



199
24

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES
"ACATLAN"

LA PROTECCION EN MEXICO DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE NULIDAD CONTEMPLADO
POR LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

FALLA DE ORIGEN

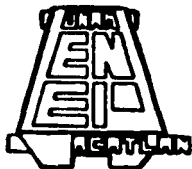
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A :

FRANCISCO LUNA ANAYA



ACATLAN, EDO. DE MEXICO

1995



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A mi hija:

Ana Gabriela Luna Valerio

Por ser mi pensamiento feliz, la
luz de mi día, mi fé y esperanza

A mi esposa:

Gabriela Valerio Olguín

Por ser excelente compañera y gran
amiga

A mis Padres:

Roberto Luna López
Guadalupe Anaya de Luna

 Mi agradecimiento eterno, pues de
ellos he recibido sabios consejos que
me han guiado por un buen camino

A mis hermanos:

Rosa María, María Elena y Roberto.

Por su apoyo incondicional

A los licenciados:

Lic. Y. Patricia Fernández Wong
Lic. Abraham G. Alegria Martínez
Lic. Raúl García Manriquez

Por su decidido apoyo a mi formación profesional

A:

Hector Trejo Galindo

Por su amistad y gusto compartido
de superación

A mi asesor:

Lic. Rafael Henriquez Díaz.

Por su confianza y apoyo para
culminar ésta meta

A mis amigos y compañeros:

Por influir en mi vida de una manera muy importante

T E M A:

LA PROTECCION EN MEXICO DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD CONTEMPLADO POR LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Introducción

Capitulo I.- Lineamientos Generales

1.1 Que es una marca

1.2 Cuando se considera a una marca notoriamente conocida

1.3 Protección de las marcas registradas en México

1.4 Protección que se dá a las marcas notoriamente conocidas en México, por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Capitulo II.- Antecedentes Históricos

2.1 Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903

2.2 Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 1928

2.3 Ley de la Propiedad Industrial de 1942

2.4 Ley de Invencciones y Marcas de 1974

2.5 Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial.

2.6 Tratado de Libre Comercio de Norteamérica

Capítulo III.- Protección de las marcas notoriamente conocidas en la Ley de Fomento y protección de la propiedad industrial.

3.1 Análisis de la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

3.2 Contenido del artículo 151 fracciones I y VI de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

Capítulo IV.- Procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico

4.1 Naturaleza jurídica del procedimiento administrativo de nulidad

4.2 Competencia

4.3 Formalidades

4.4 Demanda

4.5 Contestación

4.6 Resolución

Capítulo V.- Impugnación de la resolución administrativa mediante el juicio de amparo

5.1 El juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito

5.2 Recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados

5.3 Cumplimiento de ejecutoria

Nota aclaratoria

Conclusiones

Bibliografía

Publicaciones

Legislación

I N T R O D U C C I O N .

Los derechos de propiedad Industrial constituyen un activo muy valioso de las empresas, toda vez de que esta es la forma en que se relacionan directamente con el público consumidor.

Dentro de esos derechos de propiedad industrial se encuentran los relativos a los registros marcarios, de los cuales las empresas mexicanas han descuidado su protección, propiciando la realización de actos de competencia desleal y quedando en desventaja con respecto de las empresas extranjeras al apropiarse estas de los derechos que las corresponden a nuestros connacionales.

El presente estudio pretende dar una exposición de los derechos que se adquieren por el uso de una marca de la que el público consumidor ha tenido una gran aceptación y consecuente reconocimiento, ya por la calidad de los productos o servicios a los que ésta se aplica, o bien por la amplia difusión y comercialización de dichos productos o servicios en el mercado nacional, así como los medios de defensa que le corresponden al titular de los mismos.

A efecto de lograr una exposición sencilla y concisa, el presente trabajo se ha estructurado de la siguiente

manera:

Inicialmente se entra al estudio de lo que es propiamente una marca, sea esta registrada o no, así como una explicación de los elementos que debe ella incluir para ser considerada, por la autoridad administrativa competente, como notoriamente conocida en nuestro país de acuerdo a las disposiciones jurídicas vigentes.

También se hace una breve reseña histórica de la protección que en nuestro país se le ha otorgado a las marcas notoriamente conocidas y cual ha sido su repercusión en el comercio, desde la Ley de Marcas Industriales de 1903 hasta nuestros días, incluyendo los tratados y convenios que regulan a la materia en el ámbito internacional y de los que México es parte.

Más adelante, nos introducimos específicamente en la protección que otorga la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial a las marcas notorias, toda vez de que se constringe a analizar los elementos necesarios para iniciar una acción del tipo que nos ocupa.

Posteriormente se entra al estudio de la solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro mar-

cario que ha sido copiado por un tercero de una marca notoriamente conocida, partiendo de la diferenciación de los procedimientos ordinarios con los procedimientos seguidos en forma de juicio, y contemplando todos y cada uno de los pasos y requisitos que debe esta de cumplir.

Finalmente se detallan los medios procedentes para la impugnación de la resolución emitida por la Dirección General de Desarrollo dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tomando en consideración que se está en presencia de una resolución administrativa que pone fin a un procedimiento seguido en forma de juicio, motivando la interposición del juicio de amparo.

CAPITULO I

LINEAMIENTOS GENERALES

1.1 QUE ES UNA MARCA

Varios son los criterios que han seguido los estudiosos en materia de propiedad industrial, con el objeto de elaborar un concepto de marca.

Algunos autores han expuesto un concepto meramente económico, contemplando elementos como lo son la competitividad, la clientela y la mercancía, y refiriéndolo particularmente a productos, sin tomar en cuenta que también los servicios que proporcionó una persona, ya moral o física, son susceptibles de diferenciarse mediante una marca.

Este criterio es el que ha hecho propio la Organización Mundial de la Propiedad Industrial(1) al definir a la marca como "un signo visible, protegido por un derecho exclusivo concedido en virtud de la ley, que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las de otras empresas".

Otros han propuesto una definición jurídica, que en

(1) Citado por ALVAREZ SOBERANIS, Jaime en "LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA". Editorial Porrúa. S.A. México 1979. Pág. 54.

lo particular considero mas completa y aplicable al presente estudio, señalando ya los elementos caracteristicos de una marca, como lo son la originalidad, la distintividad y su registro ante la autoridad competente.

A este respecto es importante señalar que una marca puede bien estar registrada o no ante la autoridad competente del país de que se trate, pero que en lo general siempre se debe de entender como cualquier signo distintivo capaz de distinguir los productos o servicios a los que se aplica de otros de su misma clase o especie.

El maestro David Rangel Medina(2) ha resumido las diversas corrientes conceptuales, dividiéndolas en cuatro grupos al respecto, que son "La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela."

(2) RANGEL MEDINA. David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Editorial Libros de México, S.A., México, 1960. Pág. 154.

Es así que en Francia Yves Saint-Gal(3) señala que una marca es "un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de la competencia", otorgando a la marca un carácter de adhesión a la clientela en atención a sus preferencias.

Otro concepto que ha normado el criterio de nuestros juristas y especialistas en materia de propiedad industrial para la elaboración específica de un concepto de marca es la propuesta por Renato Colorado(4), quien la define como "un signo identificativo del resultado de la actividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hayan en el mercado".

Este concepto es más completo que el citado en el párrafo que le antecede, toda vez de que no solo se refiere a los productos o servicios que proporcionan los competidores de un determinado prestador de servicios o productor, sino que abarca también la extensa gama de productos o servicios que una sola persona pueda introducir a la economía de su país así como la internacionalización de los productos y servicios que proporciona.

(3) Citado por ALVAREZ-SOBERANIS, Jaime. Ob. Cit. Pág. 54.

(4) Citado por NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Editorial Porrúa, S.A. México, 1985. Pág. 145.

De las definiciones anteriores se desprende como común denominador que debe considerarseles como un elemento para distinguir, es decir, que permita que el público consumidor diferencie los productos o servicios que adquiere mediante el uso de ese sello característico y particular que llamamos marca, siendo, incluso, este criterio el adoptado por nuestros Tribunales Federales en la Tesis Jurisprudencial que a continuación me permito transcribir:

"MARCAS, CARACTERISTICAS DE LA. La marca ha de ser un signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad, denominada antecedente, y que pueda ser reconocida fácilmente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Época, Sexta Parte.

Vol. 48, pág. 41. A.R. 2733/71. La Nueva Medalia, S.A. Unanimidad de Votos.

Vol. 48, pág. 41. A.R. 2986/71. Alcoholes, Vinos y Licores. Planta Elaboradora, S.A. Unanimidad de votos.

Vol. 55, pág. 55. A.R. 230/73. American Home Products, Corporation. Unanimidad de votos.

Vol. 56, pág. 43. A.R. 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S.A. de C.V. Unanimidad de votos.

Vol. 60, pág. 49. A.R. 30/73. Bioresearch Products Laboratories, S.A. Unanimidad de votos."

Tesis que incluso ha normado el criterio de nuestros legisladores, quienes al crear la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. en su artículo 88 señalaron que "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma clase o

especie".

1.2 CUANDO SE CONSIDERA A UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

La actividad comercial que realizan los productores y prestadores de servicios obtiene un gran apoyo através del uso de las marcas mediante las cuales identifican los productos o servicios que ofrecen al público consumidor.

Es de esta manera que el consumidor va identificando los productos y servicios que satisfacen sus necesidades de manera más eficaz, o bien que le son atractivos por la forma de presentación de los mismos mediante colores vistosos y figuras llamativas.

Es así que los diferentes medios de información como la radio y la televisión son los canales más utilizados por los productores y prestadores de servicios para dar a conocer las cualidades de los que ofrecen al público consumidor, permitiéndole a este además conocer los productos y servicios de que se trate, ver parte de la estructura administrativa y consecuente solidez que hay detrás de cada producto o servicios que utilizan, eligiendo de entre una inmensa gama de ellos los que considere que se identifican más con su per-

sona.

En atención a este uso de los medios masivos de comunicación es que los autores en materia de propiedad han llegado a considerar, como señala Porter(5) a "Esta una edad de oro en las marcas de fabrica, una época en la que casi cualquier fabricante de un producto que valga la pena, puede determinar los límites de una demanda que no solo aumentará con los años más de lo que nunca antes se haya visto, sino que se convertirá en cierto grado en un monopolio... En todas partes... hay oportunidades de tomar la delantera en la publicidad: reemplazar docenas de mezclas de telas desconocidas, irreconocibles, una prenda de vestir indispensable, un alimento con una marca de fábrica común, respaldo por la publicidad nacional que en sí misma ha llegado a ser una garantía de valor para el público."

Esta difusión implica que los productores y prestadores de servicios cuenten con un capital suficiente para soportar los primeros meses de la comercialización de sus productos, ya que de todos es sabido que todo negocio no arroja ganancias desde sus inicios, sino que es através del tiempo que el público consumidor va adquiriéndolos y familiarizándose cada día más con ellos y los productos y servicios que ofrece.

(5) Citado por ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. Ob. Cit. Pág. 66.

Así pues, al lograr grandes ventas de los productos o servicios que se proporcionan, y que son dados a conocer primordialmente mediante el uso exclusivo de las marcas, las personas que los proporcionan se van acreditando y siendo reconocidos por los consumidores, razón por la cual Steward W. Richards(6) al elaborar su trabajo "Choosing the Right Trademark", consideró además a la marca como " 'Un buen agente de ventas', un símbolo con 'arrastre' o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre el que la marca aparece".

En esa tesitura, es de desprenderse que nos encontramos ante la presencia de una marca notoriamente conocida partiendo de la circunstancia de que la notoriedad se da por el transcurso prolongado en el tiempo de uso de una marca y la convenida aceptación y complacencia que por parte del público consumidor se efectúa, con la consecuente adherencia de mayores adeptos cada día, debido a la calidad de los productos que se comercializan o de los servicios que se proporcionan bajo el distintivo marcario y publicidad que de ella se realiza.

Por lo tanto, es de concluirse que la notoriedad de una marca es el conocimiento que el público consumidor tiene

(6) Citado por RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. Pág. 179.

respecto de la misma, por lo que una marca puede ser notoriamente conocida en un país antes de su uso o registro en él, debido a las repercusiones de la publicidad en otros países o visitas de mexicanos al extranjero y de estos a México.

Las anteriores aseveraciones se encuentran ya sustentadas por nuestros Tribunales Federales, al señalar los elementos que se deben tomar en consideración para llegar a tal afirmación, cubriendo de esta forma la laguna de la ley con respecto a la unificación de criterios para la conceptualización y reconocimiento de las marcas notoriamente conocidas, como en la tesis que a continuación me permito transcribir:

"MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA 'GUCCI' NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS.- Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor que se puede saber que una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido un gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad en otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que va al carácter de notoria que puede atribuirse a una mar-

ca, es una cuestión de hecho que las Autoridades Administrativas y Judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca 'GUCCI', que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos propiedad de 'GUCCI SHOPS', INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste al adquirir los productos creería que se trata de los artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracciones XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6o bis y 10o bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida 'GUCCI', evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida 'GUCCI' no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6o bis y 10o bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor o impedir que se produzcan actos de competencia desleal.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez."

1.3 PROTECCION DE LAS MARCAS REGISTRADAS EN MEXICO

La regulación de la libre concurrencia en el merca-

do siempre ha sido de vital importancia en nuestro país, toda vez que se pretende que la población considerada como económicamente activa sostenga al nivel de productividad en que se encuentra y se prepare para una comercialización e introducción de los productos o servicios que proporciona a nivel internacional.

Es así que en nuestro país han sido creadas disposiciones como la Ley de Inversión Extranjera y la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fomentando con ellas la actividad comercial de los mexicanos e impulsándolos a adquirir nuevas técnicas y procedimientos para la elaboración de sus productos, así como la mejora de la calidad en los servicios que se prestan.

Nuestro sistema jurídico de propiedad industrial en materia marcaria ha seguido una corriente dual al reconocer los derechos de los prestadores de servicios, productores y comerciantes, en atención al uso de los signos distintivos que emplean sin que exista la necesidad de su registro previo. No obstante lo anterior, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial únicamente concede el derecho al uso exclusivo de una marca a la persona que haya cubierto previamente los requisitos establecidos por la misma para la obtención de su registro.

Como lo mencionamos al iniciar este capítulo, los elementos que debe cumplir un signo para que se pueda considerar como marca y conceder su registro ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, con el consecuente derecho al uso exclusivo de la misma, son esencialmente la originalidad y distintividad que deben tener con respecto a los demás de su clase.

Es importante señalar que la propia Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, no obstante que no contiene una clasificación o distinción específica de los diferentes signos que pueden constituir una marca, los engloba en cuatro grandes grupos, a saber: 1) Las marcas nominativas; 2) Las marcas innominadas; 3) Las marcas mixtas; y, 4) las formas tridimensionales.

Las marcas nominativas son las que precisamente se encuentran formadas por un grupo de letras, números, o la combinación de estas, que regularmente resultan fáciles de decir, y que pueden consistir, según señala Nava Negrete(7), en "El nombre civil y comercial y la razón y denominaciones sociales, seudónimos, títulos de nobleza, firmas, sellos y nombres geográficos; títulos de obras literarias, artísticas

(7) NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. Pág. 420.

o científicas y algunos derechos conexos; denominaciones: arbitrarias o de fantasía o evocativas; otros signos: números, letras, iniciales y monogramas."

Mediante el uso de las marcas nominativas se pretende despertar en el público consumidor, en forma inmediata a que son escuchadas, la idea del producto o servicio de que se trate, así como las cualidades y atributos de los mismos, considerándose que "penetran entre las gentes, porque el público consumidor rápidamente aprende y con facilidad recuerda el sonido de una o más palabras en las que la marca se compone." (8)

Por lo que respecta a las marcas inominadas pretenden despertar la imaginación del público consumidor, "la marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista, sin que para nada concorra en ella el oído," (9) permiten al público consumidor desarrollar más su memoria y percepción, al mostrar imágenes que les son atractivas por el solo hecho de mirarlas y de ellas descubrir de que productos o servicios se trata.

(8) BIRON, Mario, Corso di Diritto Industriale. Seconda edizione Roma. 1937, Volumen secondo. P. 5. Citado por RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. Pág. 216.

(9) Idem. Pág. 216.

El tercer grupo de signos que pueden constituir una marca lo constituye una combinación de las dos anteriores, (la nominativa y la innominada). Esta forma de presentación de los productos y servicios se torna aún más atractiva al persuadir al público consumidor mediante el uso, además, de combinaciones de colores vistosos que deleitan el gusto de la vista de todas las personas y que se hacen como personales de los propios productos. Como ejemplo de este tipo de signo distintivo puede señalarse "la que está formada por la denominación 'emulsión de scott' y de la figura de un hombre que lleva en sus espaldas un gran pez."(10), pretendiendo con ello que la memoria de todo individuo relacione inmediatamente la marca con el producto de que se trata.

Una innovación presentada por nuestra Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial lo constituye la inclusión de las formas tridimensionales como susceptibles de ser usadas y registradas como marca, las cuales se han clasificado en el cuarto grupo de los mencionados, considerándose que esta forma otorga a los productores y prestadores de servicios mayor seguridad por su uso, al ser más difícil la reproducción de dichos signos por la delicadeza de su elaboración.

(10) RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. Pág. 217.

Una vez señalados los diferentes tipos de signos que pueden constituir una marca, es procedente señalar que el procedimiento que se sigue para su registro ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico es un trámite sumamente sencillo, consisten en llenar uno de los formatos que se encuentran previamente elaborados por la Secretaría de Comercio para tal efecto, en los que se deben vertir datos tan importantes como lo son el nombre de la persona (física o moral) que lo solicita, el signo distintivo que se desea proteger, la fecha de primer uso o la manifestación de que no se ha usado, los productos a los que se va a aplicar la misma, y en su caso la fecha de prioridad reclamada, entre otros de menor importancia.

Una vez presentada la solicitud con el pago de derechos correspondiente, se procede a realizar un estudio, llamado administrativo o de forma, en el que se verifica esencialmente que en la solicitud se incluyan los requisitos mencionados en la parte final del párrafo anterior, así como si la marca propuesta no se encuentra dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 90 de la Ley de la materia como marcas no registrables.

Resultando favorable el examen anterior se procede a realizar el examen de novedad del signo distintivo propuesto a registro. Este es el momento en que la Autoridad admi-

nistrativa hace una búsqueda en sus archivos para determinar si existe o no una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a la que se encuentra sujeta a registro, procurando siempre no invadir los derechos de terceros adquiridos con anterioridad.

Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición del título. De no cubrirse los derechos dentro de un plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la solicitud. (artículo 125 de la Ley de la materia)

Actualmente los registros otorgados para la protección de las marcas tienen una vigencia de diez años, los cuales se cuentan desde la fecha en que fué presentada a registro la solicitud y renovables por periodos iguales. El titular de la marca tiene la obligación de usarla, por sí o mediante usuario autorizado, en la misma forma en que fué registrada, so pena de que si no es usada durante tres años consecutivos será declarada caduca.

1.4 PROTECCION QUE SE DA A LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN MEXICO. POR LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Desde todos los tiempos la legislación en materia de propiedad Industrial ha sido expedida por nuestros legisladores en forma tan plena que tiende siempre a la protección de los particulares que se someten a su tutela jurídica, procurando mantener un regimen de competencia lícita, evitando que terceras personas adquieran un lucro indebido sin empeñar su propia fuerza económica.

No pasa desapercibido para ellos que ésta materia constituye uno de los derechos inmateriales que pueden influir en gran forma al desarrollo de los empresarios mexicanos, sin descuidar por supuesto la participación y actividades de empresas transnacionales que ya han introducido sus productos o servicios al comercio nacional.

En tal virtud, al crearse la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, ésta se ha formado sin descuidar aspectos tan importantes como la protección de las marcas que a través del tiempo se han convertido en famosas, debido a la comercialización y aceptación que ha tenido verificativo de los productos o servicios que las ostentan.

De esta forma, actualizando los conceptos manejados en los artículos 6o bis y 10 bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial del que México es parte, así como los señalados en la anterior Ley de Invencciones y Marcas, se ha protegido el derecho que adquieren los particulares que han invertido todos sus esfuerzos para hacer a una marca de su propiedad notoriamente conocida, retomando, inclusive, los principios señalados al respecto por nuestros Tribunales Federales como en la tesis que a continuación me permito transcribir:

"MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO DE LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 6o BIS Y 10o BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por la legislación de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado éste último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes que el registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invencciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (ar-

titulos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: El de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte, el principio de especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de una marca opera solo en el campo de los productos o de los servicios, idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad los artículos 94 y 95 de la Ley de Invencciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y especialidad de la marca puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día 14 de julio de 1977 se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de fecha 20 de marzo de 1893; Convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1976. Lo dispuesto por los artículos 6o Bis y 10o Bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque ésta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un caso de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto al origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o Bis y 10o Bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 Constitucional. En concordancia con los artículos 6o Bis y 10o Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador Mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya una reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Informe, 1985. Tercera Parte. Tribunales Colegiados de Circuito. Pág. 29.

Es por ello que la fracción XV del artículo 90, así como la fracción I del artículo 151, ambos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, han incluido la defensa que debe realizar la autoridad competente para reconocer los derechos del titular de una marca notoriamente conocida, ya sea declarando la nulidad de una marca que haya sido ya registrada y que sea una reproducción de una notoriamente conocida, o bien negando el registro de denominaciones,

diseños o formas tridimensionales que pretendan reproducir, en forma parcial o íntegra, una marca que sea considerada como notoriamente conocida.

Es importante señalar, consecuentemente, que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por ser la Autoridad Administrativa encargada de la aplicación de la Ley a que venimos haciendo referencia, tiene la facultad discrecional de determinar cuando es o no una marca notoriamente conocida, partiendo en parte de las pruebas que se le presenten al efecto, o de su calidad de perito en la materia.

CAPITULO II
ANTECEDENTES HISTORICOS

2.1 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903

Un avance muy importante en materia de propiedad industrial se pretendió dar en nuestro país al promulgarse la Ley de Marcas Industriales y de Comercio el 25 de agosto de 1903, creada durante el imperio ejercido por el presidente Porfirio Díaz, quien, por conducto del poder legislativo y por iniciativa de la entonces Secretaría de Fomento, adopta las ideas y conceptos de los liberales europeos que se encontraban plasmados en la revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París, de 1883.

Lamentablemente el impulso que se trató de dar al comercio nacional a través de este ordenamiento jurídico resultó infructuoso, toda vez que los conceptos empleados no se adaptaron a la economía de mercado prevalecte en México, llegando inclusive a ser considerada por autores como Nava Negrete(1) como "una legislación imprecisa, incompleta y deficiente tanto en su parte sustantiva pues solo incluía los principios rudimentarios, como en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento grandes huecos al criterio personal de

(1) NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Editorial Porrúa. S.A., México, 1935. Págs. 60-61.

la autoridad, garantizado por la normal buena fé de aquellos funcionarios."

Los principios bajo los cuales se creó la ley en comento, derivados del decreto de 28 de mayo de ese mismo año para legislar sobre la materia de propiedad industrial, fueron "a) Las marcas de fábrica se registrarán sin exámen previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invención se expedirán sin exámen previo, en cuanto a su novedad y utilidad y sin responsabilidad de ninguna especie por la Nación, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan; b) La tramitación de las solicitudes será sencilla y rápida. Los derechos por la expedición de títulos, no excederán al gasto que aproximadamente originen. El impuesto, si lo hubiere, será progresivo; c) Se establecerá una penalidad especial para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesario, las disposiciones del Código Penal; d) La traslación de dominio de cualquier propiedad industrial ya sea parcial o total, para ser válida, deberá hacerse anotar en el registro correspondiente, modificándose al efecto las prevenciones del Código de Comercio en cuanto sea necesario; e) Se publicará un periódico, que con suficiente claridad describa, represente y enumere, los inventos patentados y las marcas depositadas."(2)

(2) RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Editorial Libros de México, S.A. México, 1960. Pág. 27.

Es de esta forma que, al elaborar el concepto de marca, señala que es el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante de los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia, (artículo 10), realizando una enumeración, en forma no limitativa, de los signos que la pueden constituir.

Una desventaja que se advierte de la Ley que se está comentando, es la que se deriva de la circunstancia de que para obtener su registro no se practicará ningún examen de novedad previo, (artículo 10), lo que se traduce en la posibilidad de que cualquier persona se pudiera aprovechar de los derechos que le pudieran corresponder a cualquier tercero que haya comercializado alguna de ellas obteniendo un reconocimiento, aún mínimo, en el público consumidor, ya que reconoce que el derecho al uso exclusivo de la marca solo se obtiene a través de su registro ante la Oficina de Patentes y Marcas(3) creada para tal efecto (artículo 2o), aumentando con ello la posibilidad de litigios marcarios y fraudes en perjuicio del consumidor.

(3) NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. pág. 66. En virtud de la adhesión de México al Convenio de París y de conformidad con su artículo 12 y de la facultad que concedía al Ejecutivo el artículo 45 de la Ley de 7 de junio de 1890 se creó la Oficina de Patentes y Marcas el 1o de junio de 1903, la Oficina funcionó bajo el régimen de la ley antes mencionada hasta el 1o de octubre en que entró en vigor la actual.

Con respecto a la posible invasión de los derechos adquiridos por terceros, señala que el registro de una marca es nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la propia Ley, o bien de su reglamento que fué promulgado el 24 de septiembre de ese mismo año, estableciendo como única causal específica de nulidad, la relativa a que la marca haya sido registrada con anterioridad por otro que considere tener mejor derecho (artículo 15), siendo importante el destacar que no obstante que se declara incompetente para manifestarse al respecto, no designa específicamente a qué órgano jurisdiccional le compete dirimir las controversias que en particular se le presenten, de lo que se desprende la existencia de una jurisdicción concurrente entre los Tribunales Federales con los del Fuero común, en los que se sustanciarán los procedimientos respectivos acorde a lo señalado por el capítulo IV de la propia Ley, que se refiere a los procedimientos para los juicios civiles, teniendo estos únicamente la obligación de informar a la Oficina de Patentes y Marcas de las resoluciones que se pronuncien al respecto para ser publicadas en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Como información adicional y de notable trascendencia, es el hecho de que en la Ley de Marcas Industriales y Comercio de 1903, a la que hemos venido haciendo referencia, fué la inclusión en materia de propiedad industrial, de los

derechos que se derivan del uso de los nombres y avisos comerciales, que son instituciones hasta ese momento desconocidas en nuestra legislación, las cuales se encuentran muy ligadas al uso de las marcas por engendrar derechos muy similares y perseguir, sino iguales, sí similares objetivos.

2.2 LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y DE NOMBRES COMERCIALES DE 1928

En el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al 27 de julio de 1928, por decreto del señor Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Plutarco Elías Calles, se publicó la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, la cual vino a derogar a la Ley de 25 de agosto de 1903 a que nos hemos referido en el inciso que antecede.

Este nuevo ordenamiento jurídico, que comenzó a regir a partir del primero de enero de 1929, tiene una mayor proyección para la regulación de las prácticas comerciales que en esos momentos se realizaban en nuestro país, ya que fué creado tomando en consideración las experiencias derivadas de la aplicación de la Ley anterior, tanto de carácter judicial como administrativo, así como las nuevas corrientes ideológicas extranjeras en materia de propiedad industrial.

No obstante que la nueva ley no contiene un concepto específico de lo que considera como una marca, podemos adoptar la definición plasmada en la anterior ley que considera a la marca como el signo o medio material distintivo que esté usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los artículos que expende, fabrique o produzca.

Una de las innovaciones contenidas en su contexto lo es el hecho de que para proceder al registro de una marca se establece como requisito indispensable el examen de novedad de los signos distintivos que le sean sometidos a consideración, impidiéndose con esto la práctica de la competencia desleal y la posibilidad de imitación de registros. Se detalla, además, de una manera sistemática y cuidadosa, el procedimiento para la obtención de un registro marcario, procurando con ello darle la protección que merece nuestro sistema de propiedad industrial.

Se amplió el campo de acción del Departamento de la Propiedad Industrial, dependiente de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, confiriéndole facultades para dirimir sobre la posible nulidad de registros marcarios (artículo 42) que pudieran incluirse en las causales previstas por el artículo 39, el cual por su importancia, a

continuación me permito transcribir:

Artículo 39. El registro de una marca es nulo:

I.- Cuando se haya hecho en contravención a las disposiciones de esta ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de su registro.

II.- Cuando la marca haya sido usada en la República, con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal que el que alegue el derecho de uso, presente su solicitud de registro al Departamento de la Propiedad Industrial, dentro de los tres años de expedido el primero y compruebe ante el mismo, haber usado la marca durante todo ese tiempo y haberla empezado a usar antes que el registrante primitivo.

III.- Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso previsto en el inciso anterior, si además del uso contiene el registro extranjero; pero el plazo de tres años se reducirá a seis meses; y siempre y cuando que la nación extranjera conceda a los mexicanos ese mismo derecho en su legislación.

IV.- Cuando por error o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro existiendo en vigor otro, que se considere invadido por tratarse de una marca que se confunda con la anterior. En tal caso, el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, declarará nulo el segundo registro; pero siempre y cuando el error se advierta o reclame dentro de los 5 años siguientes a la publicación en la Gaceta Oficial, del segundo registro.

V.- Cuando una marca contenga indicaciones falsas respecto a la procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial o del propietario de la marca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que se comenzó a usar la marca.

Mediante el procedimiento administrativo de nulidad referido, se suprimió la intervención inmediata de los Tribunales Judiciales para prejuzgar sobre la validez o nulidad de

un registro marcarío, con lo que se pretendió dar eficacia, celeridad, precisión y claridad a todas las cuestiones que en concreto se le plantearan, observando, para la emisión de esos juicios, criterios meramente objetivos y con pleno conocimiento de causa.

Algunos autores, como el maestro David Rangel Medina(4), consideran que la expedición de la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales, así como su reglamento, no fué elaborado con la debida precisión y detalle jurídico, al señalar que "en este reglamento están incorporadas numerosas disposiciones que más que corresponder a un ordenamiento que tiene su razón de ser, su medida y su justificación en relación con un ordenamiento superior, al cual hace referencia y está subordinado, son propias de la ley que se pretende desarrollar. Como ejemplo de preceptos que ameritan esta observación, podemos citar los artículos 75, 76, 78, 82, 85, 86, 87, 88 y 89, que contiene todos ellos reglas para la nulidad de un registro marcarío, lo mismo que para su extinción.", fallas que dejan mucho que desear de nuestro cuerpo legislativo con respecto a la elaboración de ordenamientos jurídicos como los cuestionados, teniendo siempre en cuenta que el reglamento no puede ir más allá de la ley para la que fué creado.

(4) RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. págs 38-39.

Finalmente, se estableció como único medio para impugnar las resoluciones administrativas emitidas por el Departamento de la Propiedad Industrial el juicio de amparo, el cual debía de seguir las reglas establecidas por los capítulos VIII y X en lo que les sea aplicable.

Otra innovación en la legislación marcaria promulgada en el año de 1928, fué la que se incluyó en el artículo 9o del Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, en el que se establece una clasificación, no limitativa, de los artículos a proteger por las denominaciones solicitadas a registro y no dejando más esta facultad o característica a los particulares, los que no seguían un orden para la clasificación de sus productos por no existir normas concretas al respecto.

2.3 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

En la exposición de motivos de la Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 31 de diciembre de 1942, se les reconoce a los derechos de propiedad industrial la característica de ser actos mercantiles, toda vez de que se manifiesta que dicha ley se expide con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio.

Resalta en esta exposición de motivos la consideración que las disposiciones emitidas en materia de propiedad industrial tienen el objeto fundamental de proteger las creaciones e innovaciones intelectuales de los inventores, reconociendo además que los derechos que se otorgan a través del registro de marcas, nombres y avisos comerciales es muy similar a los derechos de autor, motivo por el cual considera como de imperante necesidad el procurar una defensa más eficaz de los derechos adquiridos por el uso y registro de las marcas frente a los piratas industriales.

Es así que, siguiendo los principios básicos sobre la materia que han quedado plasmados en las anteriores legislaciones, y retomando las experiencias producidas a lo largo de catorce años de vigencia de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, se elaboró y promulgó la Ley de la Propiedad Industrial el 31 de diciembre de 1942, la cual se caracteriza "desde el punto de vista formal, en que codifica a todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a nombres comerciales y a competencia desleal." (5), situación que no se había dado anteriormente.

(5) RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. pág. 43.

Dentro de las disposiciones que toman mayor importancia en el texto de la nueva ley con respecto a los derechos marcarios, nos encontramos con aquellas que se refieren a las marcas registrables, la duración del registro, la extinción y caducidad del registro, los artículos nacionales de apariencia extranjera, la transmisión de marcas, los procedimientos para dictar resoluciones administrativas y el modo de impugnar las declaraciones administrativas.

Es así que considera que pueden constituir una marca los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, y en general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los demás de su misma especie o clase. Pueden igualmente constituir una marca, las razones sociales de los comerciantes, cuando no sean descriptivas de los productos que vendan o de los giros que exploten, y los emblemas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendan; pero si el registro se solicita por un comerciante que no sea el productor de los artículos, que pretenda agregar su marca a la del industrial que los produjo, será requisito indispensable, para poder llevarlo a cabo, el consentimiento de éste. (artículo 97)

Otorga una vigencia inicial de diez años a los re-

gistros marcarios (artículo 132) en lugar de la vigencia inicial de veinte años que contemplaba la ley anterior, incluyendo también la posibilidad de renovaciones indefinidas por periodos del mismo tiempo.

Con el objeto de evitar las falsas indicaciones con respecto a la procedencia de los productos que se comercializan en nuestro país, impone la obligación de incluir en las etiquetas o marbetes la leyenda "HECHO EN MEXICO", (artículo 145), así como la obligación de anotar que se está en presencia de una marca registrada anotando dicha frase en los productos que se protejan por marcas que efectivamente lo estén (artículo 141), estableciendo incluso sanciones para las personas que no acaten dichas disposiciones.

Con el mismo objeto de evitar las prácticas de competencia desleal, impone a los titulares de los registros marcarios la obligación de informar si los productos que elaboran y comercializan son elaborados por ellos mismos, o si trabajan mediante usuarios autorizados, que serán personas que tienen la obligación de ofrecer al público la misma calidad que el productor o comerciante original.

Establece las bases para la transmisión de las marcas con el objeto también de evitar la existencia de duplici-

dad de registros en favor de personas distintas (capítulo VI).

En materia de procedimientos administrativos se señalan nuevos rubros sobre los cuales se puede declarar la nulidad de los registros marcarios, se instauran también los procedimientos de declaración administrativa de extinción por falta de uso, así como las declaraciones por imitación y uso ilegal de marcas.

Provee bases específicas para la tramitación de los procedimientos administrativos, contemplando aspectos meramente procesales que habían olvidado las legislaciones anteriores. Incluye la posibilidad de que se inicie un procedimiento de este tipo por parte de la propia Secretaría de Economía así como por parte del Ministerio Público, incluyendo los principios de legalidad, audiencia y estricto apego a derecho, y demás garantías individuales que contiene la Constitución.

2.4 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Es importante mencionar que no obstante que la propiedad industrial se circunscribe al otorgamiento de las patentes de invención y de mejoras; de certificados de invención; de registros de modelos y dibujos industriales; el re-

gistro de marcas; las denominaciones de origen y los avisos y nombres comerciales: así como la represión de la competencia desleal en relación con los derechos que la misma otorga, tal y como se señala en el propio artículo 10 de la Ley en comentario, en el presente estudio, por razón de método únicamente nos hemos concretado a mostrar los avances que se han presentado en materia marcaria, por ser éste el tema sobre el que versa este trabajo, sin que con ello se pretendan excluir o hacer menos, los demás derechos derivados de la misma y que por lo extenso de los mismos serían objeto de un estudio por separado.

Es bajo éste contexto que Mantilla Molina(6) señala que "en el conjunto de derechos conocidos con el nombre, más o menos técnicamente apropiado, de propiedad industrial, cabe distinguir el grupo de los que tienen la función de proteger la negociación misma, de aquel otro cuyo contenido es un monopolio temporal de explotación. El primer grupo lo forman el nombre comercial, la muestra y las marcas; el segundo, las diversas clases de patentes y los avisos comerciales."

Hecha la aclaración anterior, señalaremos en principio que la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el

(6) MANTILLA MOLINA, Roberto L. DERECHO MERCANTIL. Editorial Porrúa, S.A. México, 1987. págs. 114-115.

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, creó diversas opiniones de los tratadistas en materia de propiedad industrial por la premura de tiempo con la que se elaboró.

Esta Ley fué criticada por el maestro David Rangel Medina(7), incluso por el propio nombre con el que se le designó, al señalar que "dicho título obedece muy probablemente, o a un sentido de economía del lenguaje o al eco de una poco afortunada denominación oficial que no corresponde al contenido de las instituciones que la ley regula."

En sentido contrario, pero ya entrando al fondo de la misma ley, Alvarez Soberanis(8), consideró que "constituye un esfuerzo para lograr que el sistema cumpla su función de facilitar la transferencia de tecnología a nuestro país, así como de incentivar a los inventores locales y promover de esta manera el desarrollo nacional y por lo tanto, el nuevo ordenamiento no constituye un ataque al sistema de patentes y marcas, como dolosamente sugirieron algunos autores, sino un cambio en la filosofía inspiradora del sistema que busca adecuarlo para que funcione en condiciones más útiles para el

(7) RANGEL MEDINA, David. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México, 1991. pág. 14.

(8) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. Editorial Porrúa, S.A., Mexico, 1979. pág. 39.

pais."

Efectivamente, la nueva Ley de Invenciones y Marcas, fué elaborada tomando en consideración la situación preva-
leciente en nuestro pais desde todos los ambitos, fijando
su eje en la apertura comercial que prevalecia ya en nuestro
pais, la cual necesitaba eliminar los conceptos del "dejar
hacer dejar pasar", pugnando por dar una mayor protección al
público consumidor con respecto a la procedencia de los pro-
ductos o servicios que necesitara, asociando más la idea de
difusión de una negociación comercial con el uso de signos
que los diferenciaran de entre los de su especie y que fueran
reconocidos de una manera más precisa.

Las directrices con base a las que se elaboró fue-
ron las que tuvo como resultado la comparecencia realizada
por el Secretario de Industria y Comercio, el 23 de octubre
de 1975, ante la Cámara de Senadores, aprobada por ese H. Or-
gano Colegiado el día 30 del mismo mes y año, que se sinteti-
zan de la siguiente forma:

- a) Concede un rango dominante al interés público;
- b) Estimula a la industria nacional para que satis-
faga la demanda y el mercado interno e impulsa la actividad
inventiva de los mexicanos;
- c) A reducir las importaciones y a establecer dis-

posiciones jurídicas que promuevan nuestras exportaciones;

d) Apoya las actividades industriales y comerciales efectuadas por nacionales;

e) Da protección a la colectividad consumidora, y

f) Robustece la independencia económica de México. (9)

César Sepulveda (10) resume las novedades de la Ley de Invencciones y Marcas de 1976, por lo que se refiere a las marcas, de la siguiente forma: "se notan: a) mayores limitaciones para el registro de las marcas; b) un régimen de uso obligatorio de las marcas; c) la vinculación de las marcas; d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública; e) la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica; f) reglas para comprobar el uso de las marcas; g) posibilidades de decretar la prohibición de uso de las marcas, registradas o no; h) la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados; i) la inclusión de las marcas de servicio; j) la introducción de las denominaciones de origen." Concluyéndose de lo anterior que el sistema de propiedad industrial, por lo que respecta a los registros marcarios, se tor-

(9) NAVA NEGRETE, Justo. Ob. Cit. pág. 537.

(10) SEPULVEDA, César. EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Editorial Porrúa, S.A., México, 1981. pág. 42.

nó más rígido, buscando mayor protección para los mexicanos, situación que le resultó completamente adversa dada la baja capacidad económica de nuestros connacionales.

Es dentro de este contexto que la nueva ley amplía el campo de protección de los registros marcarios, incluyendo en estas a las marcas de servicios que hasta ahora no se habían incluido en ningún texto legislativo, señalando expresamente, en su artículo 87, que "esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie."

Se amplían también los motivos por los que se considera como no registrable un signo distintivo, al señalar en su artículo 91 que no se registrarán como marca:

I.- Los nombres propios, técnicos o de uso común de los productos o servicios que traten de ampararse con la marca, aún cuando estén en idioma extranjero.

II.- Las palabras que en lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en una designación usual o genérica de los productos o servicios que se trate de amparar.

III.- Los envases que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y, en general, aquellos que carezcan de originalidad tal que los distinga fácilmente.

IV.- La forma usual y corriente de los produc-

tos o la impuesta por la naturaleza misma del producto o del servicio o por su función industrial.

V.- Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse con la marca incluyendo aquellas que puedan servir para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentación o época de elaboración de los productos o prestación de los servicios. Una denominación descriptiva no se considerará distintiva porque ostente una ortografía caprichosa.

VI.- Las letras aisladas, los números y los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos o denominaciones, que le den un carácter distintivo.

VII.- Las que reproduzcan o imiten sin autorización escudos, banderas y emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares; así como las denominaciones o siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos.

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente.

IX.- Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

X.- Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente.

XI.- Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los autorizados o, si han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de grado más próximo.

XII.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

XIII.- Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmente de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse a artículos o servicios que

el solicitante produzca o preste exclusivamente en el país o en cualquier otro país de habla española.

XIV.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos.

XV.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario.

XVI.- Los mapas; sin embargo, podrán usarse como elementos de las marcas, si corresponden al país de origen o lugar de procedencia de los productos o servicios que aquellas distinguen.

XVII.- Una marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada y vigente para amparar los mismos productos o servicios, aún cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XVIII.- Una marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XIX.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presenten en el establecimiento cuyo nombre comercial cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad.

XX.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo a error, entendiéndose por tales los que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan ampararse.

XXI.- Las denominaciones o signos que conforme a otras disposiciones legales no sea posible utilizar para fines comerciales o, por razones de interés público, la Secretaría de Industria y Comercio considere inconveniente registrar.

XXII.- Todo lo que sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

XXIII.- La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables.

Especial importancia toman en el presente estudio los supuestos contenidos en las fracciones XVII a la XIX anteriormente transcritas, ya que la protección que se otorga a las marcas notoriamente conocidas, conforme a lo dispuesto por el artículo 6o bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no comprende únicamente su uso de una marca en forma idéntica, sino que también prohíbe el uso o registro de denominaciones que sean consideradas como semejantes en grado de confusión.

Nuestros Tribunales Federales inclusive se han pronunciado al respecto de los elementos que la Secretaría debe tomar en consideración para estimar o no a una denominación como semejante en grado de confusión a otra, como en las tesis que a continuación me permito transcribir:

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que pueden producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean se-

mejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los dos elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que pueden servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existen, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor, que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente puede advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciendo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Séptima Época, Sexta parte:

Vols. 157-162 pág. 106. A.R. 1829/81 Hardy Spicer Limited. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162 pág. 106. A.R. 60/82 Banco of California. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162 pág. 106 A.R. 1459/79 Kern Foods, Inc. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162 pág. 205 A.R. 146/81 Laboratorios Miles de México, S.A. Unanimidad de votos.

Vols. 157-162 Pág. 205 A.R. 746/81 Intercontinental Hotels Corporation. Unanimidad de votos.

Apéndice de jurisprudencia 1917-1985. Sexta Parte. Tribunales Colegiados. Pág. 53.

"MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE. DEBERA TOMERSELA PARA COMPARARLA CON LA OTRA EN SU CONJUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91 FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- En el caso a estudio, como no se presenta el pro-

blema de que solo hubieran sido reservados denominados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos que ambas lo sean en toda su extensión, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitación se produce cuando dos marcas tienen en común casi todos sus elementos característicos, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los signos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semejanza en grado de confusión de las marcas en cuestión y de manera secundaria por las discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

Amparo en revisión 276/80.- Avon Products Inc.- 18 de abril de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Gongora Pimentel.- Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Sostiene las mismas tesis:

Amparo en revisión 376/80.- Applied Powers, S.A. de C.V.- 6 de junio de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.- Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Amparo en revisión 783/80.- Perfumería Gal, S.A.- 5 de septiembre de 1980.- Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.- Secretario: Antolín Hiram González Cruz.

Amparo en revisión 866/80.- Productos Farmacéuticos, S.A.- 9 de octubre de 1980.- Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel.- Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez.

Es de esta forma que el legislador al elaborar el capítulo VIII de la Ley de Invenciones y Marcas, relativo a la nulidad, extinción y cancelación del registro, considera

que también puede ser susceptible de declararse la nulidad de un registro marcarío que sea considerado por esa Secretaría como semejante en grado de confusión a otro sobre el que exista un mejor derecho, como expresamente lo señala en las fracciones II, III y VI del artículo 147.

Otro punto importante e innovador de la Ley en comentario lo encontramos en materia de procedimientos para la protección del derecho al uso de una marca, en el que se amplía también el campo de acción, "ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mundo."(11)

En general, podemos señalar que la Ley de Invenciones y Marcas, por lo que respecta a la protección de los derechos que regula, es bastante atrevida y pionera con respecto a cualquier legislación en esta materia a nivel mundial, pero, no obstante lo anterior, "son elaborados y lentos y no permiten una rápida tutela de los derechos violados, y tiene el defecto además que se conducen ante la misma autoridad administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente."(12)

(11) SEPULVEDA, Cesar. Ob. Cit. pág. 42.

(12) Idem. pág. 44.

2.5 CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, con sus distintas revisiones, ha sido el eje rector de las disposiciones dictadas en nuestro país en materia de propiedad industrial, desde la creación de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, hasta la actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991.

Este convenio ha sufrido diversas revisiones, dentro de las que destacan las realizadas en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, la cual fué adoptada por México el siete de septiembre de 1903, y promulgada su adhesión el 17 de septiembre de 1903, según decreto publicado en el Diario Oficial de esa misma fecha. "El gobierno del general Huerta había reconocido las reformas de Washington, de 1911. Al triunfo del régimen constitucionalista se intentó revocar esa aceptación, sin éxito. El acta de La Haya de 1925 fué aceptada por México desde 1929 (Diario Oficial de 30 de abril de 1930). La reforma de Lisboa de 1958 aparece publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1962. Por último, la reforma de Estocolmo de 14 de julio de 1967 fué ratificada por México en 1976, después de haber entrado en vigor la Ley de Invenciones

y Marcas (Diario Oficial, julio 27 de 1976)."(13)

De esta forma se observa que México, preocupado siempre por mantenerse al mismo nivel que los países desarrollados, acepta los distintos cambios legislativos que se dan en su entorno internacional, para crear condiciones más propicias para su desarrollo, tratando siempre de adecuarlos a su muy particular ritmo de vida y a las necesidades de la población económicamente activa, pugnando siempre por beneficiar al público consumidor mediante una legislación simple pero eficaz.

Este ordenamiento jurídico internacional es el resultado de la confrontación de ideas y propuestas de once Estados(14) que en 1873 y 1878, ante la apertura comercial que internamente experimentaban, pugnaron por unificar las disposiciones de cada uno de los países miembros para facilitar la libre concurrencia y evitar la práctica de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en el comercio llamados de competencia desleal, dejando inserta la posibilidad que en el futuro se adhirieran más Estados a dicho convenio

(13) SEPULVEDA, César. Ob. Cit. pág 7.

(14) BODENHAUSEN, G. H. C. GUIA PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial. Ginebra, Suiza. 1969. pág. 7. señala que los países que suscribieron inicialmente el convenio fueron Bélgica, Brasil, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Serbia y Suiza.

con el propósito de unificar sus legislaciones sobre la materia (artículo 21).

El espíritu del Convenio de la Unión de París, cuyo nombre correcto es "Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial"(15), es el de otorgar un trato igual a todos los nacionales de los países miembros. "Se le podría llamar también principio de asimilación, pues, en términos generales significa que cada país que es parte en el Convenio tiene que conceder los mismos derechos y ventajas a los súbditos de otros Estados miembros y a las personas y empresas en ellos domiciliadas o establecidas, que a sus propios nacionales"(16).

Cuatro son las categorías en que el propio profesor Bodenhausen(17), Director de las Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial (BIR-PI), en su Guía para la aplicación de éste convenio, resume las normas principales:

"1.- En primer lugar, el convenio tiene disposiciones de derecho internacional público que regulan los derechos y obligaciones de los estados miembros y estable-

(15) BOGSCH, Arpad. "La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los Países Latinoamericanos" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, México, año I. núm 2. julio-diciembre de 1963. pág. 198.

(16) idem. pág. 199.

(17) BODENHAUSEN, G. H. C., Ob Cit. págs. 10-14.

con los órganos de la Unión creados por el convenio, así como las disposiciones de carácter administrativo."

"2.- En segundo lugar, en el convenio figuran disposiciones que exigen o permiten a los Estados Miembros legislar dentro del campo de la propiedad industrial"

"3.- La tercera categoría de disposiciones del Convenio se refiere a la legislación sustantiva en el campo de la propiedad industrial por lo que respecta a los derechos y obligaciones de las partes privadas, pero únicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes."

"4.- Finalmente, la cuarta categoría de disposiciones del Convenio está constituida por normas de derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, normas que, sin embargo, no se refieren únicamente a la aplicación de las leyes internas, puesto que su contenido puede regir directamente la situación en cuestión."

Como puede observarse de la clasificación anterior, cada país miembro de la Unión de París está en libertad de crear su propio ordenamiento jurídico aplicable dentro de su territorio, vigilando que las disposiciones que al respecto se emitan no sean contrarias a los postulados contenidos en el propio Convenio.

Es así que en su artículo 6o, al entrar a la materia marcaria, señala que cada país fijará las condiciones y requisitos que deban satisfacer los particulares cuando sometan a registro como marca un signo distintivo que deseen aplicar a los productos que elaboran o comercializan, sin que exista la posibilidad de que se atente en contra de los posi-

bles derechos de los nacionales de otros países miembros en contra de los nacionales del país del registro, es decir, elimina cualquier posible diferencia de nacionalidad que pudiera aplicarse en contra del solicitante (trato nacional).

Cabe señalar que en la mayoría de los artículos que versan sobre el registro y protección de las marcas en este convenio, se refieren exclusivamente a las marcas de productos y no a las de servicios, dejando a salvo la posibilidad de que cada país aplique por analogía lo dispuesto por dichos artículos a las marcas de servicios (artículo 6 sexies).

Así mismo, la protección que se otorga a las marcas notoriamente conocidas, en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, resulta ser facultad exclusiva de cada país miembro el incluir en su ordenamiento jurídico interno la disposición expresa al respecto, la cual deberá contener los elementos señalados por su artículo 6 bis, el cual a continuación me permito transcribir:

ARTICULO 6-BIS.

(Marcas:marcas notoriamente conocidas)

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de

crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio, y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fé.

Como características de este artículo nos encontramos que en el mismo se obliga al estado firmante del convenio a reusar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que la autoridad competente del país en cuestión estime ser la imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, dejando en libertad de acción a cada país de reconocer o no la notoriedad que pueda surgir en una marca de servicios.

El motivo principal del artículo 60 Bis anteriormente transcrito, "es evitar el registro y uso de una marca de fábrica o de comercio que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque ésta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la mar-

ca que entre en conflicto con ella."(18)

Al respecto, es importante el señalar que una marca "puede ser notoriamente conocida en un país antes de su registro en él y, en vista de las posibles repercusiones de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en ese país."(19)

Es de esta forma que al evitar el registro o uso de denominaciones mediante las cuales se pretenda reproducir o imitar denominaciones que por su extensa difusión y aceptación por el público consumidor se hayan convertido en marcas notoriamente conocidas, se pugna por evitar las prácticas de comercio deshonestas y consideradas como competencia desleal; motivo por el cual es de considerarse extremadamente ligado al artículo en comento lo dispuesto por el artículo 10 Bis del propio Convenio, el cual por su importancia a continuación me permito transcribir:

ARTICULO 10 BIS

Competencia desleal.

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos

(18) BODENHAUSEN, G. H. C. Ob Cit. pág. 98

(19) Idem. pág. 99.

en materia industrial o comercial.

3) En particular deberá prohibirse:

1.- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2.- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3.- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudiere inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Por último es de destacarse que no obstante que nuestra actual Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contiene disposiciones similares a las contenidas en los dos artículos anteriormente transcritos, todas las disposiciones contenidas en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial son aplicables en nuestro país y se encuentran en el mismo nivel que la citada Ley en la pirámide Kelseniana, atento a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.6 TRATADO DE LIBRE COMERCIO

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (en lo sucesivo TLC), es el producto de las negociaciones de los jefes de estado de Estados Unidos, Canadá y México, rea-

lizadas con el objeto de eliminar cualquier tipo de barrera que impida la libre comercialización de los productos y servicios de cada uno de los países firmantes en el territorio de los otros dos.

De esta forma es que al elaborarse el TLC, que entró en vigor en nuestro país el primero de enero de 1994, se hizo necesario incluir un capítulo completo al respecto de la propiedad intelectual, dentro del que se encuentran los derechos de propiedad industrial, en el que se sientan las bases que deben prevalecer al respecto en cada país miembro, sin eliminar o modificar de forma alguna su autonomía legislativa.

La premisa fundamental en el TLC es que se otorgue a los nacionales de cualquiera de los países firmantes, el mismo trato que se otorga a los nacionales del país del que se trate, sin prejuizar sobre su procedencia.(artículo 1703)

Considera, para los efectos de ese tratado, que una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.(artículo 1708-1)

Como se señaló anteriormente, otorga a los países miembros la facultad de legislar y reglamentar sobre la forma en que han de otorgarse los registros marcarios, dejando únicamente sentadas las bases que se deben procurar, y que esencialmente versan sobre el requisito del exámen previo, plazos prudentes para que el solicitante cumpla con lo que le sea requerido, así como la determinación de que todas las resoluciones que se emitan por la autoridad competente se encuentren debidamente fundadas y motivadas para que no se deje en estado de indefensión al solicitante.

Es de advertirse que reconoce la vigencia y aplicación en los países miembros, del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial en todo lo que no se oponga al presente tratado, siendo de especial importancia para aplicarse al presente estudio, el hecho de que en la fracción 6 del artículo 1708 reconoce expresamente la existencia de marcas notoriamente conocidas y señala algunos de los elementos que se deben valorar para llegar a tal determinación.

Artículo 1708. Marcas.

6.- El artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel cono-

cimiento en territorio de la parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

Finalmente sienta las bases para legislar en cuanto a la protección de los derechos adquiridos en materia de propiedad industrial, pugnando por la reglamentación de procedimientos justos y equitativos en los que únicamente se valoren las pruebas aportadas las partes y que hayan sido del conocimiento de los presuntos infractores a las disposiciones que al respecto se promulguen.

CAPITULO III

PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS EN LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1 ANALISIS DE LA FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ha sido ampliamente comentado a lo largo de la presente exposición que nuestros legisladores se han preocupado por otorgar una amplia protección a los derechos de propiedad industrial, por considerarlos como un valioso activo de las empresas, adoptando medidas sencillas y eficaces para su defensa.

En materia marcaría esta defensa empieza desde el momento en que el propio legislador restringe la función de la autoridad administrativa encargada de la aplicación de este cuerpo normativo, al determinar que tipo de signos no pueden constituir una marca por ser susceptibles de crear confusión en el público consumidor, ya por contener elementos que son de uso común o bien por ser descriptivos de los productos o servicios que se pretenden proteger. (artículo 90)

Dentro de estos supuestos encontramos que el legislador prohíbe que se registre como marca todo signo distintivo que tienda a imitar o reproducir una marca que la Secretaria

ría estime ser notoriamente conocida en nuestro país, al señalar expresamente en la fracción XV del artículo 90:

Art. 90.- No se registrarán como marca:

...

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a cualquier producto o servicio.

...

La declaración sobre la notoriedad de una marca es una facultad discrecional de la autoridad administrativa competente en materia de propiedad industrial, quien puede invocar la presencia de hechos notorios aún cuando las partes no los hubieran hecho valer dentro del procedimiento, sin conculcar la garantía de audiencia a consagrada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; declaración que debe ser emitida en estricto apego a las disposiciones que deben prevalecer sobre un hecho notorio en general, acorde a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de propiedad industrial.

Es así que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, al ser perito en materia de propiedad industrial, tiene la obligación de estar actualizado sobre las marcas que han sido adoptadas por el público consumidor en forma tal que

identifiquen al producto o servicio que adquirieran por el solo hecho de escuchar o ver el signo distintivo de que se trate, y que atento a la difusión que se ha tenido de éstas marcas los productos o servicios por ellas amparados vayan ganando mayor número de adeptos día con día.

Al respecto de los hechos notorios y de la forma en que se deben conducir los juzgadores y autoridades competentes al hacer uso de esta facultad discrecional, se han pronunciado nuestros Tribunales Federales, habiendo emitido diversas tesis jurisprudenciales como la que a continuación me permito transcribir:

"HECHO NOTORIO. SU APRECIACION.- El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos y a las reglas de la lógica. Si la sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse -lógica y jurídicamente- que ello fué así, porque no tenían formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores ordinarios, y el tribunal de amparo no puede sustituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 530/75.- Seguros Independencia, S.A.- 2 de octubre de 1975.- Unanimidad de votos. Ponente: Felipe López Contreras.- Secretario: Cielito Bolívar Galindo.

Precedente.

Amparo indirecto 483/71.- Sociedad Cooperativa Faja de Oro, S.C.L.- 10 de noviembre de 1972.- Unanimidad de votos.- Ponente: Felipe López Contreras. Boletín, Año II. Octubre, 1975.- Núm. 22. Tribunales Colegiados de Circuito, Pág. 92.

Por lo tanto, si la Autoridad respectiva considera que al presentársele a registro como marca un signo distintivo que constituye la reproducción o imitación de una marca notoriamente conocida, debe negar desde luego el registro como marca de dicho signo, haciendo del conocimiento del solicitante las razones por las que estima que el caso se ajusta a dicho supuesto, haciendo de su conocimiento a quien considera esa Autoridad como titular de los citados derechos, con el objeto de no invadir los derechos previamente adquiridos por un tercero, y evitar que el solicitante obtenga un lucro indebido por el uso de la marca notoriamente conocida en cuestión, haciendo que su conducta encuadre dentro de los supuestos previstos por la ley como infracciones o delitos y clasificados como actos de competencia desleal, situación ésta que debe evitar la Dirección General de Desarrollo Tecnológico por ser ese uno de sus principales objetivos.

En virtud de lo anterior, es completamente improcedente y contrario a derecho que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico se llegare a pronunciar sobre la notoriedad de una marca, por la sola afirmación de un particular, en el sentido de que la marca que usa ha sido adoptada amplia-

mente por el público consumidor, y que por ello debe otorgársele la protección a que se refiere la fracción en comento, así como la protección contenida en el artículo 6 Bis del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, toda vez de que para que el juzgador lleque a tal convicción debe valorar amplia y objetivamente las pruebas aportadas por las partes, tal y como lo advierte el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la tesis que a continuación me permito transcribir:

"MARCAS. PROCEDENCIA DE SU REGISTRO SI SE ADUCE, SIN PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO.- En el caso no se surte la hipótesis de la fracción XI, del artículo 91 de la Ley de Inventiones y Marcas, pues no basta la afirmación de que VIDAL SASSON es un peinador famoso, ya que tal circunstancia no constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, sino que debieron haberse aportado elementos para acreditar indubitadamente la fama de esa persona, y no solo concretarse a afirmar subjetivamente que es muy conocida; en este aspecto conviene señalar que podría ser negado el registro de que se trata, incluso sin prueba alguna al respecto, si se refiriera a un hecho notorio como lo pueden ser en nuestro medio las marcas 'ZAGA', 'RALEIGH', 'JEAN PIERRE', 'CLEMENCE JACQUES', etc., pero tratándose de una circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita, como se reconoce en los propios agravios, a ciertas personas del sexo femenino y relacionada con la actividad del arreglo del cabello, no puede decirse que se trate de un hecho notorio, máxime en el caso, como se indica en la sentencia que se revisa, los artículos que la quejosa desea amparar con la referida marca SASSON, que nada tiene que ver con peinados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1804/82.- Creaciones Kena,

S.A.- 16 de marzo de 1983.- Unanimidad de votos.-
Ponente: Luis Tirado Ledesma.- Secretario: Mario
Pérez de León E.

Informe 83.- Tercera Parte.- Tribunales Cole-
giados.- Pág. 44."

Por último, es de resaltar que uno de los puntos
novedosos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad
Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de junio de 1991, es la circunstancia de que el legis-
lador considera que una marca notoriamente conocida es un
obstáculo de registro para cualquier signo distintivo que
pretenda reproducirla o imitarla, independientemente del tipo
de productos o servicios a los que efectivamente sea aplicada
la marca que se estima notoria, imposibilitando en mayor for-
ma la realización de actos contrarios a los buenos usos y
costumbres del comercio y haciendo prevalecer el derecho al
uso exclusivo de la marca notoria que le corresponde a su ti-
tular o causahabiente si se toma en consideración que la an-
terior Ley de Invenciones y Marcas únicamente impedía el re-
gistro si se trataba de amparar los mismos o similares pro-
ductos; uso exclusivo que es ampliamente merecido debido a
los recursos y esfuerzos empleados para lograr que el público
consumidor tenga un basto conocimiento de los productos o
servicios amparados por la marca y se identifique propiamen-
te con los mismos haciéndolos de imperiosa necesidad para su
persona.

3.2 CONTENIDO DEL ARTICULO 151 -FRACCIONES I Y VI DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala expresamente en el capítulo VII (artículo 151) los supuestos por los que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico como autoridad competente en materia de propiedad industrial, puede declarar la nulidad de un registro marcario, hipótesis de entre las que resultan de vital importancia para el presente estudio las contenidas en las fracciones I y IV del referido artículo y que a continuación me permito transcribir:

Art. 151.- El registro de una marca es nulo cuando:
I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro. Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro los establecidos en las fracciones I a la XV del artículo 90.

...
VI.- El registro se hubiera otorgado en base a datos falsos e inexactos contenidos en la solicitud, que sean esenciales.

Tratándose de estas dos causales de nulidad es de advertirse que para que prosperen únicamente se precisa que el registro marcario sujeto al procedimiento se haya otorgado en contravención a disposiciones de las contenidas en la pro-

pia ley, que versen sobre requisitos y condiciones esenciales para la concesión del registro, entendiéndose por esto lo relativo a la registrabilidad de la marca, y circunscribiendo los elementos para declarar su nulidad a los contenidos en las fracciones de la I a la XV del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fracciones que textualmente señalan:

Art. 90.- No se registrarán como marca:

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

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la forma usual o genérica de los mismos;

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;

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 de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado o municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones o siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de

cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos:

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

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando impliquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;

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

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de su cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;

XIII.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento del autor, cuando, conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir al error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretendan amparar.

...

Analizar cada una de estas fracciones resultaría demasiado extenso, por lo que requeriría de un estudio propio por cada una de ellas para determinar las circunstancias por las que el legislador considera como no registrables como

marcas a tales signos distintivos; baste decir en el presente estudio que en todas estas fracciones se encuentran elementos que hacen que las marcas propuestas a registro no sean individualizadoras de los productos o servicios a los que se traten de aplicar perdiendo consecuentemente el toque distintivo que debe caracterizar a cada marca.

Así pues, es de señalarse que el espíritu de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, es precisamente el de evitar que marcas otorgadas válidamente en nuestro país, puedan ser objeto de nulidad en base a elementos formales, no esenciales, dotando así de seguridad jurídica al acto administrativo que constituye el registro de una marca y del cual deriva el derecho al uso exclusivo de la misma. Lo anterior protege a los legítimos titulares de registros marcarios, de terceros de mala fé, que pretendan apropiarse de una marca que no les es propia, mediante artificios y engaños.

Al establecer el legislador como requisito para que opere la nulidad de un registro, que los datos inexactos sean esenciales, expresamente impide la nulidad de una marca por la existencia de datos inexactos o incluso falsos pero que no sean esenciales, es decir, que no sirvan para determinar la procedencia o improcedencia del registro. Son esenciales los datos que sirven a la autoridad para determinar la proceden-

cia o improcedencia de la solicitud.

El registro de una marca, por otórgarlo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, constituye un acto administrativo, que produce efectos jurídicos en la esfera jurídica de los particulares, sobre todo porque constituye un privilegio, de usar en forma exclusiva una marca, en tanto el registro se encuentra vigente.

Por lo anterior, la nulidad del acto jurídico administrativo, está sujeto a las causales de nulidad que expresamente establece el legislador, sin poder aplicar analógicamente figuras del derecho común, pues el acto jurídico administrativo afecta no solo al particular que recibe el registro marcario, sino también en forma importante al público consumidor, que se vería afectado por la inseguridad jurídica que representaría que las marcas se anularan por cualquier defecto formal, sin importar la esencia del origen.

Los elementos de validez del acto jurídico administrativo, consistente en el otorgamiento del registro marcario son la competencia, ausencia de vicios en la voluntad de la autoridad, licitud en el objeto, motivo o fin determinante de la voluntad y la forma.

Existen elementos esenciales muy obvios, como por ejemplo, falsedad en la fecha de prioridad que se alegue en base a una solicitud presentada en el extranjero si dicha prioridad sirve de base a la autoridad para otorgar el registro a quien alega la prioridad en contra de otro solicitante, e inclusive la fecha de primer uso que es de suma importancia para el caso de controversia.

En cambio, existen elementos que no tiene la importancia que la actual ley requiere para determinar la nulidad o validez de un registro marcario, como lo podria ser el domicilio señalado como del establecimiento del titular, en virtud de que es costumbre el variar el mismo conforme a las circunstancias económicas que prevalezcan en la empresa.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO ANTE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO.

4.1 NATURALEZA JURIDICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario se encuentra regulado por lo dispuesto en el Título Sexto, capítulos I y II, de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, correspondiendo su aplicación a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tal y como expresamente lo señala el artículo primero de este cuerpo jurídico.

Esta Secretaría, al ser una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, debe sujetar su actuación a lo que expresamente señala nuestra Constitución Política, como ordenamiento jurídico supremo, así como lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los diversos ordenamientos jurídicos que por sus propias actividades le corresponde cumplir, haciendo de esta forma que sus actividades se traduzcan en la realización de actos administrativos.

Cabe señalar que el acto administrativo es conside-

rado como "la manifestación unilateral y externa de la voluntad, que expresa la decisión de una autoridad administrativa competente, en el ejercicio de la potestad pública"(1), el cual, por provenir precisamente de la actividad de un órgano de la administración pública, debe sujetarse a reglas de existencia y validez distintas a las de derecho común que se aplican a los actos jurídicos en general: resaltando de entre estas reglas especiales la competencia del órgano que tenga conocimiento sobre el particular, la ausencia de vicios en la voluntad de la autoridad, la licitud en el objeto, el motivo o fin determinante de la voluntad y la forma que deben necesariamente revestir los actos de esta especie por así ordenarlo la ley.

Todas estas reglas especiales han sido creadas para regular la actividad de los órganos administrativos en general con el objeto de fomentar en nuestro país un régimen de derecho en el que se evite la violación a las garantías individuales que nos otorga la Constitución, impidiendo primordialmente que se llegue a un estado de salvajismo en donde todos pretendan hacerse justicia, en la esfera administrativa, sin recurrir a las autoridades competentes en este tipo de situaciones, en abierta contravención a lo dispuesto por el

(1) ACOSTA ROMERO, Miguel. TEORIA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO. Editorial Porrúa, S.A., México, 1984. Pág. 376.

artículo 17 Constitucional.

Es de esta forma que las actuaciones, y más concretamente las resoluciones en materia de propiedad industrial, mediante las que externa su actividad la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, son clasificadas según la doctrina clásica, como actos administrativos tanto desde el punto de vista formal, por provenir de una autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades, así como desde el punto de vista material, al ser el derecho de propiedad industrial un conjunto de normas jurídicas de carácter eminentemente administrativo.

Así pues, siendo el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario una controversia suscitada entre dos particulares, en la que uno de ellos (el actor), exige a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por conducto de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, como autoridad administrativa competente en materia de propiedad industrial, para que emplaze a la otra parte (el demandado) con todas las formalidades exigidas por la ley, con el objeto de que comparezca ante dicha autoridad a defender sus derechos previamente adquiridos, cumpliéndose en éste las formalidades esenciales del procedimiento, como lo son la debida citación a juicio y la oportunidad razonable

de probar y alegar lo que a sus derechos corresponda, antes de que dicha autoridad emita la resolución que estime procedente conforme a derecho, discerniendo los puntos de la litis planteada, con base en los elementos de convicción aportados durante la secuela del procedimiento.

En virtud de lo anterior, así como por la circunstancia de no tener verificativo este procedimiento de nulidad ante las autoridades judiciales, ya civiles, administrativas o del trabajo, y no obstante que en su tramitación se cumplen las formalidades que exige la ley para un procedimiento judicial, es de estimarse que estamos en presencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que la resolución emitida, en este caso por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, constituye un acto administrativo, en el que se plasma la potestad del Estado de hacer Justicia al dar a cada uno de los litigantes lo que en derecho les corresponde, de acuerdo al valoramiento objetivo y pleno de los elementos probatorios aportados, concluyendo con la declaración de nulidad o validez del registro marcario que se encuentre controvertido, y constituyendo de esta forma un derecho patrimonial de uso exclusivo en favor de la persona que resulte vencedora.

4.2 COMPETENCIA.

La competencia es "la potestad de un órgano de jurisdicción para ejercerla en un caso concreto"(2), es la porción de poder que otorga la Constitución o la Ley a determinados órganos para que realicen algunas funciones o una función especial; diferenciándose del término de jurisdicción al ser esta la facultad o función de decir el derecho en el caso concreto previa controversia y a petición de parte, por autoridad que tenga competencia sobre el punto litigioso.

En nuestro país existe un estado de derecho, en el que todas las actuaciones y resoluciones pronunciadas por las distintas autoridades judiciales, administrativas y legislativas, necesariamente deben encontrarse realizadas y ajustadas a la legislación vigente aplicable, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es así que se debe considerar que la competencia no es un elemento único de un procedimiento administrativo, sino que es el elemento esencial con el que se deben revestir todos y cada uno de los actos realizados por las autoridades federales, estatales y locales, de los tres poderes de la

(2) DE PINA VARA, Rafael y otro. DICCIONARIO DE DERECHO. Editorial Porrúa, S.A., México, 1992. Pág. 172.

Unión, para que sus actuaciones tengan plena existencia y legal aplicación sobre los gobernados.

En virtud de lo anterior es de considerarse que la competencia de una autoridad debe necesariamente derivar de disposición expresa de la ley y no de un acto jurídico distinto, tal y como expresamente lo han señalado nuestros tribunales federales en la tesis que a continuación me permito transcribir:

"COMPETENCIA. SURGE DE LA LEY Y NO DE ACTO DISTINTO, TAMPOCO DE UNA SENTENCIA PRONUNCIADA EN JUICIO DE NULIDAD. La competencia de la autoridad como cúmulo de facultades para actuar o emitir el acto correspondiente, solo surge de una disposición legal o reglamentaria y no de un acto distinto, menos aún de una sentencia emitida por un tribunal administrativo autónomo, creado en los términos del artículo 104 de la Constitución Federal, quien al analizar el acto, resolución o procedimiento impugnado, a la luz del concepto de anulación correspondiente, se debe limitar a declarar su nulidad, si se presenta la causa contemplada en el artículo 228, inciso a), del Código Fiscal de la Federación.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1133/81.- Fernando Carrera Pérez.- 5 de octubre de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Informe 82.- Tercera Parte.- Tribunales Colegiados.- Pág. 76."

Consecuentemente de lo anterior, es de advertirse que la competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en materia de propiedad industrial, debe derivar

necesariamente de una ley, siendo que en el caso concreto deriva de lo dispuesto por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad industrial, particularmente en el artículo 1o de dicho ordenamiento jurídico, que textualmente señala:

"Art. 1o.- Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

Competencia que encuentra apoyo y correlación con lo dispuesto por el artículo 34 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el que se manifiesta expresamente que es competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, entre otras funciones, la de normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, atento a la normatividad vigente al respecto.

Ahora bien, es ampliamente sabido que ante la excesiva carga de trabajo de las Secretarías de Estado, éstas requieren delegar el ejercicio de sus funciones en otros organismos o dependencias para despachar los asuntos de su competencia, buscando tener un trato más directo, rápido y eficaz para con el gobernado.

Es así que nos encontramos con la Dirección General

de Desarrollo Tecnológico, la cual cobra vida jurídica conforme a lo dispuesto por el artículo 2o del Reglamento Interno de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o de abril de 1993, al ser creada para auxiliar a esta Secretaría de Estado, entre otros, en el despacho de los asuntos en materia de propiedad industrial.

Así pues, al ser la Dirección General de Desarrollo Tecnológico la autoridad competente para la aplicación y vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento y Protección Industrial, es de colegirse que esta autoridad es la que se encuentra facultada para resolver las cuestiones contenciosas que se sometan a su consideración, con respecto a la nulidad o validez de un registro marcario, situación que se comprueba con la sola lectura de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 20 del Reglamento Interno de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como del inciso c) de la fracción XVI, del artículo 5o del Acuerdo que adscribe orgánicamente unidades administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales y otros subalternos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 1994, preceptos que por su importancia sobre el particular, a con-

tinuación me permito transcribir:

"Art. 20.- Son atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico:

...

IV.- Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones administrativas y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme se dispone en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

..."

"Art. 50.- Los Jefes de Unidad y Directores Generales que a continuación se indican, quedan facultados para realizar los siguientes actos:

...

XVI.- El Director General de Desarrollo Tecnológico:

...

c) Expedir las resoluciones por las que se concedan o nieguen las declaraciones administrativas de infracción, delito, cesación de efectos de publicación, de nulidad, caducidad, revocación, rehabilitación, cancelación o extinción respecto de alguno de los actos administrativos a que se refiere el inciso b) anterior, en términos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como las que inicien de oficio procedimientos tendientes a emitir cualquiera de dichas declaraciones;

...

Por último, cabe hacer mención que es obligación de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, al momento de emitir cualquier tipo de resolución administrativa en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Fomen-

to y Protección de la Propiedad Industrial, además de fundar y motivar exhaustivamente su resolución, el hacer mención de las disposiciones anteriormente transcritas tanto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como del Reglamento Interno de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y del Acuerdo que adscribe orgánicamente unidades administrativas y delega facultades en los subsecretarios, oficial Mayor, Jefes de Unidad, Directores Generales y otros subalternos de la propia Secretaría, con el objeto de dar cumplimiento a las garantías de legalidad y seguridad jurídica que otorga la Constitución, tal y como lo han sostenido nuestros Tribunales Federales como en la tesis jurisprudencial que a continuación me permito transcribir:

"COMPETENCIA. FUNDAMENTACION DE LA.- El artículo 16 constitucional establece, en su primera parte, lo siguiente: 'Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento'. El artículo 14 de la propia constitución preceptúa, en su segundo párrafo que: 'Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ente los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho'. Ahora bien, haciendo una interpretación conjunta y armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos transcritos, en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y cumpliéndose las formalidades esenciales

que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté legitimado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que la autoridad respectiva lo suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues de lo contrario se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si la actuación de ésta se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y si este es o no conforme a la ley, para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo con el carácter con que lo haga, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que estos se hayan en contradicción con la ley secundaria o con la ley fundamental.

Amparo directo 3321/81.- Bebidas purificadas Cupatitzio, S.A.- 18 de febrero de 1982.- Unanimidad de 4 votos.- Ausente: Anastacio González Martínez.- Ponente: Jorge Ifarritu.- Secretario: Manuel Plata García.

Informe 82.- Segunda Parte.- Segunda Sala.- Pág. 94."

4.3 FORMALIDADES.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial tiene un acierto de técnica legislativa al separar en capítulos independientes las disposiciones generales aplicables a todos los procedimientos que regula (Capítulo I del Título Sexto) y las disposiciones especiales relativas al procedimiento contencioso que norma (Capítulo II del Título Sexto), a diferencia de la Ley de Invenciones y Marcas que incluía únicamente en el Capítulo I del Título Octavo, todas

las reglas referentes a procedimientos administrativos y contenciosos.

Como primer punto señalaremos que la propia ley previene, en su artículo 187, que todo procedimiento se substanciará de acuerdo con éste capítulo (II) y las formalidades que señala la ley, aplicándose de manera supletoria, siempre que no sea opuesto al texto expreso o a su espíritu, lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Estos dos ordenamientos jurídicos hacen mención expresa de las personas que pueden iniciar un procedimiento administrativo de nulidad de un registro marcarío, pudiendo ser iniciado éste de oficio por la propia Secretaría, o bien por quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, pudiendo inclusive reconocerle al Ministério Público Federal la facultad de iniciar este tipo de procedimiento, en virtud de que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es de orden público y de observancia general, resultando que cualquier acto contrario y que afecte a las instituciones que ella regula, pueden perjudicar ampliamente al público consumidor en general, cuya representación legal está delegada a ésta autoridad.

Dentro de las reglas generales del procedimiento, la ley ordena que toda solicitud o promoción dirigida a la

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

Secretaría deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español, la que necesariamente debe estar firmada por el interesado o por su representante y acompañada del pago de derechos al Gobierno Federal cuando así lo señale la Ley Federal de Derechos.

Esta ley contempla que el mandatario, al realizar cualquiera de los actos materia de la presente ley, podrá acreditar su personalidad y representación en los términos previstos por el artículo 181, que textualmente señala:

"Art. 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, este deberá acreditar su personalidad mediante:

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

II.- Escritura pública o carta poder con ratificación de firmas ante notario cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

III.- Poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue y de acuerdo a los tratados internacionales, en el caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

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 la Secretaría.

Quando en un escrito aparezcan varias personas promoviendo ya por su propio derecho o en representación de otra, deberán designar representante común, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá como tal a la primera persona de las nombradas. Así mismo, se deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, comunicando a la Secretaría cualquier cambio que ocurra al respecto, ya que en caso de no hacerlo las que se practiquen en ese domicilio se tendrán como legalmente realizadas.

Así mismo la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial indica en su artículo 190 que desde el momento en que se exite a la autoridad administrativa para que inicie el procedimiento administrativo de que se trate, se deben aportar los elementos en que se funde la acción que se intenta, así como todos los elementos que puedan acreditar y crear convicción en la citada autoridad para resolver con respecto a las pretensiones que le sean sometidas a consideración, señalándose que en este tipo de procedimientos administrativos son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional y de la testimonial, salvo que éstas consten en documento otorgado con anterioridad, y siempre y cuando estas pruebas no sean contrarias a la moral y al derecho.

Dependiendo de la naturaleza de las probanzas ofrecidas por las partes se procederá a su desahogo, por lo que si nos encontramos por ejemplo que en el procedimiento de nulidad se ofreció como prueba una visita de inspección, deberá emitir la Dirección General de Desarrollo Tecnológico un oficio mediante el cual comisione al personal adscrito a esa dependencia señalando día y hora para que tenga verificativo esta, incluyéndose en el mismo oficio de comisión los puntos a desahogarse.

Así mismo es de señalarse que cada una de las partes contendientes en el procedimiento administrativo de declaración de nulidad de un registro marcario deben aportar todas las pruebas que soporten sus argumentos desde el momento mismo en que presentan su escrito inicial, bajo pena que de ser presentadas con posterioridad no les serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

Con respecto a la valoración de las pruebas que haga la Dirección General de Desarrollo Tecnológico en el momento procesal oportuno, debe ser en estricto cumplimiento a las normas de derecho común establecidas para tal efecto y señaladas en el Capítulo IX del Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles, estudio que deberá tener verificativo en el mismo momento en que se estudien todos y ca-

da uno de los antecedentes relativos expuestos por las partes.

Cabe señalar que la presuncional en su doble aspecto, legal y humano, así como la prueba presuncional, se desahogan desde el momento de su admisión por su propia y especial naturaleza.

Por último es importante señalar que todos los documentos que sean ofrecidos como prueba y que consten en idioma distinto al español, deberán acompañarse de su correspondiente traducción y legalización cuando hayan sido otorgados en otro país.

4.4 DEMANDA.

Uno de los derechos fundamentales que nos otorga la Constitución es el derecho de petición, el cual se encuentra plasmado en el artículo 80 de dicho ordenamiento jurídico fundamental. Este precepto señala que toda petición que se formule a los funcionarios y empleados públicos, actualmente conocidos como servidores públicos, debe ser en forma escrita, de manera pacífica y respetuosa.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario no es la excepción que rompa con

esa regla, por lo que debemos considerar que todo escrito inicial de demanda (solicitud), deberá plantearse a la autoridad administrativa competente bajo los lineamientos señalados en el párrafo que antecede.

En primer término señalaremos que la demanda se define como "el primer acto provocatorio de la función jurisdiccional, es el primer momento en que se ejerce la acción y debe entenderse como la actividad concreta del particular frente a los órganos de administración, frente a los tribunales o jueces"(3) produciéndose como consecuencia lógico-jurídica la instauración de un proceso.

Todo escrito inicial de demanda o solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario debe necesariamente encontrar soporte lógico en los preceptos jurídicos de la ley en que se funda, para que prosperen las peticiones que se formulan, debiendo exhibirse también en documento que acredite el derecho que se invoca.

Por lo que respecta al procedimiento administrativo de nulidad de un registro marcario, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial contempla en su artículo

(3) GÓMEZ LARA, Cipriano. DERECHO PROCESAL CIVIL. Editorial Harla, S.A. de C.V. México. 1991. Pág. 39.

189, los elementos que debe cumplir necesariamente todo escrito inicial, señalando expresamente:

Art. 189.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

II.- Domicilio para oír notificaciones;

III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV.- El objeto de la solicitud, detallado en términos claros y precisos;

V.- La descripción de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

En el supuesto de que no se llegaren a expresar todos los requisitos a que se refiere el artículo transcrito anteriormente, la propia Ley le otorga a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico la facultad de requerir al actor para que subsane su demanda dentro de un término que no excederá de ocho días hábiles (artículo 184), apercibiéndolo que para el caso de no dar contestación a dicho requerimiento se deshechará de plano su solicitud.

También se deshechará la solicitud en la que no se acredite debidamente la personalidad del representante de la actora, así como cuando el registro marcario que se señale como documento base de la acción no se encuentre vigente.

Una vez que el actor ha dado exacto cumplimiento a

los requisitos señalados por el artículo 189 anteriormente transcrito, y después de haber analizado los documentos exhibidos como anexos de la solicitud, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico emitirá un oficio mediante el cual corre traslado a la parte demandada con el escrito presentado por la actora, emplazándola para que dentro del término de un mes a que se refiere el artículo 193 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, conteste lo que a sus intereses corresponda en cuanto a la solicitud notificada.

En caso de que la persona demandada no se encuentre en el domicilio señalado por el actor para que sea emplazada, y ante el desconocimiento de la Propia Dirección General de Desarrollo Tecnológico del mismo, se procederá a emplazar a ésta por medio de edictos en el Diario Oficial de la Federación, así como en el periódico de mayor circulación en la República, el cual contendrá un extracto de la solicitud y se señalará un plazo de un mes para que el demandado manifieste lo que a su derecho corresponda.

CONTESTACION.

Una vez que el demandado ha sido debidamente emplazado en relación con el procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcarío, puede adoptar diversas actitudes, como lo son el allanamiento, la resistencia

u oposición, la reconvencción, o bien constituirse en rebeldía o contumacia.

El allanamiento es "una forma autocompositiva unilateral de solución de los litigios"(4), que se traduce en la aceptación de parte de la demandada de los hechos y pretensiones expuestas por la actora, con el objeto de concluir el procedimiento administrativo iniciado en su contra.

La resistencia u oposición de parte del demandado la encontramos en el momento en que éste opone excepciones y defensas en contra de la solicitud de declaración administrativa de nulidad que le ha sido notificada, siendo importante destacar que las excepciones que se pueden oponer son de dos tipos: dilatorias y perentorias. Son dilatorias las que tienden a retardar el procedimiento y perentorias las que terminan con él.

Al momento de dar contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el demandado puede también imputar una conducta determinada a su contraparte, reconvieniendo en el mismo documento a la actora la nulidad del registro marcarío en el que funda su acción, si es que la

(4) GOMEZ LARA, Cipriano. Ob Cit. Pág 61.

funda en algún registro marcario, o bien solicitar a la Secretaría se pronuncie sobre la posible comisión de las infracciones o delitos que contempla la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

La figura de la reconvencción es una figura eminentemente de derecho procesal civil, por lo que se encuentra contenida y regulada por lo dispuesto en el artículo 330 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Art. 330.- Cuando, al contestar, no se contra-demanda, no puede ser ampliada la contestación en ningún momento del juicio, a no ser que se trate de excepciones y defensas supervenientes o de que no haya tenido conocimiento el demandado al producir su contestación. En estos casos es permitida la ampliación correspondiente, una sola vez, hasta antes de comenzar la fase de alegatos de la audiencia final del juicio, y la prueba de las excepciones se hará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 336.

En cuanto a la supletoriedad de dicho ordenamiento jurídico existe disposición expresa en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en la que se establece que en los procedimientos administrativos regulados por dicha Ley se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles:

Art. 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación que establece esta Ley, se substanciarán y resolver-

ran con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que ésta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Si lo anterior no fuere suficiente, existen criterios de nuestros Tribunales de Amparo que expresamente reconocen la aplicabilidad del Código Federal de Procedimientos Civiles a cualquier procedimiento administrativo:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. APLICACION SUPLETORIA DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.- Cuando la Ley que rige el acto es administrativa y de carácter federal, si no contiene capítulos sobre pruebas, en este aspecto tiene aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al criterio de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: 'PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Código Federal de Procedimientos Civiles debe estimarse supletoriamente aplicable (salvo disposición expresa de la Ley respectiva), a todos los procedimientos administrativos que se tramiten ante las autoridades federales, teniendo como fundamento este aserto, el hecho de que si en derecho subjetivo es el Código Civil el que contiene los principios generales que rigen en las diversas ramas del derecho, en materia procesal, dentro de cada jurisdicción, es el código respectivo el que señala las normas que deben regir los procedimientos que se sigan ante las autoridades administrativas, salvo disposición expresa en contrario; consecuentemente, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles por el sentenciador, en ausencia de alguna disposición de la ley del acto, no puede agraviar al sentenciador'. (Amparo en revisión 7538/63. Vidriera México. S.A.. marzo 9 de 1967. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Mtro. Felipe Tena Ramirez, 2a Sala, Sexta Epoca, Volumen CXVII, Tercera Parte, Pág. 87).

Amparo en revisión 443/76.- American Cyanamid Company.- 11 de noviembre de 1976.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gilberto Liévana Palma.- Secreta-

rio: Ricardo Flores Martínez.
Informe. 1976. Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito. Pág.
209.

Los elementos con que debe cumplir toda contestación a una solicitud de declaración administrativa como la que en el presente estudio se trata, se encuentran consignados en el artículo 197 de la Ley de la materia, el cual, por su importancia sobre el particular, a continuación me permito reproducir:

Art. 197.- El escrito en el que el titular afectada formule sus manifestaciones deberá contener:

I.- Nombre del titular afectado y, en su caso, de su representante.

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Excepciones y defensas;

IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y

V.- Fundamentos de derecho.

Al respecto de la contestación, y en su caso de la reconvencción que llegare a plantear el demandado, debemos mencionar que son aplicables las mismas reglas mencionadas con anterioridad para la parte actora, en lo que respecta a la forma de acreditar la personalidad del promovente, así como en relación a la oportunidad de exhibir y ofrecer las pruebas que estime pertinentes al efecto, es decir, que dichos documentos deben ser exhibidos en original o copia debi-

damente certificada, bajo el apercibimiento de que las que sean exhibidas con posterioridad no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.

La última de las actitudes que puede adoptar el demandado es la de constituirse en rebeldía, es decir, abstenerse de dar contestación a la solicitud de declaración administrativa de nulidad interpuesta en su contra.

Una vez transcurrido el término concedido a las partes para dar contestación a la solicitud de mérito, o bien para la reconvencción planteada, y desahogadas todas las pruebas ofrecidas por las partes, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico se encuentra en aptitud de emitir la resolución administrativa que estime pertinente.

RESOLUCION.

Una vez que se han satisfecho todos los requisitos esenciales del procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcario, la autoridad administrativa encargada del estudio del asunto queda en aptitud de emitir la resolución que estime procedente conforme a derecho, acorde a lo señalado por el artículo 199 de la Ley de la materia.

Se entiende por resolución o sentencia "el acto final de un proceso normal que se desarrolla en todos sus pasos... La sentencia es el acto aplicador de la ley sustantiva a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo"(5); Es decir, la sentencia es la culminación lógica de todo procedimiento en el que ha sido sometida la voluntad de las partes para resolver un conflicto intersubjetivo de intereses, a través de la exacta aplicación del derecho.

Como lo hemos señalado con anterioridad, las resoluciones que se promuncien en materia de Propiedad Industrial deben seguir los mismos lineamientos que cualquier resolución administrativa o judicial para que pueda producir sus consecuencias legales, es decir, dicha resolución debe ser emitida por la autoridad que tenga competencia expresa para tal efecto, haciendo una relación sucinta de las cuestiones controvertidas, fundando y motivando debidamente las consideraciones lógicas expuestas y anotando breve y consisamente los puntos resolutivos.

De acuerdo con las prescripciones del Código Federal de Procedimientos Civiles (artículos 219 y 222), de aplicación supletoria en materia de Propiedad Industrial, las sentencias o resoluciones, además de contar con los requisitos comunes a toda resolución, como lo es la expresión del

tribunal que las dicta, lugar, fecha y fundamentos, firmas de la persona física representante de la autoridad administrativa, deberán contener una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables tanto legales como doctrinales, y terminarán resolviendo con toda precisión, los puntos sujetos a su consideración, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse.

Cabe señalar que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial no contempla recurso alguno que pueda ser interpuesto en contra de las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa, en los procedimientos de nulidad de un registro marcario.

En virtud de lo anterior, las resoluciones administrativas pronunciadas por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico al resolver los procedimientos señalados, son resoluciones definitivas que ponen fin al procedimiento administrativo del que emanan, quedando al arbitrio de la parte que resultó afectada, el ocurrir ante nuestros tribunales federales en materia administrativa a exponer los agravios que le causa la resolución emitida.

CAPITULO V

IMPUGNACION DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO.

5.1 EL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO

"El amparo es un juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales Federales contra todo acto de autoridad (lato sensu) que le causa un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojar de su eficacia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que le origina"(1).

De Pina(2) considera, por su parte, al juicio de amparo como el "juicio destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a Nacionales y extranjeros y a mantener el respeto a la legalidad, mediante la garantía de la exacta aplicación de la Ley"; es decir, el amparo es el medio que tienen en nuestro país los gobernados para inconformarse de las resoluciones que son emi-

(1) BURGOA, Ignacio. EL JUICIO DE AMPARO. Editorial Porrúa, S.A., México, 1989. pág. 177.

(2) DE PINA VARA, Rafael y otros. DICCIONARIO DE DERECHO. Editorial porrúa, S.A., México, 1992. pág. 172.

tidas por las autoridades, en las que se violen las garantías individuales a que se refiere nuestro máximo ordenamiento jurídico, con el objeto de procurar la observancia de la ley y la exacta aplicación de derecho.

La procedencia del juicio de amparo en contra de la resolución emitida por la autoridad administrativa como resultado de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la encontramos en lo dispuesto en la fracción I, del artículo 10. de la Ley de Amparo, que expresamente señala:

Art. 10.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite;

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;

...

Es conveniente señalar en este momento que la institución jurídica del juicio de amparo es de una figura sumamente amplia y de enorme importancia en la vida nacional, por ser éste el conducto o vía mediante la cual el gobernado puede obligar a las autoridades a que le respeten las garantías individuales a que se refiere nuestro máximo ordenamiento jurídico. Por tal motivo, al tratar el presente estudio sobre un tema en particular como lo es la protección de las marcas notoriamente conocidas en la Ley de Fomento y Protección de

la Propiedad Industrial, es imperativo el señalar que las consideraciones que respecto al juicio de amparo se traten, se harán en forma general, sin que ello signifique que se le reste importancia a dicho tema, sino que por el contrario, se le considera de suma importancia que bien puede ser objeto de un estudio específico.

Hecha la aclaración anterior, señalaremos que existen dos tipos de juicio de amparo, el directo y el indirecto, resaltando que dicha distinción se realiza en virtud del acto contra el que se pide la protección de la Justicia Federal, así como por el órgano jurisdiccional ante el cual tiene verificativo dicho procedimiento.

El amparo indirecto es el que se tramita ante los juzgados de Distrito cuando el particular se encuentra frente a alguno de los supuestos a que se refieren las tres fracciones del artículo 114 de la Ley de Amparo, resultando aplicable al caso que nos ocupa lo dispuesto en la fracción II, que a continuación se transcribe.

Art. 114.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:

...

II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma

resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le concede, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;

...

Es de ésta forma que al ser el procedimiento de declaración de nulidad de un registro marcario un procedimiento seguido en forma de juicio, realizado ante una autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es que se hace procedente el amparo indirecto en contra de dicha resolución, así como en contra de violaciones al procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiera quedado sin defensa el quejoso, o privado de los derechos que la ley le otorga, puesto que dichas violaciones no pueden ser impugnadas por ésta vía al momento de realizarse, atento al principio de definitividad que rige nuestro juicio de amparo.

Las anteriores aseveraciones además de encontrar sustento en la legislación, como en la doctrina existente al respecto, han sido objeto de pronunciamiento por parte de nuestros Tribunales Federales como en la tesis jurisprudencial que a continuación me permito transcribir:

PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO. PROCEDENCIA DEL AMPARO.- El artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado proceda de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva, en los

términos que determina. Ahora bien, un juicio es un procedimiento contradictorio en el que dos partes dirimen un conflicto de derecho, sometiendo sus pretensiones y defensas, sus pruebas y alegatos, al juzgador imparcial, que va a componer el conflicto. Así, por ejemplo, cuando un procedimiento administrativo de partes con intereses en pugna acuden legalmente a una autoridad de esa naturaleza, ante la cual deducen sus pretensiones y defensas, y ante la cual rinden sus pruebas y alegatos, se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio. Pero, en cambio, un procedimiento inquisitorio en el que la propia autoridad, defendiendo sus propios intereses, inicia una averiguación o visita administrativa contra un gobernado, y oyéndolo en defensa para respetarle la garantía de audiencia, decide ella misma sobre sus pretensiones y sobre las defensas opuestas, difícilmente se puede llamar un procedimiento seguido en forma de juicio, pues sería una mera caricatura de un juicio aquél en que la misma parte fuese actor y juzgador al mismo tiempo. En estos casos, el principio que opera, para determinar la procedencia del amparo, es solo el del perjuicio legal y el de la definitividad del acto, como cuando el acto reclamado por sí solo no causa perjuicio, sino que está condicionado a un acto subsecuente, o cuando el acto admite revisión o recurso en el orden administrativo, en los términos señalados en las fracciones V y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así, el acto que solo manda iniciar un procedimiento, si está correctamente fundado y motivado y dictado por autoridad competente, sin decidir aún nada en contra o a favor del posible infractor, no le causa perjuicio por sí solo, ni lesiona su interés jurídico. Pero si ese acto carece de los requisitos y formalidades señalados, por sí solo causa molestia al particular y resulta violatorio de la garantía del artículo 16 constitucional, ya que lo sujeta a la carga de probar y alegar, y al riesgo de recibir una sanción, sin que para ello se haya dictado orden por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, si en un caso particular se debe determinar si las órdenes de visita y las actas relativas carecieron o no de fundamentación y motivación, no se puede decir que el amparo sea improcedente en términos del artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 791/80.- Hotelera Guvi,

S.A.- 25 de marzo de 1981.- Unanimidad de votos.-
Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Semanario Judicial.- Séptima Época.- Volúmenes
145-150.- Enero-junio de 1981.- Sexta Parte.- Tri-
bunales Colegiados. Pág. 205.

El juicio de amparo se inicia a instancia de la parte que considera que la resolución emitida por la autoridad, en este caso la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, le causa agravio. Es decir, que dicha resolución viola en su perjuicio las garantías individuales que la Constitución le otorga, designándose a la persona que excita a nuestros Tribunales Federales en vía de amparo con el nombre de quejoso.

El término que tiene el quejoso para ocurrir a los juzgados de Distrito en materia administrativa del primer circuito para solicitarles el amparo y la protección de la Justicia Federal, acorde a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada, la cual constituirá el acto reclamado.

Cabe aclarar que los juzgados competentes para conocer del juicio de amparo en contra de la resolución emitida en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad de un registro marcarío son los juzgados de Distrito en Mate-

ria Administrativa del Primer Circuito, delimitándose su competencia en virtud de que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial es un ordenamiento jurídico de carácter Federal, por tener vigencia en todo el territorio nacional, tal y como expresamente lo señala su artículo 10, así como por ser la Dirección General de Desarrollo Tecnológico la autoridad administrativa encargada de su aplicación, y que se encuentra domiciliada en el Distrito Federal que es la circunscripción territorial que corresponde al primer circuito atento al acuerdo número 1/1994, de fecha primero de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestión de competencias.

En cuanto a los requisitos formales que debe contener la demanda de amparo y protección de la Justicia Federal, estos se encuentran contemplados en el artículo 116 de la Ley de Amparo, el cual por su importancia sobre el particular, a continuación me permito transcribir.

Art. 116.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra le-

yes:

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuales son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos del concepto de violación:

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 10 de esta ley:

...

Admitida la demanda de amparo por el Juez de Distrito que por razón de turno conozca de ella, requerirá a la o las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al en que queden legalmente notificadas del auto emitido al respecto, para que rindan su informe justificado, señalando además día y hora para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

En el mismo auto de admisión, de demanda el Juez ordenará que se le de vista con la misma al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con el objeto de que manifieste lo que a su representación corresponda. También se ordenará la notificación personal para el tercero perjudicado y se ordenará que se forme por duplicado el incidente de suspensión, en caso de que se haya solicitado la suspensión del acto reclamado.

La audiencia constitucional se celebrará el día y hora prefijados para tal efecto, desahogándose las pruebas ofrecidas por las partes, y relacionándose los alegatos de los que por escrito los hubieren expuesto. En continuación a la citada audiencia, el Juez del conocimiento dictará la sentencia que conforme a derecho estime pertinente.

"En el juicio constitucional hay tres tipos de sentencia que ponen fin a dicho juicio: las que sobreseen, las que niegen al quejoso la protección de la Justicia Federal por él solicitada y las que se la conceden."(3)

Las sentencias de sobreseimiento concluyen el juicio de amparo sin decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, en virtud de alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 74 de la Ley de Amparo. Estas sentencias tienen solo efecto declarativo y su emisión no es susceptible de ejecutoriedad ya que las cosas permanecen como si el juicio no se hubiera interpuesto.

Cuando la sentencia niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada el efecto que produce es el que se consideren legalmente expedidos los actos reclamados

(3) INSTITUTO de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO. Editorial Themis. México. 1988. pág. 136.

dejando a la autoridad en libertad de acción en cuanto a las consecuencias que produce el mismo sin que por ello se considere que incurre en responsabilidad.

Finalmente, las sentencias que otorgan la protección federal solicitada son aquellas en las que el juzgador estima procedentes los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, ordenando a la autoridad responsable le respete las garantías individuales que le han sido violadas haciendo que las cosas se vuelvan al estado en que se encontraban antes de producirse el acto reclamado.

Cabe señalar que conforme a la práctica jurídica, puede ser que un juzgador emita una resolución en la que se combinen aspectos de los tipos de sentencias a que nos hemos referido, sin que ello sea contrario en forma alguna a derecho.

Una vez dictada la sentencia, la parte que se encuentre inconforme con la misma tiene un término de diez días para inconformarse contra la misma, acorde a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo.

5.2 RECURSO DE REVISIÓN ANTE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS

Emitida la sentencia por el juez de Distrito que tenga conocimiento del juicio de amparo, cualquiera de las partes que han participado en dicho juicio, a saber: El quejoso, la autoridad responsable o el tercero perjudicado, pueden impugnar la misma cuando consideren que les causa un agravio personal por no haber sido emitida conforme a derecho y conforme a las reglas y principios generales del derecho que le sean aplicables.

Doctrinalmente se entiende que "los recursos son el medio de defensa previsto por la ley para impugnar los actos autoritarios surgidos en un procedimiento, judicial o administrativo, con los que no se esté conforme, y que tiende a lograr la revocación o la modificación de dichos actos"(4), señalándose que en materia de amparo el recurso con el que cuentan las partes para tales efectos es el de revisión, que se encuentra plenamente regulado por lo dispuesto en los artículos 82 a 94 inclusive, de la Ley de Amparo.

La procedencia del recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas por los jueces de Distrito, en las que se sobresea, niegue o conceda el amparo y protección de la justicia federal solicitada en contra de una resolución pronunciada en un procedimiento administrativo como el que ha

(4) INSTITUTO de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ob. Cit. Pág. 144.

sido materia del presente tema. se encuentra contemplado en lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 83 de la Ley de Amparo, el cual por su importancia sobre el particular, a continuación me permito transcribir:

Art. 83.- Procede el recurso de revisión:

...
IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el superior del Tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley. Al recurrirse tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia.

...
En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

El recurso de revisión se interpone por escrito ante el propio juez de Distrito del conocimiento, dentro del término de diez días hábiles a la fecha en que legalmente le fué notificada a la recurrente la sentencia impugnada (Art. 86), debiendo expresar en forma clara los agravios que le causa la misma. Del escrito de expresión de agravios se deberá acompañar una copia para el expediente y una para cada una de las partes (Art. 88)

El juez de Distrito examinará si el recurso de revisión

sión interpuesto fué presentado dentro del término legal concedido y cumpliendo además con todos los requisitos que señala la ley de la materia. De satisfacerse dichos requisitos, y sin pronunciarse sobre la admisión o no del recurso, ordenará se remitan los autos principales, así como el original del escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en turno, notificado tal proveído a las partes.

Cabe señalar que la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer de un recurso de revisión como el que se trata en el presente tema, encuentra su fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 85 de la Ley de Amparo, que a la letra indica:

Art. 85.- Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer los recursos de revisión en los casos siguientes:

...
II.- Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I del artículo 84;y,
...

Recibido el oficio mediante el cual el juez del conocimiento remite los autos principales y escrito original de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en turno, éste procederá a realizar la calificación de procedencia del re-

curso interpuesto, admitiéndolo o deshechándolo. Admitido éste, notificará tal resolución al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, así como a las demás partes, conforme a las prevenciones de la propia ley de la materia, ordenando se integre el expediente con las constancias respectivas, para que se turne el mismo para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

El auto mediante el cual se turne el expediente al magistrado relator, tendrá efectos de citación para sentencia, la cual se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los quince días hábiles siguientes (Art. 184, fracc. II). Si el Tribunal que conoce del recurso llegara a revocar un sobreseimiento, por considerar que para su emisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento, puede pronunciar la sentencia de fondo; o bien, si apareciere otro motivo legal de improcedencia, dicho sobreseimiento puede ser confirmado. Otro de los efectos que puede tener el recurso de revisión es el de reponer el procedimiento, revocando la sentencia recurrida, cuando encuentre alguna violación al propio procedimiento; y, otro de los efectos de la interposición del recurso de revisión, es el de que el Tribunal entre al estudio de los agravios expuestos analizando cada uno de los conceptos de violación esgrimidos, para que revoque la resolución emitida, concediendo o negando el amparo.

Al respecto cabe señalar que resultando fundado uno de los conceptos de violación expuestos por la revisionista, resulta innecesario ocuparse del análisis de los restantes expresados en la demanda de garantías, de conformidad con la tesis jurisprudencial número tres, publicada en la página ocho, de la segunda parte del Informe de Labores correspondiente al año de mil novecientos ochenta y dos, que dice:

"CONCEPTO DE VIOLACION. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.- Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo, resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

5.3 CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA

Como se señaló anteriormente, el objeto de la concesión u otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal es el de restituir al quejoso las garantías individuales violadas durante el procedimiento o al pronunciarse la resolución respectiva del mismo, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de producirse el acto procesal viciado.

En virtud de lo anterior, es importante precisar que únicamente es posible dar cumplimiento a las sentencias

ejecutoriadas que han concedido la protección federal reclamada, ya que los restantes tipos de sentencia en el amparo, dejan a la autoridad responsable en plenitud de acción en cuanto a la resolución emitida.

La sentencia ejecutoriada ha sido definida por Burgoa(5) como "Aquella que no puede ser ya alterada o impugnada por algún medio jurídico ordinario o extraordinario, y que, consiguientemente, constituye la verdad legal o cosa juzgada en el juicio en que haya recaído...".

En materia de amparo el artículo 104 del ordenamiento legal aplicable ha precisado que para que el quejoso alcance los beneficios de la protección federal, es menester que ésta cause ejecutoria, lo cual puede suceder por el solo hecho de que ninguna de las partes haya impugnado la sentencia dictada por el Juez de Distrito, mediante la interposición del recurso de revisión, o bien, al recibir el propio juez de Distrito el testimonio de la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado al momento de resolver sobre la revisión planteada.

De ésta forma, desde el momento en que el juez del conocimiento notifica a las autoridades señaladas como res-

(5) BURGOA, Ignacio. Ob. Cit. Pág. 537.

ponsables la resolución pronunciada que ha quedado firme, les impone la obligación de dar debido cumplimiento a la misma, debiendo dejar necesariamente sin efectos la resolución que constituyó el acto reclamado y procediendo a la emisión de una nueva resolución en la que se sujeten a las consideraciones vertidas en la propia sentencia, si es que se realizó en esta alguna con relación al fondo del asunto litigioso, o bien, emitir esta nueva resolución sin conculcar de forma alguna las garantías individuales de las partes contendientes en el procedimiento administrativo de origen, ajustando su resolución a la norma jurídica aplicable al caso en concreto.

Es así que, al cumplimentar la Dirección General de Desarrollo Tecnológico una sentencia de amparo en la que se otorgue la protección federal solicitada, ésta debe observar específicamente los puntos por los que el juzgador estimó se cometía la violación constitucional, los cuales se encuentran ampliamente explicados en la parte correspondiente a los considerandos de la sentencia, siendo éstos los que necesariamente deben ser aplicados al emitirse la nueva resolución con el objeto de restituir al quejoso el uso y goce de las garantías individuales violadas.

En materia de propiedad industrial, y mas especifi-

camente en un procedimiento tendiente a nulificar un registro marcario, el amparo que otorga la protección federal necesariamente se concede con el objeto de que se deje insubsistente el acto reclamado y se pronuncie en su lugar otra resolución con estricto apego a derecho. Cabe señalar a este respecto que las violaciones constitucionales contenidas en la resolución impugnada pueden haberse producido durante la secuela del procedimiento, o bien, al pronunciarse la propia resolución administrativa.

En el primero de los casos, por virtud del otorgamiento del amparo se hace necesario reponer el procedimiento desde antes de la violación constitucional, continuándose el mismo con estricto apego a las disposiciones aplicables de la propia Ley de Fomento y Protección de la Justicia Federal, así como del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, dejando a la autoridad en libertad de emitir una nueva resolución a través de una debida valoración de los elementos probatorios aportados por las partes y de las normas jurídicas aplicables en relación con la litis planteada. Es decir, que en este caso la resolución que al efecto se emita puede ser en el mismo sentido en que se había emitido la resolución impugnada si es que a tal consideración lógico jurídica llega el juzgador, sin que con ello se pueda considerar como una repetición del acto recla-

mado en el amparo.

Cuando las violaciones constitucionales se produjeron en el contenido mismo de la resolución impugnada, éstas solo pueden haber sido de dos tipos: a) debido a una falta de fundamentación y motivación, o, b) por la falta de competencia de la autoridad responsable para emitir la resolución impugnada.

Cuando la violación fué por falta de motivación y fundamentación, la autoridad señalada como responsable debe emitir una nueva resolución señalando las normas legales o reglamentarias que lo apoyen y las causas para realizarlo en la situación específica del agraviado.

Por otro lado, si la autoridad emisora del acto reclamado era incompetente para hacerlo, la ejecutoria se cumple dejando invalidando y dejando insubsistentes todos sus efectos y consecuencias, sin que esta misma autoridad pueda volver a emitir la resolución sobre el particular por carecer de facultad ya legal y reglamentaria para tal efecto. En caso de que esta propia autoridad emita la nueva resolución, su conducta podría ser calificada como la repetición del acto reclamado.

En la práctica, las sentencias que conceden el am-

paro y protección de la Justicia Federal a los quejosos, siempre tienen como objeto, como en los demás casos, que se deje sin efectos el acto reclamado, pero en el caso a que se refiere el presente tema, se deja a la autoridad responsable en plenitud de facultades para resolver sobre la nulidad o no de un registro marcario, por ser la autoridad encargada de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sin que la emisión de la nueva resolución, pueda ser considerada como repetición del acto reclamado o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, ya que de contener alguna violación a las garantías individuales de alguna de las partes, lo procedente es un nuevo juicio de amparo.

Finalmente es importante señalar que existiendo resolución firme, en la que se declare la nulidad de una marca, y el titular de ésta continúa haciendo uso de la misma, incurrir en la infracción administrativa contemplada en lo dispuesto por el artículo 213 fracción III de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, situación que puede denunciar el titular de los derechos de la marca notoriamente conocida ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, en los términos previstos por el Capítulo II del Título Séptimo de dicho ordenamiento jurídico.

NOTA ACLARATORIA

Para el perfecto entendimiento, desarrollo y aplicación del presente trabajo, dejando de manifiesto la dinámica que siempre ha observado nuestro órgano legislativo pugnando por una mejor adecuación del supuesto jurídico a nuestra realidad histórica, es vital importancia hacer mención que no obstante que el temario sobre el que versa el mismo fué autorizado para su elaboración con fecha seis de junio del año en curso, con fecha dos de agosto de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que es el ordenamiento jurídico que ha servido de base para el desarrollo del presente tema.

En virtud de lo anterior, considero pertinente hacer la transcripción, en sus partes conducentes y aplicables, de la exposición de motivos vertidos, con fecha veintiocho de junio del año en curso, por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al someter a consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el decreto referido, los cuales fueron expuestos de la siguiente forma:

CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.

CONGRESO DE LA UNIÓN.

PRESENTES.

El proceso de internacionalización de la economía mexicana ha permitido aprovechar las oportunidades que se han presentado por la globalización de la economía mundial. De esta manera se ha aumentado la formación de capital y la capacidad de producción en el país; incrementando sustancialmente los flujos de inversión extranjera y ampliando los mercados externos facilitando la venta de productos nacionales así como la adquisición de insumos y productos finales a precios internacionales.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha constituido un instrumento fundamental para apoyar el proceso permanente de innovación tecnológica en los sectores productivos y comerciales del país, induciendo el mejoramiento de los niveles de productividad de las empresas y fortaleciendo su posición competitiva en los mercados en los que participa.

...

Así, con el propósito de continuar con la política adoptada en la presente Administración, de elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad industrial e incorporar las tendencias mundiales de protección en la materia, plasmadas en los tratados internacionales de los que México es parte, se considera indispensable avanzar en el perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial de nuestro país mediante la reforma a la Ley de Fomento y Protección de la propiedad Industrial.

Por lo anterior, el Ejecutivo Federal a mi cargo presenta esta iniciativa de reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que tiene como objeto perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos de propiedad industrial; el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia, y la armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.

1.- Mayor protección a los derechos de propiedad industrial.

...

B. Modificaciones en materia de marcas.

Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de la mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector

determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en el territorio nacional o en el extranjero, así como por el conocimiento de la marca notoria en el territorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma.

...

Para armonizar los principios de libre competencia con los derechos de propiedad industrial y preservar por los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional de mercancías a las que legítimamente se aplique una marca registrada, se aclara que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca no produce efectos respecto de la importación de productos legítimos que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México.

C. Modificaciones relativas al procedimiento administrativo.

Con la finalidad de que ninguna persona pueda prevalecerse de un derecho otorgado en contravención a las disposiciones relativas a los requisitos de patentabilidad y registro, contenidas en leyes vigentes con anterioridad a la presente reforma, se precisa que las patentes o registros serán nulos por ésta causa y, al mismo tiempo, se propone aumentar los plazos para el ejercicio de las acciones de nulidad correspondientes.

...

Para considerar que una solicitud de marca no contiene información técnica de carácter confidencial y que es posible que la marca se esté utilizando en el comercio previamente a la presentación de la solicitud de registro, se propone eliminar la confidencialidad de los expedientes de solicitudes de marcas en trámite, otorgando con ello mayor certeza al interesado en obtener el derecho.

Para brindar a los usuarios del sistema de propiedad industrial servicios más rápidos y eficientes, se simplifican los procedimientos administrativos para el otorgamiento de los derechos que la ley establece, mediante la reducción de trámites para el cumplimiento de los requerimientos formulados por la autoridad, así como de requisitos para acreditar la personalidad de los representantes de personas morales a través de los cuales se realizan la mayoría de los trámites.

D. Modificaciones relativas a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial.

Garantizar una efectiva protección y defensa de los derechos exclusivos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial otorga a sus titulares, requiere de dotar a la autoridad de facultades que le permitan prevenir y sancionar la realización de actos de

competencia desleal que afecten el ejercicio pleno de los derechos de propiedad industrial, dentro del marco de respeto de las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica.

Es por ello que la presente iniciativa también contempla la incorporación de disposiciones que facultan a la autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se pueda impedir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial.

...

2. Otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia.

Los usuarios del sistema de propiedad industrial requieren de un servicio ágil y eficiente en materia de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad industrial. Por tal motivo y acorde con el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema, se propone atribuir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las funciones de autoridad administrativa en esta materia, por ser la institución que cuenta con el personal calificado y la infraestructura requerida para la adecuada administración de la ley, por tratarse de un organismo descentralizado, los servicios que preste el Instituto estarán sujetos al pago de las tarifas que establezca su Junta de Gobierno.

...

3. Armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.

Para armonizar la ley con las disposiciones contenidas en el Capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en los tratados multilaterales en la materia de los que México es parte, se han incorporado en esta iniciativa diversas reformas.

...

A continuación, y a manera de apéndice, me permito reproducir los preceptos que han sido reformados, modificados o derogados por el decreto a que venimos haciendo referencia, y que de alguna manera han sido mencionados a lo largo del presente estudio, sin olvidar que la vigencia de dichas re-

formas será hasta el proximo primero de octubre del año en curso.

DECRETO

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman el titulo de la Ley y los articulos 10., 20., fracción V, 30. fracción II 60., 70., 80., 12 fracciones II, IV, y VI, 15, 16, 18, 19 fracciones III y VIII, 21, 23, 25, 29 párrafo primero, 30, 31, 36, párrafo primero, 37, 38 párrafo primero, 41 fracción II, 44, 47 fracciones I, segundo párrafo y II, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 66, 70 párrafo primero, 73, 78 fracciones I, II, IV y último párrafo, 80 fracción II y último párrafo, 81, 82, 87, 89 fracción IV, 90 párrafo primero y las fracciones IV, V, VII, XII, XIII, XV, XVI y XVII. 91, 92 fracciones I y II segundo párrafo, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 108, 113 párrafo primero, y las fracciones II y III, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 125, 126 párrafo primero y fracción II, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 138 fracción II, 140, 143, 148, 150, 151, 152 fracción II, 159 fracción IV, 160, 164, 169 párrafo primero y la fracción III, 179, 180, 181, 184 párrafo primero, 186 párrafos primero y segundo, 187, 188, 193, 194, 196, 197 párrafo primero y la fracción I, 198, 199 párrafo primero, 200, 206, 209 fracciones III, IX y X, 211, 213 fracciones V, VII, VIII, X y XI, 214 fracción I, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226 y 227; la denominación del Capitulo II del Título Primero y del Capitulo II del Título Sexto; se adicionan los articulos 70. BIS, 70. BIS 1, 70. BIS 2, 10 BIS, 31 con dos párrafos, 38 BIS, 44 con un último párrafo, 55 BIS, 62 con un último párrafo, 63 con un último párrafo, 86 BIS, 86 BIS 1, 92 fracción III, 122 BIS, 137 con un último párrafo, 143 con un último párrafo, 190 con un último párrafo, 192 con un último párrafo 192 BIS, 192 BIS 1, 199 con un último párrafo, 199 BIS, 199 BIS 1, a 199 BIS 8, 212 BIS, 212 BIS 1, 212 BIS 2, 213, fracciones IX con un inciso d), y XII a XXIII, 221 BIS, 228; y 229, se derogan los articulos 30. fracción III, 50., 20, 41 fracción IV, 51, 65 fracción III, 118 fracción IV, 120, 132 y 149 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 1o.- Las disposiciones de ésta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de lo que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

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

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

ARTICULO 7 BIS 1.- 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 Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.

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

ARTICULO 90.- No serán registrables como marca:

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.

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

ARTICULO 151.- El registro de una marca será nulo cuando:

I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de representación legal del solicitante del registro de la marca;

...

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

...

ARTICULO 179.- 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.

ARTICULO 181.- 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.

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con

ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante; y.

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

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.

CAPITULO II

Del Procedimiento de Declaración Administrativa

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

ARTICULO 193.- Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta Ley.

La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa.

ARTICULO 194.- Cuando no haya sido posible la notificación a que se refiere el artículo anterior por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de

un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

ARTICULO 196.- Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publicación en los términos del artículo 194 de esta Ley.

ARTICULO 199.- Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de esta Ley.

Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente.

ARTICULO SEGUNDO.- Se sustituye en los artículos 49, 56, 59, 60, 63, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 106, 107, 124, 129, 133, 137, 141, 146, 154, 155, 157, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 183, 191, 201, 202, 203, 204, 205, y 217, la referencia a la Secretaría por el Instituto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de Octubre de 1994, con excepción de la fracción V del artículo 16 reformado, que entrará en vigor el 17 de Diciembre de 1994.

...

TERCERO.- Las declaraciones administrativas que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán sustanciándose y se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

C O N C L U S I O N E S

1.- En nuestro país se protegen los derechos de propiedad industrial en materia marcaria, tanto por el primer uso de un signo distintivo, como por el registro de la marca ante la autoridad competente.

2.- Se estima que se está en presencia de una marca notoriamente conocida cuando existe la complacencia y debida aceptación de ella por el público consumidor, debido a su uso prolongado y a la calidad de los productos o servicios a los que se aplica, con la consecuente adherencia de mayores adeptos día con día.

3.- En nuestro país se ha otorgado una enorme protección a las marcas notoriamente conocidas, mediante la aplicación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, así como del Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

4.- El procedimiento de nulidad de un registro marcario es el medio de defensa que tienen los titulares de una marca notoriamente conocida, cuando se ha otorgado el registro de ésta en favor de un tercero.

5.- La declaración de notoriedad de una marca, por parte de la autoridad administrativa, impide que cualquier tercero pretenda usurpar los derechos adquiridos por su titular, evitando que se use en forma idéntica o semejante en grado de confusión para proteger cualquier tipo de productos o servicios.

6.- La Dirección General de Desarrollo Tecnológico ha adoptado las medidas necesarias para la exacta aplicación de las normas jurídicas en materia de propiedad industrial, evitando la reproducción de marcas notoriamente conocidas, mediante la imposición de sanciones administrativas. Los Tribunales Federales, en el juicio de amparo, han confirmado este criterio.

7.- Con el objeto de otorgar una protección más eficaz a las marcas notoriamente conocidas, nuestro órgano legislativo federal ha aprobado las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que entrarán en vigor el próximo primero de octubre.

8.- Para que se cumpla eficazmente con la protección de las marcas notorias, debe imponerse una actualización constante del personal encargado de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento y Protección de la

Propiedad Industrial, con el objeto de que desde el momento de la presentación de una solicitud de registro de marca se desheche ésta, en defensa de los derechos que se derivan del uso o registro de una marca notoriamente conocida.

B I B L I O G R A F I A

ACOSTA ROMERO, Miguel. "TEORIA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO". Editorial Porrúa, S.A. México, 1984.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. "LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 1a. Ed. Editorial Porrúa, S.A., México, 1979.

AMADOR FERNANDEZ, Antonio. "LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL". Ed. Naute, Barcelona, 1965.

BAUCHE GARCADIAGO, Mario, "LA EMPRESA", Editorial Porrúa, S.A., México, 1983.

BODENHAUSEN. G.H.C. "GUIA PARA LA APLICACION DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial. (Birpi), Ginebra, Suiza. 1969.

BREUER MORENO, Pedro. "TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO". 2a Edición. Ed. Robis, Buenos Aires, Argentina, 1946.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio. "EL JUICIO DE AMPARO". Editorial Porrúa. S.A., México, 1989.

DE PINA VARA, Rafael, y otro. DICCIONARIO DE DERECHO". Editorial Porrúa, S.A. México, 1992.

DE SOLA CAMIZARES, Felipe. "TRATADO DE DERECHO COMERCIAL COMPARADO". Tomo II, Editorial Montaner y Simón, S.A., Barcelona, 1969.

FRAGA, Gabino. "DERECHO ADMINISTRATIVO". 17 Ed., Editorial Porrúa, S.A., México, 1977.

GOMEZ LARA, Cipriano. "DERECHO PROCESAL CIVIL". Editorial Harla, S.A. de C.V., México. 1991.

GONZALEZ PEREZ, Jesús. "DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO" prologo de Jaime Guasp. 2a Ed., Madrid Instituto de Estudios Politicos. 1963-1967. 3 vols.

INSTITUTO de Investigaciones Jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "MANUAL DEL JUICIO DE AMPARO". Editorial Themis. México. 1988.

MANTILLA MOLINA, Roberto L. "DERECHO MERCANTIL". Editorial Porrúa, S.A. México. 1987.

NAVA NEGRETE, Justo. "DERECHO DE LAS MARCAS", 1a Ed., Editorial Porrúa, S.A., México, 1985.

ORLANDO SANTIFIMIO G., Jaime. "ACTO ADMINISTRATIVO, PROCEDIMIENTO, EFICACIA Y VALIDEZ"., Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM., México, 1988.

RANGEL MEDINA, David. "TRATADO DE DERECHO MARCARIO". Editorial Libros de México, S.A. de C.V. México. 1960.

RANGEL MEDINA, David. "DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL". Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México, 1991.

RANGEL ORTIZ, Alfredo. "MODOS DE CONCLUIR EL DERECHO DE LA MARCA". Editorial Libros de Mexico, S.A., 1984.

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín. "CURSO DE DERECHO MERCANTIL". 2 tomos, Editorial Porrúa, S.A., México, 1957.

SECRETARIA de Comercio y Fomento Industrial. "TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. Texto Oficial." Editorial Miguel Angel Porrúa, S.A., México. 1993.

SEPULVEDA, Cesar. "EL SISTEMA MEXICANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL" 2a. Ed., Editorial Porrúa, S.A., 1981.

SERRA ROJAS, Andres. "DERECHO ADMINISTRATIVO", tomo II, 5a Ed., Impresora Galve, S.A., México, 1972.

PUBLICACIONES

BOGSCH, Arpad. "LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS PAISES LATINOAMERICANOS". Revista Mexicana de la propiedad Industrial y Artística. México. Año I. Núm. 2. Julio-diciembre de 1963.

DE VILLAFRANCA ANDRADE, Juan. Seminario "ELEMENTOS PARA HACER FRENTE A LA APERTURA COMERCIAL, INVERSION EXTRANJERA, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA". CONCAMIN, 11 de Julio de 1988.

LEGISLACION

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. "Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial". México. 1991.

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. "Código Federal de Procedimientos Civiles". México. 1994

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. "Ley de Amparo". México. 1994

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. "Ley de Marcas Industriales y de Comercio". México. 1903.

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. "Ley de Marcas y de avisos y de nombres comerciales". México. 1928.

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. "Ley de la propiedad Industrial". México. 1942.

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. "Ley de Invenciones y Marcas". México. 1976.

LEYES Y CODIGOS DE MEXICO. "Ley Orgánica de la Administración Pública Federal". México. 1994.

"REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL". Diario Oficial de la Federación, México, 01 de abril de 1993.

"ACUERDO QUE ADSCRIBE ORGANICAMENTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y DELEGA FACULTADES EN LOS SUBSECRETARIOS, OFICIAL MAYOR, JEFES DE UNIDAD, DIRECTORES GENERALES Y OTROS SUBALTERNOS DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL". Diario Oficial de la Federación, México, 29 de marzo de 1994.

"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Diario Oficial de la Federación, México, 02 de agosto de 1994.