹⁰

1.3.2. Principios de los tratados internacionales.

1. *Pacta Sunt Servanda*.- Su origen es consuetudinario, aunque fuese recogido por la Convención de Viena de 1969 en su artículo 26, en donde se prescribe la obligatoriedad de los tratados para las partes, y su debido cumplimiento con base a la buena fe. Y es lógica la importancia de éste principio, pues las relaciones internacionales no se pueden supeditar a la buena voluntad de las partes para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. Como ya se ha visto, en Viena se ha precisado la imposibilidad de un Estado para invocar la incompatibilidad con su propio derecho para dejar de aplicarlo o de cumplirlo; con excepción de aquellos casos tan evidentes que vayan en contra de normas fundamentales, como es el caso de la Constitución. Este régimen de excepción se justifica porque no se puede premiar la mala fe de la contraparte.

⁹ Cfr.- SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Op. Cit. Pp. 60. y 61

¹⁰ Cfr.- LÓPEZ BASSOLS, Hermilo, "Derecho internacional público contemporáneo e instrumentos básicos", Porrúa. México; 2001. P. 25.

Pero incluso, un tratado que ha sido pactado de forma regular puede llegar al punto en que una de las partes lo deje de considerar de cumplimiento obligatorio, como por ejemplo, cuando es aplicable el principio *rebus sic stantibus*.

2. *Res Inter. alios acta.*- Este principio postula la idea de que los tratados solo pueden ser obligatorios para las partes firmantes, y no para terceros. Tiene como base la falta de consentimiento, o más bien de la voluntad de quien no se ha adherido a su contenido. No obstante lo apuntado, también existen excepciones, como por ejemplo el asunto de la desmilitarización de las islas Aland, que fuera objeto de pacto entre Rusia y otros países, en el que Finlandia negaba su cumplimiento argumentando no formar parte de dicho tratado, por lo que no estaba obligado. La Comisión de Juristas reunida en la ciudad de París en el año de 1920 decidió que el cumplimiento de éste tratado estaba motivado en los intereses vitales de otras potencias, lo que lo hacía oponible a terceros países.

3. *Ex consensu advenit vinculum.*- El consentimiento es la base de la obligación jurídica. Tiene como base el principio de igualdad entre los miembros de la comunidad internacional, principalmente entre los Estados. Supone la inexistencia de órganos supranacionales que de forma coactiva obliguen a los estados al cumplimiento de una determinada conducta. Con una influencia notable del derecho interno, los juristas han señalado que la falta de la manifestación de la voluntad, desprovista de cualquier clase de vicio, es condición indispensable para que nazcan obligaciones jurídicas convencionales. Esta afirmación pareciera hacer pensar que al momento en que se conozca que en la manifestación de la voluntad concurre un vicio del consentimiento, provoca necesariamente la falta de obligatoriedad del pacto realizado. Por la trascendencia política de éstas decisiones, la fuerza prevalece sobre el derecho; o dicho de otra forma, el más poderoso hace el

derecho, o lo impone. La misma suerte corren aquellos tratados en donde se llegara a invocar su invalidez por la evidente superioridad de una de las partes sobre otra, lo que supone la injusticia de su contenido.

A pesar de lo expuesto, entre los anexos del acta Final de la Convención de Viena, figura "La Declaración sobre la prohibición de ejercer coerción militar, política o económica, en la conclusión de tratados".

4. El respeto a las normas del *Jus cogens*.- Este principio fue incorporado en el artículo 53 de la Convención de Viena, según el cual, un tratado sería nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional. Uno de los problemas que enfrenta éste principio es la manera en que habría de determinarse que nos encontramos antes esta hipótesis. Pero además la aplicación de ésta disposición interfiere con la libertad de contratación de los Estados, pues, incluso, una de las normas que se considera del *jus cogens*, como es la prohibición de la agresión, podría pactarse en ciertos casos, en el caso de algunos Estados. A manera de ejemplo podemos mencionar que dos países firman un tratado en que se permite la intervención armada; esto evidentemente va en contra de las normas del *jus cogens*, por lo que habría de preguntarse ¿Quién está legitimado para invocar la invalidez del tratado? Parecería lógico pensar que el legitimado para enderezar la acción respectiva sería el Estado contra cuyos intereses se aplicaría el contenido del tratado. Sin embargo, Debe señalarse que el artículo 53 de la Convención de Viena invalida éstos tratados de forma automática. Pero además, si un Estado firma un tratado sabiendo que su contenido va en contra de las normas del *jus cogens*, y luego se le diera la oportunidad de invocar su invalidez, se estaría premiando su dolo o en su caso, su mala fe. En la opinión de *Modesto Seara Vázquez*, este principio no es conveniente para las relaciones

internacionales, y específicamente perjudicial para los países de ciertas regiones del mundo.¹¹

Dada su complejidad, los tratados deben pasar por varias etapas antes de su validez y entrada en vigor. Estas llegan a diferir dependiendo del tipo de tratado de que se trate; es decir, si es bilateral o multilateral. Normalmente las etapas que se deben seguir son:

- La negociación del tratado;
- La adopción del texto y
- La manifestación de la voluntad.¹²

La jerarquía que tienen los tratados internacionales con respecto a los demás ordenamientos jurídicos que conforman nuestro sistema legal está prevista en el artículo 133 de la carta Magna, misma que a la letra dice:

Artículo 33. "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados."

No existe unanimidad de criterios sobre la interpretación del artículo 133 constitucional, por lo que se puede ver que nuestros tribunales federales han emitido criterios distintos sobre el mismo punto, por lo que cabe citar las siguientes tesis:

¹¹ Cfr.- SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Op. Cit. Pp. 61. a 65.

¹² Cfr.- BECERRA RAMÍREZ, Manuel, "Derecho internacional público". UNAM. México; 1997. P. 44.

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

P. LXXVII/99

Amparo en revisión 1475/98.-Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo.-11 de mayo de 1999.-Unanimidad de diez votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.-Ponente: Humberto Román Palacios.-Secretario Antonio Espinoza Rangel.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número LXXVII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial.-México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Epoca, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.".

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo X, Noviembre de 1999. Tesis: P. LXXVII/99 Página: 46. Tesis Aislada.

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.

P. C/92

Amparo en revisión 2069/91. Manuel García Martínez. 30 de junio de 1992. Mayoría de quince votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecisiete de noviembre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los señores ministros Presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordo Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Gutiérrez, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número C/92, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Ignacio Magaña Cárdenas y José Antonio Llanos Duarte. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos.

Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava Epoca. Número 60, Diciembre de 1992. Tesis: P. C/92 Página: 27. Tesis Aislada.

En materia marcaria podemos leer el siguiente criterio aislado:

INVENCIONES Y MARCAS, EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ES DE RANGO SUPERIOR A LA LEY DE.

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, celebrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, no tiene un rango superior a la Ley de Inventiones y Marcas, sino que la jerarquía de ambos ordenamientos es la misma, ya que el artículo 133 constitucional no establece preferencia alguna entre las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, puesto que el apuntado dispositivo no propugna la tesis de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que el derecho internacional es parte del nacional, y si bien reconoce la fuerza obligatoria de los tratados, no da a estos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de la Constitución Federal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 256/81. C. H. Boehringer Sohn. 9 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora P.

Amparo en revisión 269/81. José Ernesto Matsumoto Matsuy. 14 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán.

Amparo en revisión 160/81. National Research Development Corporation. 16 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.

NOTA:

Se elimina la leyenda "Sostienen la misma tesis".

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Séptima Epoca. Volumen 151-156 Sexta Parte. Tesis: Página: 101. Tesis Aislada.

1.4 Principales tratados internacionales firmados por México en materia marcaría

1.4.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.-

El objeto principal de dicho tratado fue garantizar los derechos de cada uno de los países firmantes para los dueños de patentes de invención, los grabados y modelos industriales, de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales, en los territorios de otros países, lo cual es precisamente, en beneficio de la industria y el comercio en general.¹³

¹³ Cfr.- SERRANO MIGALLÓN, Fernando, "México en el orden internacional de la propiedad intelectual", Porrúa y UNAM. México, 2001. Pp. 63 y 64.

Es bien importante señalar que para que la garantía a que se alude anteriormente se pueda hacer efectiva, no será exigible el domicilio o establecimiento en el país en donde se exija su protección, siempre y cuando se trata de cualquiera de los ciudadanos de los países adheridos. Además, de que el procedimiento judicial o administrativo que se deba seguir estará sujeto de conformidad a las leyes del país en donde tenga lugar la contienda.

En materia de marcas, cuando se trate de aquellas notoriamente conocidas, los países firmantes se comprometen, ya sea de oficio o a instancia de parte ofendida; a rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que sea una reproducción o imitación de una marca de productos idénticos o similares.

Los países firmantes aceptan no permitir que se usen como signos distintivos, los escudos de armas, banderas y otros emblemas estatales, así como cualquier tipo de imitación de éstos, para ser utilizados como marcas de fábrica o de comercio o como uno de sus elementos.

En principio, toda marca de fábrica o de comercio debidamente registrada en su país de origen, será admitida en los demás países miembros para su debida protección internacional, salvo en los casos en que se afecten los derechos adquiridos por terceros en el país en donde la protección se reclama, cuando no tengan carácter distintivo, sean contrarias a la moral, al orden público, o cuando sean susceptibles de engañar al público.

Todos los países miembros se obligan a proteger las marcas de servicio, aunque no se les puede obligar a que en su regulación interna cuenten con mecanismos para su debido registro.¹⁴

En relación a la aplicación de las disposiciones de la citada convención, habremos de citar el contenido de las siguientes tesis aisladas:

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.

Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958, para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de Ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, en consecuencia, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

44

Séptima Epoca:

Contradicción de tesis. Varios 329/71. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de marzo de 1973. Cinco votos.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Epoca: Séptima Epoca. Tomo III, Parte SCJN. Tesis: 44

Página: 33. Tesis de Jurisprudencia.

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA. NO ES NECESARIO PARA QUE OPERE LA PROTECCION DE UNA MARCA QUE ESTA SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS DE ORIGEN.

De la lectura de los artículos 6o. bis, 6 quinquies y 10 bis del convenio de París, para la protección de la propiedad industrial, se puede concluir que dicho convenio regula la protección tanto de las marcas notoriamente conocidas en nuestro país (artículos 6 bis y 10 bis) así como también de las marcas registradas en el país de origen (artículo 6 quinquies); de manera que, no es necesario para que opere la protección de una marca, que ésta se encuentre registrada en el país de origen pues basta para ello que se trate de una marca notoriamente conocida en el nuestro en términos de los artículos 6 bis y 10 bis referidos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

¹⁴ Cfr.- Ibidem P. 69.

Amparo en revisión 2474/89. Compact Cassette, S. A. 19 de abril de 1990. Unanimidad de votos.
Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Pablo Sáyago Vargas.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava
Epoca. Tomo VI Segunda Parte-2. Tesis: Página: 613. Tesis Aislada.

1.4.2.- Convenio que Establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Firmado en Estocolmo, Suecia el día 14 de julio de 1967, el depósito del instrumento de ratificación se realizó el 14 de marzo de 1975 y publicado en el Diario Oficial de la federación el 8 de julio de 1975.

Su contenido no solo es dirigido a la protección y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, sino que incluye los derechos de autor, y por su nomenclatura se interpreta que ambos derechos forman parte del derecho intelectual. Su artículos 1º y 2º señala que la propiedad intelectual incluye: obras literarias y artísticas, las interpretaciones de los artistas e interpretes y las ejecuciones de artistas ejecutantes; a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión; las invenciones de todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio; así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal y todos los demás derechos análogos.¹⁵

¹⁵ Cfr.- Ibídem. Pp. 111 a 113.

1.4.3. Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La firma del TLC trajo consigo el debate sobre la necesaria protección de los derechos de la propiedad industrial en nuestro país, pues la adecuada protección de estos derechos es una condición necesaria para que la inversión extranjera pueda fluir en nuestro país.

Antes de la entrada en vigor del TLC, el Estado mexicano ya contaba con una regulación en materia de propiedad industrial adecuada a los estándares internacionales, pero además, ya había firmado tratados internacionales en la materia.

En un principio se llegó a especular la posibilidad de crear una oficina que se encargaría del registro marcario de los tres países que tendría su sede en alguna ciudad de los Estados Unidos, a efecto de otorgar valor global a los registros marcarios de los titulares nacionales de cada uno de los países firmantes. Sin embargo esto no se llegó a concretar, pues afectaría notoriamente la soberanía de los otros Estados, pero además el principio de validez territorial de los registros de cada marca cumple con la función de evitar la inútil saturación del sistema registral, al impedir que se conserven y protejan de forma indefinida marcas que en muchas ocasiones no son explotadas por sus titulares, o en el caso de que si se exploten solo se hace en un determinado territorio.

En materia de protección de los derechos de propiedad industrial se puede decir que basan su marco jurídico en los siguientes principios:

- Cada una de las partes, en sus respectivos territorios se obligara a la protección y defensa adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y al mismo tiempo se cerciorara de que dichas medidas normativas no constituyan un obstáculo al libre comercio.
- Los tres países deberán adherirse a los mismos tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, en caso de que al momento de la firma de este tratado aun no lo estén.
- Cada una de las partes podrá otorgar mayores derechos en materia de propiedad intelectual de los que se establecen en el propio tratado.
- En sentido similar al anterior, cada uno de los miembros otorgará a los nacionales de otro miembro o de otra parte, trato no menos favorable que el que le brinda a los nacionales.
- Ninguna de las partes podrá exigir a los titulares de derechos, como condición para el otorgamiento de trato nacional, que cumpla con formalidad o condición alguna para adquirir derecho de autor y análogos.
- Las partes se dejan de sujetar a los procedimientos establecidos en acuerdos multilaterales celebrados bajo los auspicios de las Organización Mundial de propiedad Intelectual.
- Ninguna disposición del capítulo de propiedad intelectual del TLC impedirá que cada una de las partes pueda tipificar en su legislación interna, prácticas o

condiciones relativas a la concesión de licencias cuando, en casos específicos, dichas prácticas puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual que impacten negativamente la competencia en el mercado.

En un principio, los países miembros coincidieron en la aplicación de las disposiciones del Arreglo de Madrid relativo al registro Internacional de Marcas. Sin embargo por las características de ésta Convención, se consideró que su inclusión acarrearía obligaciones que por el momento no iban con el espíritu del TLC.

Precisamente, el Arreglo de Madrid dispuso la creación de una sola oficina para el registro marcario de los países firmantes, surtiendo sus efectos en el territorio de todos ellos, motivo por el cual se llamarían "Marcas internacionales". No se descarta la posibilidad de que en algún momento de la evolución del tratado se llegue a la necesidad de adherirse a dicho Arreglo o crear disposiciones similares a las contenidas en la convención citada.

Para los efectos del TLC una marca se entiende como cualquier signo o combinación de estos que permita la distinción de bienes o servicios de distintas personas, incluyendo los nombres personales, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o de su empaque.

Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir que terceros no autorizados, usen en el comercio signos similares o idénticos que provoquen la confusión del consumidor.

Cada una de las partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso; pero a pesar de ello, la solicitud de registro no podrá estar sujeta al uso efectivo de la

marca. Congruente con lo anterior, tampoco podrá denegarse solicitud alguna argumentando la falta de uso antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

Cuando se trate de marcas notoriamente conocidas se ha establecido que para determinar tal calidad, se habrá de tomar en cuenta el conocimiento que de esta se tenga en el sector relevante del público, incluso del conocimiento que se tenga en el territorio en donde se halla promovido esta. Las partes entienden que no podrán exigir que tal reputación se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios de que se trate.

Los países firmantes deberán regular que el registro inicial de una marca dure cuando menos diez años, con el derecho a ser renovado indefinidamente por plazos no menores a este siempre y cuando se satisfagan los requisitos legales.

Los países podrán exigir el uso de la marca como una condición para conservar el registro. El registro podrá cancelarse por su falta de uso por más de dos años, a menos de que el titular de la marca argumente justificantes en que demuestre la obstaculización para su uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas con independencia de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstáculo para su uso, entre las que se pueden citar: las restricciones a la importación.

Cada uno de los países podrá regular lo relativo al licenciamiento y cesión de marcas, en el entendido de que no se permitirán licencias obligatorias de marcas y

que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca.

Los países involucrados prohibirán el registro, como marca, de palabras en español, francés o inglés que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes y servicios a los que la marca se aplique.

En el territorio de los tres países se negará el registro a las marcas que contengan, o en sí, constituyan elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

Por lo que al procedimiento registral marcario se refiere debe contar, cuando menos con los siguientes elementos:

- Examen de las solicitudes;
- Notificar motivada y fundadamente las razones por las que se niegue el registro de una marca;
- Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a dicha notificación.
- La publicación de cada marca, antes o después de su registro.
- Una oportunidad razonable para que los interesados puedan solicitar la cancelación del registro de una marca.
- Cada una de las partes podrá otorgar una oportunidad razonable a los interesados para que se opongan al registro de una marca.¹⁶

¹⁶ Cfr.- JALIFE DAHER, Mauricio, "Aspectos legales de las marcas en México", 4ª edición. Editorial Sista. México; 1998. Pp. 145 a 153.

CAPÍTULO 2.

CONCEPTOS GENERALES

2.1 ¿Qué se debe entender por propiedad intelectual?

Carlos Viñamata reconoce que los derechos de propiedad intelectual pueden ser dos: Los derechos de autor y los derechos a la propiedad industrial, ambos con distinta naturaleza y contenido, pero cuya diferencia primordial es la persona sobre la cual recae la protección. Este autor nos proporciona su definición de derecho de creación intelectual en los siguientes términos: *"es el conjunto de normas que protegen las concepciones intelectuales del ser humano. Una de éstas concepciones pueden referirse a la estética (arte, belleza, literatura, ciencia) y caerán en el campo del derecho de autor y otras se referirán al comercio o a la industria, cayendo en consecuencia en el ámbito del derecho de la propiedad industrial"*.¹⁷

Dentro de la propiedad intelectual los derechos de autor recaen precisamente en el autor de la obra, sin duda es una persona física; mientras que la Ley de la Propiedad Industrial, en su Artículo 87, no considera a las personas físicas susceptibles de ser titulares del derecho de uso las marcas en la industria.

Antes de entrar a la definición de lo que se debe entender por el derecho intelectual o a la propiedad intelectual es conveniente que se dilucide la naturaleza

¹⁷ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, "La propiedad intelectual", Editorial Trillas. México; 1998. P. 9.

jurídica de éste derecho o derechos. Algunos tratadistas lo ubican entre los derechos de propiedad, otros se inclinan por considerarlos concesiones o privilegios tomando como base la vigencia temporal de los mismos.

Lo cierto es que se trata de bienes intelectuales de naturaleza incorpórea, susceptibles de protección jurídica.

En el año de 1793 en Francia, fue cuando por vez primera se encuadraron estos derechos dentro del régimen de propiedad, y como consecuencia, algunos tratadistas comenzaron a cuestionar la naturaleza que en primera instancia se les atribuyó. Ante su desencanto, hubo quienes postularon la idea de que se trataba de meras concesiones del Estado; otros consideraban que se trataba de derechos sobrevenidos de un contrato tácito entre el individuo y la sociedad; y otros los llegó a ubicar como derechos personales, mismas que habrán de ser explicadas a continuación:

Teoría de la concesión o privilegio legal.- Postulan la idea de que los derechos intelectuales es un privilegio que conceden las leyes a título de recompensa, estímulo o compensación. Esto significa que el derecho que se tenga sobre la propia creación emana de la voluntad del legislador.

Teoría contractual.- Guarda cierta similitud con la anterior, y en la que se defiende la idea de que los derechos intelectuales emanan de un contrato tácito celebrado entre la sociedad y el individuo, para que éste disfrute de los beneficios de su propia obra, que se materializa en la voluntad del Estado en uso de su facultad de imperio, a través de los órganos encargados para ello.

Teoría del derecho personal.- Esta corriente sostiene que los derechos intelectuales forman parte del derecho de la personalidad, como una emanación o materialización de la propia fuerza del individuo; es decir, forma parte de la esfera de derechos inherentes a la persona.

Teoría del derecho a la propiedad inmaterial.- Aunque es la corriente predominante, hay que reconocer que el principal argumento opositor es que tratándose de un derecho inmaterial no se le puede equiparar a las cosas y por tanto constituir objeto de propiedad, derecho que ha sido creado exclusivamente para cosas y objetos materiales.

Para refutar tal razonamiento, tan solo hay que señalar que si bien es cierto, los romanos crearon el derecho de propiedad exclusivo para bienes tangibles era porque la evolución técnica ni jurídica permitía concebir tal derecho para bienes inmateriales. Sin embargo con el avance de la civilización las circunstancias han cambiado, y por ello, el derecho de propiedad no se puede considerar exclusivo sobre bienes materiales, sino que puede extenderse a cualquier clase de bienes.

Los Derechos de Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, lo podemos encontrar en el noveno párrafo del artículo 28, de la Constitución; en donde se consigna: *"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."*

Pero además, en la fracción XV del mismo magno ordenamiento se faculta al titular del Ejecutivo Federal para *"Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria"*.

Para el ilustre jurista mexicano *David Rangel Medina*, por derecho intelectual entiende *"el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales."*¹⁸

A pesar de que en su definición de derecho intelectual engloba a los derechos de autor y a los derechos sobre la propiedad industrial, reconoce que en sentido estricto, constituyen sinonimias el derecho a la propiedad intelectual y los derechos de autor, cuyo contenido es la propiedad literaria, artística y científica, así como las cuestiones, reglas, conceptos y principios que se relacionan con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la solución de problemas concretos en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces estamos frente a los derechos de la propiedad industrial.¹⁹

Es precisamente mi interés en resaltar la importancia que tiene el hecho de que algunas personas: Industriales, comerciantes, industriales y prestadores de

¹⁸ RANGEL MEDINA, David, "Derecho de la propiedad industrial e intelectual", UNAM. México; 1991. Pp. 7 y 8.

¹⁹ Cfr.- Ibídem. P. 8.

servicios, dediquen sus esfuerzos para satisfacer necesidades de la colectividad; unos produciendo bienes; otros, distribuyendo esos productos; y otros mas, satisfaciendo necesidades con los servicios que prestan, cada uno con sus propios medios, métodos y técnicas para lograr su objetivo; por lo tanto, estas diferencias en sus procesos de producción o el nombre comercial son identificados con la marca, consecuentemente susceptibles de tutela jurídica.

2.2 Diferencias entre los derechos de autor y los de propiedad industrial,

De acuerdo al pensamiento de *David Rangel Medina*, la diferencia fundamental entre los derechos de autor y el derecho a la propiedad industrial estriba en su contenido.

Al autor de una obra se le confiere un derecho que al mismo tiempo presenta dos caras, a saber: el derecho moral y el derecho pecuniario. El primero de los citados consiste en la prerrogativa exclusiva de crear, continuar o concluir la obra, de modificarla o destruirla; a mantenerla inédita o publicarla, ya sea bajo su nombre o seudónimo o guardando el anonimato; también incluye el derecho a elegir el intérprete de la obra, darle determinado destino; de ponerla en el comercio o retirarla del mismo; así como el derecho de mantener la integridad de la obra y de su título, e impedir que se reproduzca de forma distorsionada.

La otra cara de la moneda es el derecho pecuniario, que implica la facultad para obtener una justa retribución o el justo pago derivado de la explotación lucrativa de la obra, siendo su núcleo el derecho de su publicación, reproducción, traducción y

adaptación, ejecución y transmisión, sin los cuales difícilmente puede comercializarse.²⁰

El derecho a la propiedad industrial se considera como el privilegio de usar de forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de los productos, establecimientos y servicios, y su contenido comprende cuatro grupos de instituciones.

El primer grupo son componentes de la propiedad industrial, cuya protección jurídica varía de país en país pero su esencia es la de las patentes de invención, los certificados de invención; los registros de modelos y dibujos industriales.

El segundo grupo se compone por los signos distintivos, que igualmente son regulados de forma distinta en las legislaciones del mundo, aunque principalmente comprenden las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios y avisos comerciales.

El tercero grupo de derechos son aquellos que se relacionan con la competencia desleal y su represión. Y finalmente, el cuarto grupo son aquellos derechos heterogéneos que se deben a los adelantos de la investigación científica, como lo son las variedades vegetales, la de conocimientos técnicos llamados "*Know How*" y las fases que conforman la tecnología.²¹

De forma coincidente, *Carlos Viñamata* distingue los derechos de autor de los de propiedad industrial en su naturaleza jurídica, por su regulación y las autoridades encargadas de su vigilancia.

²⁰ Cfr.- Loc. Cit

²¹ Cfr.- *Ibidem*. P. 9.

Señala que los distintos países que regulan los derechos de autor reconocen como su contenido y esencia de protección el derecho de los escritores, músicos, autores de historietas, gráficas, artistas y productores de obras audiovisuales y fonogramas a percibir una remuneración por la explotación y reproducción de sus obras, sin importar el soporte físico en que se contengan, desde el momento en que se divulgan (publican).

Con base a lo expuesto en el párrafo anterior, se han definido los derechos de autor en los siguientes términos: *"El derecho que la ley reconoce al autor de una obra para participar en los beneficios que produzcan la publicación, ejecución o representación de la misma"*.

Por lo limitado de la definición antes citada, es que el mismo autor propone otras más, siendo éstas las que a continuación propone: *"Conjunto de normas que regulan las creaciones intelectuales aplicadas al campo de la literatura, de las bellas artes y de la ciencia."*

*"Constituye el objeto de la propiedad intelectual (que en sentido limitado se refiere a los derechos de autor) las producciones u obras científicas, literarias o artísticas, originales o de carácter creativo, con independencia de su mérito, que puedan darse por cualquier medio."*²²

A diferencia de los derechos de autor, la propiedad industrial tiene como eje fundamental el campo de la industria y el comercio, motivo por el cual se rigen por diferentes cuerpos legales. Asimismo, las autoridades encargadas de la aplicación de su marco jurídico son distintas, ya que es obligación del Instituto Nacional de

²² VILLAMATA PASCHKES, Carlos, Op. Cit. P.23

los Derechos de autor, como una oficina dependiente de la secretaría de Educación Pública la que se encarga de la vigilancia al respeto de ésta clase de derechos, mientras que corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en calidad de órgano descentralizado de la Administración Pública Federal vigilar la adecuada protección de los derechos últimos citados.

De forma amplia Carlos Viañamata señala que *“La propiedad industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales, de otros dedicados al mismo giro y a perseguir ante las autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos.”*²³

De las definiciones dadas por el citado autor, se puede advertir que de alguna manera han sido creadas o elegidas de forma arbitraria, en virtud de que no ha comprendido entre los derechos de autor, los de carácter procesal que le permiten perseguir ante los tribunales su derecho cuando ha sido transgredido por otras personas, factor que si ha sido tomado en cuenta en la definición de propiedad industrial.

De manera coincidente, tanto los derechos de autor como los derechos de propiedad industrial tienen valor pecuniario, puesto que éstos últimos constituyen

²³ Ibidem P. 13

un verdadero activo de las empresas, susceptibles de explotación comercial, y en virtud de los cuales, las empresas generan sus propias ganancias. A manera de ejemplo se puede citar la marca, entre cuyas funciones, está la de distinguir la calidad de un determinado producto o servicio, por el que se vende y el público consumidor paga un precio.

El objeto específico de la propiedad industrial es muy diverso, siendo parte del mismo: las patentes de invención o de mejoras, los modelos de utilidad, los dibujos industriales; las marcas, denominaciones de origen; la originalidad de los avisos comerciales; la conservación de los secretos industriales y comerciales; la distinción de los establecimientos comerciales; cuidar que la competencia sea leal entre los comerciantes, etc.²⁴

El objeto de la presente obra es analizar de manera particular el tratamiento que la Ley de la Propiedad industrial otorga a la marca para la apropiada protección de los derechos a que son sujetos las personas nacionales o extranjeras titulares de los derechos de dicha marca.

Al Estado compete garantizar a los productores y comerciantes que sus competidores no harán uso de medios desleales para competir con ellos. Con ello se busca que la libertad de comercio no se convierta en libertinaje, por lo que la competencia que se fomente en el país debe ser honesta y leal. Los competidores se pueden disputar la preferencia de la clientela y de los potenciales consumidores, pero con la condición de que la disputa se haga a través del uso de mecanismos honestos y nunca tramposos. Ejemplos típicos de la clase de actos de competencia desleal que son objeto de regulación por la Ley de Propiedad Industrial, se citan: provocar confusión en el consumidor haciéndole creer que

²⁴ Cfr.- *Ibidem*. P. 125.

adquiere un producto de determinada marca; o pretender denigrar los productos del competidor con el objeto de ganar clientela a favor del propio producto.²⁵

Ya Habíamos dicho que el Estado cumple distintas funciones en materia de derechos de autor y en materia de la propiedad industrial, de tal suerte que validamente puede decirse que en ésta última materia cumple con las siguientes finalidades específicas:

Verificar el concurso de las condiciones de que dependen el reconocimiento y la protección de los derechos que a los particulares confieren las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, los rótulos y demás signos distintivos;

Decretar la nulidad, la caducidad y la extinción de los actos administrativos relativos;

Dar publicidad a los actos concernientes a la propiedad industrial que lo requiera para la mejor protección de éstos derechos, tales como el caso de: la concesión de patentes, el registro de marcas y avisos comerciales, la transmisión de derechos, etc.;

Velar por los intereses de orden público, y en general los de toda la colectividad en materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo la competencia desleal,

²⁵ Existen otros actos de los comerciantes, productores y distribuidores consistentes en competir en una situación favorable frente a quienes compiten en el mismo mercado. La Ley de Comercio Exterior previó los casos de Dumping, externada como subvenciones a los productores nacionales u otras formas de competencia desleal.

adoptando políticas legales en que se penalice a quienes incurran en ciertos actos que lesionen al particular como titular de los derechos multicitados, y al público en general, por la confusión o engaño en que se les hace incurrir.²⁶

2.3 El derecho marcario como disciplina jurídica

Toda vez que ha quedado claro el objeto de protección de la propiedad industrial y se le ha diferenciado nítidamente de los derechos de autor, es conveniente que ahora se pueda abordar el tema de la marca y su registro.

A pesar de que muchos autores se han preocupado por el estudio de la marca, tanto en sus aspectos sustantivos como en los adjetivos, aún no se puede hablar en forma de la autonomía del derecho marcario. Hasta ahora, tan solo se ha distinguido a la marca como uno de los derechos objeto de protección de la propiedad industrial, y que a pesar de su importancia comercial y jurídica no ha sido suficiente para independizarse de la materia de donde proviene.

Pese a ello, autores de la talla del maestro *Rangel Medina* ya pugnan por lograr la autonomía del derecho marcario, y tratar su contenido dentro de una disciplina jurídica. Este autor define al derecho marcario como *"el conjunto de normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de mercancías."*²⁷

²⁶ Cfr.- RANGEL MEDINA, David, "Tratado de derecho marcario", México; 1960. Pp. 108 y 109.

²⁷ *Ibidem.* P. 114.

Como se advierte de la definición dada por el autor, ésta ya ha sido rebasada por el derecho, pues la marca no solo es susceptible de distinguir bienes o productos, sino también los distintos servicios que en el comercio se promueven.

El autor parte de una premisa para concluir la autonomía del derecho marcario, siendo ésta la desincorporación de la somera regulación de la marca en otros cuerpos legislativos, entre los que cita al Código Civil, el Código de Comercio y la legislación penal. Su escisión se debió, según el dicho del autor al desarrollo de la industria y las nuevas necesidades del comercio.

Se pueden encontrar posturas confrontadas, en las que algunos autores sostienen que la marca debe ser objeto de estudio del derecho civil, otros tantos sostienen que por tratarse de uno de los tantos derechos a los que tiene la empresa, es la materia mercantil a quien concierne, mientras que otros se inclinan por el derecho administrativo.

Con mejores argumentos *Jorge Barrera Graf* justifica el desprendimiento del derecho marcario, del derecho mercantil, principalmente por tratarse la marca de un derecho fundamentalmente concerniente a la empresa y al comerciante. Además evidencia la administración del derecho mercantil, derivada de la complejidad de las actividades mercantiles que se realizan en nuestros días, y que en muchas ocasiones requieren de la intervención del Estado para la protección de algún sector social o de la economía.

Rangel Medina, fundamentalmente se basa en el siguiente argumento para justificar la autonomía del derecho marcario. *“La naturaleza jurídica de las instituciones marcarias, la índole sui generis de los procedimientos administrativos*

*que originan, el carácter típicamente internacional que revisten las actividades y legislaciones que afectan los derechos sobre las marcas, y el interés público que impone al Estado la obligación de decretar de oficio la nulidad de un registro hecho en contravención a la ley, de reprimir las falsas indicaciones de procedencia de los objetos marcados, son todos ellos, factores que dan una cierta autonomía a la Ley de la Propiedad Industrial y a las instituciones marcarias que regula, de manera señalada a los procedimientos que establece con una fisonomía tan singular, que toman inaplicables exigencias y formalidades que si en el ámbito jurisdiccional aún perduran, son innecesarias en la esfera administrativa.*²⁸

Pese a las argumentaciones expuestas por el reconocido tratadista, difiero, por el momento, de su opinión, ya que la materia marcaria bien se puede estudiar dentro de una materia específica de la propiedad industrial, o incluso desde el ángulo del derecho mercantil o el administrativo. Pese a la importancia de su contenido, éste no es tan amplio como para justificar que se estudie de forma autónoma todo lo relativo a la marca.

²⁸ Cfr.- *Ibidem* p.118

2.4 El derecho marcario y sus relaciones con otras disciplinas

Para quienes consienten la conveniencia sobre dotar de autonomía al derecho marcario, se puede validamente decir, que tiene relaciones estrechas con otras ramas de la ciencia jurídica, tales como el derecho mercantil, el derecho administrativo, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho fiscal, el derecho internacional y el derecho civil principalmente.

Para quienes consideran que el estudio de la marca no tiene elementos suficientes como para lograr su autonomía científica, ni legislativa, debemos señalar que la marca tiene distintos campos de acción, como el derecho administrativo, cuando la propia regulación de la materia crea órganos administrativos encargados de la vigilancia y aplicación de las normas de la materia. Con el derecho mercantil, porque se trata de una materia que propiamente es de interés para el comerciante y la empresa; el derecho procesal, con el derecho civil y el penal, porque de la violación de las disposiciones en materia de propiedad industrial se derivan acciones civiles, penales y administrativas que se hacen valer solo a través de un proceso de índole jurisdiccional; con el derecho fiscal, porque los actos tendientes a la protección de la propiedad industrial están sujetos a un pago, exigible de antemano, y sin el cual no se le da cause a la solicitud del interesado; y con el derecho internacional, porque nuestro país ha tenido que firmar tratados internacionales en materia de protección de la propiedad industrial y de marcas.

2.5 Concepto de marca

El concepto legal de marca está dispuesto en el **Artículo 88 LPI**, en los siguientes términos: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Es una tendencia legislativa el prever conceptos legales o definiciones dentro de los cuerpos normativos, principalmente para lograr la mejor interpretación de las normas de la materia. Respecto a la definición legal de marca prevista en el artículo 88 LPI, *Mauricio Jalife Daher* expone: "*En este caso particular, la LPI aporta una definición de marca de corte muy general, que únicamente resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, que es la distintividad y la individualización de un producto, concepto al que necesariamente debe agregarse que el signo en cuestión puede constituir una marca, siempre que no incurra en las prohibiciones que la propia legislación establece sobre el particular.*"²⁹

A pesar de la sencillez de la redacción de la definición de marca que nos brinda el legislador federal, la doctrina no se ha puesto de acuerdo sobre una definición universalmente válida de la marca. En tal virtud, *Rangel Medina* clasifica las definiciones que al respecto se han creado en cuatro grupos distintos, siendo éstos: los que le dan a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; o aquel que considera a la marca como un signo distintivo de los productos; otro que reúne las virtudes de ambas nociones; y otra que se enfoca la esencia de la marca en función de la clientela.³⁰ Todas las definiciones a que alude el connotado tratadista son muy parciales y no se

²⁹ **JALIFE DAHER**, Mauricio, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Editorial Mc Graw Hill. México; 1998. P. 86.

³⁰ Cfr.- **RANGEL MEDINA**, David, "Tratado de derecho marcario", Op. Cit. Pp. 154 a 158.

adecuan al objeto, y funciones que persigue en la actualidad, por lo que habré de citar algunas que me parecen más completas.

Dentro del segundo grupo de definiciones se puede incluir la que nos brinda Mascareñas para quien *"La marca es un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o de los servicios de las otras empresas."*³¹

Saúl Argeri ha definido la marca como el *"signo o medio material con que se identifican los productos de la industria, comercio o trabajo, a fin de distinguirlos de otros similares y que el empresario hace valer en el mercado para que la clientela los adquiera."*³²

Para Genaro David Góngora Pimentel la definición técnica de marcas es: *"Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos: denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie"*.³³

De la definición dada por el autor citado es conveniente destacar el carácter limitativo de la marca; es decir, que solo debe distinguirse de aquellos productos que compartan la misma clase legal o especie. Esto significa que la marca no

³¹ MASCAREÑAS, C. E. "Las marcas en el derecho venezolano y en el derecho comparado", Facultad de derecho de la Universidad de los Andes. Venezuela; 1963. P.9.

³² ARGERI, Saúl, "Diccionario de derecho comercial y de la empresa", Editorial Astrea. Argentina; 1982, P. 280.

³³ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro David, "Diccionario de derecho mercantil", Porrúa y UNAM. México; 2001. P. 311.

puede ser considerada un derecho ilimitado en su aspecto espacial, temporal y hacerse extensivo a toda clase de bienes y servicios.

Justo Nava Negrete pretende añadir a los elementos de las definiciones normalmente aceptadas, que la marca es un elemento asociado a la generación y conservación de la clientela³⁴. Esta afirmación es cierta, pero se debe señalar que ésta característica no es propia de la marca, por lo que se sugiere no incluirla en la definición legal ni doctrinal.

Para el jurista español *Arturo Cauqui*, las marcas son: *"aquellos medios de expresión que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria, las propias actividades y productos de los que, dentro de ese mismo ámbito, realizan los demás. Con la protección oficial de los signos distintivos no se pretende premiar nada. Lo que se intenta es proteger a los industriales y comerciantes que acrediten su nombre o marcas, y con ellos al público que les muestre sus preferencias, frente a posibles imitaciones de terceros que, dolosamente o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y mercado alcanzado por aquellos."*³⁵

Este autor resalta el aspecto de la competencia desleal de algunos comerciantes, sin que para ello importe el elemento volitivo, pues en cualquiera de los casos se lesionan no solo los intereses del comerciante, fabricante o distribuidor, sino de la clase consumidora.

³⁴ Cfr.- NAVA NEGRETE, Justo, "Derecho de las marcas", Porrúa. México; 1985. P. 343.

³⁵ CAUQUI, Arturo, "La propiedad industrial en España", Editorial Revista de Derecho Privado. España; 1978. P. 34.

Con la evolución tecnológica, en algunos países del mundo han adquirido en calidad de marca las olfativas o auditivas, aunque en nuestro país, de forma tácita la definición legal aún las excluye, pues reconoce como tal, únicamente a los signos visibles, es decir, que se perciben mediante el sentido de la vista y no a través de otros sentidos³⁶

2.6 Signos aptos para constituir marca

Su fundamento legal lo podemos encontrar en el **Artículo 89 LPI**, cuya redacción es: "Pueden constituir una marca los siguientes signos:

- I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II.- Las formas tridimensionales;
- III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente³⁷, y
- IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

Refiriéndose al texto de la fracción I, *Cesar Sepúlveda* lo critica severamente, aunque reconoce la intención del legislador por excluir grabaciones fonéticas, y como ya lo señalamos olores específicos.

³⁶ Cfr.- **JALIFE DAHER**, Mauricio, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Op. Cit. P. 89.

³⁷ El artículo 90 dispone un listado amplio de hipótesis en que la marca no será por ningún motivo registrable.

Para el autor, se debe entender por denominaciones a todos aquellos nombres que se utilicen en cosas reales, imaginarias, mitológicas, sin importar su naturaleza. A manera de ejemplo cita los siguientes: Venado, Pegaso, Júpiter, Indio, La Rosa, etc. Cuando aparecen de forma aislada se puede decir que constituyen marcas nominativas, pero si van acompañadas de cualquier otro carácter, la da mayor efecto distintivo.

Una variante de las llamadas marcas nominales, son las denominadas de fantasía o arbitrarias, porque con la conjugación de los nombres no se advierte la idea del objeto al cual se aplican. A manera de ejemplo, podemos citar el caso de una marca de balatas llamada "Frecentauro", que si bien es cierto contiene el vocablo centauro, como un icono de la mitología griega se combina con una serie de caracteres que lo distorsionan, sin embargo dicha marca no genera una imagen en la mente de una balata. Otros han optado por adoptar una marca cuya acuñación de caracteres parece totalmente caprichosa comó en el caso de "Kodak", aunque al propietario de la marca no le interesa realmente su significado, sino que la combinación fonética sea pegajosa para el público consumidor.

Es importante indicar que algunos pretenden nombrar a su producto mediante expresiones que lleguen a ser descriptivas del producto al que pretenden amparar, con lo que corren el riesgo de que la autoridad administrativa les niegue su registro, con fundamento en la fracción IV del artículo 90 LPI, como por ejemplo nombrarle a un refresco bajo la marca "refresh", o a un vehículo automotor bajo el de "speed", que aunque se hace en idioma inglés, es descriptivo del producto.

En ocasiones son tan buenas las marcas constituidas por denominaciones fantasiosas que llegan a formar parte del lenguaje común y por lo tanto corren el

riesgo de caer al dominio público en caso de no proteger su registro, tal es el caso de Resistol, Nylon, Maicena, etc.³⁸

Ahora bien, la figura visible a que alude la fracción I del artículo 89 constituye una fuente inagotable de expresión y que para efectos de distinguir un producto es de vital importancia en nuestros días. A través del mismo se pueden representar cualquier especie de objetos de la realidad o de la fantasía. La ley no limita a los interesados a la representación gráfica de un producto, servicio o establecimiento. La persona puede registrar casi sin límites mediante el dibujo cualquier idea que le venga a la mente

La utilización de colores es de vital importancia para la representación gráfica, aunque no considerado aisladamente. Tampoco se admiten los nombres de los colores por no ser distintivos. No obstante, podemos ver en el mercado una marca de gelatina llamada "Yellow", que en inglés es amarillo. En la teoría se ha dicho que la invención de un nuevo tono de color si podría, eventualmente, constituir marca. Pero si nos apegamos a un criterio meramente legalista, en México no podría constituir marca. En torno a éste punto cabe citar la siguiente tesis aislada:

MARCA DE COLOR EN LAPICES, REGISTRO DE.

Hay que tomar en consideración que la banda de color azul que la quejosa pretende registrar, no se refiere solo al color, porque no se ha tratado de registrar el azul aplicado a los lápices, ni reservarse la facultad de fabricar lápices azules, lo que si estaría limitado por el artículo 105, fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial, sino a la marca consistente en una banda color azul aplicada a un lápiz o a su collar protector, colocada precisamente cerca de su extremo superior, por lo que se trata, de un signo material en el

³⁸ Cfr.- SEPÚLVEDA, Cesar, "El sistema mexicano de propiedad industrial", 2ª edición. Porrúa. México;

que intervienen los elementos de forma, color y situación que, aunque sin complicaciones, fácil y evidentemente hacen distinguible al objeto a que se aplica, de otro de su misma especie o clase. Esto constituye una marca en los términos del artículo 97 de la referida Ley, sin que obste la circunstancia de que dicho signo distintivo, sea susceptible de desaparecer si se saca punta al lápiz por el lado donde marca se encuentra, ya que, ni es normal que esto ocurra, ni ello quitaría al signo distintivo, o sea la banda azul, su carácter de marca, puesto que lo interesante en el caso es que el producto se identifique con facilidad en el momento de adquisición y no cuando el adquirente lo esté usando o consumiendo.

Amparo en revisión 5631/55. Kimble Glass Company. 23 de marzo de 1956. cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Quinta Epoca. Tomo CXXVII. Tesis: Página: 1027. Tesis Aislada.

Así mismo, la forma de los productos y de su envase es un signo visible, por lo que esto puede formar parte de una marca. A manera de ejemplo se pueden citar casos de jabones, refrescos, pegamentos, vinos licores, cuyo producto se encuentra dentro de los mismos envases y que tienen tal forma que les distinguen de otros productos similares.³⁹

Nada se había dicho respecto al plano en que debían manifestarse las formas lingüísticas y graficas que constituyen marca, por lo que gracias a los avances de la tecnología estas expresiones ya no solo eran susceptibles de realizarse de forma plana, sino que ahora también se contemplan formas tridimensionales, siendo una de las modalidades en que se puede expresar una marca en nuestros días. Por ejemplo podemos citar la marca Porrua, que en un principio contenía un caballero azteca que solo se dibujaba en forma plana, en la actualidad su representación grafica es tridimensional.

1981. Pp. 117 y 118.

³⁹ *Ibidem*. Pp. 118 y 119.

La forma tridimensional de la marca también tiene ciertos límites, establecidos en las primeras fracciones del artículo 90 LPI en donde a la letra disponen:

Artículo 90. LPI. "No serán registrables como marcas

I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;

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

A manera de ejemplo podemos citar el caso de las palomitas de maíz que después de un proceso de cocimiento adquieren una forma específica no susceptible de registro como marca pues no la distingue de otros productos idénticos.

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

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones

sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

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

La Fracción tercera del artículo 89 LPI dispone la posibilidad de que los nombres comerciales integren marca. El nombre comercial es aquel que se aplica a los establecimientos comerciales, industriales o agrícolas, principalmente. Existen algunos muy afamados como el caso del Palacio de Hierro, Gigante, etc., que pueden válidamente utilizarse como marca, y resulta conveniente proteger bajo el marco jurídico marcario, y que no solo sirve para distinguir al establecimiento sino a los artículos que se venden en el.

Excepcionalmente las razones o denominaciones sociales constituyen una buena marca, pero normalmente no son adecuadas por carecer de elementos distintivos. Un ejemplo de inocuidad del uso de una razón o denominación social para constituir marca es el siguiente: La constitución de una sociedad anónima que se llame La Atlántida, dedicada a la producción de perfumería, nombre que francamente sería inadecuado para constituir la marca de sus productos. No ocurre lo mismo cuando se trata de las siglas de las razones sociales, ya que en ocasiones forman un elemento fonético muy importante, y que en muchos casos resulta ser magnífico para constituir marca.⁴⁰

⁴⁰ *Ibidem* Pp. 120 y 121

2.7 Las múltiples funciones que cumple la marca

En la doctrina se han señalado distintas funciones a cargo de la marca. No todos los tratadistas de la materia coinciden en su totalidad, pero sí en las principales. Para los autores *Daniel Zuccherino* y *Carlos Mitelman* establecen el siguiente criterio:

Función distintiva.- Sin lugar a dudas es la que mayor relevancia tiene. No tendría ningún sentido brindar protección a una marca si los elementos que la componen no pueden cumplir con el propósito de identificar bienes y servicios.

Por la importancia que tiene esta función, como ya se ha visto con antelación hay autores que han definido la marca atendiendo a este propósito. Autores de la talla de *Álvarez Soberanis* y *Julio Ledesma* coinciden con esta afirmación.

Simultáneamente constituye una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el primero asegura que le entreguen el bien o servicio que ha querido adquirir; mientras que para el fabricante es un medio para distinguir sus productos de los de la competencia. Diariamente millones de consumidores seleccionan productos o servicios para la satisfacción de sus necesidades, y los eligen por los resultados que han experimentado por su adquisición. Pese a que la tesis que a continuación habrá de citarse encuentra su fundamento legal en una ley abrogada, su espíritu y contenido ha sido respetado por el nuevo ordenamiento, motivo por el cual lo hacemos.

MARCAS COMPUESTAS. DESCRIPTIVIDAD Y CONDICION DISTINTIVA DE LAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca "V.-Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Una denominación no se considera distintiva porque ostente una ortografía caprichosa, o construcción artificial, o sea el producto de la unión de dos o más palabras que, analizadas aisladamente, continúen siendo descriptivas o indicativas de las cualidades, características físicas, contenido, uso, destino o función, composición de propiedades, tipo especie, calidad, cantidad, valor, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de los servicios". En la disposición legal transcrita, se advierte que el legislador impuso una regla de apreciación atinente a las denominaciones que pretendan registrarse como marcas, que esté relacionada estrechamente con uno de los caracteres esenciales que toda marca debe reunir, como lo es su condición distintiva. La referida regla consiste en considerar que una marca está desprovista de tal requisito, si la denominación respectiva se integra por dos o más palabras que al ser analizadas en forma aislada resultan descriptivas de los productos o de los servicios correspondientes y las mismas continúan siendo descriptivas en su conjunto; en tal caso la denominación propuesta para registro en esos términos, debe ser rechazada. Consecuentemente, la negativa de registrar como marca la denominación Taco Bar, no resulta contraria a derecho, habida cuenta que al decretar dicha negativa, la respectiva autoridad responsable ajustó su proceder a la mencionada regla de apreciación de las marcas, en tanto que las palabras que integran esa denominación, analizadas aisladamente o en forma conjunta, conservan el significado que naturalmente les corresponde, mismo que contribuye una clara y directa alusión a los servicios a proteger, que son de restaurante y bar, pues la palabra "taco" significa bocado o comida ligera que se toma fuera de las horas de comida y el vocablo "bar" indica una especie de establecimiento donde se sirven bebidas preparadas que suelen tomarse de pie ante el mostrador, significados que se aprecian como común denominador de ambas expresiones en la mayoría de los diccionarios de la lengua española.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1153/91. Silvia Adriana Kuri Camacho. 10 de julio de 1991. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jesús García Vilchis.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Época: Octava Época. Tomo VIII-Septiembre. Tesis: Página: 155. Tesis Aislada.

*Tienen razón los autores al señalar que "la marca se constituye en el signo mediante el cual un determinado producto es conocido y acreditado ante el público. Por ello es que todo aquel que intenta beneficiarse con la fama de un determinado artículo ajeno procura confundir al consumidos mediante la creación de un signo marcario semejante."*⁴¹

⁴¹ ZUCCHERINO Daniel y MITELMAN Carlos "Marcas y patentes en el GATT" Editorial Abeledo-Perrot, Argentina 1997, Pp. 81 a 83

Función de identificación de origen.- Es común que el público consumidor este acostumbrado con una marca ya sea por su publicidad o exhibición en locales de venta y a pesar de esto desconozca la identidad de empresa productora de los bienes o prestadora de servicios distinguidos con la marca.

En la actualidad es frecuente que se vean como varios los fabricantes y prestadores de servicios por la concesiones de licencias y franquicias, a veces la marca puede cambiar de propietario, a través de una cesión y esta operación es desconocida por el publico consumidor.

En un principio las marcas fueron inventadas para distinguir los productos de un fabricante a otro, en la actualidad ha cambiado visiblemente. Los consumidores se basan al adquirir un producto por la experiencia que hayan tenido con determinada marca sin importar la empresa de origen.

En el caso de la Unión Económica Europea es tan elevado el numero de productos finales de una misma clase, que no se distinguen entre si a través de características naturales o técnicas, sino tan solo por simples diferencias cualitativas o por su aspecto externo, por ello las autoridades comunitarias han hecho hincapié en beneficiar al consumidor con el hecho de que pueden identificarlos atendiendo a su origen.⁴²

Función publicitaria.- Tiene una estrecha relación con las anteriores funciones. No nos podemos abstraer de su protagonismo, no solo en el aspecto informativo, sino principalmente en el persuasivo. En verdad la publicidad recurre a diversas

técnicas para captar la atención del público consumidor. Con frecuencia, la marca tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio, producto de la publicidad, siendo un instrumento indispensable para la promoción de las ventas.⁴³

Función de garantía de calidad.- Esto significa que se trata de un mecanismo que cumple la función de garantía de calidad uniforme, pues la persona que vuelve a adquirir un producto lo hace en la búsqueda de la misma calidad que ya probó al haber adquirido con antelación. Esto no significa que se garantice la mejor calidad, sino simplemente su uniformidad. Dicho en otras palabras, el consumidor no siempre busca la máxima calidad, sino una estabilidad de la misma. No obstante, la calidad uniforme de los productos y servicios no constituye una obligación jurídica de quienes lo producen y son titular de la marca; es decir, no existe disposición legal alguna que exija la fabricación de productos o prestación de servicios de forma idéntica con el transcurso del tiempo. Realmente la obligación de mantener una calidad no la impone el orden jurídico sino el sistema económico de competencia, pues el titular de la marca que baja en calidad dejara de vender sus productos, en contraste de quien la logre incrementar, quien será premiado por la preferencia del consumidor. En la práctica comercial, en una empresa es frecuente ver que el cambio de la dirección de la empresa, de los empleados o de los proveedores repercute en la calidad de los productos que ampara una determinada marca.⁴⁴ Por tal virtud esta función que cumple la marca es relativa y no debe entenderse en términos absolutos.

Función de competencia.- Un señalamiento de *Guillermo Cabanellas* es suficiente para describir esta función " es sistema marcario esta destinado a evitar que ciertos comerciantes confundan al público haciendo pasar sus bienes y

⁴² Cfr.- FERNANDEZ NOVOA, Carlos, "El sistema comunitario de marcas", Editorial Montecorvo, España 1995. P. 39

⁴³ ZUCCHERINO Daniel y MITELMAN Carlos. Op. Cit. P. 83

⁴⁴ *Ibidem*. Pp. 84 y 85

servicios por lo de otros, o aprovechen el esfuerzo y gastos ajenos, imitando los signos identificatorios de los productos comercializados por otros comerciantes".⁴⁵

Con relación muy estrecha a la función de competencia, y al mismo tiempo evitar el engaño al público consumidor habrá de citarse el siguiente criterio que a pesar de basarse en un artículo legal derogado, su espíritu paso intacto a la Ley de propiedad Industrial que actualmente nos rige.

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI, de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico

⁴⁵ DE LAS CUEVAS CABANELLAS, Guillermo y BERTONE, Luis, "Derecho de las marcas". Tomo I, Editorial Heliasta, Argentina 1989, P. 59.

contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustralga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad es lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonesta, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava

Epoca. Tomo VII-Junio. Tesis: Página: 320. Tesis Aislada.

El Estado debe evitar las prácticas abusivas de ciertos productores y comerciantes que aprovechándose del prestigio logrado en base a tiempo dinero y esfuerzo amparados por una marca tratan de imitarla en su propio beneficio.

2.8 Los derechos que se generan por el uso de la marca

Abordar éste tema nos obliga necesariamente a hacer referencia a dos sistemas básicos para la adquisición de derechos marcarios, siendo éstos:

EL sistema basado en la prioridad de uso .- La tradición de éste emana de los pueblos sajones, y en donde el principal requisito para la adquisición de éstos derechos es el uso de los mismos. Este sistema también es conocido como declarativo, en virtud de que la propiedad de la marca la adquiere el sujeto que la ha usado primero, y previo a la inscripción. Con ello, no se quiere decir que no se inscriben las marcas, sino que es un requisito para ello, el uso de éstas. Su registro es un elemento probatorio del derecho, más no constitutivo.

Sistema basado en la prioridad de registro.- El sistema atributivo, como ha sido llamado, es aquel a través del cual, la propiedad de una marca y su uso exclusivo no se obtiene por su primer uso, sino mediante su registro administrativo. Es el sistema que se ha preferido en los países latinos. El registro es el resultado, generalmente, de un procedimiento previo en el que la autoridad estudia si el signo distintivo cumple con los requisitos de ley para constituir marca, dando su

fallo sobre el particular, y posteriormente publican el fallo, para que los posible interesados se puedan oponer a la inscripción.⁴⁶

Acertadamente *Cesar Sepúlveda* ha diferenciado los efectos que produce el uso de las marcas registradas de aquellas que no lo están.

En el primero de los casos, no se puede hacer en perjuicio de otros. A pesar de que ya esté registrada una determinada marca, para la conservación de la titularidad de los derechos inherentes a la misma es necesario que se use. Esto se debe a que con antelación, hubo gente que aprovechándose del prestigio de marcas, principalmente extranjeras, estos las registraban ante la autoridad mexicana y al momento en que los titulares extranjeros querían expandirse al territorio mexicano fueron objeto de abusivas negociaciones para la obtención de la titularidad. Esto provocó que el legislador mexicano previera el uso como una fuente del derecho, o conservación de éste.⁴⁷

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

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

⁴⁶ Cfr.- ZUCCHERINO Daniel y MITELMAN Carlos. Op. Cit. Pp. 113 y 114.

⁴⁷ Cfr.- SEPÚLVEDA, Cesar, Op. Cit. Pp. 141 y siguientes.

Se debe reconocer que el uso de una marca le otorga el derecho al productor y comerciante a distribuir sus productos en un determinado mercado de forma legal, salvo el caso de las hipótesis previstas, principalmente en el artículo 90 LPI a demás le confiere el derecho a registrar dicha marca dándole preferencia a cualquier otra persona que a pesar de haber registrado la misma marca no hiciere uso de la misma. En éste sentido ha sido redactada la fracción I del Artículo 92 LPI, cuyo texto a la letra dice: "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,..."

A pesar de lo anterior, el mero uso de una marca no es suficiente para que el titular obtenga plenamente derechos reconocidos por ley. Esto implica la obligación que tiene para registrarla ante las autoridades administrativas competentes, que en el caso de México se trata del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo, el uso de la marca deriva en un derecho de prioridad de registro.

El principal derecho sustantivo que se le confiere al titular de una marca registrada es su uso exclusivo. De este derecho se desprenden otros de carácter procesal, para ejercer las acciones civiles y penales que se dispongan en distintos cuerpos

normativos contra aquellas personas que lesionen su derecho al uso exclusivo de la marca.⁴⁸

El titular también tiene derecho a disponer libremente de la marca, ya sea entre vivos o *mortis causa*.⁴⁹ Entre vivos puede cederla y licenciarla, a diferencia de lo que ocurre cuando la marca forma parte del patrimonio del *de cuyos* quien habrá de trasmitirla a través de testamento. Esto fue previsto por el legislador Federal cuando en el Artículo 143, LPI dispuso: "Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

No todos los países han adoptado la misma política respecto a la cesión de marca pues en alguno de ellos se admite la cesión de marca de forma aislada, mientras que en otros, debe hacerse conjuntamente con la empresa o establecimiento mercantil, la transmisión de la marca junto con el establecimiento mercantil implica la transmisión del derecho de uso exclusivo.

El uso de una marca esta limitado por el tiempo, el espacio y la clase de productos que se amparen bajo la misma, en tal virtud se debe concluir que el registro de una marca no solo tiene efectos declarativos, sino que validamente puede decirse que tiene plenos efectos constitutivos. Relacionado con lo anterior me sirvo citar la siguiente tesis aislada:

⁴⁸ Cfr.- MASCAREÑAS, C. E. Op. Cit. P.73.

⁴⁹ Cfr.- UZCATEGUI.- Comentarios a la ley de propiedad industrial.- Revista de economía, no. 2. Caracas. P. 19.

MARCAS, DERECHOS AL USO DE LAS.

El derecho al uso de una marca debidamente registrada, es de carácter exclusivo y se limita a los términos precisos del registro, sin que pueda comprender otras circunstancias, especies o denominaciones distintas, atentos los términos de las disposiciones de la Ley de Marcas y su Reglamento; sin que esos términos puedan ser ampliados y modificados, sino mediante las formalidades que esas mismas disposiciones establecen. Por tanto, los derechos que el registro de la marca otorga, son restrictivos y condicionados a los términos del registro, sin que tampoco pueda comprender éste, la protección de artículos que pertenezcan a varias clases de las que, separadamente, enumera la clasificación legal; en consecuencia, la marca sólo puede surtir efectos en relación con aquellos artículos, objetos, o denominación para los que el registro fué otorgado, atenta su restricción y exclusividad.

gTOMO LXXIV, Pág. 3056. R.C.A. Manufacturing Company Inc.- 4 de noviembre de 1942.- 4 votos.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Quinta Epoca. Tomo LXXIV.

Tesis: Página: 3056. Tesis Aislada.

MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO QUE DENUNCIA ÉSTAS, TIENE INTERÉS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO.

El titular de una marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial goza de un derecho de propiedad exclusivo y oponible a terceros, por lo que la resolución en sentido negativo de su denuncia de infracción administrativa, le causa un agravio personal, directo y actual, y puede válidamente combatirla a través del juicio de amparo. Su interés deriva de lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 5o. de la Ley de Amparo, 187 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 10 ter de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual suscrita por México, ya que el amparo es el medio de defensa que tiene a su alcance para hacer valer las posibles violaciones de forma y fondo en que hubiera podido incurrir la autoridad en el procedimiento y la resolución administrativa, cuya depuración es necesaria para obtener una resolución favorable a sus intereses y, eventualmente, para demandar el pago de daños y perjuicios así como la devolución de la fianza que en su caso hubiera exhibido, en términos de lo que establecen los artículos 199 bis 3 y 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial (antes Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial).

2a./J. 10/2001

Contradicción de tesis 77/2000-SS. Entre las sustentadas por el Décimo y Segundo Tribunales Colegiados ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de enero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Tesis de jurisprudencia 10/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de febrero de dos mil uno.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca.

Tomo XIII, Febrero de 2001. Tesis: 2a./J. 10/2001 Página: 250. Tesis de Jurisprudencia.

CAPITULO 3.

BREVE ESTUDIO SOBRE LA AUTORIDAD COMPETENTE EN MATERIA MARCARIA Y EL REGISTRO DE MARCA

3.1 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), datos de su génesis y naturaleza jurídica

La naturaleza jurídica administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está claramente establecida en su **Artículo 6º**, LPI. Que en su parte conducente dispone: "El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio...."

Pero a que se refiere la ley, cuando señala que el IMPI será un organismo descentralizado. La Ley Orgánica de la Administración pública Federal, en su

Artículo 45. LOAPF. Establece. "Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o por decreto del Congreso de la Unión, o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten".

Son creados por Ley o por decreto. La creación de los organismos descentralizados deriva de un decreto, ya sea del Ejecutivo o del Congreso de la Unión. Con relación a que el ejecutivo tenga facultades para crear organismos descentralizados se ha generado una polémica que analizaré mas adelante.

Régimen Jurídico.- Son las normas que rigen su actuación, dichas actuaciones derivan en derechos y obligaciones para quienes son sujetos de estos actos, ya que dichos actos crean situaciones jurídicas para quienes son sujetos de ellos. Este régimen jurídico delimita los objetivos generales y particulares del órgano descentralizado.

Personalidad Jurídica.- La personalidad jurídica deriva del acto que creo al órgano descentralizado, estos organismos al ser creados están supeditados a un régimen jurídico, el cual delimitará su campo de acción y los límites a que se someterán, es decir, solo podrá actuar dentro de su marco legal con el que se les dio origen, los actos de los organismos descentralizados pueden ser objeto de recurso, en caso de no sujetarse a los norma jurídica que los rige.

Patrimonio. El patrimonio de los órganos descentralizados está destinado al cumplimiento de su objetivo, por ejemplo, debe tener un inmueble para realizar sus actividades, dicho inmueble en donde están sus oficinas será el domicilio legal de la institución, igualmente disponen de sus propios ingresos que obtiene por servicios que presta.

La ciencia jurídica a través de los estudios que se han elaborado sobre el derecho administrativo también nos da su interpretación sobre la descentralización administrativa.

Para Narciso Sánchez Gómez *“la descentralización (administrativa) es una forma de organización administrativa adoptada por el Poder Ejecutivo, y que tiene como finalidad atender actividades propias de la administración pública de carácter especializado, para hacerla mas pronta, ágil y eficaz, para ese efecto cuenta con personalidad jurídica, régimen jurídico y patrimonio, bajo un sistema normativo de derecho público”*.⁵⁰

Andrés Serra Rojas, da una definición de la forma de organización administrativa que nos interesa: *“la descentralización por servicio es un modo de organización administrativa, mediante el cual se crea el régimen jurídico de una persona de derecho publico, con una competencia limitada a sus fines específicos y especializada para atender determinadas actividades de interés general, por medio de procedimientos técnicos.”*⁵¹

Precisamente el IMPI es uno de los organismos descentralizados por servicio que la administración pública Federal se ha servido crear para el cumplimiento de fines específicos que con antelación eran encomendadas a la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).

En la opinión de tan prestigiado jurista, los órganos descentralizados por servicio no tienen la calidad de autoridad para los efectos del amparo. Con el debido respeto me permito diferir de su opinión, en virtud de que la autoridad administrativa encargada de vigilar las disposiciones marcarías puede afectar negativamente la esfera jurídica del gobernado, y no quedándole otra alternativa

⁵⁰ SANCHEZ GOMEZ, Narciso “Primer curso de Derecho Administrativo” editorial porua. México; 1998. P.203.

⁵¹ SERRA ROJAS, Andrés “Derecho administrativo. Primer curso” décimo sexta edición. Porua. México; 1994. P. 770

para atacar sus resoluciones tiene que hacerlo por la vía del amparo. En ese sentido lo ha resuelto nuestro máximo tribunal.

MARCAS. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. EL TITULAR DE UN REGISTRO MARCARIO QUE DENUNCIA ÉSTAS, TIENE INTERÉS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA QUE RECAIGA EN DICHO PROCEDIMIENTO.

El titular de una marca registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial goza de un derecho de propiedad exclusivo y oponible a terceros, por lo que la resolución en sentido negativo de su denuncia de infracción administrativa, le causa un agravio personal, directo y actual, y puede válidamente combatirla a través del juicio de amparo. Su interés deriva de lo establecido en los artículos 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 5o. de la Ley de Amparo, 187 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 10 ter de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual suscrita por México, ya que el amparo es el medio de defensa que tiene a su alcance para hacer valer las posibles violaciones de forma y fondo en que hubiera podido incurrir la autoridad en el procedimiento y la resolución administrativa, cuya depuración es necesaria para obtener una resolución favorable a sus intereses y, eventualmente, para demandar el pago de daños y perjuicios así como la devolución de la fianza que en su caso hubiera exhibido, en términos de lo que establecen los artículos 199 bis 3 y 199 bis 4 de la Ley de la Propiedad Industrial (antes Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial).

2a./J. 10/2001

Contradicción de tesis 77/2000-SS. Entre las sustentadas por el Décimo y Segundo Tribunales Colegiados ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de enero de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Tesis de jurisprudencia 10/2001. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dos de febrero de dos mil uno.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo XIII, Febrero de 2001. Tesis: 2a./J. 10/2001 Página: 250. Tesis de Jurisprudencia.

Un tema polémico también ha sido el de la constitucionalidad de la creación de los organismos descentralizados. Hay quienes consideran que algunos de ellos constituyen una flagrante violación al principio de división de poderes previsto en el artículo 49 de la Carta Magna, cuyo texto a la letra dice:

Artículo 49.- “El Supremo Poder de la federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

No podrán reunirse en dos o más de estos poderes una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.”

Desde un punto de vista estrictamente legalista, si se puede concluir que la creación de organismos descentralizados que tengan funciones de naturaleza jurisdiccional si atentan contra éste principio expuesto por *John Locke*⁵² y *Montesquieu*⁵³ hace varios siglos. Sin embargo, los tribunales Federales han emitido criterios que sostienen todo lo contrario, tal es el caso de la tesis que a continuación se cita:

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LO CREA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCION, PUES ES INEXACTO QUE CON ELLO ESTABLEZCA UN CUARTO PODER.

Al crear el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y constituirlo en

⁵² LOCKE, Jhon, “Ensayo sobre el gobierno civil”, Porrúa, traducida por José Camer. México; 1997.

autoridad administrativa en materia de propiedad industrial con las atribuciones que en dicho precepto se especifican, no se incurre en violación al artículo 49 constitucional porque con ello no se está creando un nuevo poder sino sólo un órgano auxiliar de la administración pública federal que tiene como sustento constitucional al artículo 90 de la Carta Magna que establece que la administración pública será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, ley que en sus artículos 1º, 3º, 45, 48, 49 y 50 regula a los organismos descentralizados como entes integrantes de la administración pública paraestatal, así como la intervención del Poder Ejecutivo en su operación.

P. XCIII/99

Amparo en revisión 2616/98.-Ediciones y Publicaciones Zeta, S.A. de C.V.-21 de octubre de 1999.- Unanimidad de diez votos.-Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.-Ponente: Mariano Azuela Gutiérrez.-Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

gEl Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número XCIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial.-México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo X, Diciembre de 1999. Tesis: P. XCIII/99 Página: 17. Tesis Aislada.

Para ser sinceros, el Constituyente no previó la facultad del Ejecutivo o del Legislativo para crear los órganos descentralizados. Sin embargo, Andrés Serra Rojas afirma, el presidente puede hacer uso de su facultad de iniciativa de leyes ante el congreso, Artículo 71 Fracción I, Constitucional,

Incluso, hay quienes consideran que el fundamento constitucional para que el Ejecutivo crear ésta clase de organismo está prevista en el texto del artículo 90 de la Norma Fundamental, que a la letra dispone.

⁵³ MONTESQUIEU, "El espíritu de las leyes", Inglaterra; 1748.

Artículo 90. "La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de estado y departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación..."

Desde mi punto de vista en presidente no esta autorizado para crear órganos descentralizados, debido a que debe de crear un régimen jurídico que lo debe regular y esa función es exclusiva del Congreso de la Unión, el Ejecutivo solo puede legislar en casos expresos determinados en el Artículo 49, Constitucional.

Para finalizar con este punto enunciare las principales características de los organismos descentralizados:

- a) Son creados por un acto legislativo, ya sea por el Congreso de la Unión o por un Decreto del Ejecutivo;
- b) Gozan de régimen jurídico propio;
- c) Tienen personalidad jurídica propia;
- d) Tiene denominación propia
- e) Su domicilio legal es la sede de sus oficinas
- f) Tiene órganos de dirección, administración y representación;
- g) Para su funcionamiento gozan de una estructura administrativa interna;
- h) Tienen patrimonio propio;
- i) Cumplen un objeto, finalidad y régimen fiscal.⁵⁴

⁵⁴ Cfr.- Ibidem. Pp. 514 a 523.

3.2 Estructura orgánica del IMPI

Tal y como se ha referido en el anterior punto, la administración pública requiere para el cumplimiento de sus funciones de recursos humanos suficientes, con vocación de servicio y especializadas en las áreas de labor que les corresponde.

Según dispone el **Artículo 7º**, LPI, el instituto se compone por: "Los órganos de administración del Instituto serán la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación, sin perjuicio de los previsto en los artículos 6 y 7 BIS 2 de esta Ley."

Por su parte, el **ARTÍCULO 7 BIS** LPI dispone que "La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes, quienes ocuparán su cargo de la siguiente forma: "

- I.- El Secretario de Economía, quien la preside;
- II.- Un representante designado por la Secretaría de Economía;
- III.- Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
- IV.- Sendos representantes de las secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

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

De la composición de la Junta de Gobierno se advierte la fuerte influencia de la Secretaría de Economía, antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La relación del IMPI con la SHCP obedece al hecho de formar parte e la administración pública federal y por tanto deben manejarse sus ingresos y sus egresos de una forma más cuidada que en otras oficinas gubernamentales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene estrecha relación con el IMPI en virtud de los múltiples tratados que nuestro país ha suscrito y ratificado en materia de propiedad industrial, y de manera general en propiedad intelectual, que de conformidad al texto del artículo 133 constitucional son de aplicación obligatoria en nuestro territorio.

Pareciera enigmática la relación del Instituto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; pero si vemos con detenimiento, ésta puede derivar de la protección de las llamadas variedades vegetales.

Con la Secretaría de Educación Pública existe relación por ser ésta la encargada de aplicar, de manera principal, la Ley Federal de Derecho de Autor, compartiendo el mismo tronco común con la propiedad industrial, y porque las infracciones cometidas en materia autoral se dirimen en el I. M. P. I.

El nombramiento del Director general está dispuesto en el **ARTICULO 7 BIS 1, LPI**, bajo la siguiente fórmula: "El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economía por la Junta de Gobierno."

3.3 Facultades del IMPI Con Relación a las marcas

Sin lugar a dudas, se trata de un organismo al que le ha sido encomendada una gran cantidad de facultades de distinta naturaleza; ya que así como las hay administrativas, también de carácter jurisdiccional. De todas ellas, las únicas que serán objeto de comentario son aquellas que tienen estrecha relación con la materia marcaría.

Las facultades del Instituto están previstas, principalmente, en el Artículo 6º, de la Ley De Propiedad Industrial, en cuyas múltiples fracciones ha quedado establecido lo siguiente:

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

En la fracción III, del Artículo 6. LPI. Se enuncian las facultades más comunes para una oficina de patentes y marcas. Ello implica que la autoridad emita resoluciones que cumplan con el requisito de estar debidamente fundadas y motivadas, tal y como lo dispone el artículo 16 de nuestra Constitución Política, y que ha sido interpretado por los Tribunales Federales bajo los siguientes términos:

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI. 2o. J/248

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañía, S.A. 13 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo en revisión 67/92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Waldo Guerrero Lázcares.

Amparo en revisión 3/93. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 4 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73, pág. 52.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Epoca: Octava Epoca. Número 64, Abril de 1993. Tesis: VI. 2o. J/248 Página: 43. Tesis de Jurisprudencia.

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes,....., en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

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

Por su parte, la fracción V Artículo 6. LPI, prevé facultades de carácter jurisdiccional, en materia de propiedad industrial. Desde un punto de vista meramente legalista, mucho se ha criticado a éste organismo al dotarlo de facultades que según el artículo 21 constitucional competen a las autoridades judiciales (la imposición de penas), y también porque esto rompe flagrantemente con el principio de división de poderes previsto en nuestra Norma Fundamental en su Artículo 49.

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

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

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

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

3.3.1. *Facultades excepcionales en materia marcaría.*

En Principio, el registro de marcas es facultativo, es decir, registrar la marca no es obligatorio, ya que el uso de la marca es tutelado por la Ley de la Propiedad Industrial, sin necesidad de que se registre, y para tener el uso exclusivo sí se requiere su registro; pero insisto, no es obligatorio. Sin embargo, la ley contempla casos excepcionales en que se obliga al que este usando una marca con determinadas características que sea registrada.

El Artículo 129, LPI.- Dispone que "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.*

Por supuesto que tiene que ver con las prohibiciones previstas en el artículo 28 constitucional, cuyo principal postulado es garantizar la libre competencia, dentro del marco de la legalidad, la igualdad y la competencia leal, no solo en beneficio de los consumidores, sino de quienes directamente compiten en el mercado.

Recordemos que uno de los pilares del librecambismo es la competencia leal, ya que cuando ésta no se da de facto, algunos productores y distribuidores se ven beneficiados por no actuar en un plano de equidad y de legalidad, y desde otro plano, resulta que si alguien resulta beneficiado de manera ilícita, la contraparte resulta perjudicada; por lo tanto, el instituto está facultado para reprimir estas prácticas.

3.4 El registro de la marca y sus consecuencias

Los efectos, facultades, restricciones y consecuencias generales que otorga la marca se encuentran diseminados en lo relativo a las marcas en la LPI.

Exclusividad.- Tal y como lo dispone el Artículo 87 LPI, cuyo texto dice: "Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto."

Sobre el particular, el maestro *David Rangel Medina* se expresa: "*...el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.*"⁵⁵

El uso exclusivo es uno de los aspectos fundamentales de la propiedad y es oponible a terceros, es un derecho oponible *ergas omnes; es decir, a todos los demás*; sin embargo, aunque la marca no este registrada existe un derecho exclusivo para el que la usa que es oponible a terceros, este derecho consiste en la prioridad en el registro, siempre y cuando se demuestre que fue primero en el uso de la marca y cumpla con los requisitos legales.

⁵⁵ RANGEL MEDINA, David, "Derecho de la propiedad industrial e intelectual". Op. Cit.. P. 50.

Efectos restrictivos.- El registro de una marca trae como consecuencia que bajo la misma solo se amparen las clases o especies de productos manifestados por el titular, sin que se pueda conceder la protección legal de manera extensiva hacia los bienes que no hubiesen sido manifestados y por los cuales el titular no hubiese pagado el derecho correspondiente. Esto se advierte de la lectura del

ARTÍCULO 94, LPL.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite. Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro."

Régimen de excepción.- Nuestro sistema de protección de la propiedad industrial es ecléctico; es decir, entre el declarativo y el constitutivo, pues así como tiene importancia el trámite de registro para que el titular de una marca pueda ejercer sobre ella los derechos de exclusividad, nuestro ordenamiento también reconoce los derechos que se han generado por virtud del uso de la marca.

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

1.- 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

Con el registro de una marca se adquieren derechos exclusivos de uso; sin embargo, si existe un tercero que previamente haya usado esa marca dichos derechos de exclusividad de uso no surten efectos contra el tercero que haya usado esa marca. Esta excepción al derecho de exclusividad es consecuencia de un derecho adquirido previamente sobre un mismo objeto, este derecho de uso también es oponible frente a terceros, incluso el titular de un derecho de uso puede demandar la nulidad de registro que un tercero haga sobre la marca que ha estado usando, aunque no la haya registrado.

Efectos extensivos.- A diferencia de la hipótesis señalada en el artículo 94 de la ley, aquí si se ha registrado una marca para proteger a distintas clases de productos, y con la sola renovación de alguno de dichos registros surtirá efectos sobre los demás. Aunque claro está, que debe existir el pago de los derechos correspondientes a éste concepto.

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

Igualmente, si el titular de una marca ha autorizado a un tercero para su uso, y este registro ha sido inscrito en el Instituto Mexicano de La Propiedad Industrial, dicho uso extingue los efectos de caducidad por falta de uso; es decir, si el titular de una marca no hace efectivo su uso, pero si lo hace un tercero, los efectos del uso se hace extensivo para el titular de la marca; incluso si hace mal uso de la marca, por ejemplo, si varía el diseño, o elementos esenciales de distintividad, o si ampara mas productos de los que están autorizados, la autoridad puede cancelar

la marca de oficio, obviamente los efectos se hacen extensivos al titular de la marca.

3.5 La solicitud del registro de marca

“ARTICULO 93.- *Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.”*

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

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

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

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

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

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

Aunque la redacción del artículo anterior no contiene en apariencia problema alguno, hay que señalar que en la práctica, el escrito no se puede presentar en cualquier hoja. Con ello quiero decir, que se debe utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, con el número de ejemplares y anexos que en las formas se señalan.

Estas formas son proporcionadas a los interesados por las autoridades del Instituto.

“ARTICULO 114, LPI.- *A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.”*

La disposición transcrita constituye simultáneamente un requisito de forma y de fondo. De forma, porque ante la falta de presentación del comprobante de pago no se da trámite a la solicitud, y es de fondo, porque debe sin ella falta uno de los requisitos fundamentales para el estudio de la petición del interesado. Este precepto tiene estrecha relación con el contenido del artículo que a continuación se transcribe.

“ARTÍCULO 180, LPI- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.”

No inclusión de marcas como elemento no reservable.- Tal señalización podría confundir al público consumidor, y de forma astuta podría pretenderse que la misma autoridad avalara una conducta desleal, al amparo mismo de la ley.

“ARTICULO 115, LPI.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los

ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma."

Es común que las marcas extranjeras sean producto del ingenio de creativos extranjeros, quienes en ocasiones no comparten el mismo idioma que el nuestro. Obvio es que al momento en que el producto extranjero se interesa en el mercado mexicano se asesora con abogados de nuestro país, quienes traducirán el contenido del documento, no siendo necesario que lo haga un perito oficial. Sin embargo, si la marca utiliza caracteres de otro idioma, estos no serán sujetos de traducción, ya que para la constitución de marca, hasta el más mínimo elemento puede ser considerado un distintivo de la misma, incluyendo el idioma en que se redacte. Por ejemplo, podemos citar el caso de la marca "speedo", en donde a todas luces la marca contiene una palabra del idioma inglés, que en combinación con la letra "o" es de imposible traducción.

ARTICULO 179, LPI.- *Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español.*

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español."

Acreditación de la personalidad.- Con buen criterio del legislador, rompe con el formalismo que en ocasiones suele implicar el acreditamiento de la personalidad mediante instrumento público. De la redacción de la fracción II se desprende que para el registro de marca, si es a través de representante, la presentación de una carta poder firmada ante la presencia de dos testigos satisface las exigencias del Instituto.

ARTICULO 181, LPI.- *Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:*

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

.....

El mandatario es la persona que ejecuta actos jurídicos específicos o generales a nombre del mandante, y puede acreditar la calidad de mandatario mediante escritura pública o carta poder firmada por dos testigos y suscrita ante un notario.

V.....

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.”

Con relación al texto de éste último párrafo, los tribunales federales han considerado que el referido registro es violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales, y cuyo razonamiento textualmente se transcribe:

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN POR ÉL EFECTUADA, DE LA PERSONA PARA RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES A NOMBRE DE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE COMPARECEN ANTE ÉL, DE ENTRE LAS QUE APARECEN EN LOS PODERES REGISTRADOS, ES VIOLATORIA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

De conformidad con los artículos 179 y 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, y 13, 16 y 17 de su reglamento, el hecho de que en la Dirección General de Poderes conste el nombre de diversas personas a las cuales se reconoce la calidad de representantes de una persona física o moral ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no significa que en todos los asuntos que éstas tramiten ante dicho instituto puedan

actuar para tal efecto, toda vez que en cada expediente la promovente nombra a éstos; de ahí que la elección y designación efectuada por el instituto de referencia de la persona o personas para que reciban notificaciones a nombre de los particulares que comparecen ante él, de las que aparecen en los poderes registrados ante el Registro General de Poderes de dicho instituto, viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución, toda vez que no existe disposición legal alguna que lo faculte para tal efecto.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

1.7o.A.111 A

Amparo en revisión 447/2000.-Subdirector Divisional de Procedimiento Administrativo de Patentes, en sustitución del Subdirector de Procesamiento de Solicitudes, Conservaciones de Derechos y Control de Documentos y otro.-29 de junio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: F. Javier Mijangos Navarro.-Secretario: José Arturo González Vite.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Epoca: Novena Epoca. Tomo XII, Diciembre de 2000. Tesis: 1.7o.A.111 A Página: 1394. Tesis Aislada.

3.5.1 Efectos jurídicos de la fecha de presentación

El efecto fundamental que deriva de la presentación de la solicitud es la prelación y preferencia en la protección del derecho que se solicita. El derecho de prelación no es exclusivo del Instituto, sino que también se maneja en otros registros como el de la Propiedad y del Comercio.

Para la protección de marcas extranjeras es indispensable que se satisfagan todos los requisitos de ley, ya que si la autoridad advierte que en la solicitud no se indica el nombre del solicitante, domicilio y nacionalidad; el signo distintivo para constituir marca y la especie a que pertenece, y los bienes o servicios que serán amparados bajo la misma. La falta del comprobante de pago, y los ejemplares de la marca, o

sin la firma del interesado, entonces se corre el riesgo de que la autoridad no reconozca la prioridad ganada por la presentación de la solicitud.

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

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

I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;

A pesar de que en la solicitud de registro se debe hacer mención de la fecha del primer uso que se le haya dado a la marca que se pretende registrar, la prioridad en el reconocimiento para su uso exclusivo no depende de tal fecha, sino de la presentación de la solicitud, en que se cubran los requisitos a que alude la ley de la materia y su reglamento.

Tan es así, que para la prioridad de la marca extranjera es necesario que se haga constar la fecha de presentación de la solicitud en el país de origen, y la autoridad administrativa tendrá que entrar al estudio si éste país forma parte de un tratado

internacional que le permita conceder a la solicitud de su connacional, trato preferente, esta preferencia significa que el solicitante de registro tiene seis meses posteriores a la presentación de solicitud en su país, para reconocerle el derecho de prioridad en cualquier otro país que forma parte de la unión.

La protección a la marca extranjera que cumpla con los requisitos de su ley nacional, los tratados internacionales y con el derecho interno, no podrá extenderse a productos que no han sido objeto de cobertura. Solo podrá reconocerse la marca a la clase de bienes o de servicios que gozan de protección en su país de origen.

3.5.2 Examen de forma y las repercusiones de la falta de algún requisito

El examen de forma es la primera etapa del procedimiento administrativo de registro de marca, y en la que se verifica que el solicitante cumpla con los requisitos de forma que marca la ley. Entre los requisitos de forma se pueden citar: La solicitud en las formas impresas autorizadas por el Instituto; la exhibición del comprobante de pago de las tarifas respectivas, que se señalen personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, la exhibición del documento a través del cual se acredite personalidad, la exhibición de copias, etc.

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

Examen de fondo

Al hablar de un examen de fondo se acepta por la legislación que en México se sigue el sistema de previo examen, en donde la administración examina las condiciones de fondo referentes a la validez de la marca. Pero además, hace un llamamiento a los posibles opositores, mediante la publicación de la solicitud de la marca. En caso de cumplirse con los requisitos de fondo, y no se formulen oposiciones, entonces la autoridad procederá al registro de la marca. Por el contrario, si del examen resulta que la marca no es distintiva o que existen otras iguales o parecidas, la administración denegará el registro.⁵⁶

En términos generales, la autoridad deberá entrar al estudio de la marca. Con lo cual determinará si ésta es o no registrable, con apego a las especificaciones contenidas en los artículos 4, 89 y 90 LPI.

ARTICULO 122, LPI.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

Es importante dejar bien claro que en ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud, tal y como lo dispone el artículo 8 del Reglamento de la ley.

⁵⁶ Cfr.- MASCAREÑAS. C.E. "Las marcas en el derecho comparado y en el derecho venezolano", Universidad de los Andes. Venezuela; 1963 P. 50.

3.5.3 La negativa de registro y los medios jurídicos que tiene el gobernado para su impugnación

Artículo 125, LPI.- “Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título. En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.”

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

Toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo es de aplicación supletoria a la Ley de Propiedad Industrial en materia de recursos, el interesado en el registro de una marca extranjera debe agotar el recurso de revisión antes de promover el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito competente. En ese sentido ha sido resuelto por los tribunales federales quienes han manifestado los siguientes criterios aislados.

Este juicio de revisión implica que el administrado recurra ante la autoridad administrativa que emitió el acto impugnándolo y solicita que lo revoque o lo anule.

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SUS ACTOS DE AUTORIDAD.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a los organismos descentralizados, según se desprendía del texto original de su artículo 1o., publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que regulaba que, con la salvedad de algunas materias ahí especificadas, era aplicable para la administración pública federal centralizada; sin embargo, dicho numeral

fue modificado y adicionado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día diecinueve de abril de dos mil, que entró en vigor al día siguiente, siendo aplicable ahora a los actos de autoridad de los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, razón por la cual, al tener esta calidad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según se desprende de los artículos 6o. y 7o. de la Ley de la Propiedad Industrial y, además, la materia de propiedad industrial no está excluida del ámbito de aplicación de la ley, pues no es materia de competencia económica, se debe aplicar supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a los actos de autoridad que tramita y emite. Sin embargo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no termina con la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino que la traslada a un plano secundario, como se desprende de su artículo 2o., pues dicho código seguirá rigiendo supletoriamente a la de procedimiento administrativo.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.A.20 A

Amparo en revisión 2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001. Unanimidad de votos.

Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época: Novena Época. Tomo XIII, Junio de 2001. Tesis: I.13o.A.20 A Página: 722. Tesis Aislada.

AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A ESTE ARTÍCULO DE MAYO DE DOS MIL.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la reforma a su artículo 83 publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil, realizó una sustitución legislativa del régimen de recursos de los organismos descentralizados, sustitución que se corrobora con la finalidad de la ley que se desprende de su exposición de motivos e interpretación sistemática, así como de las cláusulas derogatorias contenidas en los transitorios de la ley y de sus reformas, razón por la cual a partir de la entrada en vigor de la citada reforma, los particulares tendrán que agotar el recurso de revisión respecto de los actos de autoridad de los organismos descentralizados, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo a la promoción del juicio de amparo.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.A.25 A

Amparo en revisión 2993/2001. Glaxo Group, Ltd. 14 de marzo de 2001. Unanimidad de votos.

Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretario: Marat Paredes Montiel.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Epoca: Novena Epoca. Tomo XIV, Julio de 2001. Tesis: I.13o.A.25 A Página: 1066. Tesis Aislada.

CAPITULO 4

ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS SOBRE LA MARCA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1.- Personas que pueden hacer uso de marcas

Las marcas pueden ser utilizadas por: *industriales, comerciantes o prestadores de servicios*; Los industriales al crear sus productos, pretenden distinguirlos de otros de su misma *clase*, esta distinción garantiza que los productos de determinado productor tienen las características particulares de quien los produce; es decir, con la marca se identifica la calidad de los productos, ésta función de distinción tiene a mi parecer doble relación: por un lado está dirigida hacia el público consumidor, para que éste tenga la certeza y la seguridad de que el producto que está adquiriendo corresponde efectivamente a lo que desea; en segunda instancia está el propio productor, el cual tiene interés que el consumidor no confunda su producto con otro de su misma clase y tenga la certeza de su procedencia; evitando un detrimento en su prestigio, y lo que es más importante, un detrimento en su patrimonio; ya que se requiere de una considerable inversión para mantener una imagen, una idea y una aceptación del producto entre los consumidores; de darse este supuesto afectaría negativamente a las utilidades, ya que el objetivo principal de todo empresario es obtener el mas amplio margen de ganancia.

4.1.1. El Comerciante.

Es la persona que facilita el cambio de satisfactores y hace de esa actividad su forma de vida; es el titular de la negociación; se identifica con un *Nombre comercial*, el cual constituye un signo distintivo, ya que su metodología, la calidad de sus instalaciones, y la facilidad con que coadyuva al intercambio de satisfactores lo identifica de manera particular frente a otros comerciantes que realizan la misma actividad pero con sus propios métodos.

Por ejemplo, las tiendas de autoservicio: Aurrera, Gigante, Sumesa, entre otras, tienen un nombre comercial que las identifica de otras de su mismo giro comercial; incluso tienen propio diseño distintivo, y su propia metodología y medios para la atención al consumidor; Por ejemplo, Sumesa; siempre son establecimientos mas pequeños que Gigante o Aurrera; Pero sus productos y su calidad es mas selecta lo cual el costo es mas alto y tiene un cierto tipo de clientela; Aurrera mantiene un flujo constante de clientela y desplaza hacia el consumidor mayor cantidad de productos a un precio mas bajo que Gigante. Indudablemente estas diferencias derivan de sus propias particularidades.

El comerciante tiene especial interés en el uso de las marcas, primero para diferenciarse de los demás; ésta diferenciación puede ser en su beneficio o en su perjuicio, ya que dependiendo de la estrategia para satisfacer al público consumidor es como será mayor o menor su aceptación en adquirir sus satisfactores en esa negociación y como consecuencia, allegarse mas clientela; en segundo lugar, es el mas indicado para verificar que las marcas que amparan los productos que comercializa efectivamente correspondan a dichos productos, ya que en muchos casos, en eso estriba el prestigio de un comerciante identificado con un nombre comercial, el de comercializar productos de probada calidad.

4.1.2. Prestadores de Servicio.

Igualmente los *prestadores de servicio* utilizan la marca para distinguir su establecimiento, igual que los comerciantes y los industriales, dependen de la aceptación que los consumidores tengan de los satisfactores que ofrecen; la característica principal de un prestador de servicio es su capacidad técnica o su especialización para satisfacer una necesidad o resolver un problema, puede ser un servicio de salud, esparcimiento de educación o de cualquier otro tipo, pero inevitablemente todos desean identificarse y distinguirse frente a los demás, la calidad del servicio que se ofrece esta respaldada por el prestigio que se haya logrado en cada servicio que se preste.

Por ejemplo, los servicios de salud que brindan los hospitales: Médica Sur, Hospital Ingles y El Sanatorio del Caribe, S. C.; es evidente que dichos prestadores de servicios médicos atraen diferente clientela de diferentes estratos sociales; sin embargo, mi enfoque es evidenciar el conocimiento y reconocimiento de dichos hospitales debido a la marca con la que se ostentan; mientras uno es reconocido a nivel nacional, otro es reconocido a nivel internacional, otro solo es conocido en un ámbito reducido a nivel local.

Es interesante la posición de los legisladores la limitante absoluta para que una persona física sea susceptible de ser titular del derecho exclusivo de uso derivado de las marcas,

Cabe mencionar que las marcas autorizadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son únicas, por ningún motivo puede haber duplicidad de

marcas amparando diferentes productos de la misma clase, excepción hecha, de que un mismo titular de una marca, puede amparar dos productos diferentes de una misma clase. Por ejemplo, la marca NEXTLÉ, que bajo la misma CLASE 30, puede amparar diferentes productos: Café y helados comestibles; Igualmente, puede registrar en la CLASE 29, leche en cualquiera de su presentación ya sea líquida o en polvo o cualquier otro producto lácteo como pueden ser cualquier variedad de quesos.

4.2. Concepto legal de marcas

Hasta ahora hemos comentado acerca de las personas susceptibles de utilizar la marca, damos paso a dilucidar que es la marca atendiendo a la definición legal

Artículo 88, LPI: *“Se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”*

Primero y necesariamente debemos esclarecer que es un *signo*, (*lat. Signum*) *m.* “Cosa que por su naturaleza, o convencionalmente, evoca en el entendimiento la idea de otra cosa. ..”⁵⁷.

Otra característica de la marca es que es visible, en otras palabras, el signo distintivo solo es posible detectarlo mediante el sentido de la vista, lo cual limita a los demás sentidos para identificar un signo distintivo, tales como: el olfato para

⁵⁷ Quillet, “Diccionario Enciclopédico”, 9ª. Edición, 1978. Tomo VIII, P. 52

identificar los olores, el oído para los sonidos, o el sentido gustativo para los sabores o incluso por el tacto.

La función principal que se determina en la definición legal es la de *distinción*; distinguir, proviene del "latín (*distinguere*) conocer una cosa por lo que la diferencia de otras; Hacer que una cosa se diferencie de otras; Manifestar, la diferencia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir."

Es precisamente el objetivo principal de las marcas: evitar que el público consumidor confunda un producto o servicio con otro de su misma especie o *clase*.

4.2.1. Clases de Marcas (Nomenclatura Internacional)

Atendiendo a la definición, *clase (latín, classis)* "Orden, en que con arreglo a determinadas condiciones o calidades se consideran comprendidas diferentes cosas."⁵⁸

Efectivamente, los productos y servicios susceptibles de ser amparados con una marca se encuentran ordenados, de tal manera que los productos o servicios integrados en una clase determinada se encuentran muy relacionados por sus cualidades, su naturaleza o su uso.

⁵⁸ Quillet, "Diccionario enciclopédico", 9ª Edición, Tomo, III, P. 562

Los productos están clasificados en treinta y cuatro clases, mientras que los servicios se clasifican en ocho clases. Por ejemplo, la CLASE 15, Que comprende instrumentos de música; Otro ejemplo, la CLASE 29, está integrada por los siguientes productos: carne, pescado, aves de caza, extractos de carne, frutas y legumbres secas y cocidas, etc. Como se puede observar, en esta última clase los productos tienen un uso o fin común, que es para el consumo humano.

Hasta aquí hemos desglosado de manera muy general, el concepto legal de marca. Sin embargo, ésta definición solo atiende a una sola función de la marca, que es la de distinguir productos o servicios de otros pero no hace alusión a la garantía de calidad que se otorga con determinada marca, la seguridad de su procedencia, y otras funciones que cumple la marca.

4.3.- Signos que pueden constituir marcas

Artículo 89, LPI. Pueden Constituir marca los siguientes signos: Denominaciones y figuras Visibles, formas tridimensionales, nombres comerciales, denominaciones o razones sociales y nombre propio de una persona física.

4.3.1. Las Denominaciones.

Por denominaciones se debe de entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas, de la naturaleza, etc.

Constituyen cuando están aislados, marcas verbales, fonéticas, se puede decir, también llamadas "nominales o de palabras", algunas veces, se combinan con otros caracteres, y surge la compuesta, que posee mayor efecto distintivo; ejemplo de marca compuesta es "NUTRILECHE", que evoca la idea de una leche nutritiva; cabe mencionar que los caracteres NUTRI, no constituye una palabra que designe una cualidad del producto ya que no es ningún adjetivo, por lo tanto no es una marca descriptiva.

4.3.2. Las Formas tridimensionales.

Tridimensional, implica que tiene tres dimensiones, es decir, figuras cuya forma es susceptibles de determinar geoméricamente, por ejemplo, el caballito de mar utilizado por la cadena de restaurantes "Hipocampo", o la botella con ranuras ascendentes de Pepsi Cola. Las formas tridimensionales se puede utilizar como simple simbolismo que identifica a una negociación, o puede ser utilizada para contener a los mismos productos, Sin embargo toda forma tridimensional coincide perfectamente con figuras visibles.

Los envases de los productos también pueden cumplir la función de distintividad. De tal manera que si cumplen características originales, pueden ser sujetos de tutela jurídica; pero en sentido contrario, si las formas son de dominio público y de uso común, puede negarse el registro, como por ejemplo, si se pretende registrar un simple cubo como forma tridimensional el cual cumple con la característica de ser tridimensional, pero al carecer de originalidad no cumple con lo estipulado por la ley,

Artículo 90, LPI.- "No serán registrables como marca:

Fracción III.- " Las formas tridimensionales que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distingan fácilmente,"

Queda bien establecido que la función de distintividad esta basado principalmente en su originalidad.

4.3.3.- Los nombres comerciales.

Es el signo distintivo que se utiliza para identificar a la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil. Por ejemplo: Wal * Mart; Gigante y Comercial Mexicana.

De esta definición se infiere que, los nombres comerciales protegen la denominación con que un establecimiento mercantil se identifica con su público,

4.3.4. Nombre Propio de Persona Física.

Implica nombre de pila y nombre patronímico; es decir Nombre y Apellido, siempre y cuando cuente con el consentimiento y que no haya una marca previamente registrada con la cual pueda confundirse. Existen personas que por su actividad, histriónica, deportiva o cualquier otra actividad en que hayan logrado un renombre y sean conocidas por a nivel nacional o internacional, pueden ellas mismas registrar su nombre como marca de productos o servicios. Por ejemplo, los productos deportivos comercializados con la marca "Jorge Campos", requieren el consentimiento de la persona para registrar el nombre como marca.

4.4. Supuestos en que los signos distintivos no pueden constituir marca.

Las denominaciones, formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, no serán registrables como marca, aún cuando sean visibles.

4.4.1. Formas Animadas o Dinámicas.

Debemos aclarar en que consiste la determinación de que sea animada; *Anima* (latín, soplo, aliento vital); Animada, adjetivo, que tiene ánimo, aliento.⁵⁹ A partir de esta definición, podemos considerar que las formas animadas son las que

⁵⁹ *Quillet*, Diccionario Enciclopédico, Tomo I, P.324.

tienen vida, por lo tanto, un ser vivo por tener aliento vital, aún siendo una figura visible no puede ser objeto de registro marcario; sin embargo, para efectos de la LPI, la palabra "animada" implica que tenga movimiento, independientemente que se refiera a seres vivos o no vivos.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales presentadas para su registro, deben ser estáticas, es decir deben estar fijas a la vista, no es posible presentar una denominación para su registro en un material filmico, o en algún medio que pierda su forma con el paso del tiempo. Por ejemplo, las representaciones filmicas que se presentan al inicio de las películas, que distinguen a la empresa que las produce, no son susceptibles de registrarse como marca, igualmente sucede con los programas de cómputo, que tienen representaciones dinámicas para representar a la empresa que las produce.

4.4.2. *Los nombres de uso común o técnicos.*

Tienen desde un principio la característica de generalidad; es decir, no designan o distinguen un objeto en particular, por lo tanto no cumple con el requisito esencial de marca, ya que la función principal de la marca es la distinción de productos y servicios de otros de su misma especie.

Estos nombres de uso común, son palabras usadas en el lenguaje cotidiano por una sociedad, Por ejemplo, no sería procedente otorgar un registro cuando se pretende registrar la palabra "REFRESCO", como marca, ya que, como hemos

dicho anteriormente no determina una bebida en particular, ya que con esa palabra se vincula con una variedad de bebidas.

4.4.3. Marcas Descriptivas.

En el sentido opuesto, la ley nos indica que no se permite el registro de marcas que sean *descriptivas* de los productos o servicios, lo cual implica que en el nombre de la marca están implícitas una o varias palabras que son indicativas de determinadas cualidades de los productos o servicios que amparan; Tales como: calidad, cantidad, composición, etc.

Considero, que la marcas que describen cualidades de los productos pueden ocasionar perjuicio a los consumidores, ya que desde mi punto de vista, invaden, o limitan la determinación del consumidor para calificar dicho producto, es decir, el productor o el titular de la marca, califica *a priori* el producto o servicio que ofrece en el mercado, induciendo al consumidor a asumir como cierto que los productos cumplen con la descripción en la etiqueta, tan solo porque la marca así lo especifica. o la palabra, " VELOZ ", para una marca de bicicletas; no es susceptibles de registro como marca, ya que los demás fabricantes de bicicletas pueden afirmar, que sus bicicletas también son veloces, o a la inversa, el publico consumidor puede inferir que las otras marcas de bicicletas no son veloces, generando una inequidad en la competencia.

Lo mas común que se afirma en la doctrina es que, una marca descriptiva ofrece ventajas injustificadas sobre aquellas que no son descriptivas, generando en

consecuencia una desventaja económica entre los productores; pero considero, que lo mas relevante en una ley es la protección de los intereses de la mayoría, por lo tanto no debemos de perder de vista los intereses del consumidor, y la manera en que le afecta, ya que finalmente, es a ellos a quien está dirigido el servicio o producto.

Sin embargo, existen marcas que son el resultado de la combinación de dos marcas registradas, que tienen características descriptivas, lo cual no es objetable por la ley. Por ejemplo, la marca "CAÑABRAVA" número de registro 326039.⁶⁰ La cual, ampara un cierto tipo de aguardiente.

Letras, Dígitos o Colores Aislados.- De la misma manera que las palabras descriptivas, las denominaciones o figuras animadas o cambiantes, las letras, dígitos o colores, presentados de manera aislada no obtendrán el registro como marca, ya que por sí solos carecen de distintividad, y además son de uso común y no son susceptibles de identificar de manera particular ningún objeto; sin embargo, estas letras, dígitos o colores, combinados entre sí, con algún signo o *diseño* (ital. Disegno, Traza, delineación de una figura)⁶¹ original, que sea susceptibles de identificar de manera individual un producto o servicio, eventualmente obtendrán su registro, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que para el efecto le ley exige.

⁶⁰ HALIFE DAHER, Mauricio, "MARCAS, Aspectos Legales de las marcas en México", Edit. SISTA, México, 2000, P. 39.

⁶¹ QUILLET, Diccionario Enciclopédico, Edit. Cumbre, S. A., 1978 Tomo III, P. 318.

4.4.4. Traducciones a otros idiomas

En algunos casos con el afán de evadir las restricciones para su registro, a palabras en el idioma Español, se recurre a registrarla, traduciéndola a otro idioma, la ley prevé que si una palabra no es registrable en Español, igualmente no podrá ser registrada su respectiva traducción a cualquier otro idioma; sin embargo, cualquier palabra que no tenga restricción para registrarse sí podrá registrarse en idioma extranjero, siempre y cuando se traduzca de manera correcta y cumpla con los requisitos de ley, Por ejemplo, la empresa de chocolates HERSHEY cuenta con el registro de la conocida marca KISSES, que coincide con la traducción del Español al Inglés de la palabra BESOS.⁶²

4.4.5. Variación Ortográfica Caprichosa.

También se ha intentado la variación ortográfica caprichosa de las palabras, con el fin de registrar como marca una palabra que con su escritura correcta pudiera no cumplir con los requisitos de ley, por ejemplo, si se intenta registrar la palabra SUAVE, no cumple con el requisito que indica que las palabras no deben ser descriptivas, ya que la palabra SUAVE es indicativa de una calidad del producto; Pero al intentar registrar la palabra ZUAVE, igualmente no se podrá registrar, debido a que la evocación o la idea que genera en el consumidor es la misma, aunque se escriba de manera diferente.

⁶² JALIFE DAHER, Mauricio, "MARCAS, Aspectos Legales de las marcas en México", Edit. SISTA, México, 2000. P. 62.

4.4.6. Escudos, Banderas o Símbolos Nacionales y Emblemáticos.

Constituye una infracción administrativa la persona que reproduzca o imite, sin autorización, escudos, banderas, símbolos o emblemas o siglas, de cualquier país, Estado, Municipio, organizaciones gubernamentales, o cualquier identificación oficial, nacional o extranjera.

Es claro que estos signos tienen una función específica desde su creación, principalmente identifican valores cívicos nacionales, en algunos casos identifican o representan valores que van mas allá de un aspecto meramente material; sino que representan valores históricos, sentimientos de identidad, de pertenencia de un pueblo, de una nación o de una fracción importante de un sector de la sociedad; lo cual nos indica la magnitud de la gravedad de utilizar estos símbolos sin control; resulta que el que comete esta infracción, comete un agravio no solo al país, al Estado, o entidad Federativa, u organismo al que pertenece el símbolo y con el cual se identifica y distingue, sino que agravia a un gran sector de la sociedad y muy probablemente al total de la población o al grupo social que representa.

Una vez actualizado éste supuesto, es de entenderse que son las autoridades responsables de las entidades oficiales las que están legitimados y tienen la facultad, el deber y el interés jurídico para solicitar la declaración de infracción administrativa debido a que se distorsiona la función principal de los signos oficiales para cuyos propósitos fueron creados; en segunda instancia es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (IMPI), deberá de actualizar dichas acciones de oficio.

Lo que quiero implicar, es que un ciudadano, un particular, puede estar legitimado y tiene interés jurídico para promover la declaración de infracción administrativa ante el IMPI, sin embargo, si la autoridad considera que el particular no está legitimado o no tiene interés jurídico para esta promoción, debe ser el propio Instituto el que promueva de oficio esta acción.

4.4.6. Nombres de Personas.

No será registrable como marca las que reproduzcan o imiten nombres de personas sin su consentimiento; el nombre de una persona es aquel que se utiliza para diferenciar a un individuo, incluso de los del núcleo familiar al que pertenece; lo cual implica que el nombre incluye: nombre de pila más su nombre patronímico es decir, su apellido; esto quiere decir, que la fracción XII, del Artículo 90,

Artículo 90, LPI. No serán registrable como marca:

XII. "los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimientos de los interesados"

Esta fracción no prohíbe el registro como marca del nombre de pila o del apellido de manera aislada. Podemos citar como ejemplos: existen registro de marcas como Ford, Ferrari o Ramirez.

4.4.7. Denominaciones de Poblaciones.

La limitante legal, para registrar como marcas a las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de determinados productos, impide una ventaja injustificada sobre los demás productores de la región, los cuales, tienen el mismo derecho a registrar como marca el nombre de la región a que pertenecen; por ejemplo, un productor de Saltillo que pretenda registrar como marca aplicada a sus sarapes con el nombre de "SALTILLO"; se le negará el registro por ser Saltillo una región reconocida como productora de sarapes, esto evitaría una ventaja comercial y una competencia desleal frente a los demás productores, del que tuviera el registro de esta marca para dicho producto.

4.4.8. Marcas Notoriamente Conocidas.

Las denominaciones, formas tridimensionales, iguales o semejantes a una *marca notoriamente conocida* en México, no serán registrables cuando se trate de amparar cualquier producto o servicio. Aunque actualmente no es muy común que una marca notoriamente conocida no este protegida mediante su debido registro en los países miembros de la Unión de París.

La misma ley determina, en qué casos se debe de entender que una marca es notoriamente conocida, enfatizando que no es necesaria que la marca sea conocida por todo el público consumidor, sino un determinado sector de la población o de los círculos comerciales, o del conocimiento que se tenga de la

marca en el territorio, dependiendo de la promoción o publicidad con que se halla comercializado. Por ejemplo, el sector de la construcción está muy familiarizado con las marcas que amparan productos propios de su sector comercial; sin embargo, para ellos no será una marca notoriamente conocida alguna marca que ampara productos químicos; aunque puede haber excepciones en todos los sectores comerciales en que una persona puede tener conocimiento de marcas ajenas a su sector comercial, pero la excepción confirma la regla.

Otro aspecto que contempla la ley, comprende el conocimiento que se adquiere como resultado de la publicidad, existen marca con las que el público en general no tiene mayor relación, sin embargo por efecto de la amplia difusión en los medios masivos de comunicación permiten que las marcas adquieran la calidad de notoriamente conocidas.

Esto implica que aunque no esté registrada en México, la autoridad no permitirá el registro de estas marcas, cumpliendo con los compromisos adquiridos en los tratados internacionales; no es ocioso decir, que solo el titular de esa marca extranjera notoriamente conocida es el único que puede registrar en México esa marca.

4.4.9. Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión.

No será registrable una marca que sea idéntica o semejante en *grado de confusión*, a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

Este es uno de los casos típicos en que se prohíbe el registro de marcas por invadirse derechos previamente reconocidos; igualmente se trata de evitar que el público consumidor pudiera confundir las marcas por la similitud en la marca, ya sea que la similitud este implícita en la escritura o su expresión gramatical, en la vocalización de la marca o incluso en la idea que la marca evoca, incluso en su aspecto visual.

En el aspecto fonético o en su pronunciación implica que ambas suenan muy parecido, lo cual puede ser un factor de confusión para identificar a los mismos o similares productos o servicios; Por ejemplo, si se pretende registrar la palabra "LEAL", para identificar un tipo de café, es semejante en grado de confusión con la palabra "LEGAL", que es una marca previamente registrada⁶³.

Puede ocurrir que la similitud en grado de confusión al tratar de registrar la marca sea de manera intencional o dolosa para aprovechar el prestigio de la marca previamente registrada, o también puede darse por ignorancia que existe una marca igual o similar a la cual ya se le hayan otorgado los derechos exclusivos de uso; sin embargo, es requisito que el titular de la marca que defiende su prestigio haya registrado previamente dicha marca, o en su caso que demuestre que la marca ha sido utilizada con anterioridad al momento de la solicitud de la nueva marca.

Lo anterior atendiendo a que en México se protege tanto el uso de marca como la marca registrada. El anterior ejemplo puede servir para representar la similitud en grado de confusión atendiendo a la escritura o a su expresión gramatical, entre las palabras LEGAL, y LEAL, solo se suprime una sola letra, lo cual es un factor de confusión para el consumidor.

4.5.- Efectos jurídicos limitativos del registro de marca

Del registro de una marca se deriva una serie de derechos, consecuencias o efectos, alguno de ellos son: el uso exclusivo de la marca, ejercer acción contra quien viole esos derechos de exclusividad, transmitir el uso a terceras personas, entre otros; sin embargo, el registro de la marca no tendrá efecto alguno contra, 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.

Es necesario aclarar a que se refiere la Ley de La Propiedad Industrial, al condicionar que el uso se haga "de buena fe", desde mi punto de vista y para expresarlo en términos jurídicos, obra de buena fe el que observa todas las disposiciones legales; es decir, que la negociación que utiliza la marca esté registrada ante la Secretaría de Hacienda, que cumpla con las obligaciones fiscales y cualquier otra disposición necesaria requerida por las autoridades.

4.5.1. Derecho de Uso de Marca.

Como ya hemos dicho anteriormente, el Derecho Mexicano protege, tanto el uso como el registro de la marca, lo que quiere decir, que un signo distintivo goza de la tutela jurídica, aún cuando no se encuentre registrada; es evidente que los derechos generados por el uso son mucho mas limitados que los derechos derivados del registro de marca, lo cual lo analizaremos mas adelante de manera detallada.

⁶³ HALIFE DAHER, Mauricio, "MARCAS, Aspectos Legales de las marcas en México", Edit. SISTA, México, 2000. p. 59.

Existen requisitos para garantizar el derecho de uso como son: que la marca se haya utilizado antes de la solicitud de su registro, que su uso haya sido ininterrumpido. Con un ejemplo trataré de aclarar estas ideas: Una Negociación X que ha cumplido con todas las disposiciones legales correspondientes a su sector comercial, esta utilizando una marca de buena fe desde hace tres años, sin embargo no ha registrado esa marca; eventualmente sale publicada en la gaceta oficial que la marca que ha estado utilizando ha sido registrada por la negociación Z; Atendiendo la disposición del la Fracción I, del Artículo 92, el registro realizado a favor de la negociación Z, no surte efectos contra la negociación X; En este caso, los representantes legales de la negociación X, podrán tramitar la declaración de nulidad de dicho registro, una vez logrado éste propósito, podrá solicitar el registro de la marca a su favor.

4.5.2. Limitante de Uso.

Una limitante del uso de marca, implica que solo se podrá amparar los signos distintivos o el número de productos o servicios que están descritos en la solicitud y se les haya otorgado el registro, igualmente no se podrá modificar las palabras, diseños, logotipos, o cualquiera de las formas que pueden adquirir las marcas, atendiendo al principio de que no deben ser dinámicas, es decir, no deben surgir modificaciones ni alteraciones al paso del tiempo; si fuese necesario actualizarse por efectos de publicidad o modernidad es requisito registrar esas modificaciones, para lo cual se deberá cumplir todos los requisitos como si se tratara de una nueva marca.

4.5.3. Limitante temporal del derecho de marca.

Una de las limitantes de la marca es que solo protege a los productos que fueron señalados en la solicitud de registro, no se podrá extender la protección a otros productos que no hayan sido expresados en la solicitud; lo cual deriva que si se requiere la protección para nuevos productos es necesario cumplir todos los requisitos para el registro de los nuevos productos.

Los derechos derivados por el registro de marca, están limitados en el tiempo hasta por diez años, sin embargo estos derechos podrán renovarse una vez cumplido dicho periodo de manera indefinida por periodos iguales de diez años.

Esta limitante garantiza que si una marca no se renueva su registro, queda disponible para que terceras persona puedan utilizarla, sin embargo a medida que el tiempo pasa la marca va adquiriendo plusvalía en función de la clientela conquistada, y del reconocimiento que se tenga de ella.

4.5.2. Limitante Territorial de La Marca.

La legislación relacionada con la protección de derechos marcarios en México, surte sus efectos única y exclusivamente en el territorio nacional; sin embargo, el clausulado adoptado mediante la firma de tratados internacionales surte efectos en todo el territorio de los países firmantes.

4.6.- Marcas Colectivas

Es el signo distintivo que se aplica a productos o servicio producidos u otorgados por un grupo de personas integrados en una asociación o sociedades de productores, Asociación de comerciantes o asociación de prestadores de servicios en una localidad, región o país determinado.

El registro de marcas colectivas ampara y garantiza los derechos de dichas asociaciones o sociedades, derivados de el registro de dicha marca; esto implica que las marcas colectivas tienen reconocimiento de su procedencia, es decir, una marca colectiva lleva implícito que los productos o servicios que ampara tienen una característica especial distinta de los demás productores de dicho producto o servicio, protege una cualidad que los hace diferentes a los demás producto iguales o similares; Por ejemplo, el aguacate Hass, El jitomate Sinaloense, el plátano "TABASCO", Obviamente, de la región de Tabasco, los productores de cajeta de Celaya, estos productores pueden conformar una asociación y registrar una marca colectiva amparando un producto común.

En síntesis, la principales características de las marcas colectivas son: Amparan los derechos de los productores de un mismo producto en determinada región; Los productos o servicios amparados tienen características particulares propios de la región donde se producen, por ejemplo, características especiales de la tierra donde se producen, el clima, sistema de riego, etc.

En el caso de marcas colectivas de servicio, se me ocurre que lo pueden constituir una asociación de guías de turistas, que tienen especial capacidad para ilustrar a los visitantes de determinada región o centro cultural.

4.7.- Avisos Comerciales

Artículo 100. LPI, "Se considera aviso comercial a la frase u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su misma especie."

Los avisos comerciales son muy socorridos en función de que a la vez que identifican un establecimiento comercial o industrial, productos o servicios, evocan una idea en la mente del receptor, el mensaje va cargado de cierta ideología; en algunos casos el aviso comercial relaciona aspectos de la personalidad del receptor con el producto o servicio que se que se anuncia; Por ejemplo: "Soy totalmente palacio", Este aviso identifica a "Palacio de Hierro", Implica la idea que no existe otra negociación que le ofrezca lo que se ofrece en dicho establecimiento comercial; Otro, ejemplo, "En SEARS lo mas bueno es para ti"; es una expresión muy sugestiva que nadie puede rechazar, a menos que sea masoquista: implica que en otro centro comercial distinto pudieran ofrecer el mismo producto o servicio, pero de menor calidad que el que se ofrece en SEARS; "Con el cariño de siempre", BIMBO; "A que no puedes comer solo una", SABRITAS, etcétera. Como se observa, el aviso comercial promueve y diferencia un producto o servicio, y que además puede servir como frase publicitaria.

El registro del aviso comercial no protege a los productos a que se refiere la frase o la oración, sino precisamente solo protege a la misma frase, sin embargo en la solicitud del registro se debe indicar los productos o servicios que se anuncia o el establecimiento o negociación.

4.8. Nombres Comerciales

El nombre comercial es un signo distintivo cuyo objetivo principal es la distinción de: negociaciones, establecimientos comerciales o empresas. Queda bien establecida la diferencia con relación al objeto de protección jurídica correspondiente a las marcas, como ya se ha dicho anteriormente, solo ampara productos y servicios. Igualmente, la tutela jurídica del nombre comercial se deriva del uso del nombre comercial como del registro del nombre comercial, es decir, del uso y del registro se derivan consecuencias jurídicas, aunque los efectos de ambos son diferentes.

La publicación del uso del nombre comercial indica que el uso se hace de buena fe, es decir, que se cumple con todas las formalidades y que no se pretende usurpar ningún derecho de tercero. Los derechos principales consecuentes con el registro del nombre comercial, es la posibilidad de transmitir a un tercero dicho derecho, sin embargo, el derecho de uso, brinda el derecho exclusivo de poderlo registrar e impedir que otro use el mismo nombre comercial, no obstante si se pretende transmitir el derecho de uso, se deberá registrar previamente, habiendo demostrado su uso efectivo, pudiendo utilizar para ello los medios legales que establece la ley, por ejemplo, demostrar, mediante publicidad que se haya realizado por los diferentes medios de comunicación.

Como ya se ha dicho, la función principal del nombre es la distinción, por lo tanto, no se podrá registrar ningún nombre comercial que no cumpla con este requisito, no se registrará ningún nombre comercial si previamente o en trámite de registro existe un nombre comercial idéntico o similar en grado de confusión; lo cual implica que la sola solicitud de registro genera consecuencias jurídicas a favor de quien lo promueve.

4.9. Registro de Marca

El registro de marca es requisito fundamental para que surta efectos frente a terceros, implica un reconocimiento por parte del Estado de los derechos de exclusividad de uso del titular de la marca; para los titulares de marcas extranjeras es igualmente necesario su registro para que ese reconocimiento, independientemente de que sus derechos como ciudadano de un país miembro de la Unión de París, del Tratado de Libre Comercio para América del Norte; o cualquier otro socio comercial de México.

4.9.1. Tipos de Marcas

La solicitud de registro de marca debe indicar si el signo distintivo corresponde a los siguientes tipos de marca: *Nominativa, innominadas, figurativas, gráficas, visuales.*

La solicitud del registro de marca deberá hacerse por escrito, deberá contener nombre del solicitante, nacionalidad y domicilio, teniendo en cuenta que el nombre comprende: nombre de pila y nombre patronímico.

4.9.1.1. Marca Nominativa.

También conocida como verbales o de palabra, protege el derecho al uso de dicha palabra o vocablo con la representación de los caracteres correspondientes; son marcas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras, en las marcas nominativas o verbales tiene mucha relevancia el sonido de las palabras, es decir su cuestión fonética; por ejemplo: KODAK, KLEENEX, UHU, etc. Es decir estas palabras son rápidamente aprendidas por la gente y se genera la idea de la marca de manera automática.

4.9.1.2. Innominadas, figurativas, gráficas, visuales.

Con ellas se protege la imagen, las cuales son logotipos o figuras que diferencian visualmente una marca, es decir, la característica principal de distinción es mediante la vista; no tienen contenido fonético, se presentan gráficamente a través de un dibujo, la combinación de colores; esto implica que no es necesario distinguirlas mediante letras, sino que puede ser recordada aún por el público de cualquier país, con independencia del idioma, incluso si se trata de personas que no saben leer. Por ejemplo, la palomita de artículos deportivos tiene una penetración a nivel mundial bien reconocidas.

4.9.1.3. *Mixtas*

Se integran con la combinación de elementos nominados e innominados, es decir con palabras escritas y logotipos, figuras o diseños; por ejemplo, la palomita de artículos deportivos representada de manera aislada configura una marca innominada, pero cuando se representa combinada con la palabra NIKE, representa una marca mixta, también llamada marcas compuestas.

4.9.1.4. *Tridimensionales.*

Se constituyen de un cuerpo, una forma dotada de altura, anchura y volumen, por ejemplo, empaques, las botellas de bebidas y perfumes, envoltorios o envases, cajas, estuches, etc., los cuales deben de ser característicos y distinguan los productos de su misma clase.

4.9.2. *Prioridad de registro por derecho de uso*

La solicitud del registro de marcas, debe de indicar la *fecha del primer uso* o en su defecto indicar que no se ha usado, como ya se ha dicho, el registro de marca es potestativo ya que se puede usar una marca sin necesidad de haberse registrado, este uso efectivo y continuado esta tutelado por la ley de la materia; por tal

motivo no es requisito para registrar una marca que se haya hecho un uso efectivo de la misma.

La declaración de primer uso requiere la posibilidad de poder acreditar o comprobar fehacientemente por cualquier medio legal la fecha en que se inicio ese primer uso, de no poder acreditar la fecha del primer uso puede incurrir en falsedad de declaraciones consecuentemente se crea una causa de nulidad del registro atendiendo a lo dispuesto en el artículo 151, fracción III, por otorgarse el registro con base en datos falsos.

La protección que brinda la ley por el uso efectivo de una marca es que tiene prioridad en el registro, es decir, quien haya acreditado el primer uso, o haberla usado con mayor antigüedad una marca, tiene derecho a ser reconocida esa antigüedad, lo cual deriva en un derecho para registrar esa marca en su favor; este reconocimiento que la ley hace del derecho de uso implica que se puede anular el registro que de esa marca haga un tercero. En síntesis, la LPI, protege tanto al primer uso de la marca como su registro, pero el uso exclusivo de la marca solo se obtiene mediante su registro, lo cual implica que el uso de la marca puede ser compartido; pero el derecho a registro lo tiene quien haya usado efectivamente la marca con mayor antigüedad.

4.9.3. *Solicitud de Registro*

Se debe adjuntar con la solicitud de registro de marca el registro de pago, La solicitud del registro de marcas deberá hacerse mediante los formatos oficiales disponibles en el Instituto, deberá acompañarse con el recibo de pago de las

tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca.

La solicitud no se podrá elaborar de manera arbitraria mediante un escrito particular, la solicitud debe realizarse en las formas oficiales autorizadas para tal efecto, debe cumplir con el procedimiento y requisitos requeridos por el Instituto, el cual facilitará todos los medios autorizados para que el particular pueda realizar el trámite de registro de marcas.

4.9.4. *Pago del registro de marca*

Cábe señalar de manera muy especial que el pago corresponde a los derechos generados por el estudio que se hace de la solicitud de registro, es decir el estudio de forma y fondo de la solicitud, para dilucidar si el signo distintivo que se presenta para su registro es susceptible de convertirse en marca registrada; este pago no garantiza que el registro se hará efectivo, o de negarse no se reembolsará el monto pagado, incluso, este pago concluye sus efectos hasta el momento que la autoridad emite una resolución sobre la solicitud de registro, cabe mencionar que si la resolución es en sentido negativo y el solicitante enmienda los errores u omisiones que hubiere incurrido, dicho pago no surtirá efectos para un segundo estudio de la solicitud ya corregida, sino que se hará un nuevo pago para un segundo estudio de forma y fondo, eventualmente procederá su registro y expedición del título.

Desde la perspectiva de la actividad que debe realizar la autoridad respecto del proceso de registro se desprenden dos etapas: una implica el estudio de la

solicitud y la segunda el registro y otorgamiento del título de registro, sin embargo el pago se hace incluyendo el estudio de la solicitud, registro y el otorgamiento del título, mi opinión, y atendiendo al principio de equidad, se debe desglosar el pago en dos partes: una que corresponda el pago por el estudio de la solicitud, y en caso de ser aprobada efectuar el segundo pago por inscripción y otorgamiento de título de registro.

4.9.5. *Derecho de Prioridad*

La solicitud de registro de marcas extranjeras en México se deberán observar los plazos establecidos en los tratados internacionales para reconocer la fecha de prioridad de presentación de la solicitud de registro en el país de origen.

El derecho de prioridad se deriva del convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el propósito es proteger los derechos derivados de la presentación de solicitud de registro de una marca dentro de los países firmantes, esto implica que se pueden reclamar los mismos derechos dentro de los países integrantes de este convenio, el derecho de prioridad solo protege los productos y servicios indicados en la solicitud inscrita en el país de origen, sin embargo no hay objeción para solicitar el registro de marcas para productos o servicios distintos a los protegidos por el derecho de prioridad, pero a diferencia de éstos, la fecha de solicitud será la actual, lo que implica que la protección de dicha marca será en fecha posterior a la de que tiene derecho de prioridad.

En esencia, el derecho de prioridad garantiza un plazo, un tiempo límite para solicitar el reconocimiento de la solicitud de registro en terceros países miembros

del Convenio de París, es tiempo considerado suficiente para analizar en cuales países existe un mercado potencial para los productos y servicios protegidos, ese reconocimiento no se extiende de manera automática a todos los países miembros, sino que se deberá registrar en cada uno de los países en donde se tenga un especial interés de proteger dicha marca.

El plazo para solicitar la protección del derecho de prioridad derivado de la presentación de la solicitud de marcas es de seis meses, al presentar la solicitud de registro en terceros países, dicha solicitud se considera presentada en la fecha en que se presentó en el país de origen, es decir, en la fecha de prioridad, esta ficción legal permite que todas las marcas estén registradas en la misma fecha en todos los países, siempre y cuando se hayan registrado dentro del plazo establecido.

Este derecho derivado de la fecha de presentación obliga únicamente a los países firmantes atendiendo al principio *res inter alios acta*, esto implica que si se solicita el registro en un país distinto de los que integran la unión, deberá sujetarse a las normas vigentes en ese estado e indudablemente que la fecha de registro será la actual.

Debido que la solicitud de reconocimiento de fecha de prioridad es potestativo puede solicitar el registro de marca en México sin necesidad de cubrir los requisitos necesarios para ese reconocimiento, pero si requiere protección de derechos derivados de la solicitud de registros deberá cumplir con los requisitos estipulados en el Artículo 118, de la LPI.

Artículo 118, LPI. Para reconocer la prioridad que se refiere el Artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Hacer constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales a los contemplados en la presentada en el país extranjero, en cuyos caso la prioridad será reconocida solo a los presentados en el país de origen;

III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta ley y su reglamento.

4.9.6. Examen de la solicitud de registro de marca

El examen de la solicitud de registro, es parte fundamental del sistema implementado por el instituto para el registro de marcas; este examen tiene como objetivo analizar las circunstancias para otorgar o denegar el reconocimiento de los derechos derivados de la marca registrada; implica verificar que la solicitud cumpla con la legislación marcaria y la protección de derechos previamente adquiridos por terceros; La autoridad (IMPI), notificará la resolución al solicitante, y en caso de ser negativa deberá indicar las razones y fundamentos.

4.9.6.1. Examen de forma.

Implica que en este negocio jurídico debe observarse las disposiciones prescritas por el legislador para la declaración de la voluntad o la celebración del acto, de este principio deviene la existencia del acto, si no se cumple con estos requisitos formales puede declararse inexistente, ya que la forma es un elemento de existencia del acto jurídico.

4.9.6.2. Examen de fondo.

Consiste en el análisis del signo distintivo que se pretende registrar como marca, determinar si es viable su registro o si cumple con los requisitos necesarios que exige la ley o incurre en violaciones a derechos de terceros.

En caso de actualizarse estos supuestos que impiden su registro, la autoridad deberá comunicarlo al solicitante por escrito, concediéndole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga. Si no contesta en dicho plazo se considera abandonada la solicitud; como consecuencia, se considera no interpuesta, por lo cual no le deviene ningún derecho; pero si dentro del plazo estipulado el solicitante corrige el error u omisión cometido se considerara como nueva la solicitud de registro con las modificaciones, debiendo iniciar un nuevo trámite y cubrir el correspondiente pago.

Los datos que debe contener la solicitud de registro, deben ser fidedignos y tener la posibilidad de comprobarlos, para no incurrir en registro de la marca sobre

bases falsas, lo cual puede originar el fundamento para interponer un procedimiento de nulidad.

El nombre del solicitante debe acreditarse tal y como está registrada en el acta de nacimiento, probar la representación si la solicitud se hace a nombre de un tercero, La nacionalidad del solicitante, si es extranjero por medio del pasaporte, el domicilio del solicitante acreditarlo con los medios requeridos por el instituto ya sea oficiales o comerciales, a este domicilio es donde se le notificará las resoluciones que sobre la solicitud de registro haya emitido la autoridad.

El signo distintivo de la marca, lo cual permitirá a la autoridad realizar el examen de fondo, atendiendo al principio de que la marca debe ser única, verificar si previamente no existe un registro igual o similar en grado de confusión, evitando la duplicidad del registro.

De la fecha del primer uso de la marca deriva un derecho de prelación, es decir, quien demuestra un primer uso es primero en derecho de registro, siempre que este uso haya sido de buena fe, es decir que cumpla con los requisitos de ley, por ejemplo, que se haya registrado ante hacienda, que haya cumplido con los requisitos fiscales y administrativos, que su uso haya sido efectivo o continuado, etc.

4.10 La transmisión de derechos de marca registrada

Para efectos de la transmisión de derechos derivados del registro de marcas, la Ley de La Propiedad Industrial contempla dos instituciones jurídicas de manera específica: la licencia de uso y la franquicia y mediante fusión.

Aunque de manera general, la ley establece que la transmisión de derechos que confiere la solicitud de una marca o una marca registrada podrán transmitirse en los términos y con las formalidades establecidas en la legislación común; sin embargo solo tratare de analizar las establecidas en la LPI.

Esta claramente establecido en la ley dos circunstancias susceptibles de transmisión de derechos marcarios, la transmisión de derechos derivados de la solicitud de registro; aunque de momento representa solo una expectativa de registro de marca, la ley establece que esa expectativa de derecho de marca registrada, es susceptible de transmitirse. Por otro lado, la transmisión de los derechos de registro de marca registrada, lo cual es mas evidente.

4.10.1. Licencia De uso.

Licencia (lat. *Licentia* – *licere* – *se lícito*), facultad o permiso para hacer una cosa.⁶⁴

La facultad para autorizar a un tercero el uso de una marca registrada es exclusivo del titular de los derechos de marca registrada, la facultad de disponer libremente de la propiedad de la marca registrada atiende al principio de libre disposición de la propiedad dentro del marco jurídico que la regula. Es decir, su disposición debe ser lícita.

El convenio de licencia de uso debe seguir las reglas generales establecidas por los contratos y las estipulaciones de las partes: Una parte, titular del derecho

⁶⁴ *Quilbet*, op. cit. Vol. V, p. 419.

autoriza el uso de la marca a un tercero; el cual se compromete a brindar una contraprestación cierta y verdadera a cambio; es decir, se debe establecer de manera específica en que consiste la contraprestación y que se verifique que efectivamente se cumpla. Los contratos no deben ser por tiempo indefinido, por lo tanto se debe establecer su vigencia.

El usuario de la marca registrada tiene la obligación de cumplir con todos los preceptos de ley que se establecen para su uso, por ejemplo, debe usar la marca tal y como esta registrada; sin perjuicio de que el uso de la marca afecte la contraprestación debida al titular y los derechos que derivan a favor del mismo;.

igualmente, es necesario que esta transmisión de derechos de uso quede inscrita en el Instituto para que surta efectos contra terceros, los derechos derivados de la licencia de uso no implica que pueda, el usuario, conceder el uso a un tercero, pero sí puede ejercer acciones ante la autoridad para salvaguardar sus derechos derivados de la licencia.

4.10.2. Franquicia.

La franquicia es la institución jurídica más utilizada para la transmisión de derechos de marcas registrada; de hecho el comercio internacional está basado principalmente en el desarrollo de esta institución jurídica; debo aclarar, que cuando leo la palabra de "figura Jurídica", siento el impulso de tacharla, pero por respecto al material bibliográfico, desisto de hacerlo. Y no digo como ocasionalmente se escucha o se escribe "me desisto de hacerlo" por respeto al lenguaje.

Artículo 142, LPI. Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta distingue.

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretende conceder, previamente a la celebración del convenio respectivo, la información relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta ley.

para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.

Los elementos subjetivos de la franquicia de marca registrada son: en primer lugar el titular de los derechos de marca, franquiciante; en segundo lugar el franquiciatario. Ambos, acuerdan la transmisión de derechos y obligaciones mediante el contrato de franquicia. El Primero se compromete a autorizar el uso de la marca, incluyendo los conocimientos técnicos, *know How*, y el segundo se compromete a otorgar una contraprestación al titular de la marca.

Uno de los aspectos importantes de la franquicia es determinar el territorio donde el Franquiciatario va a tener influencia comercial, es decir, el Franquiciante se compromete a no otorgar una franquicia dentro del ámbito territorial donde ya este operando una franquicia, esto implica que se trata de evitar una competencia entre los mismos franquiciatarios de una misma marca o negociación.

4.11. Extinción del registro de marcas

Extinción (Del latín *extinctio-onis*, que es acción y efecto de extinguir o extinguirse, derivado de *extinguere*, que significa cese al fuego o la luz hacer que cese o se acabe de todo una cosa; o bien que desaparezca gradualmente algo: un efecto, una vida , etc.); Disolución de la relación jurídica que constriñe al deudor a cumplir una prestación o una abstención respecto a un acreedor.⁶⁵

4.11.1 Nulidad del registro de marcas

Se entiende por nulidad relativa, aquella protección que la ley establece a favor de personas determinadas. Afecta aquellos actos que contienen los elementos de validez exigidos por las normas de orden público, pero que adolecen de algún vicio que implica un perjuicio para determinada persona, a la que la ley le concede acción para atar dichos actos y reparar el perjuicio.⁶⁶

Los vicios que se pueden incurrir en el registro de marcas y que afecten derechos previamente adquiridos están contemplados en la ley, y pueden consistir en los siguientes: que se haya registrado por error una marca igual a otra marca previamente registrada para los mismos productos o servicios; el registro de una marca imitando a otra previamente registrada, el registro de una marca similar en grado de confusión, incluso registrar una marca que afecte los derechos de uso de una marca que aun no esta registrada.

⁶⁵ Instituto De Investigaciones Jurídicas, UNAM, "Enciclopedia Jurídica Mexicana", Tomo III, P. 924.

⁶⁶ *Ibidem*, Tomo V, p. 271

Como ya antes se ha mencionado, el que haya usado una marca de manera ininterrumpida por un periodo no menor de tres años previos a la fecha en que se haya registrado una marca que le ocasiona un perjuicio personal y directo, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de dicho registro.

Podemos determinar que la persona que sufre un perjuicio es aquella que es titular de los derechos de uso exclusivo que otorga la marca, o cualquier otra que tenga un interés jurídico directo, por ejemplo, aquella persona que tenga autorización para el uso de dicha marca; son a estas personas a quienes la ley les concede la acción para demandar la nulidad de una marca registrada, para demandar la nulidad la ley le otorga un periodo de hasta cinco años, a partir de la fecha en que aparece publicada en la gaceta oficial.

En caso de que el instituto haya registrado una marca por error o por datos falsos contenidos en la solicitud o que afecte derechos previamente concedidos a un tercero, deberá anular el registro oficiosamente tan pronto como tenga conocimiento del hecho, no es necesario que el afectado promueva la nulidad.

4.11.2. Caducidad del registro de marcas

La caducidad de la instancia implica el fin de un proceso de manera anticipada por inactividad de las partes, se debe de tomar en cuenta que deben ser ambas partes las que incurran en inactividad, ya que si una de las partes en el proceso incurre en inactividad la otra parte puede sustanciar el proceso en su favor; dicha inactividad implica que no existe alguna promoción para sustanciar el proceso durante un periodo de tiempo determinado a partir de la notificación.

Para efectos del registro de marca la caducidad consiste igualmente en una inactividad, consistente en no usar una marca registrada durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o no renovar la marca en los términos que exige la ley. Los efectos de la declaración de caducidad de un registro marcario implica la pérdida de los derechos derivados del registro de marca para su titular, tales como derecho exclusivo de uso y facultad de transmitir ese derecho, entre otros.

4.11.3. *Cancelación del registro de marcas*

Cancelar, borrar; anular, hacer ineficaz un instrumento público, una inscripción en registro.⁶⁷

La cancelación procederá de oficio en los casos estipulados por la ley, el legislador establece una sanción para los casos en que el titular de una marca actualice los supuestos establecidos para ello, por ejemplo, en los casos en que el titular de una marca provoque o tolere una transformación de los elementos esenciales de distintividad de la marca, es decir, la marca ya no cumple la función principal de distinción de productos y servicios, es decir se ha convertido en una denominación genérica.

Igualmente, uno de los derechos generados por el registro demarcas a su titular, es la facultad que se le otorga de extinguir los efectos jurídicos de la marca por

⁶⁷ **Quillet**, "Diccionario enciclopédico", 9ª Edición, Tomo, II, P. 394.

medio de la cancelación, lo que quiere decir que puede solicitar al instituto su cancelación, la solicitud deberá ser por escrito en donde se ratificará la declaración de voluntad mediante su firma.

Cuando la Federación tenga un interés especial puede solicitar al Ministerio Público Federal que solicite al Instituto de la Propiedad Industrial la cancelación de dicha marca.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Actualmente estamos siendo testigos de un fenómeno económico Y social en todos los ámbitos de la cultura, consistente en un desarrollo acelerado de cambios en todas las áreas del quehacer humano; como consecuencia de un desarrollo dinámico constante de nuevas tecnologías de producción, comunicación, transporte, medicas, etc. Estos cambios ocurridos en todas las áreas de la actividad humana han roto los paradigmas anteriores y se han tenido que adecuar o implementar nuevos modelos para dar satisfacción a las nuevas exigencias que las nueva circunstancias ameritan.

Cualquier cambio que ocurra en cualquier parte del planeta repercute necesariamente sobre su totalidad. Tal es el caso, de los sistemas jurídicos; que tienen que adecuarse o transformarse parcial o totalmente para regular los cambios y los procesos de cambio en todas las áreas de la relaciones humanas.

Particularmente, los nuevos procesos de producción de bienes y servicios, las nuevas técnicas de distribución y comercialización de la creciente y abundante cantidad de productos y servicios, ha hecho necesario una reestructuración de la ley que la regula; en principio, porque es de interés público controlar y garantizar la seguridad jurídica que estos procesos requieren.

Del mismo modo que he afirmado que los cambios económicos repercuten globalmente, es necesario que los cambios realizados en la legislación con respecto a la protección de la producción, distribución y comercialización de productos y servicios estén en concordancia con las corrientes de vanguardia y conforme a las obligaciones adquiridas con otras naciones.

SEGUNDA.- La legislación referente al Derecho Marcario de México ha sido armonizado con las necesidades particulares de México, y con la necesidad de cumplir con las obligaciones contraídas con otros países, constituyéndose en socios comerciales de acuerdo a una normatividad integral. Lo que implica que en materia de Derecho Marcario, México se mantiene a la vanguardia de las instituciones que brindan seguridad Jurídica y una estabilidad política para garantizar los Derechos Marcarios; sin embargo debido al constante cambio en las relaciones comerciales, la legislación se ha tenido que adecuar constantemente.

TERCERA.- Si bien es cierto que México está obligado a cumplir con el clausulado referente a la protección de marcas extranjeras, es requisito que los titulares de dichas marcas cumplan con los requisitos establecido por la legislación que la regula: en principio deberá registrarse conforme a las leyes nacionales y no contravenir ningún precepto de la Ley de la Propiedad industrial y su reglamento.

CUARTA.- El Derecho Marcario no solamente cumple una función normativa de control de los derechos derivados de la marca; es el resultado de una decisión política, de una decisión fundamental y democrática; que implica en sus orígenes la protección y defensa de la propiedad privada.

La protección y defensa de los derechos de marca comprende el primer eslabón de una cadena de consecuencias jurídica y comerciales: En lo Jurídico implica el compartir instituciones jurídicas con otros países intercambiando experiencias y enriqueciendo el legado legislativo; en lo comercial implica una apertura y un intercambio comercial de manera controlada mediante la observancia escrupulosa de la Constitución y las leyes que la regulan.

QUINTA.- Uno de los elementos comunes y esenciales en estos tres factores (producción, distribución y comercialización) lo constituye la marca de los productos y servicios; la marca es la columna vertebral de los procesos económicos que se desarrollan a nivel nacional e internacional.

Los procesos de cambio generalmente no se originan de manera aislada; en ese sentido, el proceso de adecuación de la legislación tiene como base la regulación de las relaciones nacionales, pero también adicionando las nuevas modalidades adoptadas por otros países que han experimentado un proceso diferente en sus relaciones comerciales.

Una de las vertientes adoptada por México para la adecuación de su legislación en materia marcaria ha sido la incorporación a la propia legislación el clausulado contenido en los tratados internacionales que México ha suscrito, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas.

La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento han experimentado una constante adecuación de tipo legislativo y administrativo; en el ámbito legislativo adecuando la legislación de acuerdo a las necesidades actuales; en el administrativo creando instituciones especializadas para dar cumplimiento a dicha legislación.

SEXTA.- Uno de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, es la protección a la propiedad privada, por lo tanto, siendo la *marca* una especie de propiedad, es indiscutible que sea sujeta de la tutela jurídica, esta protección garantiza el libre desarrollo de las fuerzas productivas y la consecuente creación de bienes y servicios tendientes a satisfacer necesidades y lograr una mejor calidad de vida. Es evidente que de no existir esta protección de la *marca*, no existiría una motivación para la creatividad, no existiría un desarrollo de las fuerzas productivas; una falta de protección de los derechos derivados de la *marca*, llevaría a cualquier país al estancamiento, por decir lo menos.

SÉPTIMA.- Del mismo modo que existen adecuaciones para la protección y seguridad jurídica a los derechos derivados de la *marca*; debe existir regulación adecuada para garantizar la producción, distribución comercialización de los productos y servicios que las *marca* amparan; esto evidentemente está garantizado en la Constitución, al prohibir monopolios y alentar la libre competencia y reprimir las prácticas desleales.

Actualmente, la mayoría de los países están pugnando por adecuar sus sistemas jurídicos y políticos con el afán de ser propicios para recibir capitales extranjeros; una de las formas más benéficas para el país receptor es que la inversión sea directa a la producción, ello implica grandes inversiones en la instalación de plantas productivas, con la consecuente generación de empleos directos e indirectos, temporales y permanentes; es decir, genera una derrama económica en divisas, con el consecuente desarrollo de la región. Sin embargo, todo este panorama puede ser una simple ilusión si para ello no se cuenta con una adecuada legislación que proteja la propiedad privada y en particular los derechos marcarios.

OCTAVA.- En síntesis México postula el principio de intercambios comerciales con socios internacionales atendiendo al clausulado con el cual se ha comprometido; en principio implementa su legislación a sus propias necesidades, posteriormente la adecua conforme a las obligaciones contraídas; de este modo equilibra o armoniza su interés con los de sus socios comerciales. México ha suscrito muchos acuerdos, convenios o tratados con sus socios comerciales; sin embargo, en lo que se refiere a derecho marcario, le ha merecido un especial interés, ya que como hemos expuesto anteriormente se ha creado un instituto especializado para dar debida protección al derecho de marcas.

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA ROMERO, Miguel "Teoría General del Derecho Administrativo. Primer curso" décimo segunda edición. Porrúa. México; 1995.

ARGERI, Saúl, "Diccionario de derecho comercial y de la empresa", Editorial Astrea. Argentina; 1982.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel y Rocío OVILLA BUENO (coordinadores), "El desarrollo tecnológico y la propiedad intelectual", UNAM. México, 2004.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, "Derecho internacional público". UNAM. México; 1997.

CAUQUI, Arturo, "La propiedad industrial en España", Editorial Revista de Derecho Privado. España; 1978.

DE LAS CUEVAS CABANELLAS, Guillermo y BERTONE, Luis, "Derecho de las marcas". Tomo I, Editorial Hellasta, Argentina 1989.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos, "El sistema comunitario de marcas", Editorial Montecorvo, España 1995.

GARRONE, José Alberto, "Diccionario jurídico Abeledo-Perrot", Tomo A-D. Argentina; 1986.

GÓNGORA PIMENTEL, Genaro David, "Diccionario de derecho mercantil", Porrúa y UNAM. México; 2001.

GUTIÉRREZ HACES, Teresa, "Proceso de integración económica en México y Canadá. Una perspectiva histórica comparada", UNAM y Miguel Ángel Porrúa, grupo editorial. México; 2002.

- JALIFE DAHER**, Mauricio, "Aspectos legales de las marcas en México", 4ª edición. Editorial Sista. México; 1998.
- JALIFE DAHER**, Mauricio, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Editorial Mc Graw Hill. México; 1998.
- LOCKE**, Jhon, "Ensayo sobre el gobierno civil", Porrúa, traducida por José Camer. México; 1997.
- LÓPEZ BASSOLS**, Hermilo, "Derecho internacional público contemporáneo e instrumentos básicos", Porrúa. México; 2001.
- LÓPEZ VILLAFÁÑE**, Víctor, "Globalización y regionalismo desigual", Siglo XXI editores. México; 1997.
- MASCAREÑAS**, C. E. "Las marcas en el derecho venezolano y en el derecho comparado", Facultad de derecho de la Universidad de los Andes. Venezuela; 1963.
- MÉNDEZ SILVA**, Ricardo, "Diccionario de derecho internacional", Porrúa y UNAM. México; 2001.
- MONTESQUIEU**, "El espíritu de las leyes", Inglaterra; 1748.
- NAVA NEGRETE**, Justo, "Derecho de las marcas", Porrúa. México; 1985.
- OSORIO ARCILA**, Cristóbal, "Diccionario de comercio internacional", Grupo editorial iberoamérica. México; 1995.
- QUINTANA ADRIANO**, Elvia Argelia, "El comercio exterior de México. Marco jurídico, estructura y política", Porrúa y UNAM. México; 1989
- RANGEL MEDINA**, David, "Derecho de la propiedad industrial e intelectual", UNAM. México; 1991.
- RANGEL MEDINA**, David, "Tratado de derecho marcario", México; 1960.

SANCHEZ GOMEZ, Narciso "Primer curso de Derecho Administrativo" editorial porrua. México; 1998.

SEARA VÁZQUEZ, Modesto, "Derecho internacional público", 16ª edición. Porrúa. México; 1997.

SEPÚLVEDA, Cesar, "El sistema mexicano de propiedad industrial", 2ª edición. Porrúa. México; 1981.

SERRA ROJAS, Andrés "Derecho administrativo. Primer curso" décimo sexta edición. Porrúa. México; 1994.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, "México en el orden internacional de la propiedad intelectual", Porrúa y UNAM. México, 2001.

TORRES GAYTAN, Ricardo, " Teoría del comercio internacional" Siglo XXI editores México 1980,

UZCATEGUI.- Comentarios a la ley de propiedad industrial.- Revista de economía, no. 2. Caracas.

VIDAL VILLA, José María, "Mundialización", Editorial Icaria. España; 1996.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, "La propiedad intelectual", Editorial Trillas. México; 1998.

WITKER Jorge, y **HERNÁNDEZ**, Laura, "Régimen jurídico del comercio exterior en México", UNAM. México; 2002.

WITKER, Jorge y **ACOSTA ROMERO**, Miguel, "Diccionario de derecho mercantil", Porrúa y UNAM, México 2001.

WITKER, Jorge, "Régimen jurídico del comercio exterior en México", UNAM. México; 2002.

WITKER; Jorge, "Diccionario de derecho internacional" Porrúa y UNAM, México 2001.

ZUCCHERINO Daniel y MITELMAN Carlos "Marcas y patentes en el GATT " Editorial Abeledo- Perrot, Argentina 1997.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento
- Ley Federal de Derechos de Autor
- Ley de Comercio Exterior
- Código Civil para el Distrito Federal.
- Enciclopedia Jurídica mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam.
- Diccionario Enciclopédico Quillet, Editorial Cumbre, s. a. 9ª. Edición, 1978.