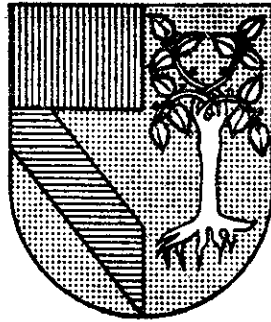


308909
30

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

FACULTAD DE DERECHO

Con estudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México



EL ARBITRAJE COMO MEDIO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS MARCARIAS.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A

CLAUDIA CRISTINA ROJAS OLGUIN

DIRECTOR DE TESIS: LIC. MANUEL MAGAÑA RUFINO

MEXICO, D. F.

2000

279040



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

A Mom y Dad,

*Con profundo agradecimiento, respeto y admiración por su apoyo y amor incondicional,
en todas las etapas de mi vida.*

A mis hermanos, Riquis, Moni, Norm y Lou,

*Quienes me han enseñado a trazar objetivos y a conseguirlos, sin importar las
adversidades que puedan presentarse en el camino.*

A mis abuelos, Papá Chente (†), Mamá Cristi, Papis y Mamá Gelita,

*Quienes al haber alcanzado sabiduría y plenitud en sus almas, la
comparten de manera paciente y cariñosa con sus hijos y nietos.*

A mis Tíos y Primos,

*Con quienes he compartido sólo momentos gratos que llenan
mi vida de alegría y recuerdos entrañables.*

A Rodrigo,

*Quien a pesar de su corta edad, ha traído
enorme alegría y unión a la familia.*

A mis cuñados, Andrew, Jav y Kari,

*Quienes me hacen feliz al hacer
felices a mis hermanos.*

*A mis amigas del entrañable Colegio Guadalupe,
A quienes considero inigualables consejeras y compañeras. Gracias por estar a mi lado en todo
el camino que hemos recorrido juntas.*

*A mis amigos de la Universidad Panamericana,
A quienes deseo que su vida profesional esté llena de éxitos y logros, y a quienes agradezco
los buenos tiempos compartidos.*

*Al Licenciado Juan Pablo de la Calle Pardo (†),
De quien nunca olvidaré sus valiosas enseñanzas y consejos en el inicio de mi práctica
profesional, y a quien siempre admiraré por su tenacidad, capacidad de negociación y
brillante resolución de problemas en el ejercicio de su profesión.*

*Al Licenciado Manuel Magaña Rufino,
Por su dedicación y esfuerzo en la dirección de esta Tesis, dándome el honor y privilegio de
convertirme en su colega.*

*A Dios,
Rector y eje principal de mi vida, por cuidarme constantemente y rodearme de todas aquellas
personas quienes me han enseñado a seguir adelante, a no desistir y a vivir con entusiasmo.*

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS EN EL MUNDO pg. 1

- A. Edad de Piedra
- B. Edad Antigua
- C. Edad Media
- D. Edad Industrial

CAPÍTULO II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS EN MÉXICO pg. 7

- A. Concepción de las Marcas en los Pueblos del Anáhuac
- B. Época Colonial
 - 1. Las Marcas en los Objetos de Plata
 - 2. Marcas de Agua o Filigranas
 - 3. Marcas de Fuego en el Ganado
 - 4. Marcas de Fuego de las Corporaciones Monásticas en los Libros
- C. México Independiente: Regulación de las Marcas en Diversos Ordenamientos Legales.
 - 1. Código de Comercio de 1854
 - 2. Código Civil de 1870
 - 3. Código Penal de 1871
 - 4. Código de Comercio de 1884
 - 5. Ley del 11 de diciembre de 1885
 - 6. Código de Comercio de 1889

CAPÍTULO III. LEGISLACIÓN MARCARIA MEXICANA pg. 24

- A. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889
- B. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903
- C. Reglamento para el Registro Internacional de 1909
- D. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928
- E. Ley de la Propiedad Industrial de 1942

A. Referencias Generales en Torno a las Marcas

B. Conceptos y Funciones de las Marcas

1. Función de Procedencia
2. Función de Distinción
3. Función de Garantizar la Calidad
4. Función de Publicidad

C. El Valor de las Marcas

D. Importancia de Proteger Jurídicamente las Marcas

1. Sistema Atributivo
2. Sistema Declarativo
3. Sistema Mixto

E. Concepto de Marca en la Legislación Mexicana

1. Ley de Invenciones y Marcas de 1976

1.1 Definición de Marca

2. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991

- 2.1 Novedades de la Ley
- 2.2 Definición de Marca

3. Ley de la Propiedad Industrial de 1994

- 3.1 Reforma de la Ley en Concordancia con el Tratado de Libre Comercio
- 3.2 Generalidades
- 3.3 Definición de *Marca*
- 3.4 Marcas Notoriamente Conocidas

F. Concepto y Disposiciones de Marcas en el Tratado de Libre Comercio

1. Referencias Generales
2. Artículos Relativos a Marcas

- 2.1 Definición de Marca
- 2.2 Derecho de Oposición
- 2.3 Marcas Notoriamente Conocidas
- 2.4 Vigencia del Registro de Marca
- 2.5 Uso de Registros Marcarios
- 2.6 Prohibiciones de palabras utilizadas como Registros Marcarios

G. Competencia Desleal

CAPÍTULO V EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD EN LA LEY DE 1994:

PRINCIPALES IRREGULARIDADES COMO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

pg. 85

- A. El Acto Administrativo
- B. Derechos y Obligaciones del Otorgamiento de un Registro Marcario como Acto Administrativo
- C. El Procedimiento Administrativo
 - I. Procedimiento Administrativo para Obtener un Registro Marcario
 - II. Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad
- D. Principales Irregularidades en la Solución de Controversias Marcarias
 - I. Las Irregularidades en las Notificaciones y Otros Problemas Comunes en la Resolución de Controversias Marcarias por Parte del IMPI.
 - II. El Problema Judicial: La Falta de Conocimiento de la Materia Marcaria en el Poder Judicial de la Federación
 - III. El Problema de los Litigios Marcarios Presentados ante Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito
 - IV. Implicaciones y Consecuencias de las Irregularidades de los Litigios Marcarios en México en el Márgen del Tratado de Libre Comercio
 - A. Artículo 1714
 - B. Artículo 1715

CAPÍTULO VI PROPUESTA PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO MARCARIO ENTRE EMPRESAS O PARTICULARES: EL ARBITRAJE

pg. 127

1. Primera Solución: Creación de un Colegio de Árbitros
2. Segunda Solución: Creación de un Tribunal Administrativo Especializado en la Materia de Propiedad Industrial que Resuelva Controversias Marcarias

- A. Antecedentes Históricos del Arbitraje
- B. Antecedentes del Arbitraje en México
- C. Naturaleza Jurídica del Arbitraje

1. La Teoría Jurisdiccional
2. La Teoría Contractual
3. La Teoría Mixta
4. La Teoría de la Autonomía

- D. Concepto de Arbitraje
- E. Características Principales del Arbitraje
- F. Aspectos Esenciales del Arbitraje

1. El Conflicto
2. El Acuerdo
3. El Procedimiento
4. El Laudo
5. La Ejecución

- G. Desarrollo del Procedimiento Arbitral de acuerdo al Código de Comercio

1. Generalidades
2. Del Tribunal Arbitral
3. Sustanciación de las Actuaciones Arbitrales
 - 3.1 De la Demanda
 - 3.2 De los Alegatos
 - 3.3 Del Laudo Arbitral
 - 3.4 De la Terminación de las Actuaciones del Tribunal Arbitral
 - 3.5 De la Nulidad del Laudo
 - 3.6 De la Ejecución de Laudos

- H. El Arbitraje en la Ley de la Propiedad Industrial

I. Consideraciones Finales

CONCLUSIONES

Bibliografía

INTRODUCCIÓN:

La finalidad de escribir esta tesis que lleva por título “El Arbitraje Como Medio de Solución de Controversias Marcarias”, misma que concluye cinco años de estudio de la carrera de derecho, surgió por dos razones fundamentales: la primera, la falta de conocimiento del derecho de la Propiedad Industrial por parte de los jueces y magistrados que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, situación que ha provocado que aquellos litigios marcarios iniciados en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y continuados en los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, se vuelvan interminables o bien, lleguen a una solución en la que el derecho es aplicado subjetivamente, dejando a un lado los principios constitucionales de motivación y fundamentación. Como consecuencia de lo anterior, la segunda de las razones para escribir este trabajo se centra en la apremiante necesidad que impera en México de que los jueces y magistrados de nuestros tribunales, así como los abogados de empresa que pretendan defender los derechos de los titulares de marcas registradas, tengan un conocimiento profundo de la materia de Propiedad Industrial, que por ser tan especializada y llevar pocos años en el conocimiento de los juristas, requiere de análisis comparativos y minuciosos que tienen como finalidad establecer los mecanismos adecuados que aseguren, en primer lugar, la defensa de los derechos de los titulares de marcas y en segundo lugar, la regulación en la legislación mexicana de los medios jurídicos para lograr una expedita y justa solución en las controversias marcarias surgidas entre empresas o particulares.

El mecanismo jurídico que proponemos para la solución de controversias marcarias es la institución del arbitraje, cuya regulación, según analizaremos en el capítulo respectivo, no está muy lejos de ser adoptada por la actual Ley de la Propiedad Industrial.

En virtud de que la materia de Propiedad Industrial abarca diversas figuras jurídicas, tales como marcas, patentes, avisos y nombres comerciales, diseños, dibujos y secretos industriales, modelos de utilidad y franquicias, entre otros, en la presente tesis se analiza únicamente la defensa y protección de las *marcas de productos o servicios* que ofrece un

particular o una empresa, en el entendido de que la inadecuada protección de dichas marcas, puede significar el fracaso de una empresa fundada precisamente en torno a una marca.

Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, expondremos una breve síntesis del contenido de los seis capítulos que integran este trabajo.

En el Capítulo Primero, titulado *Antecedentes Históricos de las Marcas en el Mundo*, se expone la importancia que han tenido las marcas para los hombres desde la antigüedad hasta la edad industrial, en virtud de que el empleo de éstas, denotaba el derecho de propiedad que tenían los hombres sobre las cosas, tanto, que fue necesaria su defensa y protección a través de su regulación, toda vez que se tuvo conciencia de que las marcas representaban un bien intangible con alto valor económico.

Paralelamente, con la inclusión de este primer capítulo, el lector podrá confirmar a lo largo del estudio de la presente tesis, que en el mundo ha existido una evolución de la protección sobre la figura jurídica de las marcas, ya que de ser concebidas primitivamente como formas de señalar la propiedad, convirtiéndose posteriormente en el principal motivo de que se dictaran *léges* romanas contra el usurpador de signos falsos con intención de fraude en la Edad Antigua, para transformarse en armas de competencia entre los comerciantes de los diferentes gremios de la Edad Media, hecho que llevo al desarrollo de la disciplina jurídica del derecho marcario en 1824, paralelo al surgimiento de los ferrocarriles que revolucionó el comercio en la Edad Industrial, las marcas representan un factor clave en el mundo moderno del comercio internacional y de las economías de mercado. Así, el lector podrá comprobar que el derecho de hoy es en realidad la evolución del derecho de ayer.

En el Capítulo Segundo titulado *Antecedentes Históricos de las Marcas en México*, se pretende otorgar al lector un panorama completo de los ordenamientos que se consideran antecedentes de la legislación mexicana en materia marcaria exclusivamente, iniciando por

el estudio de su falta de regulación por parte de los pueblos del Anáhuac, seguido del análisis de las primeras ordenanzas dictadas en relación a las marcas en la Época Colonial, que en realidad son los primeros antecedentes de los procedimientos de defensa de los derechos marcarios utilizados en la vigente Ley de la Propiedad Industrial, hasta llegar a 1890, fecha en que entra en vigor el primer cuerpo legislativo que regula el derecho sobre las marcas.

El Capítulo Tercero, titulado *Legislación Marcaria Mexicana* hace una referencia específica a los cuerpos legislativos dictados en torno a las marcas, mismos que estuvieron presentes en nuestro país desde mediados del siglo XIX hasta el año de 1942, en que se empiezan a formar las primeras jurisprudencias en torno a las marcas.

En el Capítulo Cuarto denominado *Regulación de las Marcas en las Leyes de 1976, 1991 y 1994* se precisa el concepto de la figura jurídica de las marcas, otorgando al lector un amplio panorama del valor económico que representa este bien intangible para las empresas, presentado desde el punto de vista de la mercadotecnia y visto desde los ojos del lector como consumidor o propietario de una empresa. Así mismo, se presenta un estudio de las funciones que debe cumplir una marca, así como su repercusión en el establecimiento de una empresa, tanto, que pueden representar su gloria o su fracaso económico, por lo que se analiza la inminente necesidad de otorgarles una protección jurídica. Es aquí donde iniciamos un análisis del concepto de marca en la legislación mexicana, específicamente en las leyes de Propiedad Industrial que han estado vigentes en nuestro país desde 1976.

En este análisis destacamos el concepto de marca y las disposiciones relativas a ésta en el Tratado de Libre Comercio, en virtud de que consideramos que su ignorancia nos llevaría a un grave retroceso, toda vez que precisamente la vigente Ley de la Propiedad Industrial, está inspirada en las disposiciones del TLC.

El estudio profundo del *Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad en la Ley de 1994: Principales Irregularidades como Planteamiento del Problema* lleva a nuestro lector a entender claramente el conflicto planteado en el capítulo V y a la consecuente aceptación por parte de éste de que se instaure como medio de solución de conflictos marcarios, la institución del arbitraje.

Finalmente en el Capítulo VI nos permitimos establecer nuestras propuestas para solucionar un conflicto marcario entre empresas o particulares a través de la institución del Arbitraje, toda vez que consideramos que a pesar de los ordenamientos legales tan especializados con los que cuenta nuestro país en materia de Propiedad Industrial y de la creación en 1991 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como organismo descentralizado especializado en la protección de los derechos de Propiedad Industrial, nuestra experiencia ha comprobado que aún no se ha erradicado por completo el vicio de que los litigios marcarios planteados ante el Instituto duren una eternidad, o lo que es peor, que los titulares de marcas corran el riesgo de que el derecho no sea aplicado con estricto apego a la ley, toda vez que desafortunadamente y como el lector lo podrá comprobar, nuestra legislación no es clara en muchos aspectos, lo que da cabida a la subjetividad en la interpretación y aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial por parte de las autoridades del IMPI y de los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior nos ha llevado a concluir que la regulación en la vigente Ley de una institución jurídica como lo es el arbitraje, el cual representa la solución inmediata a un litigio marcario y cuyas reglas estarán determinadas por los propios titulares de los derechos marcarios, sin que corran el riesgo de perder marcas millonarias en manos de aquellos que practiquen la competencia desleal o de aquellos que la toleren, es una necesidad apremiante en nuestro país si queremos formar parte de los tan llamados países avanzados y sostener la firma de un “Tratado de Libre Comercio”.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS EN EL MUNDO

La inserción de este primer capítulo en el presente trabajo, tiene su justificación en que toda investigación de la Historia del Derecho, tiene como resultado inmediato establecer la evolución de las instituciones jurídicas y dar a conocer lo que la experiencia ha enseñado.

Según señala acertadamente el Historiador Germán Fernández del Castillo, *“El Derecho no surge repentinamente, nace con la sociedad, y con ella sufre sus transformaciones, y por eso el Derecho de hoy, tiene que ser la evolución del Derecho de ayer, de la misma manera que la Sociedad de hoy, no es sino la evolución de la Sociedad de ayer, y por eso si procuramos una solución jurídica a nuestra situación actual, sólo podremos encontrarla a la vista de las instituciones jurídicas precedentes”*. (1)

En vista de lo anterior, resulta trascendental estudiar algunos de los antecedentes más importantes de las marcas en el mundo en diferentes períodos de la historia, tales como la Edad de Piedra, la Edad Antigua, la Edad Media y la Época de la Industrialización, con el fin de entender la evolución que han tenido estos signos, debido a la constante protección que el hombre les ha otorgado a lo largo de los siglos, hecho que se concreta y se percibe principalmente en la regulación de antaño por la defensa y protección de las marcas, entendidas como un bien intangible con alto valor económico.

Expuestas estas ideas, mencionaremos a continuación los acontecimientos más sobresalientes en torno a las marcas en los períodos de la historia señalados anteriormente.

1. FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Germán, en el prólogo a la obra de don Toribio ESQUIVEL OBREGÓN “Apuntes para la Historia del Derecho en México”, t. I Editorial Polis, México, 1937, pág. XIV, nota a su vez citada por RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcarío. México, Libros de México, S.A., 1960. pg. 3

A. EDAD DE PIEDRA:

En realidad, los antecedentes de las marcas se remontan a la Prehistoria, pues en las cuevas del sudoeste europeo, en donde aún existen ciertas pinturas rupestres, se han encontrado marcas en animales pintados y en fragmentos de restos de animales, que servían para identificar a su propietario.

Así mismo, se han encontrado numerosos ejemplos de artículos marcados que evidentemente denotan un signo de propiedad, como herramientas, vasijas, utensilios y demás artículos domésticos de nuestros antepasados.

Entre algunos de los ejemplos más destacables podemos mencionar los primeros vasos de barro conocidos, con una antigüedad de cinco mil años, en los cuales se encontró una figura geométrica que representaba la marca, cuya finalidad inmediata era denotar la propiedad, buscando así la defensa sobre el producto.

B. EDAD ANTIGUA:

Numerosos ejemplos del uso de marcas entre los pueblos de la antigüedad, nos indican la importancia y noción de nuestros antepasados sobre el derecho de propiedad de las cosas, materializado a través de signos esculpidos sobre éstas. He aquí algunos de ellos.

Entre los habitantes de Egipto, era común la marca encontrada en herramientas y piedras usadas para la construcción.

En China, hace aproximadamente dos mil años, los fabricantes vendían en la región mediterránea mercancías que ostentaban su marca. Ya en Grecia, se acostumbraba marcar la alfarería de diferentes maneras, por lo que se conocían las marcas del alfarero, del pintor y las marcas oficiales. Dichas marcas eran representadas por un cuadrado dentro del cual había una leyenda uniforme con datos como el nombre del productor y el mes en que eran fabricados los productos. Otras marcas, no tan específicas, consistían en anclas, delfines, arpas, peces, y figuras de diosas y héroes.

Se sabe que en cierta época, los alfareros romanos utilizaban alrededor de mil marcas distintas, en medicinas, perfumería, ungüentos, vinos, quesos, ornamentos de bronce y plomo y vasos de cristal, entre las que destacaba la marca FORTIS, que llegó a ser tan famosa que fue copiada y falsificada.

A pesar de la extensión del uso de las marcas entre los romanos, se desconoce si existían normas jurídicas especiales para proteger el derecho sobre las marcas. Sin embargo, varios tratadistas han concluido que de acuerdo a las disposiciones de la época, aquél que usurpaba un nombre o adoptaba signos falsos con la intención de fraude, era condenado por la "*Lex Cornelia*" o por la "*Actio Injuriarum*" o "*Actio Doli*", lo que nos lleva a concluir que en esta época, ya se tenía la idea de otorgar cierta protección al titular de una marca.

C. EDAD MEDIA:

Ya en la Edad Media, con el florecimiento del comercio, se expandió la utilización de los signos para distinguir los productos de los comerciantes y de los fabricantes, lo que llevó a que en los siglos XIV y XV se encontraran en manuscritos, libros de cuenta y trabajos de impresión, referencias en las que se empezaba a identificar a los propietarios de las mercaderías. Así, encontramos que en el año de 1300, Eduardo I dictó un estatuto en el que reglamentaría el uso obligatorio de las marcas en todos los objetos de plata. A pesar de lo anterior, la verdadera importancia económica de las marcas, era aún limitada.

Más adelante, en Francia, las telas vendidas por los mercaderes, ostentaban cinco marcas, la del tejedor, la del teñidor, la del inspector del gremio, la del mayorista, y en algunos casos la del fabricante real. Este tipo de marcas eran conocidas como marcas individuales, las que eran aportadas por los fabricantes en las corporaciones, garantizado el origen y la procedencia de la mercancía, diferentes de aquellas denominadas marcas colectivas, adoptadas por los diferentes gremios para competir entre sí.

Es en este período en el que las marcas tenían como función principal la de servir como un arma de competencia, ya que entre los comerciantes de los diferentes gremios se debía probar que la fabricación de sus productos estaba apegada a los reglamentos que dictaba la corporación.

Así pues, de los ejemplos antes expuestos se puede concluir que en la Edad Media ya se vislumbraba una protección reglamentada de las marcas, misma que favorecía no sólo al comerciante o al fabricante, sino también a los consumidores.

D. EDAD INDUSTRIAL:

A principios del siglo XIX se manifestó un gran cambio en el comercio. La aparición de la máquina del vapor dio lugar al surgimiento de los ferrocarriles, hecho que sin duda revolucionó al mundo por la facilidad que traería al desarrollo de las vías de comunicación.

Paralelo a estos sucesos, se fue desarrollando la ciencia del derecho marcario, particularmente en Francia, en donde diversos tratadistas influyeron en el perfeccionamiento de la Ley de Marcas dictada el 28 de julio de 1824.

Sin embargo, en otros países europeos la legislación marcaria empezaba poco a poco a formar parte de la legislación aplicable del momento. A reserva de estudiar algunos de estos ordenamientos mas detalladamente en el capítulo denominado *Antecedentes Históricos de las Marcas en México*, a fin de ejemplificar lo expuesto, mencionaremos brevemente algunos ordenamientos marcarios dictados durante la era de la industrialización.

En España, el primer conjunto normativo relativo al aseguramiento de marcas, está consagrado en el Real Decreto del 20 de Noviembre de 1850; en Francia antes de la Ley del 13 de junio de 1857, que coordinó y sistematizó las disposiciones sobre marcas de fábrica, sólo se habían dictado en 1789 y 1824 sanciones criminales contra los infractores.

En Inglaterra, el primer acto legislativo relativo a la materia marcaría es el Acta del 7 de agosto de 1862. Por su parte, Estados Unidos inició su legislación especial con sus actas del 8 de julio de 1870, del 14 de agosto de 1876 y del 3 de marzo de 1881. Finalmente, cabe señalar que la primera ley del Imperio Alemán data del 30 de noviembre de 1874.

En realidad, es hasta la industrialización cuando las marcas empezaron a desempeñar un papel importante en la vida del hombre, tanto, que desde entonces se convirtieron en un factor clave en el mundo moderno del comercio internacional y en el de las economías de mercado.

Así pues, terminaremos este primer capítulo reforzando la idea de que desde tiempos de la Prehistoria, surgió en el hombre el deseo de propiedad sobre las cosas, lo que lo llevó a diferenciar sus objetos a través de señas o marcas a fin de protegerlos, dando así lugar a los orígenes de las marcas, que más adelante abarcarían diversos objetos, hecho que llevó a la necesidad de emitir una primera regulación sobre la usurpación de marcas a través de signos falsos en tiempos de los romanos, hasta llegar al surgimiento de la ciencia del derecho marcarío en 1824, en Francia y a su consecuente regulación en otros países en tiempos de la industrialización.

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS MARCAS EN MÉXICO

A. CONCEPCIÓN DE LAS MARCAS EN LOS PUEBLOS DEL ANÁHUAC.

En los anales de la Historia de México, no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los pueblos del Anáhuac o de alguna disposición que se haya dictado al efecto.

Aún de los libros que han escrito algunos autores sobre el México Prehispánico, no se concluye con certeza si hubo marcas, signos o medios materiales que distinguieran las mercancías de otras del mismo género o especie, que vendían los comerciantes al menudeo en los mercados de la ciudad, ni de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y recibían el nombre de pochtecas.

En el estudio de la reglamentación de los comerciantes, tampoco se detecta que hubiera alguna represión por la venta de mercancías alteradas, no obstante que la falsificación de medidas sí era castigada severamente con la pena de muerte, independientemente de la destrucción de las mercancías. (2)

Historiadores como Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Francisco López de Gomara y Antonio de Solís, relatan en sus libros la variedad y riqueza de mercancías y mercados, más no mencionan en sus descripciones el empleo de marcas.

2. TORQUEMADA, Fr. Juan de, *Monarquía Indiana*, 1723, pág. 14; G. LÓPEZ DE GOMARA, *Historia de la Conquista de México*, t. I, pág. 240; nota a su vez citada por RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México, Libros de México, S.A., 1960. pg. 5

Lo anterior encuentra explicación en el hecho de que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de géneros, siendo que no se especificaba, individualizaba e indicaba el origen de las mercaderías para distinguirlas.

Además, la carencia de una moneda y el empleo de ciertos artículos como sustitutos de ella, hacen pensar que los pueblos no eran afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las mercancías entre sí, que fueran del mismo género.

A pesar de ello, es sabido que los habitantes del Anáhuac emplearon algunos medios materiales que individualizaban su condición o clase social, como es el caso de la collera, que servía para identificar al mal esclavo, además de que le impedía huir entre la gente o pasar por lugares estrechos.

Por su parte, Manuel Toussaint nos relata en su libro *La Conquista del Pánuco*, que en la Huasteca habían tres categorías sociales: los señores Tlahuan, los hidalgos Tiacham y los caballeros Pipihuan, quienes eran labrados en el rostro y eran libres de todo tributo en su tiempo.

Al respecto, encontramos que otra huella prehispánica de las marcas son los sellos o “*pintaderas*”, utilizados para decorar la superficie de la piel humana con pinturas, o bien para estampar relieves en figuras de cerámica.

Así, dichos ejemplos, denotan que el uso de medios de distinción, aunque rudimentarios, servían de identificación o de “*marcas*”.

B. ÉPOCA COLONIAL

Algunos connotados investigadores han manifestado que en lo que respecta a la Propiedad Industrial a lo largo del período colonial, no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas jurídicas que regulen dicha materia, debido a que los Reyes Católicos impidieron que sus colonias comerciaran entre sí. Es por ello que, en un continente monopolizado, en donde no llegaban más que productos españoles y el comercio se centraba en pequeñas transacciones, casi domésticas, era difícil que se crearan normas jurídicas protectoras del derecho de marca por la falta de las mismas.

Sin embargo, en lo que se refiere a las marcas tomadas ya con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que hoy se les asigna, existen datos acerca del uso de marcas consagrados en disposiciones que atañen a las mismas, que fueron dictadas en diversos ordenamientos de la Época de la Colonia, siguiendo el esquema en el que era imperativo distinguir los objetos a través de una marca, según analizaremos a continuación.

1. Las Marcas en los Objetos de Plata

Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de la platería por el Marqués de Cadereyta el 20 de octubre de 1638; en las que se disponía que:

“8a El orden que se ha de seguir para que no se defraude el quinto Real, así de parte de los plateros como del Veedor y Oficiales Reales, es el siguiente:

a) *Antes de labrar la plata ú oro, los plateros están obligados a presentar la pasta a los Oficiales Reales para que éstos vean si está quintada y marcada...*

b) *El Veedor, en presencia de dichos Oficiales Reales, las marcará con la marca y señal que para este efecto deben llevar”.*

“17a a) Que los plateros de oro y plata han de tener marca y señal conocida para identificar las piezas que labren.

b) Que esta marca han de registrarla ante el Escribano Público del Cabildo de la Ciudad de México.

c) Que sin ella no pueden vender piezas bajo penas.

18a Que el Veedor no reciba pieza alguna de oro ni de plata sin que tenga la señal y marca del artifice que la labró”. (3)

3. ANDERSON, Lawrence, *El Arte de la Platería en México*. Edit. Porrúa, S.A. México, 1956, págs. 57 a 60, nota a su vez citada por RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México, Libros de México, S.A., 1960. pg. 8

“Ordenanzas de Ensayadores, formadas por el Lic. D. Joseph Antonio Lince González, ensayador mayor del reyno y juez veedor del noble arte de la platería, batiojas y tiradores de oro y plata”, del 7 de julio de 1783, confirmadas posteriormente por el Virrey Matías de Gálvez por Real orden del 30 de diciembre del mismo año, en las que se recordó “que el ensayador debe practicar por sí mismo (sin cometerlo otra persona) frecuentes visitas, a lo menos cuatro en cada año, en el baratillo, portales, plazas, platerías y demás parajes donde se comercie , ó pueda comerciar la plata ú oro; recogiendo lo que halle sin marca, quinto o diezmo, siendo pieza capaz de admitirlas, para que se proceda a lo que haya lugar según las Reales disposiciones, Ordenanzas y Bandos, dando cuenta oportunamente con las causas que forme.” (4)

En el Capítulo VII de las Ordenanzas antes citadas se previene lo siguiente:

“Después de fundidas y ensayadas las platas ú oros, y puestas las marcas de la ley y nombre del ensayador, remitirán las piezas al justicia del partido, para que tomando razón de ellas en su libro que para el efecto debe tener, y puesta en cada pieza la marca del lugar y real corona... les dan la certificación o guía... para que con estos requisitos se pueda libremente conducir la plata ú oro”. (5)

4. Idem, pg. 70

5. Idem, pg. 293

Los antecedentes antes transcritos, son destacables en la evolución que ha tenido nuestro derecho, toda vez que tal y como se podrá verificar en el capítulo respectivo, los procedimientos de defensa y protección de las marcas que se utilizan hoy en día y que están consagrados en la vigente Ley de la Propiedad Industrial, tienen como antecedente directo las ordenanzas transcritas.

Así pues, de estos primeros ordenamientos relacionados con la materia marcaria, se puede concluir que en la Época de la Colonia las piezas de plata debían llevar tres marcas: (i) la marca o remache del quinto comprobando el pago de los impuestos, (ii) la marca del Ensayador para indicar la ley del metal, y (iii) la marca del artífice junto con su nombre, para evitar fraudes. Se debe advertir pues, tal como lo indica acertadamente el Dr. David Rangel Medina en su magistral obra *Tratado del Derecho Marcario*, que la mayor parte de la plata labrada que se conserva en la Época Colonial, no ostentaba todos los signos obligatorios de referencia, omisión que se explica por la frecuencia con que los plateros defraudaban al fisco y porque las marcas no contribuían a la belleza de la pieza y muchos clientes las objetaban. (6)

Cabe señalar que, en esa época, al igual que en la Nueva España, las tres marcas antes mencionadas también eran exigidas en otros países, como medio de evitar adquisiciones desdichadas y frustrar el propósito de los tramposos en el ramo de vajillas de plata.

Hasta 1789, en París, cada pieza de orfebrería debía llevar cuatro sellos o marcas: (i) sello de cargo del asentista, encargado de la percepción de los impuestos; (ii) sello del Ayuntamiento, destinado a garantizar el título de plata; (iii) la marca del artista, autor de la pieza, que constaba de letras iniciales de su nombre y una divisa; y (iv) el sello de descargo, que confirmaba el pago de los derechos. (7)

6. RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México, Libros de México, SA, 1960. pg.10

7. EUDEL, Pablo. La falsificación de Antigüedades y Objetos de Arte, Ediciones Centurión, Buenos Aires, 1947. Págs. 56 y 57, nota a su vez citada por RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México, Libros de México, S.A., 1960. pg. 10

Fuera de las Ordenanzas antes analizadas, en 1778 se dictó el *“Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre de España e Indias”*, en el que se establecieron disposiciones estatales para el control de las marcas, conocidas actualmente como *“marcas obligatorias”*.

El Artículo 30 de dicho Reglamento, específicamente preveía que las mercaderías embarcadas para Indias deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas, ya que si resultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarían a los autores y cómplices de ese grave delito con penas tales como el decomiso de la mercadería, cinco años de presidio en uno de los de África y la de quedar privado para siempre de comerciar en Indias.

2. Marcas de Agua o Filigranas

Fue hasta 1789, con el Real Decreto del 28 de febrero de 1789, con el que se otorgó a las Colonias de España, el beneficio del comercio libre, aunque posteriormente España tomara una gran cantidad de medidas con el fin de ejercer un riguroso control del comercio con sus colonias, entre las que destacan, la obligación de que las mercancías tuvieran sus respectivas marcas para indicar su procedencia, así como la imposición de penas en caso de incumplimiento.

De lo anterior se infiere que la regulación de marcas antes mencionada, se derivó del empleo de las mismas que tuvo su origen en España, con el empleo de las marcas en los gremios de comerciantes en sus diversos oficios, el empleo de marcas de fuego en el ganado y el empleo de marcas transparentes de agua o filigrana en los papeles.

Con relación al empleo de marcas transparentes de agua o filigrana en los papeles, resulta interesante mencionar que el papel de filigrana fue introducido por España en la Nueva España en el siglo XVI. Este papel consistía en una finísima sucesión de hilos horizontales, estrechos y en el fondo de la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razón por la cual aparecen traslúcidos; las matrices o formatos eran de hilos metálicos, latón o cobre generalmente, sobre los que era vaciada la pasta del papel, para ser prensada y sometida a presión, quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con señales de los hilos.

Entre los fabricantes de papel, hubo la necesidad imperante de diferenciarlo mediante las marcas y las contraseñas, empleándose el mismo procedimiento arriba mencionado, pero ahora con hilo de metal, entretejido de tal forma que al caer la pasta en el molde o formato se adhería a las marcas, menos aún que a los hilos verticales, quedando con menos pasta, de tal modo que la figura era casi transparente, por lo que recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas.

Este tipo de marcas son el antecedente inmediato de las actuales marcas de productos de papel.

3. Marcas de Fuego en el Ganado

Las marcas de fuego y señales en los ganados de los reinos de las Indias, se derivan de la introducción por parte de España de ganado, en virtud de la raquílica agricultura que tenían los pueblos del Anáhuac.

El considerable aumento de ganado, trajo como consecuencia la creación de un sistema que procurara la protección del ganado frente a la apropiación delictuosa.

Dicho sistema consistía en la identificación colectiva del ganado mediante una marca o señal.

A este respecto, resulta interesante transcribir la Ordenanza 26 del año de 1525 que el mismo Cortés dictó, con el fin de fomentar la ganadería, y evitar algunos delitos.

“Que todos los traedores de cualquier género de ganado que sea, tengan un hierro o señal el cual registren ante el escribano del cabildo, é no le pueden mudar sin licencia de dicho cabildo, é el que no tuviere el dicho hierro o señal que pierde las reses que tuviere por herrar é señalar, é que sean del aguacil mayor de la dicha villa, é puesto que tenga hierro é señal si no lo registrare ante el escribano del dicho cabildo, é lo mudare sin la dicha licencia pague cincuenta pesos de oro para las obras públicas.”
(8)

Esta disposición se observó hasta el 4 de septiembre de 1532, en que se tomó nota detallada de los hierros y marcas que se registraron ante los señores de justicia y regidores del cabildo de la Ciudad de México.

4. Marcas de Fuego de las Corporaciones Monásticas en los Libros

A principios del siglo XVII empezaron a usarse marcas de fuego, hechas en hierro o en bronce calentado al rojo vivo, para aplicarlas en los cortes superior e inferior en los libros.

8. Idem, pg. 14

Estas marcas eran utilizadas por las corporaciones monásticas y de educación, para dar a conocer la procedencia de un libro de las antiguas bibliotecas mexicanas. A pesar de que en una Bula expedida por Pío V y Sixto V se excomulgaba a los que se robasen los libros de las bibliotecas, los libros emigraban de los estantes, por lo que fue necesario buscar un distintivo de la biblioteca a la que pertenecían los libros que fuese más eficaz que un simple sello del convento o un *ex libris*, pues ambos podían desaparecer fácilmente.

Estas marcas en los libros, son el antecedente inmediato del concepto moderno de la función marcara, ya que además de señalar la procedencia del Convento o Escuela a que el libro pertenecía, indicaban el origen de su fabricación, dato que es importante, ya que una vez que se vio implantada la imprenta en la Nueva España, la producción bibliográfica nacional se nutrió en los talleres y bibliotecas conventuales, por lo que era determinante saber el origen de cada libro.

C. MÉXICO INDEPENDIENTE: REGULACIÓN DE LAS MARCAS EN DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES.

Igual que la deficiente protección legislativa del derecho sobre las marcas durante la Época de la Colonia, la misma situación prevaleció en México hasta la última década del siglo XIX.

Hasta 1890, entró en vigor en México el primer cuerpo de disposiciones especialmente destinadas a regular el derecho sobre marcas en sus diferentes aspectos.

Previo a esta fecha, existieron diversas disposiciones en diferentes ordenamientos legales, en los cuales se denota cierta preocupación por empezar a regular la materia de Propiedad Industrial. A continuación analizaremos algunos de los más importantes, que están directamente relacionados con los fines y propósitos del presente trabajo, de los que destaca la necesidad de transmitir al lector la importancia de contar con la adecuada protección de las marcas, a través de mecanismos que logren la defensa y aplicación efectiva de los derechos de los particulares sobre sus marcas.

1. Código de Comercio de 1854.

La importancia de señalar este ordenamiento radica en que a pesar de que es omiso en su regulación directa de las instituciones marcarias, implícitamente reconoce su existencia y la función de las mismas en un aspecto tan esencial como es el distintivo. Dentro de los ejemplos que podemos encontrar en nuestro primer Código Nacional de Comercio, atribuido a don Teodosio Lares, citaremos los siguientes:

Cartas de Porte o Conocimiento de Embarque. Entre los requisitos que se establecen para las cartas de porte o conocimiento que podían exigirse mutuamente el cargador de las mercaderías y el porteador de ellas, se enumeran la “*Designación de las mercaderías, en que hará mención de la calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan*”. (Artículo 189).

Así también, dentro del título que reglamenta el comercio marítimo, específicamente en el Artículo 500, podemos encontrar que entre los deberes que se fijan al capitán está el de llevar tres libros, entre éstos el de *Cargamentos* en el que debía asentarse minuciosamente las mercancías que se cargaran con expresión de la marca.

El Capitán debía también llevar un asiento formal de las mercancías que entregara con sus marcas y números. Ahora bien, en el conocimiento que mutuamente debían entregarse el capitán y el cargador, debía expresarse la calidad, cantidad, número de bultos y marcas de las mercaderías. (Artículo 609)

2. Código Civil de 1870.

Este es el primer Código Civil Mexicano en el que se otorga una auténtica protección legal al derecho exclusivo sobre las marcas, ya que cualquier interesado podía obtener el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas de fábrica, a través de las disposiciones que garantizaban la propiedad artística de los signos o grabados destinados a fungir como marcas.

Bajo este Código, *autor* se consideraba para los efectos legales a que hubiera lugar, a aquél que mandase hacer una obra a sus propias expensas. Así, el fabricante que adoptaba como marca un diseño o cualquier dibujo con aspecto artístico, podía obtener la propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva a la que en ese entonces se conocía como *Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública*, la cual declaraba en favor del solicitante, si los requisitos formales eran satisfechos, la propiedad artística de los dibujos y litografías, que como distintivo llevaban las mercancías del fabricante, correspondientes a determinada marca.

A pesar de que este ordenamiento legal no puede considerarse formalmente como una base legislativa proteccionista del derecho sobre las marcas, es indudable que el mismo pone de manifiesto la necesidad que entre los industriales empezaba a surgir de buscar una protección a sus marcas.

3. Código Penal de 1871.

Aún antes de que se expidiera la primera ley específica en materia de marcas, la legislación penal ya contenía disposiciones relativas a los delitos en esta materia. Así tenemos el Código Penal de 1871, también conocido con el nombre de *Código de Martínez de Castro*, cuya importancia radica en que contiene algunos preceptos que sancionan el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales, mismos que estuvieron vigentes hasta el año de 1903, en que entró en vigor la Ley de Marcas.

Tanto el Código de Comercio de 1884 como el de 1889, a los que más adelante nos referiremos, se remitían a las disposiciones de este Código, entre las que destacan: el castigo con arresto mayor y multa de segunda clase por la falsificación de una marca, estampilla o contraseña de una casa de comercio o de un establecimiento privado de banco o de industria. Igual pena era señalada para el falsificador de la marca, como para el que hiciere uso de la misma, alterando los objetos y haciéndolos pasar por legítimos.

4. Código de Comercio de 1884.

En el Libro Cuarto de este Código, dedicado a la "*Propiedad Mercantil*", se establecen disposiciones generales por las que se reconoce dicha propiedad como un valor propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, títulos y acciones de la negociación.

Este Código es importante, toda vez que instituye por primera vez el sistema constitutivo o atributivo de las marcas, mismo que se explicará en el Capítulo IV, al establecer que para que un comerciante o un fabricante adquiriera la propiedad de sus marcas, necesitaba depositar dicha marca previamente en la *Secretaría de Fomento*, la cual concedería la propiedad si la marca no se usaba ya por otra persona o no fuera de tal manera semejante que denotara la intención de defraudar intereses ajenos. Derivado de lo anterior podemos concluir además, que este Código atribuye al Estado la facultad discrecional para juzgar acerca de la imitación marcaría.

Así, en el Código de Comercio de 1884, se establece que hay usurpación de marcas cuando se usa una marca enteramente igual a otra, o cuando entre las marcas existe una gran analogía, ya sea porque las palabras más importantes de una marca se repiten en la otra, o porque la nueva marca se redacta de manera que pueda confundirse con otra nominativa o en fin, porque consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan confusión.

El Código de Comercio de 1884, contiene reglas relativas a la sanción y oportunidad en el ejercicio de las acciones civiles y penales, estableciendo que además de las penas señaladas por el Código Penal de 1871, la falsificación de marcas produciría la acción de daños y perjuicios.

Bajo el rubro de "*Término para Reclamar la Propiedad Mercantil*", en el Código se fija el plazo de un año, contado desde el día en que se sepa de la usurpación de una marca, para ejercitar la acción civil y el de dos meses para entablar la acción penal.

Finalmente se hará mención de que en dicho Código se impone la obligación de hacer ostensible la marca sobre la mercancía, no obstante que el uso de la marca es facultativo, pudiendo adoptarse un nombre propio o razón social, el nombre de la localidad en que se fabrica el producto, iniciales, cifras, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases.

5. Ley del 11 de diciembre de 1885.

La importancia de esta Ley radica en el hecho de que a través de ella se creó el Registro de Comercio, en el que debían matricularse los comerciantes. En la hoja de cada comerciante matriculado, debían anotarse los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica de cada comerciante, ya que la falta de registro, constituía un impedimento al comerciante interesado para el ejercicio de sus derechos con relación a terceros, mientras dichos títulos no fuesen registrados. Por consiguiente y en relación a las marcas, el documento por el que la Secretaría de Fomento concedía la propiedad de las marcas al titular, sólo producía efecto desde la fecha de inscripción. Una vez realizado el registro, el documento era devuelto con la nota de inscripción al que lo hubiere presentado.

6. Código de Comercio de 1889.

En el año de 1889, se promulgó el Código de Comercio Mexicano que sustituyó a aquél de 1884. La importancia de este código radica en que el mismo conservó la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los títulos de marcas de fábrica, estableciéndose como sanción por la falta del registro, el que los documentos no produjeran efectos en perjuicio de terceros.

Estudiadas las principales disposiciones mexicanas destinadas a regular el derecho sobre marcas, terminaremos este capítulo con los siguientes comentarios.

Si bien es cierto que de acuerdo a diversos historiadores, en el México Prehispánico no se tiene noticia del uso de las marcas y su reglamentación, también lo es que ya existía en los primeros pueblos alguna noción sobre las marcas, toda vez que entre los indígenas ya existía la costumbre de que aquellos exentos de pagar tributo se marcaran, con el fin de diferenciarse de los demás.

El desconocimiento de las marcas en tiempos de la Colonia y su falta de protección, tiene su justificación en el hecho de que los mismos Reyes Católicos impedían que las colonias comerciaran entre sí, por lo que no existía la noción de proteger el origen de los productos a través de signos. Sin embargo, ya para 1638 se empezaban a dictar las primeras ordenanzas que señalaban los objetos que necesariamente debían estar marcados y la forma de marcarlos. Así también, se empezaban a dictar sanciones por la falta de marcas en los objetos, toda vez que las marcas funcionaban como control del fisco, ya que objeto que estuviera marcado, debía pagar tributo, razón por la cual muchos comerciantes no marcaban sus objetos, argumentando además que se restaba belleza a los mismos.

Fue hasta 1789 que se otorgó a las colonias españolas el beneficio del comercio libre, acompañado de una serie de medidas para no perder el control sobre la forma en que debían marcarse los objetos y el tributo que debía pagarse sobre los mismos. De aquí surgió la función que hasta ahora tienen las marcas, a saber, señalar la procedencia de las marcas e indicar el origen de su fabricación, que surgió al desarrollarse la costumbre de marcar los libros.

Hasta 1890, la ciencia del derecho marcario tiene un verdadero salto, ya que es en esta fecha cuando surge el primer cuerpo de disposiciones destinadas a regular el derecho sobre las marcas, hecho que sin duda es trascendental para entender la importancia atribuída a las marcas desde tiempos remotos en los que sólo existía una ligera noción de ellas.

CAPÍTULO III

LEGISLACIÓN MARCARIA MEXICANA

Estudiados que fueron los antecedentes históricos de las marcas en México y el mundo en los capítulos anteriores, el presente capítulo tiene como finalidad dar una breve referencia de los cuerpos legislativos vigentes en nuestro país, esencialmente en materia de marcas, desde mediados del siglo XIX hasta 1976, año en que entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas, con lo que concluiremos el estudio de las marcas en un panorama histórico de las sociedades y las legislaciones de antaño, para así poder entrar al estudio específico de la concepción de las marcas en la actualidad y de algunos problemas comunes que se presentan en la defensa de estos signos económicamente invaluable.

A. Ley de Marcas de Fábrica del 28 de Noviembre de 1889.

Bajo la presidencia de don Porfirio Díaz, se promulgó la primera ley, que de modo específico y directo, se elaboró para regular los derechos sobre las marcas. Este ordenamiento legal, que entró en vigor el 1o de enero de 1890, marcó el paso de transición entre la reglamentación tan deficiente que las marcas y otras figuras de la Propiedad Industrial, recibían del Código de Comercio y del Código Penal. Desde un punto de vista formal y a decir del Doctor David Rangel Medina, este ordenamiento especial se independizó, al romper los clásicos moldes legislativos que la legislación mercantil y penal precedente, contenía en dichos Códigos.

Aún cuando el nombre oficial de esta ley es el de *Marcas de Fábrica*, esto no significa que la misma excluya la reglamentación de las marcas comerciales, pues las disposiciones de la Ley, aluden tanto al fabricante como al comerciante, a las mercancías fabricadas o a las vendidas y al establecimiento industrial o a la casa comercial. Por primera vez se legisla con sentido técnico sobre la materia y se alienta al desarrollo industrial y comercial de México.

Cabe señalar de manera importante, que es esta Ley la que introduce los conceptos de falsificación e imitación, consistiendo el primero en la reproducción de una marca ya protegida, en tanto que la imitación consiste en la utilización de una marca que presente una identidad casi absoluta con el conjunto, aunque no en ciertos detalles y sea susceptible de confundirse con otra previamente depositada. Así, esta Ley dispone expresamente que dichos delitos quedaban sujetos a las penas establecidas por el código respectivo.

B. Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de Agosto de 1903.

Esta Ley lleva gran influencia de las corrientes internacionales de Propiedad Industrial, ya que recoge conceptos desde la Revisión de Bruselas de 1900 hasta la Convención de Unión de París de 1883. Además, en esta Ley se introduce, por primera vez, el concepto de nombre comercial y de aviso comercial.

Es la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la primera que va a contener normas específicas en materia penal, al introducirse reglas precisas sobre la penalidad por falsificación de marcas, venta de mercancía marcada ilegalmente por utilizar en las marcas indicaciones falsas u omitir las leyendas obligatorias o por indicar falsamente que una marca está registrada. Esta Ley además introduce una reglamentación de las acciones por daños y perjuicios.

C. Reglamento para el Registro Internacional de 1909, conforme al Arreglo de Madrid de 1891.

En este reglamento se provee el régimen internacional de las marcas.

D. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928.

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928, conserva el mismo sistema de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, al establecer directamente las penas para los delitos de falsificación, imitación y uso ilegal de las marcas, nombres y avisos comerciales, aun cuando exige como requisito previo al ejercicio de las acciones, una declaración administrativa del Departamento de la Propiedad Industrial.

De esta Ley se destacan novedades como declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías, como sucedía en tiempos de la Colonia. Así mismo, esta Ley impuso restricciones a lo que podía constituir una marca. Nuevamente, se destaca la introducción de los nombres y avisos comerciales.

Esta Ley recoge los avances plasmados en La Convención de Unión de París de 1883, en la Revisión de Washington de 1911 y en la Revisión de la Haya de 1925.

E. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1942, constituye el primer ordenamiento relativo a esta materia, puesto que en un sólo cuerpo legal se reunieron las normas relativas a las creaciones nuevas de la industria, los signos distintivos y la represión de la competencia desleal.

En esta Ley, prácticamente la totalidad de las conductas infractoras de los derechos conferidos por las marcas registradas, eran consideradas como delitos y no solamente como infracciones administrativas.

Tratándose de los delitos en materia de marcas, se consideraba como usurpación: el uso ilegal, la imitación, la falsificación y la comercialización de productos indebidamente marcados.

Cabe señalar que se trata de un dispositivo moderno que concede protección demasiado amplia a los titulares de derechos, siendo influida por la Revisión de Londres de 1934 al Convenio de Unión de París de 1883.

La importancia de esta Ley radica en el hecho de ser el antecedente de la Ley de Inventiones y Marcas de 1976, la cual, como se analizará en el capítulo siguiente, en vez de ser una nueva ley, parchó muchas de las deficiencias de la Ley de 1942, como la de otorgar privilegios muy amplios a los titulares de las marcas.

Finalmente, esta Ley es importante por haber estado vigente treinta y tres años en los que México tuvo un considerable progreso industrial. Así mismo, durante la vigencia de esta Ley se formó un importante cuerpo de jurisprudencia que hasta la fecha es útil. Sin embargo, algunas áreas de esta Ley crearon confusión aún latente.

CAPITULO IV

REGULACIÓN DE LAS MARCAS EN LAS LEYES DE 1976, 1991 Y 1994

Una vez contemplado y agotado el tema de los antecedentes históricos y legislativos de las marcas en el mundo y en México, con lo que se ha pretendido dar un panoramã general de la evolución e importancia que han adquirido estos signos, los cuales han sido jurídicamente protegidos desde tiempos remotos, a continuación analizaremos algunos conceptos generales de las *marcas*, sus diferentes funciones, el valor atribuido a éstas por las empresas, la importancia de protegerlas jurídicamente y su regulación en la Ley de Invencciones y Marcas, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de otorgar al lector las bases necesarias para entender la importancia y responsabilidad de las autoridades marcarias para proteger eficazmente estos signos en contra de cualquier usurpación.

Comenzaremos otorgando al lector algunas referencias generales en torno a las *marcas*, desde el punto de vista de los productores de bienes y servicios y los consumidores, quienes aunque algunas veces consideren estos signos como un simple nombre o logotipo, la realidad es que es tal su importancia que pueden significar la gloria, el fracaso económico o simplemente el motivo de la existencia de una empresa. Si usted lector forma parte de aquellos que demeritan el valor de las marcas, esperamos que después de leer lo siguiente, cambie completamente su perspectiva y aumente su interés por proteger sus marcas.

A. Referencias Generales en Torno a las Marcas.

Resulta evidente que tanto la industrialización como la difusión que ha tenido *el sistema de la economía de mercado*, definido por Philip Kotler como “*las transacciones hechas por todos los compradores y vendedores sobre un bien o servicio*”, (9) han permitido que fabricantes y comerciantes ofrezcan a los consumidores una gran variedad de productos, muchas veces utilizados para los mismos fines. Sin embargo, dichos productos suelen diferir en calidad, precio, utilidad para los consumidores, etc.

A raíz de lo anterior, ha surgido la eminente necesidad de otorgar a los consumidores cierta orientación que les permita examinar alternativas para así elegir entre productos utilizados para un mismo fin. Es por ello que cada fabricante debe otorgar un nombre a su producto. Es ahí donde entra el papel de la marca que palabras más, palabras menos, finalmente sirve para designar los productos en el mercado.

Las marcas no son únicamente un medio de distinción de los productos. Las marcas también sirven como medio de comunicación entre las empresas fabricantes de productos y sus consumidores, a través de la publicidad.

Así, mediante una adecuada publicidad, que conlleva un mayor o menor consumo de los productos, las marcas, al permitir a los consumidores elegir entre varios productos disponibles en el mercado, determinan o marcan la pauta a los productores para mantener o mejorar la calidad de los productos vendidos, a fin de satisfacer las expectativas de los consumidores.

9. KOTLER, Philip. Mercadotecnia. México, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., 1989. pg. 236

Lo anterior se cumple de manera tan cabal, que un producto de mala calidad, identificado a través de su marca, no volverá a ser comprado por un consumidor insatisfecho, quien siempre podrá elegir en un mercado que le brinde tal posibilidad. Sin embargo, un consumidor satisfecho, siempre adquirirá el producto ostentado por la marca de su preferencia y difícilmente “cambiará de marca” a no ser que dicho producto alguna vez disminuya su calidad o sea discontinuado.

Es pues tal el papel que tienen las marcas, que las mismas recompensan a los fabricantes que constantemente producirán artículos de alta calidad, lo que llevará al inmediato estímulo en el progreso económico.

B. Concepto y Funciones de las Marcas.

De acuerdo al jurista Jorge Otamendi, *“la marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”*. (10)

En este sentido, debemos señalar que como es de todos conocido, la finalidad de una marca es la protección de las mercancías y servicios prestados, pues evita la competencia desleal y por tanto el industrial o comerciante conserva en lo posible su crédito. Por otra parte, se garantiza a los consumidores la obtención de la calidad que la experiencia les reporta con la adquisición de los servicios y mercancías a través de las marcas; e igualmente el conjunto de las marcas en un país extranjero, es una garantía del comercio de exportación, lo que les otorga importancia particular. (11)

10. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Ed. Adeledo-Perot, 1989. pg. 6

11. GÓNGORA PIMENTEL, Genaro. Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Editorial Porrúa, 1989. pg. 2079

Considerando lo anterior, una definición más amplia nos indica que *“Se entiende por marca todo signo que identifica los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de la competencia”*. (12)

Esta definición reviste dos aspectos importantes que son los siguientes.

1. Función de Procedencia:

A fin de que un consumidor identifique un producto, la marca debe indicar su procedencia. Lo anterior no significa que la marca debe informar al consumidor sobre la persona que realmente ha fabricado el producto o sobre quien lo comercializa, ya que, en realidad, ambos datos suelen ignorarse. Sin embargo, basta con que el consumidor pueda confiar en una empresa determinada que responda del producto vendido con esa marca.

La finalidad de esta función de procedencia de la marca, es la de dar por sentado que la marca distingue los productos de una empresa determinada de los de otras empresas.

2. Función de Distinción:

La finalidad antes descrita conlleva a su vez el segundo aspecto importante de la marca que es la función de distinción, que como su nombre lo indica, el propósito de una marca será el de llevar al consumidor a distinguir entre los diferentes y tan variados productos ofrecidos en el mercado y comprar el que él quiere.

12. OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Ed. Adeledo-Perot, 1989. pg. 15

Viéndolo desde una perspectiva mucho más simple y realista, podemos fácilmente concluir que sin marcas, el público no podría distinguir los buenos productos de los malos y en un segundo plano referente al productor, no existiría la libre competencia o ésta se vería seriamente trabada, ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales, siendo que en realidad las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público.

Así, una vez puesto el producto en el mercado en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios productos o vuelva a adquirir el mismo producto o servicio que ha adquirido en otras ocasiones. Es aquí donde vemos la relevancia de la función de distinción de la marca, ya que ésta, marca la pauta para el momento crucial de la competencia entre marcas, el momento de la compra del producto.

3. Función de Garantizar la Calidad:

Existe otra función de la marca, cuyo papel puede considerarse más bien secundario. Esta es la función de garantizar una calidad uniforme.

Es evidente que quien adquiere un producto o solicita la prestación de un servicio una segunda vez, lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o servicio le brindaron cuando lo escogió. Con esto no debe entenderse que se trata de que un producto brinde en todo momento una calidad óptima. Más bien, se trata de que cada producto presente una calidad uniforme que vuelva a brindar al consumidor lo mismo que ya conoció.

Es importante no perder de vista que junto con la garantía en la calidad del producto, juega un papel relevante el precio que deberá pagar el consumidor por cada producto, ya que si la calidad es uniforme, pero el precio aumenta mucho, no se volverá sobre la misma marca, corriendo el titular el grave riesgo de que determinado producto pierda consumidores, lo que podría provocar la desaparición futura de la marca en el mercado.

Al respecto, debe considerarse seriamente, un principio frecuentemente utilizado en el campo de la mercadotecnia, el cual sugiere que tarda mucho más una marca en ganar posiciones en el mercado que en perderlas.

4. Función de Publicidad:

Mencionaremos finalmente la función de publicidad que tienen las marcas, ya que éstas son el único nexo que existe entre el consumidor del producto o del servicio con el titular de los mismos. A través de la marca, el titular recogerá los beneficios o no de su aceptación por parte del público consumidor. Es por ello que la buena calidad del producto o servicio, debe ir acompañada de una publicidad adecuada, ya que en vano serían los esfuerzos para lograr la mejor calidad, si el producto o servicio es desconocido.

Paralelo a las funciones de la marca antes expuestas, debe tomarse muy en cuenta que la marca puede convertirse en una propiedad muy valiosa para su titular, por el renombre adquirido por la misma, que permitirá a su titular cerrar contratos de licencia o de franquicia para difundir su marca y crecer económicamente.

De todo lo anterior podemos concluir que las marcas pueden tener funciones económicas importantes, que suelen no estar protegidas por el derecho de marcas, sino que dependen principalmente de la utilización que el titular de una marca haga de ella, ya que si un consumidor es engañado acerca de la calidad de un producto, puede simplemente negarse a adquirir nuevamente ese producto, hecho que peor que una demanda, resultaría en una gravísima pero poderosísima arma utilizada en perjuicio del titular de la marca en cuestión.

C. El Valor de las Marcas.

¿Qué es el valor de la marca?

De acuerdo con el mercadólogo David Aaker, *“el valor de la marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado, por un producto o servicio intercambiado a los clientes, realmente vinculados al nombre o símbolo de la marca. Si el nombre o símbolo de la marca debieran cambiarse, algunos de estos activos o pasivos se verían afectados e, incluso, perdidos, aunque algunos podrían aprovecharse para los nuevos nombres o símbolos.”* (13)

Aaker agrupa los activos y pasivos en los que se basa el valor de la marca en cinco categorías, a saber:

1. Fidelidad a la marca
2. Reconocimiento del nombre
3. Calidad percibida
4. Asociaciones de la marca, adicionales a la de calidad percibida
5. Otros activos de la marca

13. AAKER A., David. Gestión del valor de la marca. Capitalizar el valor de la marca. Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 1991. pg. 19

En palabras de Aaker, *“los activos del valor de la marca suministran una ventaja competitiva que, con frecuencia, representa una barrera real de entrada a la competencia.”* (14)

Veamos el siguiente esquema que claramente sintetiza las cinco categorías de activos en los que descansa el valor de la marca, así como el valor que la marca crea tanto para los clientes como para la compañía.

14. Idem, pg. 21

Calidad
percibida

Reconocimiento
del nombre

Asociaciones
de marca

Fidelidad
a la marca

Otros activos
de la marca

VALOR DE LA MARCA

Nombre
Símbolo

Suministrar valor a los
clientes asegurando:

Suministrar valor a la
compañía asegurando:

Interpretación/
proceso de
información

Efectividad de los
planes de mercadeo

Seguridad en la
decisión de compra

Fidelidad a la marca

Satisfacción por uso

Precios

Extensión de la marca

Ventaja competitiva 15

15. Idem, pg. 20

D. Importancia de Proteger Jurídicamente las Marcas.

Establecidas pues, algunas definiciones y funciones de la marca, así como el valor que intrínsecamente conllevan, explicaremos a continuación la importancia y necesidad de darles una protección jurídica, tal como se la han dado la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 y la Ley de la Propiedad Industrial de 1994.

Primero que nada diremos que todas las marcas, sin excepción, deben estar jurídicamente protegidas, para poder cumplir con su función de distinción ante los consumidores que desean elegir entre los diferentes productos de una misma categoría puestos en el comercio, ya que de otro modo, los mismos competidores podrían utilizar signos idénticos para productos idénticos o semejantes o signos tan similares que pudieran crear confusión en la mente de todo consumidor sobre la procedencia de los productos.

Puesto que un consumidor engañado por un producto que ostenta una marca muy parecida a la de otro producto, hasta el extremo de utilizar la misma forma de envase y colores, no suele percatarse que la procedencia del producto que ha comprado no es la indicada en la marca, éste tenderá a considerar al titular de la marca auténtica como responsable de que el producto adquirido no tenga la calidad acostumbrada.

Como problema paralelo, el consumidor que ha sufrido la pobre calidad de un producto por haberlo confundido con aquél que suele adquirir, se verá en la imposibilidad grave de demandar al infractor de la marca auténtica. Es por ello que prácticamente se admite en todas partes del mundo, que el titular de una marca protegida tenga el derecho de impedir que sus competidores utilicen marcas idénticas o tan similares, que puedan crear una confusión con sus productos. Este derecho se conoce como derecho exclusivo del titular de la marca.

La pregunta inmediata del lector de la presente tesis, será ¿cómo adquieren los titulares de las marcas el derecho exclusivo sobre ellas?

La respuesta a esta pregunta nos la dan los Sistemas Atributivo, Declarativo y Mixto, reconocidos dentro de los diferentes sistemas legislativos utilizados en el mundo, y aceptados como fuentes de los derechos marcarios.

1. Sistema Atributivo (Registro):

El Sistema Atributivo es aquél que otorga el derecho exclusivo sobre una marca a aquél que obtiene el registro de la misma.

2. Sistema Declarativo (Uso):

El Sistema Declarativo es aquel en el que el derecho exclusivo nace con el uso sobre una marca y sólo después se efectúa el depósito o el registro de la misma, sin que ello implique que una marca no registrada, se encuentre totalmente desprotegida.

3. Sistema Mixto (Uso y Registro):

Como su nombre lo dice, este sistema combina tanto el uso como el registro de una marca, de tal manera que si una persona ha utilizado una marca por un tiempo prolongado, más no la registra ante la autoridad competente, dicha marca estará protegida en contra de terceros, que se quieran aprovechar de la situación registrando la marca en comento, a quienes les será anulado dicho registro, una vez que el verdadero propietario demuestre el uso previo de la marca.

Tras analizar en el presente capítulo las disposiciones en materia de marcas de las tres leyes de Propiedad Industrial, vigentes en nuestro país durante los últimos treinta años, comprobaremos la utilización del Sistema Mixto en la República Mexicana.

Expuestas estas ideas, analizaremos a continuación el concepto de *marca*, así como algunas disposiciones de lo que puede o no constituir una marca, según lo establecido en la Ley de Invenciones y Marcas, seguido por un estudio comparativo de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de verificar la evolución que ha tenido el concepto de *marca* desde 1976 hasta nuestros días.

E. CONCEPTO DE *MARCA* EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

1. Ley de Invenciones y Marcas de 1976:

Esta ley fue decretada por el Licenciado Luis Echeverría Álvarez, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el día 10 de febrero de 1976, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor en nuestro país, el día 11 de febrero de 1976.

1.1 Definición de *MARCA*:

En sí, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, no contiene propiamente una definición de lo que es una marca. A pesar de que el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley se titula Definiciones y Materia de Registro, el Artículo 87 únicamente establece que la Ley reconoce las *marcas de productos* y las *marcas de servicios*, diferenciándolas en que las

marcas de productos se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase, en tanto que las *marcas de servicios* están constituidas por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie.

Para completar esta definición y para tener una idea aun más clara de lo que es una marca a la luz de la Ley de Invenciones y Marcas, señalaremos algunos comentarios del Licenciado César Sepúlveda, dados en su libro *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, el cual está enfocado principalmente al estudio de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Según señala el Licenciado César Sepúlveda, *“la marca es un efecto de comercio y como tal ha sido reconocida en la mayoría de las legislaciones. Es pues, por tanto susceptible de apropiación. Se puede concluir que el derecho sobre las marcas es un derecho de propiedad ‘sui generis’, que se agota por el abandono, por la inacción y que es cancelable.”* (16)

Por otra parte y ya entrados en materia, cabe aclarar la cuestión relativa a quiénes tienen derecho a adquirir una marca. Sobre este respecto, el maestro Sepúlveda señala que *“se ha discutido en numerosas ocasiones sobre si cualquier persona puede tener derecho a adquirir una marca o si únicamente los comerciantes, los industriales, los productores y los intermediarios de comercio. Un examen comparado de todas las legislaciones demuestra que únicamente quienes hacen del comercio su ocupación habitual, incluyendo entre ellos a los agricultores, a los industriales, a los comerciantes y a los intermediarios, pueden válidamente usar sus marcas. Por otra parte no se debe desdeñar la circunstancia de que la marca se aplica a efectos de comercio, a*

16. SEPÚLVEDA, César. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. México, Edit. Porrúa, 1981 pg.114

mercancías o bien, a servicios prestados por establecimientos comerciales, y mal podría tener derecho a adquirir una marca quien lógicamente no la podría aplicar, por no traficar con tales artículos o por no ser prestador de servicios. Por lo tanto, una marca solicitada por una persona que no ejerce el comercio y que se conceda, puede ser anulable después por no cumplir con los requerimientos formales del caso”. (17)

Ahora bien, el Artículo 90 de la Ley, transcrito a continuación, establece qué es lo que puede constituir una marca, para así completar lo establecido en el Artículo 87 de la Ley, relativo a las marcas de productos y servicios.

“ARTÍCULO 90. Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II. Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales, cuando no sean descriptivos de los productos o servicios a los que se apliquen o traten de aplicarse o de los giros que exploten.”

Tal como lo establece el maestro Sepúlveda, por denominaciones se deben entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mitológicas y de la naturaleza, como por ejemplo EL VENADO, PEGASO, LA ROSA, etc.

Como signos visibles podemos encontrar el dibujo manifestado a través de paisajes, astros, animales, etc., el color utilizado en combinación con otros elementos y la forma de los productos, como la forma de los envases que contienen los refrescos.

17. Idem, pg. 114 y 115

Tanto las denominaciones como los signos visibles, deben ser diferentes a aquellos otros que estén registrados como marcas o a otros que sean del dominio público y de uso común, es decir, deben tener características que los hagan destacarse de signos parecidos o bien, de signos que los describan. (18)

Por último, se debe señalar que también pueden constituir marcas los nombres comerciales, como serían el Palacio de Hierro, y las denominaciones o razones sociales, como serían Gigante, S.A.de C.V. o Magaña y Durán, S.C., siempre que ambos no sean descriptivos de los productos, servicios a que se apliquen o al de los giros que exploten.

Seguido de este artículo y con el fin de aclarar aún más lo que puede o no constituir una marca, el Artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, enlista en XXIII fracciones, todo aquello que no puede constituir una marca, ya sea por razones de orden público, por razones de cortesía internacional y sobretodo para prevenir la competencia desleal y para proteger al público consumidor, evitando su indebida explotación y también la confusión entre las marcas.

Además de lo anterior, con estas veintitrés fracciones se completa lo establecido en los artículos 87 y 90 ya expuestos, y se da al fabricante y comerciante una idea más definida de lo que puede y no ser considerado como marca.

A manera de ejemplo, podemos destacar algunas de las fracciones relativas a lo que no puede constituir una marca, tales como los nombres propios, técnicos o de uso común, de los productos o servicios que traten de amparar con la marca. Esto tiene su razón en el hecho de que si se aceptaran estas marcas, se constituiría en favor de un particular un monopolio sobre el lenguaje.

18. Idem, pg. 120

Así también, está prohibido registrar denominaciones genéricas, palabras descriptivas, las letras o los números usados de forma aislada, los escudos, banderas y emblemas de cualquier país, las denominaciones o siglas de organizaciones internacionales, aquellas que reproduzcan monedas, billetes de banco u otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros, marcas que reproduzcan medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, marcas de nombres, seudónimos, firmas o retratos de personas, las palabras simples o compuestas de lenguas vivas extranjeras, etc.

Estudiado el concepto de *marca* a la luz de la Ley de Invenciones y Marcas y expuestas algunas generalidades de lo que puede o no considerarse como marca, analicemos a continuación el concepto de *marca* consagrado en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

2. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991:

Debido al incremento de la competencia comercial e industrial, surgido en México desde finales de los años ochentas y principios de los noventas, como resultado de la apertura de la economía del país al comercio exterior y de la creciente globalización de la economía internacional ocurrida durante ese período, fue conveniente para México que en la industria y en el comercio tuviera lugar un mejoramiento continuo de la tecnología y de la calidad, mismo que fue impulsado por el esfuerzo de un gran número de individuos, empresas y centros de investigación, de tal suerte que los productos y servicios mexicanos aventajaran a los originarios de otros países en el mercado interno y en el externo.

Es por ello que el Ejecutivo Mexicano consideró oportuno proponer al Honorable Congreso de la Unión, la actualización de la Ley de Invenciones y Marcas, considerando que el reconocimiento y la protección legal de los derechos exclusivos para la explotación de las mejoras o adelantos técnicos, así como para la utilización de indicaciones comerciales particulares, constituían incentivos naturales para la modernización de la industria y del comercio del país, en un ambiente que se tornaba cada vez más competitivo, lo cual condujo a la satisfacción de las aspiraciones de los consumidores.

En virtud de lo anterior, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial fue decretada por el Lic. Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el día 27 de junio de 1991, fecha en que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor en nuestro país, el día 28 de junio de 1991.

2.1 Novedades de la Ley:

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 sufrió una modificación exhaustiva de cuyas innovaciones únicamente en materia de marcas, destacan las siguientes.

a) Se establece una vigencia de diez años para los registros marcarios, en vez de los cinco que se estipulaban en la ley anterior, manteniendo la posibilidad de renovación por periodos de diez años, simplificando el trámite correspondiente.

b) Se mide la vigencia del registro marcario a partir de la fecha de solicitud del mismo, facilitando al público el conteo de vigencia de sus marcas a partir de dicha fecha, con lo que se evitaron confusiones causadas con los mecanismos anteriores.

c) Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitar la autoridad en el momento de la renovación, únicamente una manifestación del uso, bajo protesta de decir verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, facturas de venta, etc., a los tres años de la fecha del registro, como se planteaba anteriormente.

d) Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas en otros países, a fin de evitar el registro que indebidamente pudieran tramitar personas distintas de los auténticos titulares de estas marcas.

e) Se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como una entidad descentralizada con patrimonio propio, moderna y plenamente profesional para la realización de las labores y estudios de tipo técnico relacionados con la administración de la Propiedad Industrial.

f) Se simplifican los procedimientos contencioso-administrativos para mejorar en la práctica la defensa de los derechos de Propiedad Industrial.

Listadas las innovaciones más importantes de la Ley, abundaremos nuestros comentarios sobre aquellas que consideramos de mayor relevancia.

En primer lugar y a reserva de analizar más adelante la estructura y atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), actual autoridad administrativa en materia de Propiedad Industrial, consideramos adecuado mencionar en este apartado que precisamente tras la modificación de la Ley de Invenciones y Marcas, en 1991 el Ejecutivo

Federal estimó necesaria la creación del IMPI como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, para brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para hacer el mejor aprovechamiento del sistema de Propiedad Industrial, lo que quedó consagrado en las Disposiciones Generales del Título Primero de la nueva Ley.

No sin demeritar los avances en la Ley, de otras figuras de la Propiedad Industrial diferentes a las marcas, tales como patentes, diseños, dibujos y secretos industriales, modelos de utilidad y franquicias, cuyo estudio excede el tema de la presente tesis, mencionaremos únicamente el Título Cuarto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el cual resulta fundamental para los efectos del presente capítulo, ya que establece en siete capítulos la regulación de las *Marcas*, incluyendo los *Avisos* y *Nombres Comerciales*, que definimos a continuación.

“Se considera Aviso Comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos fácilmente de los de su especie”.

El Nombre Comercial es precisamente aquel con el que se ostenta una empresa o establecimiento comercial, que puede coincidir con la denominación o razón social del titular.

Los efectos producidos por el registro de marcas o de avisos comerciales, así como aquellos producidos por la publicación de nombres comerciales, tendrán, de acuerdo con la Ley, una vigencia de diez años, y podrán renovarse por periodos sucesivos de la misma duración.

En lo concerniente a las marcas, de acuerdo con el Lic. Serrano Migallón, con la ampliación del periodo de registro de una marca de cinco a diez años, se buscó reducir los riesgos de que, por falta en una renovación tan frecuente, el particular perdiera los derechos sobre la marca que había venido usando en el mercado.

Así mismo, tal como lo establecía la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, el titular de un registro marcario debía ofrecer periódica y frecuentemente ante la autoridad, pruebas fehacientes del uso de la marca registrada. Sin embargo, en el capítulo V del Título Cuarto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, este requisito se simplificó, ya que para la renovación bastaba la manifestación, bajo protesta de decir verdad, del uso ininterrumpido. Obviamente, era del interés del particular ofrecer una declaración fidedigna sobre el uso de su marca, ya que de lo contrario, cualquier tercero podría demandar la caducidad de la marca por falta de uso, si la misma había estado inactiva por un periodo de tres años dentro de su vigencia.

Complementariamente, en el propio capítulo V, se establece que se toleran las variaciones en la forma de uso de las marcas, si no se altera en lo esencial su carácter distintivo. Con estas disposiciones se facilitó a los particulares la conservación de sus derechos sobre las marcas y se alentó a su desarrollo a través del tiempo.

Un problema ya comentado y que era una preocupación principal en la época en la que se promulgó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, consistía en que, en ocasiones, algunos particulares solicitaban el registro en México de marcas registradas previamente por otros titulares en el extranjero, motivando conflictos marcarios y defraudando a los consumidores locales quienes eran inducidos al error respecto de la verdadera procedencia de los productos a los que se aplicaban tales marcas.

Para desalentar este tipo de prácticas desleales en el comercio, el capítulo VII del Título Cuarto denominado “De la Nulidad, Caducidad y Cancelación del Registro”, incluye disposiciones como la ampliación del plazo que se concede a los titulares de marcas extranjeras para demandar la nulidad de los registros marcarios, indebidamente obtenidos por otros titulares en México, que en la Ley de Invenciones y Marcas era por un periodo no mayor a seis meses, mismo que se amplió por seis meses más.

Además de lo anterior, se prevén como medidas adicionales, por un lado, la facultad de la autoridad para negar el registro en cualquier clase de productos o servicios de las marcas extranjeras que son notoriamente conocidas y, por el otro, la posibilidad de recibir simultáneamente en México, solicitudes de registro de marcas presentadas en países extranjeros, siempre que exista reciprocidad.

Respecto a lo que debe entenderse por marcas notoriamente conocidas, remitimos al lector a los comentarios efectuados al respecto en el siguiente apartado.

Finalmente, resulta importante mencionar que el Título Sexto de la Ley establece las reglas generales de los procedimientos administrativos, incluyendo las relativas a representación, notificación y plazos. El capítulo II de este título, contempla los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, de los que analizaremos exclusivamente el de nulidad con posterioridad.

Expuestos estos comentarios, estudiemos ahora sí el concepto de *marca* establecido por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

2.2 Definición de MARCA:

El Artículo 87, contenido en el capítulo I del Título Cuarto de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, denominado *De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales*, señala que:

“Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca 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 la Secretaría”.

Es así como la Ley de 1991, reafirma la aceptación del Sistema Atributivo o Constitutivo, el cual, como ya lo habíamos mencionado, otorga el derecho sobre una marca a aquél que solicita y obtiene su registro.

A diferencia de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, ya establece una definición de lo que se considera como marca.

Así, el Artículo 88 estipula que:

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

Para complementar esta definición, el Artículo 89 detalla qué signos pueden constituir una marca. Para mayor comprensión, nos permitimos transcribirlo a continuación.

“ARTÍCULO 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.”

De manera similar a la Ley de Invenciones y Marcas, el Artículo 90 de la Ley de 1991, señala las prohibiciones de lo que puede registrarse como marca, de las que destacamos (i) las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, expresadas de manera dinámica, (ii) la traducción a otros idiomas, (iii) la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, (iv) las que sin autorización reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado, (v) las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos y puedan originar confusión en cuanto a su procedencia, (vi) las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos y (vii) los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, entre otros.

Las fracciones XIV, XV y XVI del Artículo 90 de la Ley, están directamente relacionadas con ciertas causales de nulidad consagradas en el Artículo 151, por lo que nos remitimos a estudiarlas en el apartado específico del siguiente capítulo relativo al Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad.

Expuestas pues las disposiciones más importantes de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial relativas a marcas, estudiaremos a continuación aquellas disposiciones consagradas en la actual Ley de la Propiedad Industrial, la cual fue modificada a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio.

3. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994

3.1 Reforma de la Ley en concordancia con el Tratado de Libre Comercio.

A reserva de estudiar los lineamientos generales y las disposiciones en materia de marcas contenidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) al finalizar el presente capítulo, a continuación haremos una breve referencia al mismo, en virtud de que precisamente la modificación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se llevó a cabo con el fin de que la nueva ley concordara con los principios en materia de Propiedad Industrial consagrados en el TLC.

Estudiemos algunos antecedentes y fundamentos constitucionales sobre la firma del TLC.

Al suscribir nuestro país el Tratado de Libre Comercio (TLC), éste se convirtió en Ley Suprema de la Unión, en virtud de que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Así mismo, dicho artículo establece que los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.

En este sentido, como lo establece el Maestro Eduardo García Maynez *“El precepto revela que los dos grados superiores de la jerarquía normativa están integrados en nuestro derecho: 1. Por la Constitución Federal. 2. Por las leyes federales y los tratados internacionales...que tienen de acuerdo con la disposición anteriormente transcrita, exactamente el mismo rango.”* (19)

Debido a lo anterior y tal y como sucedió en otras materias en las que era aplicable el Tratado de Libre Comercio, surgió la discusión en cuanto a si era necesario o no, proceder a la reforma de la legislación en materia de Propiedad Industrial, a fin de incorporar aquellas obligaciones asumidas por nuestro país, en virtud de la aprobación del TLC, particularmente en el ámbito de la defensa y aplicación efectiva de los derechos de Propiedad Industrial, atendiendo a que teóricamente se podría sostener que las normas del TLC son autoaplicativas, en el sentido de que pueden entrar en vigor en todos sus aspectos, y por ende, no ameritan la adecuación de la legislación ordinaria, a fin de cobrar plena vigencia. Sin embargo, se optó por la reforma en materia de Propiedad Industrial, lo que en palabras del Lic. Cristiani, contribuyó a crear un clima de mayor seguridad jurídica.

19. GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México, Editorial Porrúa, 1992. pg. 87

Así tenemos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, fue motivo de reformas y adiciones a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 1994, que entró en vigor el 1o. de octubre de ese año.

Dentro de la Exposición de Motivos de la correspondiente Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se invocaron tres razones fundamentales:

- 1. La necesidad de dotar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la autonomía y facultades necesarias para convertirse en la autoridad administrativa encargada de la aplicación de la ley de la materia; y la adopción de medidas de simplificación administrativa que permitieran a la autoridad encargada de la tramitación y otorgamiento de estos derechos, resolver las solicitudes que se le presentaran con mayor celeridad.**
- 2. La incorporación a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de todos los compromisos que México había asumido en los distintos tratados internacionales que había suscrito;**
- 3. La adecuación de aquellos preceptos o instituciones que al cabo de tres años no habían logrado plenamente sus propósitos u objetivos;**
- 4. El otorgamiento de mayor protección a los derechos de propiedad industrial a través de disposiciones que permitieran a la autoridad, el impedir que se causaran daños al titular de un derecho de Propiedad Industrial, o una vez causados, ordenar la adecuada reparación de los mismos, a través de órdenes dirigidas al presunto infractor de un derecho de Propiedad Industrial;**

5. El establecimiento de un sistema más eficiente para sancionar la violación a los derechos de Propiedad Industrial considerando, una sanción económica por haberse cometido una infracción administrativa, cuando ésta se comete en una primera instancia, y una sanción penal, cuando exista reincidencia en la infracción, estando acompañadas ambas sanciones de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al titular; y

6. La eliminación de adjetivos en la redacción de las normas que permitían una interpretación discrecional y subjetiva de parte de la autoridad, aspectos indudablemente indispensables para lograr un sistema adecuado de administración de los derechos de Propiedad Industrial. (20)

Independientemente de que se realizaron distintas y substanciales modificaciones en el aspecto sustantivo de la ley, se puso un mayor énfasis en las adecuaciones de la parte adjetiva, es decir, en todo lo concerniente a la defensa y aplicación efectiva de los derechos de Propiedad Industrial, a fin de evitar la usurpación de éstos. (21)

3.2 Generalidades:

Bajo la Presidencia del Lic. Carlos Salinas de Gortari, el 2 de agosto de 1994 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que de acuerdo al artículo primero transitorio, entró en vigor el 1o de octubre de 1994.

20. SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. México, Editorial Porrúa. 1995. pg. 127-129

21. CRISTIANI GARCÍA, Julio Javier. Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial en México, dentro del libro La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial. México, Editorial Themis. 1997. pg. 24

En realidad, la nueva estructura de la Ley de la Propiedad Industrial, no varió el total de siete títulos y veinticuatro capítulos originales, más si aumentó el articulado de doscientos veintisiete a doscientos veintinueve artículos, sin incluir los nueve artículos transitorios del Decreto de Reformas. En virtud de la actualización de los conceptos y regulaciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la estructura de la nueva Ley, cambió en lo siguiente, a fin de que concordara con lo dispuesto en el TLC.

1. Se reformó el título de la Ley, el cual de *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, quedó como *Ley de la Propiedad Industrial*.

2. En el Artículo Primero, se estableció como nuevo responsable de la aplicación administrativa de la Ley, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en sustitución de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

3. En el Artículo Sexto, se dió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el carácter de autoridad administrativa en dicha materia, reconociéndole su carácter de organismo descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como obligación principal el difundir el alcance y conocimiento de las disposiciones de la Ley, y reconociendo su capacidad para realizar convenios.

Sin embargo, debemos hacer especial hincapié en que conforme a lo dispuesto por el Tratado de Libre Comercio, aumentaron las facultades del Instituto de siete a veintidós, de las que destacamos las siguientes:

“Artículo 60.- 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 esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

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

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la Ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

. . .

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de Propiedad Industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la Propiedad Industrial en otros países, incluyendo entre otras; la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de Propiedad Industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

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

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la Propiedad Industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

...”

4. Con la nueva función de autoridad administrativa en la materia de Propiedad Industrial del Instituto, se reguló su estructura administrativa como sigue:

Como órganos de administración del Instituto, existirá una Junta de Gobierno y un Director General quienes tendrían las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que a continuación transcribimos, de las cuales resaltamos aquella transcrita en el numeral romano VI, que no debe perderse de vista por el lector, ya que para efectos de la presente tesis resulta fundamental, como lo veremos en el capítulo sexto.

“Artículo 22. Los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se les otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente para:

I.- Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;

II.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración y pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a esta Ley, la ley o decreto de creación y el estatuto orgánico;

III.- Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;

IV.- Formular querellas y otorgar perdón;

V.- Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo;

VI.- Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;

VII.- Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación oficial que se expida al mandatario por el director general. Los poderes generales para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados, y

VIII.- Sustituir y revocar poderes generales o especiales.

Los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren las fracciones II, III, VI y VII bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el estatuto orgánico que autorice el órgano o junta de gobierno.”

(22)

• **Junta de Gobierno:**

La Junta de Gobierno, presidida por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, se integraría por diez representantes, a saber:

- a) Un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- b) Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y
- c) Sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y del Centro Nacional de Metrología.

22. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. México, Editorial Porrúa, 1998.

El representante legal del Instituto sería el Director General, designado por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, por medio de la Junta de Gobierno, a quien corresponde el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo sexto, antes transcrito.

Para mantener una mayor eficiencia en el sistema de Propiedad Industrial, se prevé la posibilidad de que el Director General del Instituto, mediante acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, delegue las facultades que en dichos acuerdos se contengan, para agilizar el despacho de los asuntos a su cargo, con un esquema similar al contemplado para las Secretarías de Estado, en las que igualmente se delegan las facultades en los funcionarios subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo por el titular de la entidad.

Además de estas modificaciones se llevaron a cabo otras, de las cuales analizaremos a continuación únicamente aquellas relativas a marcas y al procedimiento administrativo de declaración administrativa de nulidad, expuesto en el siguiente capítulo.

3.3 Definición de *Marca*:

El concepto de *Marca* en la Ley de la Propiedad Industrial, es el mismo que se usa en la Ley de 1991, esto es:

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

Dentro del Artículo 90 de la Ley, en el que se especifica todo aquello que no puede registrarse como marca, se incluyó la especificación dentro de la fracción V, de que no son registrables como marca los dígitos. Por su parte, en la fracción VII se incluyó como no registrable los emblemas y símbolos de organizaciones internacionales, que no son registrables junto con las denominaciones y siglas. La fracción XIII, especifica la imposibilidad de registrar como marca a los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho lo autorice.

3.4 Marcas Notoriamente Conocidas:

Un cambio trascendentalísimo dentro de este Artículo 90, fue la inclusión de la definición de lo que debe entenderse por **marca notoriamente conocida** y no sólo la mención de su prohibición como registro marcario, como se establecía en las anteriores leyes.

Antes de estudiar la definición en la vigente ley de lo que se entiende por marca notoriamente conocida, expongamos algunos lineamientos generales sobre esta figura.

Por años, un tema polémico en México ha sido la protección otorgada por las leyes a las marcas notoriamente conocidas. Pero, ¿qué es lo que se entiende por marcas notoriamente conocidas o por notoriedad de una marca?

En términos simples, podemos decir que existen en el mundo algunas marcas que poseen una reputación tan grande que aún y cuando no se encuentren registradas, ni se utilicen en el país, son notoriamente conocidas por el consumidor medio. (23)

23. RANGEL ORTÍZ, Horacio. La Piratería de Marcas y su Represión. Artículo Publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana ARS IURIS, publicación número cuatro, México, 1990, pg.121.

Pensemos en ejemplos como: G.E., Cadillac, Guerlain, Omega, Marlboro, Chanel, y Bulova. Todas estas marcas han sido reconocidas como marcas notoriamente conocidas que gozan de una protección especial, prevista en el Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado en nuestro país el 27 de julio de 1976 por el Presidente Luis Echeverría Alvarez y que a la letra dice:

“Artículo 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 constituye 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 de 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 fe.”

En relación al estudio de la protección de las marcas notoriamente conocidas, el jurista y catedrático de la especialidad de Propiedad Industrial de la Universidad Panamericana, Lic. Horacio Rangel Ortiz, ha establecido en su obra “La Piratería de Marcas y su Represión”, que como lo ha hecho notar la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) *“se puede hablar de un triple interés en la protección de las marcas notoriamente conocidas. Interesa a los dueños de marcas notoriamente conocidas que el prestigio y el activo intangible simbolizados por sus marcas se hallen protegidos contra el uso indebido y eventualmente, el deterioro provocado por su utilización no autorizada. Pero interesa también a los consumidores, particularmente en los países en desarrollo, hallarse protegidos contra el engaño y la confusión en cuanto a la procedencia y calidad de los productos y servicios vendidos por terceros no autorizados utilizando marcas notoriamente conocidas. De ahí que la protección contra la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas beneficie tanto a los titulares de estas marcas como a los consumidores, además de promover en general prácticas comerciales equitativas y honestas.”* (24)

Habida cuenta de estos antecedentes, determinemos qué es lo que debemos entender por marca notoriamente conocida.

El jurista Horacio Rangel Ortiz, indica que *“el que una marca sea ‘notoriamente conocida’ debe depender de la imagen y reputación que tal marca tenga en la mente del consumidor en ese lugar y momento. Lo que permite calificar una marca como notoriamente conocida no es tanto su capacidad intrínseca de distinguirse, como la medida en que se distingue efectivamente. Esto depende de muchos factores, tales como el tiempo que lleve utilizándose la marca en general o su asociación con determinado producto o servicio de calidad reconocida. Con la amplitud del actual*

24. Idem, pg. 119

sistema internacional de publicidad y de comunicaciones, una marca puede llegar a ser notoriamente conocida en un país incluso antes de ser utilizada en él. Habida cuenta de este hecho, la base esencial de la protección de una marca notoriamente conocida es el prestigio de tal marca y no necesariamente su utilización en el país.”
(25)

En torno al tema de las marcas notoriamente conocidas, la OMPI ha declarado que *“el problema de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas, especialmente extranjeras, es particularmente frecuente en los países en desarrollo y como las marcas extranjeras notoriamente conocidas suelen gozar de un gran prestigio en esos países, la posibilidad de confusión es también especialmente grande en esos casos.”* (26)

Habida cuenta de lo anterior, diremos que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, *“.. 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 los 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.”*

Tomando como base esta definición, en el precedente jurisprudencial dictado en el amparo en revisión 1269/81 Gucci de México, S.A., del 19 de marzo de 1985, visible a fojas 29, 30, 31 y 32 del informe de labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de 1985, tercera parte, el ponente Genaro David Góngora Pimentel, determinó que:

25. Idem, pg. 125

26. Idem, pg. 119

“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 acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido al error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esta marca similar.”

Como veremos en el siguiente capítulo, el registro de una marca notoriamente conocida sin el consentimiento de su titular, traerá como consecuencia la nulidad de dicho registro.

Consideramos que estas ideas sobre las marcas notoriamente conocidas darán mayor panorama al lector respecto a las mismas y a su protección especial en la Ley.

Así, una vez expuesta la definición de *marca* en la actual Ley de la Propiedad Industrial, así como algunos lineamientos generales, consideramos relevante entrar al estudio del capítulo específico de marcas en el Tratado de Libre Comercio, en virtud de que, como dijimos anteriormente, dicho Tratado constituye la fuente primaria de la reforma a la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

F. Concepto y Disposiciones de *Marcas* en el Tratado de Libre Comercio

1. Referencias. Generales:

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entró en vigor el 1o. de enero de 1994, una vez que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 1993, previa aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el 22 de noviembre de 1993, en términos del Artículo 133 de la Constitución General de la República.

Antes de la entrada en vigor del TLC, legisladores, empresarios, intelectuales y profesionistas, manifestaron la necesidad de llevar a cabo modificaciones en diversos ordenamientos legales, en los que tenía aplicación directa el Tratado.

Así, el 22 de diciembre de 1993, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, mismo que también entró en vigor el 1o. de enero de 1994.

Debido a lo anterior, mediante Decreto publicado el 2 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación, se reformó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, con el objeto de que las obligaciones asumidas por nuestro país en el TLC, se vieran reflejadas en la legislación interna.

En virtud de que estudiamos ya algunas de las reformas de la actual Ley de la Propiedad Industrial, a continuación expondremos las disposiciones más importantes del Tratado de Libre Comercio en materia de marcas, con lo que se dará al lector una visión precisa de las disposiciones que consagra dicho tratado, mismas que han sido reafirmadas e incorporadas en la Ley de la Propiedad Industrial.

2. Artículos relativos a *Marcas*

El Artículo 1708 del Capítulo XVII del TLC, contempla de manera general, aquellas disposiciones relativas exclusivamente a *marcas*. En realidad, los artículos que estudiaremos a continuación, son una especie de compendio de aquellas disposiciones consagradas en la Ley de la Propiedad Industrial, que hemos expuesto a fin de que el lector realice un ejercicio de comparación y advierta su inserción en la Ley vigente.

2.1 Definición de *Marca*:

El primer párrafo del Artículo 1708, señala un concepto preciso de lo que los países signantes del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, deben considerar como marca.

“Para los efectos de este Tratado, 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. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.”

2.2 Derecho de Oposición:

El segundo párrafo del Artículo 1708, impone a las Partes la obligación de otorgar al titular de una marca registrada, el derecho de impedir que cualquier persona use en el comercio signos idénticos o similares a su marca en bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos en los que el titular registró su marca, si su uso genera una probabilidad de confusión. En este caso se establece que se presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos.

Más adelante, el numeral dos del mencionado artículo, reconoce el Sistema Declarativo al establecer que los derechos otorgados al titular de una marca se otorgarán sin perjuicio de derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes reconozca derechos sobre la base del uso.

El numeral tres del Artículo 1708, reconoce nuevamente el Sistema Declarativo, al establecer que cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso, esto es, que si presentan pruebas de uso anteriores a la solicitud del registro, y un tercero solicita el registro para la misma marca, pero sin presentar pruebas de uso, entonces tendrá mayor derecho aquél que haya comprobado el uso previo de la marca en cuestión. También se estipula que la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca.

2.3 Marcas Notoriamente Conocidas:

El numeral seis del artículo 1708 señala que:

“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 conocimiento en territorio de la Parte que sea 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.”

Podemos señalar que este artículo, junto con el Artículo 6 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial previamente estudiado, representan medios eficaces para evitar que los conocidos “piratas” se aprovechen del prestigio de las marcas notoriamente conocidas en otros países y las imiten o falsifiquen. Según lo expuesto sobre las marcas notoriamente conocidas, bien decíamos que precisamente la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), consideró que los países en desarrollo solían falsificar marcas notoriamente conocidas, ya que les era fácil venderlas en el mercado negro, pues el tiempo de beneficio era largo, ya que tomaba mucho tiempo hasta que el titular de la marca se percataba de la falsificación y tomaba acción en contra de estos sujetos. Esto, a pesar de la vigencia del Convenio de París, que castiga los actos de competencia desleal.

En este sentido, consideramos que la inclusión del artículo antes transcrito en el Tratado de Libre Comercio es acertadísima, ya que representa una forma de evitar y aminorar los problemas de la piratería marcario, toda vez que tanto México, Estados Unidos y Canadá, tienen la obligación de proteger las marcas notoriamente conocidas de sus respectivos países, así como de sus países vecinos y evitar el desprestigio de las mismas, a través del reconocimiento de éstas, precisamente como marcas notoriamente conocidas.

2.4 Vigencia del Registro de Marcas:

El numeral siete del Artículo 1708, establece que las Partes deberán estipular que el registro inicial de una marca tenga cuando menos una duración de diez años y que pueda renovarse indefinidamente por plazos no menores a diez años, siempre que se satisfagan las condiciones para la renovación.

2.5 Uso de Registros Marcarios:

En el numeral 8 del artículo en comento, se obliga a que las Partes exijan el uso de una marca, a fin de que se conserve su registro, ya que éste podrá cancelarse por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo ininterrumpido de dos años, a menos de que existieren causas justificadas.

Al respecto, debemos mencionar que este periodo de no uso de una marca, es menor que aquél establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, el cual es de tres años, para que un tercero pueda solicitar la caducidad de un registro marcario por falta de uso.

2.6 Prohibiciones de palabras utilizadas como Registros Marcarios:

El numeral trece y catorce del Artículo 1708 obligan a las Partes a prohibir el registro como marca de palabras que resulten inconvenientes. Nos permitimos transcribir a continuación los comentarios esbozados por el Lic. Julio Javier Cristiani al respecto, por considerarlos de alta precisión y relevancia ejemplificativa.

“Como un aspecto de gran importancia práctica e interés para los exportadores mexicanos, se acordó en el Artículo 1708. 13 del TLC, que las Partes prohibirán el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique. La importancia de este acuerdo estriba en que en ocasiones los exportadores mexicanos hacia los Estados Unidos de América, principalmente, enfrentaban barreras no arancelarias para la exportación, consistentes en que algún ciudadano o residente en dicho país, había registrado como marca, el nombre genérico en español, de determinado producto y cuando algún fabricante mexicano pretendía exportarlo, se le impedía, al tener en su etiqueta o empaque, el nombre genérico, que un tercero ya había registrado como marca.

A fin de preservar la identidad nacional y tradiciones de los países contratantes, además de proteger al público consumidor, se acordó que cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales o cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación. (Artículo 1708.4 del TLC).” (27)

27. CRISTIANI GARCÍA, Julio Javier. Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial en México, dentro del libro La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial. México, Editorial Themis, 1997.

De lo anterior consideramos importante destacar que en el mundo en el que actualmente vivimos, en el que las comunicaciones y la globalización han transpasado toda frontera, las marcas han adquirido tal importancia y han causado tal impacto en los consumidores de cualquier país, que su protección y regulación en las leyes internas y específicamente en los tratados internacionales de cooperación que se firman día con día entre los países, resultan puntos claves para formalizar la firma de dichos acuerdos, en virtud de que no se puede pensar en que existan intercambios en masa de bienes y servicios de un país a otro, sin que se protejan los derechos de todo productor o creador de la marca que ostentan sus bienes o servicios. Pensemos en un ejemplo concreto de esto. Inconcebible sería, además de que rompería todo principio fundamental de justicia, entendido en palabras de Ulpiano como dar a cada quien lo que le corresponde, el que el conocido diseñador de ropa *Calvin Klein*, hubiese dejado de gozar de todas las regalías y beneficios económicos derivados de la venta de ropa de su marca, en virtud de que algún tercero conociera la preferencia del público consumidor hacia esta marca de ropa en el país de origen y se aprovechara de la falta de conocimiento de dicha marca en su país, imitándola con la adición de algún carácter, como por ejemplo otra *e* y doble *n* en la palabra Klein, quedando como *Calvin Kleeim* y comercializara informalmente estos productos en tianguis o mercados o hasta en almacenes y quedara impune, al no existir ley o disposición alguna que protegiera los derechos del diseñador, castigando a dicho tercero.

De igual forma sucedería, en el supuesto de que un comerciante americano o canadiense conociera en México algún alimento de la gastronomía mexicana, tales como los exquisitos tacos, tamales o cualquier otro platillo mexicano y registrara la marca “TACO” o “TAMAL” en su país, de tal forma de que en el momento que un mexicano quisiera exportar Tacos o Tamales, el gobierno americano prohibiera su entrada a Estados Unidos, por existir ya una marca registrada con dicho nombre y presumir que es el mexicano quien

está copiando y tratando de introducir dicho producto en el mercado americano. Este ejemplo explica las prohibiciones en el Tratado de Libre Comercio de algunas marcas, denominadas genéricas, que precisamente son de uso común en un país o bien describen un producto.

Para mayor comprensión de lo expuesto, a continuación nos referiremos a los comentarios expuestos por el Dr. David Rangel Medina, respecto a las denominaciones genéricas.

En su Tratado de Derecho Marcario, el Dr. Rangel señala que *“se llama genéricas a las denominaciones que se aplican para un producto, de tal manera que, si pudieran ser apropiadas como marcas por un industrial o comerciante, sus competidores no podrían servirse más del único término conocido y empleado por el público para designar las mercancías. Para reputarse genérica en la acepción legal, la denominación debe ser empleada de un modo general por el público, por el comercio o por ambos, pues precisamente se considera que carece de cuño distintivo, y no puede ser adoptada para marca, en tanto que es el nombre bajo el cual un género de mercancía es conocido en el mercado.”* (28)

Podemos citar los siguientes ejemplos de marcas que han sido anuladas por considerarse denominaciones genéricas: FIBROASFALTADA, para artículos de construcción, HARD RUBBER, para peines de goma dura y SARTENETA, para utensilios de cocina o para guisar.

28. RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México, Libros de México, S.A. 1960 pg. 299

Otro ejemplo de marcas no registrables son aquellas que contienen elementos inmorales, escandalosos o que inducen al público consumidor al error, ya que su registro atentaría contra las tradiciones o la identidad nacional de los países signantes del Tratado, protegiendo con ello primordialmente al público consumidor de México, Estados Unidos y Canadá.

La consecuencia inmediata de registrar marcas notoriamente conocidas o aquellas que induzcan al público consumidor al error o que simplemente se consideren como inconvenientes para registrar, es la competencia desleal, es decir, permitir el registro de este tipo de marcas fomentaría actos de competencia desleal por parte del titular de las mismas, que como su nombre lo dice, son completamente contrarios al comercio formal y a la competencia natural que se da entre personas morales o físicas.

Así pues, hemos llegado al concepto primordial que precisamente ha llevado al hombre a proteger sus marcas a través de su regulación en la ley, la competencia desleal. De nada serviría registrar una marca y tener toda una logística para el registro de marcas, así como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado para lograr la más alta protección de los registros marcarios y garantizar que aquel que atente contra el derecho del titular de un registro marcario, sea sancionado, si no se sancionaran los actos tendientes a crear y fomentar la competencia desleal.

En virtud de que son diversos los actos de competencia desleal que regula la vigente Ley de la Propiedad Industrial, sancionándolos a través de los procedimientos administrativos, a continuación estudiaremos el concepto e implicaciones de cometer actos de competencia desleal, para así dar lugar al siguiente capítulo en el que propiamente, de todos los procedimientos administrativos, se estudiará aquél de declaración administrativa de nulidad, que contempla diversos supuestos de competencia desleal.

G. Competencia Desleal:

Para finalizar el presente capítulo, el cual ha estado enfocado primordialmente al estudio del concepto de marca en la legislación mexicana y en el Tratado de Libre Comercio, capítulo en el que a su vez hemos destacado el valor y las funciones económicas que tiene una marca dentro de una empresa, a continuación analizaremos el concepto de competencia desleal, cuyo conocimiento a fondo resulta fundamental para comprender la necesidad de defender y proteger los derechos marcarios de los particulares y de las empresas.

Es de todos conocido el famoso refrán de que “toda competencia es buena”. Básicamente, la competencia implica que los productores de bienes o los prestadores de servicios, constantemente se encuentran realizando investigaciones de mercado, a fin de conocer la opinión que el público en general tiene de sus productos o servicios, comparado con aquél de la competencia, para poder mejorarlo a fin de que cumpla con las exigencias y expectativas del público consumidor y sea preferido precisamente sobre aquél de la competencia.

Indiscutiblemente, este tipo de competencia es sana y es definitivamente necesaria, ya que directamente beneficia al público consumidor, al permitirle escoger entre productos que constantemente mejoran su calidad, a la vez que permite que todo aquél empresario o productor de bienes o servicios que desee introducir al mercado un nuevo producto o servicio, diferente de aquellos existentes, se asegure que su producto o servicio reúna dos cualidades determinantes para que sea preferido por encima de aquellos que ya existen en el mercado: calidad y precio.

Cuando ambas cualidades se reúnen, es muy probable que el empresario haya logrado introducir en el mercado un producto exitoso, que si además se acompaña con la publicidad adecuada y goza de una marca que tenga impacto para el consumidor, podría desbancar a aquellos productos existentes en el mercado.

Sin embargo, la historia no termina ahí, toda vez que si bien es cierto que un nuevo producto ha tomado el mercado, también lo es que los productores de los artículos que pudieran considerarse “afectados” con la introducción del nuevo producto, no van a esperar a que dicho producto desbanque por completo a su producto, sino que el paso lógico a seguir, es que inviertan capital en mejorar la calidad de su producto, realicen la publicidad adecuada y en general traten de convencer al público consumidor de las bondades que ofrece su producto sobre el de la competencia.

En general, este es un panorama que cualquier persona tendría al pensar en el concepto de competencia.

Pero, ¿qué sucede cuando esa competencia, considerada como sana, rompe con los parámetros normales de lo que implica toda competencia y se sale del principio básico que toda competencia debe seguir, a saber, *la lealtad hacia aquellos contra los que compete?* ¿qué sucede cuando esa competencia se convierte en una competencia desleal? ¿qué es en sí lo que se considera competencia desleal? ¿hasta dónde llega la competencia que todavía se considera leal?

Sin acudir a definiciones precisas, podemos decir que como su nombre lo indica, la *competencia desleal*, es *aquel conjunto de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que además causan o inducen al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece.*

Esos elementos que configuran la competencia desleal y que también están previstos en el Artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que según lo expuesto, forma parte de nuestro derecho positivo, han sido desarrollados con mayor detalle por nuestros Tribunales Federales, en el precedente jurisprudencial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.- Amparo en revisión 3043/90.- Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.- 30 de enero de 1991.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David Góngora Pimentel, mismo que exponemos a continuación.

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

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b, fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el

segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece, por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye una competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos, a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios a excepción hecha de aquellos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que , los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara “constituye acto desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable,

es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad, así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que ésta independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del

comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es que se hace caer al público. Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño, la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonestas, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien , que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo normas, licencia de autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrica los automóviles, para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan

todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.”

Así, de una manera clara y precisa, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa ha concretado en el precedente jurisprudencial antes transcrito, que la competencia desleal es aquella *“conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas (i) para sí, (ii) para varias personas, o (iii) para causarle un daño a aquél.”*

A fin de que ningún concepto dentro del concepto de competencia desleal sea ambiguo, analicemos lo que ha de entenderse por buenas costumbres. Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado han determinado que por buenas costumbres se deben entender *“los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad, de tal forma que en el mercado de bienes y servicios, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello.”*

En este sentido y como lo señalamos con anterioridad, a fin de que exista competencia desleal, es requisito indispensable que primero exista competencia entre los comerciantes, en el sentido de que éstos desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin de otros comerciantes, lo cuál no implica que sea desleal, a pesar de que sea sancionable por otros medios.

Ahora bien, según lo dispuesto en la tesis jurisprudencial, se debe entender como **desleal**, *“todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio, que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor”*, en el entendido de que la conducta desleal del comerciante puede consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro.

Así, de acuerdo a los supuestos contemplados en el Artículo 210 la Ley de Inveniones y Marcas, propio del estudio del precedente jurisprudencial en comento, éstos constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios, que implican competencia desleal, entre los que encontramos, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, (i) la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, (ii) que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o (iii) que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero, de tal suerte que la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonesta, si la confusión, el error o el engaño llevan al público a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, en cuyo caso, dicho precedente cita como ejemplo las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que hagan suponer al público consumidor, que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo normas o licencia de autorización de un tercero, como sucede en el caso de las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrica los automóviles.

Expuestas estas ideas, cerraremos el presente capítulo manifestando al lector que la competencia desleal, entendida como el conjunto de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio, que causan o inducen al público a confusión, error o engaño, en relación con los productos o servicios ofrecidos en un establecimiento, debe ser reprimida y sancionada en todo aquel país que se considere avanzado, toda vez que, pasar por alto actos de esta naturaleza, implicaría primero que nada, un clima de absoluta inseguridad jurídica en el país en donde se permitan, y en segundo lugar, conllevar a que se ignoren por completo los derechos de los consumidores, ya que, son éstos finalmente los que van a sufrir el impacto de adquirir productos con calidades inferiores de las que representan, o bien en el caso de los verdaderos propietarios de marcas, soportar que sus productos compitan con copias de inferior calidad que sus propios productos o servicios.

CAPÍTULO V

EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD EN LA LEY DE 1994: PRINCIPALES IRREGULARIDADES COMO PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Ya estudiados algunos lineamientos generales de las marcas, su concepto y regulación en las leyes de 1976, 1991 y 1994, y en el Tratado de Libre Comercio, en el presente capítulo expondremos tres problemas principales, que de acuerdo a nuestra experiencia, hemos detectado con frecuencia en el desarrollo de los procedimientos administrativos establecidos en la actual Ley de la Propiedad Industrial, mismos que afectan considerablemente las marcas, propiedad de empresas y particulares.

El primer problema lo hemos denominado *“Las irregularidades en las notificaciones y otros problemas comunes en la resolución de controversias marcarias por parte del IMPI”*, en tanto que el segundo problema lo hemos llamado *“El problema judicial: la falta de conocimiento de la materia marcaria en el Poder Judicial de la Federación”* y finalmente el tercer problema lo titulamos como *“La problemática de los litigios marcarios presentados ante Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito”*.

Ahora bien, con el objeto de analizar detenidamente la gravedad que estos tres problemas pueden representar para los particulares, hemos decidido estudiarlos únicamente en uno de los cuatro procedimientos administrativos que marca la Ley de la Propiedad Industrial y que es el Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, que además por la claridad de su contenido y por la cotidianeidad en que son violados sus supuestos, estamos seguros que brindará al lector un panorama más amplio y un conocimiento más profundo del tipo de controversias que se pueden presentar sobre la titularidad de un registro marcario.

Antes de entrar al análisis de los supuestos y consecuencias que conlleva el Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, consideramos oportuno dar al lector una referencia general de los actos administrativos, las autoridades que los emiten, los efectos jurídicos que producen y la posible anulabilidad de éstos, toda vez que como explicaremos a continuación, el otorgamiento de un registro marcario constituye un acto administrativo realizado por parte de un órgano que pertenece al Poder Ejecutivo.

Consideramos que con estas ideas generales daremos al lector una referencia más clara y concisa sobre la formación y validez de los actos administrativos ejecutados por las autoridades administrativas, lo que nos dará la pauta para entender las consecuencias que trae aparejada la nulidad de una marca y los efectos jurídicos que ésta produce.

A. El Acto Administrativo

El requisito indispensable para que pueda tener lugar alguno de los procedimientos administrativos contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, tales como el Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad, Cancelación o Infracción, es que la autoridad administrativa, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ejecute un acto administrativo, es decir, que otorgue un registro marcario a un particular, precisamente después de haberse desarrollado el procedimiento administrativo marcado en ley.

¿Qué es un *Acto Administrativo*?

De acuerdo con la definición del Licenciado Francisco Xavier Manzanero, profesor de la materia de Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana, un Acto Administrativo *“es la declaración unilateral de voluntad emitida normalmente por el órgano ejecutivo y excepcionalmente por los órganos legislativo y judicial, que crea situaciones jurídicas que por regla general son particulares e individuales, aunque excepcionalmente generales e igualmente determinan actos materiales generales o particulares.”*

Examinemos los elementos de esta definición.

1. Declaración Unilateral de Voluntad

Se dice que un acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, toda vez que en el acto administrativo hay una sola voluntad, que es la del Estado, el cual al emitirla no toma en cuenta la voluntad del particular.

En materia de marcas, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como autoridad administrativa, el que decide si se otorga o no un registro marcario a un particular, según haya cumplido cabalmente con los requisitos del procedimiento administrativo establecido en ley.

Lo anterior es así, toda vez que, a fin de que el Instituto conceda o niegue un registro marcario, necesita llevar a cabo un proceso cognoscitivo de análisis y estudio, denominado *examen administrativo y examen de fondo*.

2. Emitida por el Órgano Administrativo

De acuerdo a la definición del Licenciado Manzanero, la declaración unilateral de voluntad es emitida normalmente por el órgano ejecutivo y excepcionalmente por los órganos legislativo y judicial.

Como hemos dicho con anterioridad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que como órgano ejecutivo del Estado forma parte del Poder Ejecutivo. Veamos por qué.

El carácter de organismo descentralizado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene su fundamento en el Artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

“Artículo 90.- La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.”

De acuerdo con este artículo, corresponde al Congreso de la Unión expedir una ley orgánica en la cual se distribuirán los negocios del orden administrativo de la Federación, los cuales estarán a cargo de las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos.

Conforme a lo anterior, el Congreso de la Unión expidió la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual en su artículo 1o señala que la Administración Pública Federal se divide en centralizada y paraestatal, de tal forma que la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, integran la administración pública centralizada, en tanto que la administración pública paraestatal está compuesta por los *organismos descentralizados*, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos.

El propio Título Tercero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, denominado *De la Administración Pública Paraestatal*, señala en el Artículo 45 que:

“Artículo 45.- Son organismos descentralizados las unidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.”

En este orden de ideas y con estricto apego a la ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue creado a través del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1994.

3. Crea Situaciones Jurídicas que por Regla General son Particulares e Individuales

Al ejecutar un acto administrativo, el IMPI crea situaciones jurídicas que son particulares e individuales, ya que el destinatario del acto administrativo es una persona física o moral perfectamente individualizada, conocida como *el solicitante*, a quien el Instituto otorgará dicho registro si cumple con los requisitos establecidos en ley. Es precisamente este momento en el que surge una nueva situación jurídica que es que *el solicitante* se convierte en titular de un derecho marcario intransferible.

Una vez que el acto administrativo se ha perfeccionado por haber llenado todos los elementos y requisitos para su formación, adquiere fuerza obligatoria y goza de una presunción de legitimidad que significa que debe tenerse por válido mientras no llegue a declararse por autoridad competente su invalidez (presunción *ius tantum*).

B. Derechos y Obligaciones del Otorgamiento de un Registro Marcario como Acto Administrativo

Todo acto administrativo genera consecuencias, las cuales se traducen en derechos y obligaciones.

En palabras del Maestro Gabino Fraga, *“los derechos y las obligaciones se generan por virtud del acto administrativo especial en favor o en contra de determinada persona y en atención a su situación particular. De donde se desprende que dichos derechos y obligaciones tienen, en principio, un carácter personal e intransmisible, y por tanto sólo pueden ser ejercitados o cumplidos por la persona a la cual el acto se refiere.”* (29)

29. FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. México, Editorial Porrúa, 1989, pg. 275

En este sentido, el otorgamiento de un registro marcario por parte de la autoridad administrativa, también genera derechos y obligaciones para aquel individuo o empresa que recibe los beneficios del acto administrativo ejecutado en su favor.

Así, los derechos del titular de un registro marcario, establecidos en diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, son los siguientes:

1. **Derecho al uso exclusivo de la marca.** (Artículo 87 LPI)

2. **Derecho a perseguir a los infractores.** (Artículos 213 fracciones IV, V, VIII, XVIII, XIX, XX y XXI y 223 fracciones I y II LPI)

3. **Derecho a conceder licencias de uso de la marca** mediante convenio. (Artículos 136 y 142 LPI)

4. **Derecho a ceder, transmitir o gravar** los derechos que confiere el registro de marca. (Artículo 143 LPI)

5. **Derecho a cancelar voluntariamente el registro** de marca. (Artículos 154 LPI y 63 Reglamento LPI)

6. **Derecho a solicitar y obtener la limitación voluntaria de los productos** a los que se aplica la marca registrada. (Artículo 94)

7. **Derecho a renovar el registro de marca.** (Artículos 95, 130, 133 y 134 LPI)

8. Derecho a **demandar el pago de daños y perjuicios**, que le ocasionen las infracciones administrativas. (Artículos 221 y 221 bis LPI)

9. Derecho de **usar la leyenda, siglas o símbolo “marca registrada”, “M.R.” ó R.** (Artículo 131 LPI)

10. Derecho de **solicitar la aplicación de medidas precautorias** en caso de violación de alguno de los derechos que protege la Ley de la Propiedad Industrial. (Artículos 199 bis y 211 LPI)

11. Derecho a **obtener el dictamen técnico del IMPI**, para el ejercicio de la acción penal en el caso de delitos. (Artículo 225 LPI)

12. Derecho a **demandar la nulidad de un registro marcario posterior** otorgado, afectando sus derechos. (Artículo 151 fracciones I y IV LPI)

13. Derecho a **la defensa del registro marcario en los casos en que sea impugnado** por acciones de nulidad, caducidad o cancelación. (Artículos 193 a 199 LPI)

En virtud de que todo derecho genera una obligación, a continuación nos permitimos listar algunas de las principales obligaciones que recaen sobre el titular de un registro marcario.

1. Obligación de **usar la marca tal y como fue registrada** o con variaciones que no alteren su carácter distintivo. (Artículo 128 LPI y 62 Reglamento LPI), así como **usar la marca precisamente como marca**, sin tolerar que se use o se transforme en una denominación genérica. (Artículo 153 LPI)

2. Obligación de **renovar el registro** si es su interés conservar la marca. (Artículo 133 LPI)

3. Obligación de **usar la leyenda, siglas o símbolo “marca registrada”, “M.R.” ó R.** (Artículo 229 LPI)

4. Obligación de **inscribir los contratos de licencia de uso, franquicia, transmisión o gravamen de derechos** para que surtan efectos en perjuicio de terceros. (Artículos 136 y 143 LPI)

Ya entrados en materia y con el fin de dar al lector una visión más amplia sobre las implicaciones que puede traer el no observar alguna de las obligaciones listadas con anterioridad, explicaremos brevemente las consecuencias de no registrar un contrato de autorización de uso de marcas.

Si un contrato de licencia de uso de marcas no se inscribe en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, las consecuencias jurídicas que dicha omisión acarrearía, son las siguientes:

1. El contrato **no producirá efectos en perjuicio de terceros.** (Artículo 136 LPI)

2. **El uso de la marca realizada por el licenciatario autorizado no aprovechará al titular de la marca,** por lo tanto si la marca solamente ha sido usada por el licenciatario cuya licencia no ha sido inscrita en el IMPI, el uso de la misma no se entiende realizado por el titular y por lo tanto, al ser una marca no usada, la misma caducará por falta de uso. (Artículos 141 y 152 LPI)

3. **El usuario**, no obstante que esté autorizado -- tácitamente, porque no exista estipulación en contrario, o expresamente -- a ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca como si fuera el propio titular, **no podrá ejercitar las citadas acciones legales de protección de los derechos sobre la marca**, objeto del contrato de licencia de uso, si el contrato no está inscrito. (Artículo 140 LPI)

4. Si el contrato de licencia de uso es oneroso, **las regalías pagadas al licenciante no serán deducibles fiscalmente para el licenciatario**, puesto que al no estar inscrito, no produce efectos contra terceros y el Fisco es un tercero.

Al respecto diremos que en virtud de que en múltiples ocasiones los derechos que engendra un acto administrativo constituyen ventajas pecuniarias que entran al patrimonio de los particulares, como sería el caso de que el lector fuera el titular de un registro marcario, tal como la marca de ropa de vestir Tommy Hilfiger, la legislación ha moderado el principio de intransmisibilidad, permitiendo que se celebren operaciones respecto de tales derechos por actos y contratos civiles o mercantiles con autorización del Poder Público, como sucede en el caso previamente expuesto de la inscripción de un contrato de licencia de uso de marca o bien como pudiera ser el caso de cesión de un registro marcario.

Analizados como lo fueron los derechos y obligaciones que engendra una marca a su titular, estudiemos a continuación el procedimiento administrativo.

C. El Procedimiento Administrativo

Hasta aquí hemos expuesto algunas ideas relativas al acto administrativo, como medio por el cual el Estado, en el caso que nos ocupa, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lleva a cabo la actividad administrativa con la finalidad de dar satisfacción al interés general, al regular y fomentar la actividad de los particulares, mediante el otorgamiento de registros marcarios. Expliquemos a continuación qué son los procedimientos administrativos y su regulación, así como las causas de nulidad y el desarrollo del Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad regulado en la Ley de la Propiedad Industrial.

¿Qué es el Procedimiento Administrativo?

De acuerdo al Maestro Gabino Fraga, *“ese conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo es lo que constituye el procedimiento administrativo, de la misma manera que las vías de producción del acto legislativo y de la sentencia judicial forman respectivamente el procedimiento legislativo y el procedimiento judicial.”* (30)

Así, dicho de otra forma, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos encaminados a la realización del acto administrativo.

En materia de marcas y de acuerdo al tema que nos ocupa, referente al procedimiento contemplado en ley para obtener un registro marcario o para conseguir la nulidad de éste, debemos señalar que precisamente son dos los procedimientos administrativos que giran en torno a la concesión y a la validez o nulidad de un registro marcario. Estudiémoslos a continuación.

30. FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. México, Editorial Porrúa, 1989, pg. 255

I. Procedimiento Administrativo para Obtener un Registro Marcario

El primer procedimiento administrativo al que nos referimos, es aquél que precede al acto administrativo, es decir, al otorgamiento de un registro marcario.

A fin de que a un particular se le otorgue un registro marcario, éste deberá solicitar y cumplir con todos los requisitos que marca la Ley de la Propiedad Industrial, que son los siguientes:

1. El solicitante de un registro marcario, deberá presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la solicitud de marca en las formas oficiales impresas, especificando los siguientes datos:

- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.
- Nombre del apoderado, en caso de haberlo, y domicilio para oír y recibir notificaciones.
- El signo distintivo de la marca, señalando si es nominativa, innominada, mixta o tridimensional.
- La fecha de primer uso de la marca o la indicación de que la misma no se ha usado.
- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, que deberán pertenecer a la misma clase.
- Ejemplar de la marca adherido a la solicitud.
- La ubicación del establecimiento, especificando si éste es industrial, comercial o de servicios.
- En su caso, las leyendas y figuras no reservables.

- Nombre y firma del solicitante o de su apoderado.
- Lugar y fecha de solicitud.

Al presentar la solicitud, el IMPI anotará en cada uno de los ejemplares la fecha y hora de recepción, el número progresivo de recepción que le corresponda, el número de expediente en trámite y la fecha de presentación, comúnmente conocida como fecha legal.

2. Recibida la solicitud de registro de marca, el IMPI dará trámite a dicha solicitud, conforme a lo siguiente:

En primer término, el Instituto realizará un **examen administrativo o de forma** a la solicitud presentada, a través del cual verificará que la solicitud esté correctamente requisitada.

En caso de que la solicitud no cumpliera con los requisitos legales, el Instituto requerirá al solicitante para que en un plazo de dos meses subsane los errores u omisiones en los que incurrió, en el entendido de que de no subsanar dichos errores, la solicitud se tendrá por abandonada.

3. Aprobado el examen administrativo o de forma, el Instituto realiza el **examen de fondo**, el cual está compuesto, por una parte, por el **examen sobre la registrabilidad intrínseca de la marca**, el cual consiste en analizar si la marca *per se* es registrable, esto es, que no incurra en cualquiera de las causales establecidas en las fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que ya hemos estudiado, y por la otra, por el **examen de novedad**, que consiste en determinar si la marca es original y nueva en la categoría de productos en que se pretende registrar.

Una vez efectuados estos exámenes, el Instituto determinará si no existen impedimentos para otorgar el registro solicitado, como pudiera ser que existieran anterioridades, es decir, marcas parecidas previamente otorgadas

4. Aprobados los exámenes antes mencionados, el Instituto concederá el registro de la marca y expedirá el título como constancia del mismo, el cual deberá contener los siguientes datos:

- Datos del titular del registro (nombre, nacionalidad, domicilio, ubicación del establecimiento)
- Datos del Registro de Marca (número de registro, tipo de marca, signo distintivo, clase, productos a los que se aplica)
- Datos de la solicitud (fecha y hora de presentación, número de expediente)
- Datos de Prioridad (si es que la marca concedida se hubiera otorgado previamente en otro país y el solicitante así lo hubiera acreditado)
- Fecha de primer uso, en su caso.
- Vigencia del registro.
- Fecha de expedición.
- Nombre y firma del funcionario que emite el título.

Así pues, satisfechos los requisitos antes señalados y realizados los exámenes correspondientes, termina el procedimiento administrativo, dando lugar a la ejecución del acto administrativo, que como ya se dijo, es el momento en que se otorga al particular el registro marcario solicitado.

Para concluir estas ideas y dar lugar al segundo procedimiento a que nos hemos referido, que es el Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, diremos que a diferencia de un procedimiento judicial, que supone la existencia previa de un conflicto de derechos que se resolverá en la sentencia, y que en cuyo caso son las partes en conflicto las que animan todo el procedimiento judicial, en la actuación administrativa el conflicto de derecho no surge sino hasta que se dicta la resolución, o sea precisamente después de que se ha seguido todo el procedimiento administrativo anteriormente señalado, el cual una vez concluido, precisamente habrá dado lugar a la ejecución de un acto administrativo, que es el otorgamiento de un registro marcario.

II. Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad

El segundo procedimiento administrativo al que nos referimos, surge a partir del otorgamiento de una marca, ya que como dijimos, es hasta ese momento en que precisamente surge el conflicto de intereses entre las partes, quienes impulsarán un procedimiento administrativo, que en este caso se trata del Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, con el cual, la parte que lo promueve buscará anular el registro marcario concedido a un tercero, por considerar que éste está viciado de nulidad por no satisfacer los requisitos marcados en ley y ser contrario a sus intereses.

Este procedimiento es considerado por el maestro Gabino Fraga como un procedimiento administrativo especial, en el cual el interesado presenta su solicitud con los documentos o comprobantes en que apoya su promoción, a fin de que se de a conocer dicha solicitud a la contraparte, señalándole un plazo para que presente las objeciones u observaciones que estime pertinentes, para que una vez que haya transcurrido el término para formular objeciones y previo estudio de los antecedentes relativos, se dicte la resolución administrativa que corresponda, misma que se comunicará a los interesados.

En este orden de ideas, toda vez que la resolución de las autoridades de invalidar un registro marcario o reafirmar su validez, constituye también un acto administrativo, dicho acto requerirá estar precedido por las formalidades y una serie de actos intermedios, que darán al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la información necesaria para guiar su decisión, además de que constituyen una garantía de que la resolución se dicta, no de un modo arbitrario, sino de acuerdo con las normas legales.

Así, y reafirmando lo dicho de que el procedimiento de declaración administrativa de nulidad se equipara a un procedimiento judicial, la Ley de la Propiedad Industrial establece que la solicitud de una marca deberá hacerse por escrito en idioma español con los tantos que señalen los instructivos respectivos, que podrá formularse por conducto de mandatario, que satisfechos los requisitos formales se correrá traslado a la contraparte y que transcurrido el término para formular objeciones y en su caso, desahogadas las pruebas, se dictará la resolución que proceda.

El procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad fue instaurado a fin de lograr la nulidad de registros marcarios otorgados en contra de las disposiciones contempladas inicialmente en la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y que por lo tanto se encontraran viciados, debiendo ser anulados a través de un procedimiento creado para tal efecto.

Es el Artículo 151 de la actual Ley de la Propiedad Industrial el que contempla el Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, mismo que puede ser iniciado a petición de parte, por los titulares de marcas o bien de oficio, por las mismas autoridades marcarias. En el Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial se contemplan seis causales de nulidad, las cuales nos permitimos transcribir a continuación:

“ARTÍCULO 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 la representación legal del solicitante del registro de la marca;

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

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

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

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de

ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

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

Para su mayor comprensión, nos permitimos dar a continuación una breve explicación de los supuestos antes transcritos.

La fracción primera señala el supuesto general para obtener la nulidad de un registro marcario, que es que éste haya sido otorgado contraviniendo cualquier disposición contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial o en la ley que hubiese estado vigente en el momento en que se otorgó el registro a la marca viciada de nulidad.

El segundo párrafo de este primer supuesto, relativo la improcedencia de fundar la acción de nulidad en la impugnación de la representación legal del solicitante de la marca, lo consideramos como un acierto por parte del legislador, toda vez que éste, más que un error de fondo, es un error de forma que es convalidable, y que no por ello se debe iniciar un procedimiento administrativo para desvirtuar el otorgamiento de un registro marcario.

La fracción segunda del Artículo 151, señala un supuesto que se presenta con regularidad en los litigios marcarios y que es aquél relativo a que una marca haya sido usada en el país

o en el extranjero con anterioridad a una marca registrada, y que sea idéntica o similar en grado de confusión a la marca registrada y que además se utilice para los mismos productos o servicios, en cuyo caso, la marca registrada debe ser declarada nula, siempre que el titular de la marca anterior compruebe haber usado ininterrumpidamente dicha marca, bien en la República Mexicana o en el extranjero, con anterioridad al registro marcario otorgado por la autoridad.

El tercer supuesto por el que un registro marcario puede ser considerado como viciado de nulidad, se refiere a que en la solicitud de dicho registro, el titular haya declarado con falsedad sobre datos que se consideran como esenciales en el otorgamiento de todo registro marcario, como pudieran ser la ubicación del establecimiento, la fecha de primer uso, el nombre del titular, etc.

El cuarto supuesto contempla aquél caso en que un registro marcario sea otorgado por la autoridad sin advertir que ya existía otro con el cual el primero se confunde por ser idéntico o similar en grado de confusión y por estar aplicado a los mismos productos o servicios, y que por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, la autoridad no se percató de la existencia de un registro previo, el cual con el otorgamiento del segundo, se ve afectado.

El quinto y último supuesto, contempla el caso en que el agente, distribuidor, usuario o representante del titular de un registro marcario extranjero, solicite en México el registro de la marca ya registrada o de otra que sea idéntica o similar a aquella registrada en el extranjero y que además sea aplicada para los mismos o similares productos o servicios, por lo que el registro otorgado en México, se considerara como viciado de nulidad, además de que se reputará como obtenido de mala fe.

Es el capítulo II del Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, el que señala el desarrollo de los procedimientos administrativos. El artículo 189, señala que la solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguiente requisitos:

- I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos, y
- VI. Los fundamentos de derecho.

Una vez que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial admite la solicitud, éste la notifica al titular afectado, concediéndolo un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En caso de que no hubiere sido posible la notificación, ésta se hará a costa de quién intenta la acción por medio de la publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez, del extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará como plazo un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

El artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que el escrito en el que el titular afectado o el presunto infractor formule sus manifestaciones, deberá contener:

- I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor 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.

Además de los treinta días otorgados, la Ley de la Propiedad Industrial otorga al titular afectado o al presunto infractor, un plazo adicional de quince días, en caso de que las pruebas respectivas se encuentren en el extranjero.

Es el Artículo 199, el que señala que una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor presente sus manifestaciones, incluida la prórroga otorgada, y previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, en la que se impondrán las sanciones que fueren procedentes, misma que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o bien a través del Diario Oficial de la Federación o del periódico de mayor circulación, en los términos del Artículo 194 de la Ley.

Cabe señalar que esta resolución reviste la característica de una resolución definitiva desde el punto de vista administrativo, al no contemplar la Ley ningún recurso ordinario en contra de la misma, siendo solamente susceptible de ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito.

Finalmente mencionaremos que dicha resolución administrativa debe revestir todas las características y principios inherentes a una sentencia judicial, como son los de congruencia, motivación y exhaustividad, a continuación explicados.

De acuerdo a lo establecido en el Diccionario Jurídico Mexicano, la Congruencia implica *“que haya una relación de concordancia entre lo solicitado por las partes y lo resuelto por el juzgador.”* (31)

31. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. Segunda Edición. México, Editorial Porrúa, 1987. pg. 1022

En este sentido, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha distinguido entre la congruencia externa *“que consiste en la conformidad entre lo resuelto y lo pedido y la congruencia interna considerada como la coherencia entre las afirmaciones y resoluciones contenidas en la sentencia.”* (32)

“Motivación, es la exigencia de que el juez examine y valore los hechos expresados por las partes de acuerdo con los elementos de convicción presentados en el proceso.”(33)

“Exhaustividad consiste en la obligación del juzgador de examinar todas y cada una de las pretensiones formuladas por las partes, es decir, todos los aspectos de la controversia planteada por las mismas.” (34)

Analizadas las causales del Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad y estudiadas algunas de las formalidades que se deben observar en dicho procedimiento, analicemos ahora sí, el primer problema que se presenta en el desarrollo de este procedimiento, y que como dijimos con anterioridad, se trata de aquél relativo a la inadecuada notificación a un particular o bien a una empresa sobre el inicio de un procedimiento de declaración administrativa instaurado en su contra.

Antes de entrar al planteamiento de este primer problema, retomaremos algunas ideas generales sobre las formalidades que han de observarse en el procedimiento administrativo.

Según la doctrina, todo procedimiento administrativo se caracteriza por la carencia de solemnidades y consecuentemente por su rapidez. Tomando como fundamento este

32. Idem, pg. 1024

33. Idem, pg. 1025

34. Ibid

principio, los procedimientos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, fueron creados por el legislador como procedimientos sumarios, cuya finalidad era la pronta resolución de las controversias planteadas por los titulares de un registro marcario.

De acuerdo con el maestro Gabino Fraga, toda ley debe establecer las medidas adecuadas para evitar la dilación de un procedimiento administrativo, de tal forma que esas medidas estén enfocadas a la fijación de plazos breves que sean obligatorios tanto para las autoridades como para los interesados, a la forma de computar dichos plazos, a que se fije una responsabilidad a los funcionarios que no obedezcan los plazos y a que se establezcan los medios para reclamar la negligencia y la responsabilidad derivados del incumplimiento de los plazos.

Resumiendo lo anterior, el maestro Fraga establece que a pesar de la carencia de solemnidades y de la rapidez que deben caracterizar al procedimiento administrativo, en los casos en que se puedan afectar derechos o intereses de los particulares, deben establecerse las formalidades mínimas indispensables para evitar el desconocimiento o la afectación arbitraria de esos derechos.

Así pues, en nuestro sistema legal el problema de las formalidades del procedimiento que tienden a garantizar el derecho de los particulares, se debe estudiar no sólo dentro de los límites del derecho administrativo, sino también desde el punto de vista constitucional, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 14 de nuestra Carta Magna.

El párrafo segundo del Artículo 14 Constitucional establece que *“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”*

Al respecto podemos decir que a pesar de la interpretación literal y tradicional de ese precepto, que evidentemente no se refiere a la autoridad administrativa sino a la judicial, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, ha concluido que la autoridad administrativa, en el caso que nos ocupa el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe respetar tanto la garantía de legalidad como la garantía de audiencia que establece el precepto constitucional.

Debemos recordar que básicamente la garantía de audiencia consiste en que se cumplan las formalidades esenciales de todo juicio. Sin embargo, una interpretación posterior ha establecido el principio de que el procedimiento administrativo en el que se cumplan las formalidades esenciales, es bastante para satisfacer las exigencias del precepto constitucional.

En este orden de ideas, debemos entender por formalidades esenciales del procedimiento las siguientes: (i) que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, del contenido de la cuestión que va a debatirse y de las consecuencias que se producirán en caso de prosperar la acción intentada y que se le dé oportunidad de presentar sus defensas, (ii) que se organice un sistema de comprobación en forma tal que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien sostenga la contraria pueda también comprobar su veracidad, (iii) que cuando se agote la tramitación, se dé oportunidad a los interesados para presentar alegaciones , y (iv) que el procedimiento concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas y que al mismo tiempo, fije la forma de cumplirse.

De acuerdo a dicha doctrina constitucional, la ley administrativa debe prevenir de una manera precisa la forma de hacer las notificaciones a los interesados y los plazos en que dichas notificaciones surtan sus efectos.

Como ejemplo de lo anterior y a diferencia de la situación que se presenta en la práctica de notificaciones en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, según lo comentaremos a continuación, el Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento que cuenta con la mejor sistematización del procedimiento administrativo, ya que establece que las notificaciones se harán a los particulares personalmente, mediante oficio entregado por mensajero o por correo certificado con acuse de recibo, o bien por medio de edicto, cuando se desconozca el domicilio y en otros casos por medio de oficio o telegrama (Artículos 98 y 99).

En el Código Fiscal se previene que las notificaciones surten sus efectos como sigue: (i) las personales a contar de la fecha en que fueron practicadas y (ii) las demás el día siguiente a aquél en que se reciban o en que se haga la última publicación de edictos, o bien desde la fecha en que el interesado se hace sabedor del acuerdo respectivo, siempre que sea con anterioridad al día en que la notificación debe surtir sus efectos (arts. 103 y 104).

Los artículos 160 y 166 del Código Fiscal, prevén un recurso de nulidad, en caso de que las notificaciones se hagan en forma distinta de la prevista en el código.

Expuesto lo anterior, analizaremos a continuación los tres problemas principales que se presentan en la resolución de controversias marcarias, planteados al inicio de este capítulo.

D. Principales Irregularidades en la Solución de Controversias Marcarias

I. Las Irregularidades en las Notificaciones y Otros Problemas Comunes en la Resolución de Controversias Marcarias por Parte del IMPI

En la práctica cotidiana del litigio marcario, se ha visto que uno de los grandes obstáculos que se presenta en el inicio de cualquier procedimiento administrativo y que por tanto retarda dicho procedimiento, es la inadecuada notificación al demandado.

De forma contraria a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación respecto a las notificaciones, la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, contemplan reglas generales muy deficientes para notificar cualquier procedimiento administrativo, lo que ha dado lugar a que se presenten las siguientes situaciones.

1. Al momento en que el titular de un derecho marcario presenta una solicitud de declaración administrativa sobre un registro marcario que considera viciado de nulidad, las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no cuentan con un periodo determinado y establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para emitir el oficio en el que se informe al demandante que se tiene por presentada la solicitud y que se notificará a la contraparte la solicitud entablada en su contra dentro de un periodo que no deberá exceder de treinta días hábiles.

En el momento en que la autoridad da aviso al demandante de que el oficio de notificación está listo, ésta programa la fecha de notificación personal, que las más de las veces depende de que se hayan desahogado otras notificaciones anteriores y que los notificadores estén disponibles, ordenando al solicitante que proporcione todas las facilidades a la autoridad a fin de que ésta pueda llevar a cabo la notificación, tales como: (i) que recoja al notificador en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una hora antes de la hora programada para la notificación, o bien, si se trata de una notificación que debe llevarse a cabo fuera del Distrito Federal, (ii) que entregue al notificador con un día de anticipación, el boleto de avión correspondiente, o si debe llegarse al destino vía carretera, que recoja al notificador con anticipación, advirtiendo que todos los gastos correrán por cuenta del solicitante.

2. En el momento en que se llega al domicilio señalado por la contraparte *“para recibir todo tipo de notificaciones”*, con frecuencia sucede que no hay ninguna persona que reciba la notificación y la solicitud de declaración administrativa de nulidad, por lo que el notificador debe dejar un citatorio avisando que al día siguiente se llevará a cabo la notificación, en cuyo caso, además de tiempo, evidentemente se pierde el dinero destinado a los viáticos. Si al día siguiente, tampoco hay persona alguna con la que se pueda desahogar la vista, entonces se tendrá que programar otra visita, en virtud de que no se puede dejar el oficio de notificación, toda vez que éste va acompañado de su correspondiente acuse de recibo, y se corre el riesgo de que si se deja el oficio de notificación y la demanda, éstos caigan en manos de un tercero sin interés jurídico, y que el demandado impugne en primer término y con la razón a su favor, la falta de notificación de la demanda. Sin embargo, esta situación también retrasaría el procedimiento, toda vez que a diferencia del Código Fiscal de la Federación, ni la Ley de la Propiedad Industrial ni su reglamento, contemplan un procedimiento para impugnar las notificaciones.

El último recurso con que la parte demandante cuenta para llevar a cabo una notificación, es el de llevar a cabo, a su costa, por supuesto, la publicación del extracto de la solicitud de declaración administrativa en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los diarios de mayor circulación de la República, por una sola vez y esperar a que el demandado conteste dentro del plazo de un mes, recurso que también consideramos como poco confiable, toda vez que el demandado puede probar que estuvo fuera de la República Mexicana y que por tanto no se enteró de la demanda entablada en su contra.

Así pues, ya para el momento en que se notifica a la contraparte de la solicitud de declaración administrativa de nulidad instaurada en su contra, probablemente han pasado tres meses o más desde que se presentó esta solicitud ante la autoridad, y si tenemos en cuenta que ésta sólo es la primera parte del procedimiento, sobra decir lo que hemos de esperar hasta llegar a la conclusión del mismo.

Consideramos que en la Ley de la Propiedad Industrial, así como en todo ordenamiento legal carente de un procedimiento eficaz para llevar a cabo la notificación de una demanda, debería haber un procedimiento similar a aquél instaurado en el Código Fiscal de la Federación, toda vez que como ya lo mencionamos, éste es solamente uno de los tantos vicios que se dan en un procedimiento administrativo y sobre el cual hasta ahorita no se ha planteado una solución, lo que lleva a que día con día, las grandes empresas o particulares titulares de un registro marcario pierdan miles de pesos, si esto es lo que vale su marca, al no poder anular un registro marcario idéntico o similar en grado de confusión, que está invadiendo su mercado, además de desviar los fondos que pudieran derivarse de las ventas de su producto.

Definitivamente este problema de la irregularidad en las notificaciones tiene su origen en otro problema que consideramos grave, que es la falta de dictaminadores en el IMPI, y que sumado al problema de exceso de trabajo que tiene cada dictaminador, derivado del cúmulo de demandas que diariamente ingresan al IMPI, ocasiona que cada procedimiento de notificación sea tardado por desarrollarse de manera irregular. Evidentemente un problema trae aparejado otros problemas. Al ser insuficiente el número de dictaminadores del IMPI y al aumentar día con día el número de demandas marcarias, originadas por la piratería marcaria y por la inadecuada protección de las marcas de los particulares, entre otras causas, se va aplazando la elaboración de los oficios de notificación y se atrasan las fechas para llevar a cabo las notificaciones personales, lo que ha provocado, como ya lo hemos dicho, la inadecuada notificación que de entrada, retrasa la solución de cada controversia marcaria planteada en el IMPI.

Además de estos gravísimos problemas, a continuación nos permitimos plantear otro de los problemas que se presentan en los procedimientos administrativos, a saber, la falta de conocimiento de la materia marcaria por parte de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.

II. El Problema Judicial: La Falta de Conocimiento de la Materia Marcaria en el Poder Judicial de la Federación

A fin de que el lector comprenda el problema judicial, relativo a la falta de conocimiento de la materia marcaria en el Poder Judicial de la Federación, a continuación expondré algunas de las experiencias más representativas que tuve en mi práctica de litigio marcario, mismas que son en parte causa directa de la elaboración del presente trabajo, pero que sobre todo, estoy segura que son ejemplificativas y ayudarán a desarrollar este apartado para que el lector comprenda de fondo la situación que se vive en México y a la que están expuestos los titulares de registros marcarios.

1. Mi primer acercamiento con la materia de Propiedad Industrial, lo tuve en Junio de 1995, al terminar el sexto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Panamericana. En septiembre de 1995, ayudé a elaborar cuatro demandas de amparo que se presentarían ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, quince días después de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial notificara la resolución por la cual negaba la declaración administrativa de nulidad de cuatro registros marcarios de nuestra contraparte, que habíamos solicitado, por estimar que éstos se habían otorgado conforme a derecho.

En enero de 1997, después de dar seguimiento a las cuatro demandas de amparo por más de un año en Juzgados de Distrito y en Tribunales Colegiados de Circuito, los magistrados resolvían confirmar las tres negativas de amparo dictadas por los jueces de distrito, y revocar aquella que había sido otorgada.

Previo al fallo de los magistrados, tuve la oportunidad de conversar con aquél quien fuera el magistrado ponente, quien estaba completamente de acuerdo en que el cliente al cual representaba, tenía la razón y por tanto debía ser éste el propietario de las marcas y no la contraparte, pero quien a pesar de esto, determinó apoyar la postura de sus magistrados colegas y negar el amparo.

En realidad, el conflicto a que me refiero, era un conflicto de naturaleza estrictamente familiar, derivado de un pleito entre hermanos por la propiedad del negocio familiar, el cual quedó en manos del hermano menor, quien, de todos los hermanos, menos derecho tenía sobre éste, pero quién astutamente registró el nombre del negocio como marca de servicios, presentando pruebas de uso de veinte años atrás en que su madre fundó el negocio, las cuales aparentemente le ayudaron a que el Instituto las estimara como determinantes para confirmar que el debía ser el propietario de las marcas, siendo en realidad que las primeras pruebas de uso se formaron cuando el apenas era un niño.

2. En julio de 1996, tuve la oportunidad de conocer el caso de una empresa extranjera quien se veía en la imposibilidad de importar y comerciar sus productos en México, toda vez que quién fuera su representante, agente o distribuidor y a la vez licenciataria de la marca de los productos de la empresa en 1976, utilizara unos años después a un tercero para poder registrar la misma marca a su favor y otras ligadas, evitando así la posibilidad de que lo asociaran como representante del titular de una marca registrada en el extranjero, y le negaran el registro, en el entendido de que dicho “pirata” no avisó a la empresa licenciante de la próxima caducidad en México de sus marcas si éstas no fueran renovadas, de tal manera que hasta 1996 y a pesar de que esta empresa contrató desde 1990 al mejor despacho marcario para recobrar su marca de un evidente “pirata”, el conflicto se había convertido en una rueda de la fortuna que sólo daba vueltas y vueltas entre el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,

sin obtener resolución alguna a un caso tan claro de piratería marcaría en el que además la empresa extranjera contaba con registros marcarios vigentes en todo el mundo, mismos que fueron aportados como pruebas de notoriedad de la marca.

Como en los casos descritos anteriormente, deben encontrarse miles de empresas o particulares quienes, tras años de tratar de recobrar la titularidad de la marca que los ha dado a conocer y que prácticamente les ha dado de comer, la han perdido por algún descuido tan simple como la falta de renovación de su marca, pero a quienes seguramente les ha costado millones de pesos recuperar “el mayor activo de su empresa”.

Seguramente, el lector de la presente tesis se preguntara ¿cómo es que se pueden suscitarse estas situaciones, si de acuerdo a lo expuesto en esta tesis, (i) México ha contado a lo largo de treinta años con una legislación especializada y evidentemente protectora de las marcas y de los derechos de Propiedad Industrial; (ii) si México ha sido signatario de convenciones que protegen las marcas y los derechos de Propiedad Industrial desde el 5 de marzo de 1976, fecha en que el Congreso de la Unión aprobó por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación la última revisión adoptada en Estocolmo del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y se ha apegado al Sistema de las Revisiones al Convenio de París desde 1903; (iii) si también desde 1903 México forma parte de la Unión Internacional de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación 17 Septiembre de 1903); y (iv) si México fue signatario del GATT y ahora del Tratado de Libre Comercio, estando apegado a sus disposiciones?

Parece increíble pensar y no sólo pensar, sino vivir situaciones completamente injustificadas en las que nos encontramos que si el titular de una marca registrada en México no toma todas las precauciones necesarias al grado de convertirse en un verdadero conocedor de la materia de Propiedad Industrial y custodio de su marca, se verá en la

posibilidad real e inminente de perder su marca y con ello hasta su empresa o bien, sin vernos tan drásticos, encarar un litigio marcario que puede durar hasta diez o más años, ¿por qué?

Regresemos a mis experiencias en litigio marcario señaladas anteriormente. ¿Cuál es el común denominador en ambas? La falta de conocimiento de la materia de Propiedad Industrial de los Jueces de Distrito y Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, que resolvieron las demandas de amparo que les fueron turnadas. En el primer caso se negó el amparo, en virtud de que los jueces determinaron que la resolución del IMPI había sido debidamente fundada y motivada por éste, por lo que negaron el amparo, convirtiéndose en cosa juzgada la resolución relativa a negar la nulidad de las marcas de la contraparte. Esto es, como se agotaron todas las instancias de ley, (procedimiento de declaración administrativa de nulidad y amparo), a pesar de que en el fondo y a los ojos de cualquier especialista marcario el asunto estaba ganado por nuestro cliente, el litigio se perdió en virtud de que los jueces del Poder Judicial de la Federación, en su carácter de autoridad constitucional, se aseguraron que el IMPI hubiere actuado con estricto apego a derecho y sin vulnerar las garantías individuales del cliente y aquellas relativas al procedimiento.

En la segunda experiencia planteada, podemos ver como los Tribunales Colegiados de Circuito han regresado innumerables veces la resolución emitida por el IMPI al mismo IMPI, por considerar que el Instituto no ha resuelto con estricto apego a derecho, lo que ha originado una nueva resolución por parte del IMPI, seguida de un nuevo amparo por parte del afectado, y una nueva sentencia por parte del Tribunal Administrativo, solicitando una nueva resolución al IMPI.

Ahora bien, la pregunta inmediata del lector sería: ¿al Poder Judicial de la Federación se le atribuye que no se resuelvan los litigios marcarios y que los titulares de marcas sigan perdiendo sumas millonarias por no poder usar sus marcas, o bien por tener que tolerar la coexistencia de sus marcas en el mercado con las de un pirata?

La respuesta concreta es que no, dado que los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito, ejercitan sus facultades y atribuciones de actuar como autoridad constitucional, al analizar las demandas planteadas y verificar que la autoridad responsable haya actuado conforme a derecho, siguiendo todas las formalidades procesales. En términos llanos, esa es la labor y competencia de los Juzgados y Tribunales del Poder Judicial de la Federación, la de actuar como autoridad constitucional y no emitir sus sentencias resolviendo sobre el fondo del asunto, lo que evidentemente no le correspondería, dado que esto únicamente compete a la autoridad responsable, como especialista en la materia.

¿Qué es entonces lo que a todas luces puede percibir el lector que está faltando en nuestro país para que las controversias marcarias sean eficaz y eficientemente resueltas y para que los titulares de marcas tengan la seguridad de que los litigios se resuelven conforme a derecho y por especialistas en la materia?

En México hace falta una autoridad que sea especialista en la materia de Propiedad Industrial, que pueda analizar y revisar con conocimiento de causa el fondo de todas aquellas resoluciones emitidas por el IMPI, que le sean presentadas para su revisión por la parte inconforme con dicha resolución, y quien pueda resolverlas con estricto apego a derecho, sin que dichas resoluciones sean objeto de recurso alguno.

Pero, ¿cuál es otro de los problemas que se tiene en nuestro país en la pronta solución de controversias planteadas ante el Poder Judicial de la Federación y que nos pone al tanto de la inminente necesidad de contar con una autoridad, figura o institución que resuelva dichas controversias? Estudiémoslo a continuación.

III. El Problema de los Litigios Marcarios Presentados ante Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito

En el apartado anterior planteamos al lector dos casos concretos de litigios marcarios que a través del amparo, fueron presentados ante el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, no hemos presentado al lector el desarrollo del juicio de amparo ni las consecuencias que puede traer aparejado este juicio, que más que beneficiar al titular de un registro marcario, quien se ve afectado por una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo puede perjudicar seriamente, en virtud de que consideramos que dicho juicio, no es el recurso adecuado ni la vía jurídica idónea para solucionar de fondo una controversia marcaria. Veamos por qué.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en México ante los actos de autoridad que vulneren nuestras garantías individuales, todos tenemos derecho a recurrir al juicio de garantías, mejor conocido como *juicio de amparo*.

En este sentido, todas aquellas resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, derivadas de la solicitud de las empresas o particulares de declarar la nulidad, caducidad, cancelación o infracción de un registro marcario, son consideradas como actos emitidos por una autoridad que si bien no son definitivos, tampoco otorgan al particular la opción de recurrir la resolución ante una autoridad superior en caso de estar

en desacuerdo con ella, toda vez que como ya lo hemos dicho, en México no existe un tribunal administrativo especializado dedicado a la resolución de controversias marcarias. Es por ello que tras la resolución por parte del IMPI considerada por las empresas o particulares como contraria a sus intereses, éstos tendrán la posibilidad de acudir al juicio de garantías o juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, una vez que el particular ha presentado su demanda reclamando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la que ahora se ha convertido en la “*Autoridad Responsable*”, que en el presente caso sería el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual emitió a través de su resolución, un acto de autoridad que vulnera las garantías individuales del ahora “*Quejoso*”, nos encontramos con un problema que a la larga se convierte en un problema grave, el cual consiste en que los Jueces de Distrito quienes reciben la demanda del *Quejoso*, estudiarán la forma en que se desarrolló el procedimiento ante el IMPI y revisarán si éste siguió las formalidades de ley y estuvo apegado a derecho, mas, cómo ya lo hemos dicho, por ser una autoridad constitucional no abundarán en el fondo del problema, esto es, en el origen de la controversia marcaria debido a que esto no entra dentro de su competencia y atribuciones. En virtud de que muchos quejosos y abogados desconocen esta situación, estos muchas veces inclusive regalan a los jueces y magistrados los ordenamientos legales respectivos, buscando obtener una solución del fondo del asunto y que en su sentencia lleguen a ordenar al IMPI como resolver el asunto.

El desarrollo del juicio de amparo continúa, en el momento en que el quejoso o bien el tercero perjudicado (aquél a quien favorece la resolución del IMPI), tras conocer la resolución del Juez de Distrito y no estar de acuerdo con ésta, interpone el recurso de revisión ante el mismo juzgado, a fin de que se turne a una segunda instancia en la que el

Juez *Ad quem* o Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa conocerán el recurso y lo resolverán. Los secretarios a quienes se turnará dicho recurso para su estudio únicamente determinarán confirmar o revocar la resolución emitida por el Juez de Distrito, una vez que revisen también que el procedimiento se haya apegado a derecho. De tal forma que después de que el secretario encargado dicté su proyecto de resolución, éste será sometido a la sesión semanal de los magistrados a fin de que la resolución se haga oficial mediante la firma de los tres magistrados, en cuyo caso se suscitará alguno de los siguientes supuestos:

1. En caso de que la sentencia emitida por el Juez de Distrito otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, y los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito confirmen dicha sentencia, entonces se notificará el fallo al IMPI y se ordenará a los responsables que vuelvan a emitir una nueva resolución considerando los lineamientos expuestos en la sentencia, en cuyo caso el quejoso deberá esperar la nueva resolución del IMPI, pudiendo interponer nuevamente el juicio de amparo en caso de no estar de acuerdo, o bien, si es a su favor, seguir el juicio de garantías interpuesto por su contraparte.

2. En caso de que la sentencia emitida por el Juez de Distrito niegue el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, y los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito confirmen dicha sentencia, entonces se notificará el fallo al quejoso, esta vez considerado como cosa juzgada por haberse agotado las instancias de ley, quien se deberá conformar con la resolución al no poder acudir a ninguna otra instancia, y sufrir la consecuencia de perder su registro marcario y con ello hasta su empresa, o bien, verse en la frustración de aceptar la supervivencia en el mercado de un registro marcario considerado como copia inexacta del suyo, o bien, deberá resignarse a pagar las multas establecidas por el IMPI en caso de que se confirme que cometió una infracción.

3. En caso de que la sentencia emitida por el Juez de Distrito otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, y los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito revoquen dicha sentencia, y en consecuencia nieguen el amparo al quejoso, la resolución se convertirá en cosa juzgada, teniendo las mismas consecuencias mencionadas en el numeral anterior.

4. En caso de que la sentencia emitida por el Juez de Distrito niegue al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal y los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito revoquen dicha sentencia, otorgando en consecuencia el amparo, entonces sucederá lo mencionado en el numeral uno, en el sentido de que se notificará el fallo al IMPI y se ordenará a los responsables que vuelvan a emitir una nueva resolución.

Al analizar los anteriores supuestos como posibles conclusiones de un litigio marcario, el lector estará de acuerdo de que en realidad es poco probable que a través del juicio de amparo se resuelva de fondo una controversia marcaria y que las dos partes, tanto demandado como demandante, tengan la completa seguridad jurídica de que el litigio haya sido resuelto dando a cada quien lo que le corresponde, en el sentido de que se permita la existencia en el mercado de la marca con mejor derecho, y que se anule aquella considerada como igual o semejante en grado de confusión a la primera, que pueda desprestigiar y demeritar las ganancias del titular de la marca otorgada conforme a derecho.

Además de lo anterior, es evidente que en vez de que los litigios se resuelvan de manera expedita, se convierten en interminables ya que como lo mencionábamos anteriormente, un litigio marcario acaba convirtiéndose en un ir y venir entre el Poder Judicial de la Federación y el IMPI.

Aunque dramático, no todo el panorama es negro, toda vez que se tiene noticia de las propuestas y estudios que se han venido realizando en torno al establecimiento y formal apertura de tribunales especializados en conflictos de Propiedad Industrial, a fin de que exista una autoridad capacitada y dedicada especialmente a la materia de Propiedad Industrial, cuyas resoluciones tengan el carácter de cosa juzgada, de tal manera que apoye las resoluciones de una autoridad descentralizada que no tiene el carácter de tribunal, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y descargue al Poder Judicial de la Federación de la carga de asuntos administrativos en materia marcaria.

Pese a lo anterior, la situación que actualmente prevalece es que aún no existe este tribunal, por lo que día con día, el riesgo de las empresas o los particulares de (i) entrar a un litigio marcario que puede ser resuelto en no menos de dos años, pasados los cuales y a pesar de los esfuerzos de empresas o particulares éstos pueden verse en la desafortunada situación de ver disminuido su patrimonio considerablemente por los gastos erogados en el litigio, (ii) haber perdido su marca o aceptar una copia ilegítima de un competidor en el mercado, o (iii) en caso de empresas o individuos extranjeros, verse completamente imposibilitados de importar sus productos a México porque otra persona en uso de la competencia desleal conoció su producto en el extranjero, lo copió y decidió registrarlo como si la idea original hubiera sido suya, beneficiándose de todas las regalías de la marca, son cada vez mayores, desgraciadamente inevitables y rara vez previsibles.

Es por los problemas anteriormente planteados, es decir, por (i) las irregularidades en la resolución de controversias marcarias por parte del IMPI, (ii) la falta de conocimiento de la materia marcaria por parte del Poder Judicial de la Federación, y (iii) la problemática de los litigios presentados ante Jueces de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, problemas que hasta aquí hemos desarrollado, que consideramos como una solución viable a tan apremiante, latente y cotidiano problema, que en vez de que acudir al Poder Judicial

de la Federación sea la única instancia de las empresas y particulares para revisar las resoluciones emitidas por el IMPI, exista en la Ley de la Propiedad Industrial otro medio de solución alterna a los litigios marcarios, como la figura jurídica del arbitraje.

A reserva de exponer esta solución en el siguiente capítulo y dejar que usted amable lector saque sus propias conclusiones, cerraremos el presente capítulo analizando algunas de las disposiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) que se ven día con día vulneradas al presentarse cotidianamente en México, los problemas que hasta aquí hemos planteado.

IV. Implicaciones y Consecuencias de las Irregularidades de los Litigios Marcarios en México, en el Margen del Tratado de Libre Comercio

El problema de la inadecuada notificación por parte de las autoridades marcarias, así como aquél relativo a la falta de conocimiento de la materia de Propiedad Industrial por parte de los jueces y magistrados del poder judicial de la federación, además de contravenir la adecuada protección de los derechos marcarios y garantizar a las empresas y particulares una expedita y adecuada solución a sus controversias marcarias, contraviene aquellos compromisos firmados a la luz del Tratado de Libre Comercio (TLC) por México, Estados Unidos y Canadá. Veamos por qué.

A. ARTÍCULO 1714:

El Artículo 1714 titulado “*Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual. Disposiciones Generales*” señala en el numeral 1 que México, Estados Unidos y Canadá, deben garantizar que su legislación interna contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones.

Así mismo, México, Estados Unidos y Canadá deben garantizar que sus procedimientos internos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual (i) sean justos y equitativos, (ii) que no sean innecesariamente complicados o costosos y (iii) que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.

Es nuestra opinión que a menudo los procedimientos previstos en la actual Ley de la Propiedad Industrial representan demoras injustificadas, toda vez que como ya ha quedado precisado, al acudir el solicitante de un procedimiento marcario al amparo, por haberle sido negada su solicitud de declaración administrativa, tanto los Jueces de Distrito como los Magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, ambos en Materia Administrativa, tardan mucho tiempo en resolver los amparos y, como ya lo hemos comentado, dictaminan únicamente sobre las cuestiones de forma del procedimiento más no así sobre las de fondo, por lo que en sentido estricto y al no existir aún un tribunal especializado en materia de Propiedad Industrial, se puede decir que en realidad nuestro país no cuenta aún con los mecanismos necesarios que le permitan cumplir cabalmente con esta disposición, y menos aún cuando nos encontramos con problemas tan ilógicos como la mala o irregular notificación por parte de las autoridades al iniciarse un procedimiento.

Mas aún, el numeral cuatro del artículo en comento establece una obligación a los países signantes del Tratado que al ser inobservada por México, constituye precisamente uno de los obstáculos en la rápida resolución de los conflictos marcarios, a saber:

“Cada una de las Partes garantizará que las partes en un procedimiento tengan la oportunidad de obtener la revisión, por una autoridad judicial de esa Parte, de las resoluciones administrativas definitivas y, conforme a lo que señalen las disposiciones de las leyes internas en materia de competencia respecto a la importancia de un asunto, de obtener por lo menos la revisión de los aspectos jurídicos de las resoluciones judiciales de primera instancia sobre el fondo de un asunto.”

Al respecto, diremos que México no cumple de manera cabal esta obligación, toda vez que partiendo del supuesto de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dicte una resolución en una controversia marcaria y se inconforme alguna de las partes mediante la presentación en Tribunales Federales de la demanda de amparo, y tras su resolución solicite la revisión en una segunda instancia, por lo general ni los Jueces de Distrito ni los Magistrados Colegiados de Circuito estudian el fondo del asunto, ya que sus atribuciones están limitadas a verificar que las formalidades del procedimiento hayan sido acatadas por las autoridades del IMPI.

B. Artículo 1715:

El Artículo 1715 titulado “*Aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos*” nos da la pauta para reforzar nuestra propuesta en la solución de litigios marcarios ya que impone a las Partes la obligación de poner al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de Propiedad Industrial. Precisamente uno de los procedimientos judiciales civiles por los que se puede lograr la defensa de un derecho de Propiedad Industrial es el procedimiento de arbitraje que está contemplado tanto en el Código Federal de Procedimientos Civiles como en nuestro Código de Comercio. La pregunta inmediata sería ¿cómo se lograría la defensa de un derecho, en este caso marcario, a través del arbitraje?

La respuesta, si bien es simple, consiste en que se lograría defender dicho derecho al evitar someter un litigio surgido entre dos partes que se consideran titulares de un mismo derecho marcario a la jurisdicción de los Tribunales Federales quienes no conocen ni son especialistas en la materia, mediante el nombramiento de un árbitro, él sí especialista en la materia, quien dirimiría la controversia.

Expuestas las disposiciones del TLC que son constantemente violadas en nuestro sistema jurídico, nos permitimos a continuación exponer nuestras soluciones y propuestas a los problemas estudiados en el presente capítulo y realizar un estudio completo de la figura del arbitraje con el fin de otorgar al lector el mayor panorama jurídico de esta institución, así como de sus implicaciones y consecuencias, y su indiscutible aplicabilidad a los conflictos marcarios para concluir con los beneficios que significaría su completa introducción y aceptación futura en la Ley.

CAPÍTULO VI

PROPUESTA PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO MARCARIO ENTRE EMPRESAS O PARTICULARES: EL ARBITRAJE

Hasta aquí hemos planteado la hipótesis de esta tesis, que se centra en analizar de fondo los graves conflictos que ocasionan que los litigios marcarios en los que se disputa la legitimidad de una marca, entendida como el mayor activo de una empresa, o bien como la misma razón de ser o existir de una empresa, no se resuelvan de manera pronta y expedita y con estricto apego a derecho, resolviendo el fondo de la litis, como lo señalan la propia Ley de la Propiedad Industrial y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así mismo, ya hemos dicho que una solución viable para el conflicto planteado en nuestra hipótesis, es la adición en la Ley de la Propiedad Industrial de la institución del arbitraje, como medio de solución alternativo a los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, contemplados en la Ley, para resolver una controversia marcaria.

En virtud de lo anterior, a continuación nos permitimos proponer al lector nuestras soluciones a la hipótesis expuesta, mismas que se concretan en utilizar el arbitraje, a través de dos figuras o instituciones distintas, cuya viabilidad, naturaleza jurídica y características, se entenderán al estudiar en el siguiente apartado estos mismos aspectos en la institución del arbitraje.

1. PRIMERA SOLUCIÓN: CREACIÓN DE UN “COLEGIO DE ÁRBITROS”:

Si bien es cierto que en México las controversias marcarias únicamente pueden ser resueltas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o por el Poder Judicial de la

Federación, como también lo es que existe una necesidad apremiante de resolver dichas controversias solucionando el fondo de la litis de manera expedita, nuestra primera solución y propuesta a esta situación consiste en que en México se conforme un “Colegio de Árbitros especialistas en materia de Propiedad Industrial”.

En efecto, son muchos los despachos que existen en nuestro país que cuentan con especialistas en la materia de Propiedad Industrial, quienes tras ejercer esta disciplina del Derecho por quince o más años, conocen a fondo las leyes correspondientes, las reformas a las mismas y las jurisprudencias que se han dictado en torno a casos específicos de litigios marcarios.

Son estos mismos especialistas, quienes en nuestra propuesta, formen “El Colegio Mexicano de Árbitros Especialistas en Propiedad Industrial”, y quienes resuelvan las controversias marcarias de aquellas empresas o particulares que opten por someter sus litigios ante este cuerpo colegiado investido de todas las facultades necesarias para resolver y hacer cumplir sus resoluciones, sin que éstas sean recurribles, lo que como estudiaremos más adelante, es en sí una característica del laudo arbitral.

Ahora bien, cada árbitro especialista que forme parte de este Honorable Colegio, deberá cumplir con ciertas características y requisitos, tales como:

1. Que conozca la materia de Propiedad Industrial y su legislación respectiva;
2. Que tenga experiencia mínima de 10 años en litigio de Propiedad Industrial; y
3. Que sean personas honorables y que no tengan antecedentes penales.

La publicación de los árbitros autorizados como miembros de este Honorable Colegio se hará a través del Diario Oficial de la Federación.

En caso de que se susciten discrepancias por parte de los árbitros en la resolución de los litigios marcarios al emitir el laudo arbitral, se nombrará a un tercero en discordia quien solucionará la discrepancia respectiva.

El éxito de este Honorable Colegio Mexicano de Árbitros Especialistas en Propiedad Industrial, consistirá en que las resoluciones a las controversias marcarias no podrán recurrirse, en virtud de que, como más adelante lo estudiaremos, en caso de que alguna de las partes sometiera ante un juez la nulidad de un laudo arbitral, el juez únicamente podría declararlo nulo si:

1. La materia sometida al arbitraje no sea susceptible arbitraje ;
2. No se hubieren hecho las notificaciones adecuadamente;
3. El contenido del laudo arbitral viole o perturbe el orden público; y
4. No se hubiere dado a las partes la oportunidad de defenderse.

Expuesta esta primera propuesta, misma que se reforzará con el estudio del presente capítulo, expongamos a continuación nuestra segunda solución a la hipótesis planteada.

2. SEGUNDA SOLUCIÓN: CREACIÓN DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE RESUELVA CONTROVERSIAS MARCARIAS.

Además de la existencia en México del H. Colegio Mexicano de Árbitros Especialistas en Propiedad Industrial, al cual podrán recurrir las empresas o particulares como medio de solución alternativo a controversias que versen sobre los derechos de sus marcas, en México debe existir un Tribunal Administrativo en Materia de Propiedad Industrial, el cual en su carácter de autoridad administrativa, esté investido de las facultades suficientes para revocar las resoluciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y solucionar el fondo de los litigios planteados, teniendo fuerza ejecutoria sobre sus resoluciones, a fin de

que las mismas sean acatadas por los infractores de derechos marcarios, con el apoyo, si es necesario, de la fuerza pública.

Expuestas estas propuestas, es preciso analizar a continuación la institución del arbitraje, para comprobar su viabilidad como medio alternativo de solución de controversias marcarias.

A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL ARBITRAJE

Desde los primeros tiempos, las sociedades primitivas ya llevaban a cabo el proceso del arbitraje. El arbitraje aparece en la mitología y se desarrolla desde el pueblo romano con las “fórmulas” que los funcionarios públicos o magistrados debían entregar a las partes para que éstas a su vez, las entregaran al juez privado, quien estaba encargado de resolver el conflicto. El arbitraje también tiene presencia en las tribus indias estadounidenses, en las comunidades cristianas, pero sobre todo en la Edad Media, etapa en la que el arbitraje es considerado como el medio preferido para resolver disputas comerciales.

Como expone el Doctor Gonzalo Uribarri Carpintero, en su libro “El Arbitraje en México”, *“El arbitraje, desde Roma hasta la actualidad ha evolucionado y tenido auge y decadencia. La época de auge puede ubicarse en la edad de las Cruzadas, al crearse nuevas rutas comerciales y al surgir la *lex mercatoria* y los tribunales arbitrales. Evidentemente, el desarrollo del *ius mercatorum* fue propicio para que el arbitraje se convirtiera en un medio idóneo destinado a resolver controversias entre mercaderes cuando además, la función jurisdiccional estuviera abandonada por el Estado; el arbitraje y los consulados eran los medios primordiales de solución de controversias”.* (35)

Al referirse a la decadencia del arbitraje, el Doctor Uribarri expone que tras la monopolización de la función jurisdiccional por parte del Estado en un grado superlativo,

35. URIBARRI CARPINTERO, Gonzalo. *El Arbitraje en México*, México, Oxford University Press, 1999, pg. 31

sucumbió el arbitraje, toda vez que se estatalizaron el *ius mercatorum* y los tribunales, convirtiéndose el Estado en la única fuente productora de normas jurídicas y de decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, el proceso arbitral volvió a tener un impulso en los siglos XIX y XX, al avanzar el comercio internacional y surgir la necesidad de que se suscribieran convenios y tratados internacionales.

B. ANTECEDENTES DEL ARBITRAJE EN MÉXICO

Los primeros antecedentes de la figura del arbitraje en México se pueden verificar en las constituciones de Cádiz de 1812, en la Constitución Federal de 1824, en la Constitución Centralista de 1836 y en el Estatuto Orgánico de 1856, que reconocen de manera expresa la posibilidad jurídica de que los conflictos litigiosos que sólo afectaran intereses privados fueran resueltos por jueces árbitros.

Más que estudiar los antecedentes del arbitraje, la discusión en nuestro país se ha basado fundamentalmente en la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la institución del arbitraje. Expongamos las dos posturas.

1. Inconstitucionalidad del Arbitraje:

La postura sobre la inconstitucionalidad del arbitraje, fundamentalmente está basada en aseverar que con el arbitraje se vulneran las garantías constitucionales consagradas en los artículos 13, 14 y 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Concretamente el artículo 13 constitucional establece que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Por su parte el artículo 14, que como bien sabemos contempla la garantía de audiencia, se considera afectado con el arbitraje en virtud de que para que nadie sea afectado en su esfera jurídica debe (i) seguirse un juicio ante tribunales previamente establecidos, (ii) en el que se sigan las formalidades esenciales del

procedimiento (iii) conforme a leyes expedidas anteriormente.

Así, de acuerdo con el maestro Miguel Acosta Romero el tribunal arbitral en el que se desarrollará un procedimiento arbitral se considera inconstitucional, en virtud de que se afirma que este tribunal arbitral es un juzgado especial que establecido *ex profeso* para conocer y resolver un litigio que las partes le someten, es en apariencia un tribunal establecido previamente al surgimiento de los litigios que debe conocer y resolver. (36)

Por otra parte, el artículo 16 constitucional se considera violado en virtud de que siguiendo el principio de legalidad que consagra dicho artículo referido a que nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive la causa legal del procedimiento, en términos llanos se considera que el tribunal arbitral no tiene atribuida su competencia por ley.

2. Constitucionalidad del Arbitraje

Por otra parte el maestro Miguel Acosta Romero propone la postura contraria a la anterior, pues afirma que el arbitraje es constitucional toda vez que *“si bien la competencia de los tribunales arbitrales no está dada directamente por la ley, si lo está indirectamente por cuanto que el acuerdo de las partes tiene que ajustarse a lo dispuesto por la ley... y, por tanto, la competencia de los tribunales arbitrales es legal”*. (37)

Otros argumentos esgrimidos por el mismo autor y que fundamentan la constitucionalidad del arbitraje son los siguientes:

36. Citado por Gonzalo Uribarri Carpintero. El Arbitraje en México, México, Oxford University Press, 1999, pg. 41

37. Idem

“1. El acuerdo por el cual las partes pactan someter determinado litigio a la solución arbitral debe ajustarse en todos los casos a lo determinado por la ley. Así, el arbitraje se dice que es legal, que está supeditado a la ley y en última instancia, a través de ésta, a la Constitución.

2. Los árbitros, al no ser autoridades estatales, no pueden ejecutar por sí mismos los laudos que dictan, por lo que deben recurrir al juez competente para que lo convalide y le dé el carácter de acto equiparable a la sentencia jurisdiccional.

3. El hecho de que la Constitución prohíba que los particulares se hagan justicia por sí mismos y que obligue a los tribunales para estar expeditos a administrar justicia no debe ni puede entenderse como el otorgamiento exclusivo en favor del Estado de la función de dirimir controversias”. (38)

A pesar de que la constitucionalidad del arbitraje se cuestiona por la existencia del artículo 17 constitucional, el cual dispone que los tribunales jurisdiccionales estarán expeditos para administrar justicia y existe prohibición de gozar de fueros especiales, el Doctor Gonzalo Uribarri expone que *“el artículo 17 constitucional no obliga en primer término a acudir a los tribunales estatales para resolver nuestros conflictos. Con esta afirmación se señala que no existe una obligación impuesta al ciudadano para que deba accionar ante un tribunal del Estado, pues al estar conferida como una garantía, puede preferir que un particular resuelva la controversia que le afecta. La garantía sigue existiendo y en este sentido no hay violación alguna al texto constitucional.” (39)*

38. Idem, pg. 42

39. URIBARRI CARPINTERO, Gonzalo. El Arbitraje en México, México, Oxford University Press, 1999, pg. 42

El artículo 17 constitucional no prohíbe expresamente que el ciudadano emplee medios alternos para solucionar controversias. Si prohíbe la “justicia por sí mismo” o la “justicia por propia mano”, caso diverso al arbitraje en el que se somete la solución de una controversia a un tercero.

Por otro lado, como lo comenta el Doctor Uribarrí Carpintero, el hecho de que el artículo 17 constitucional prevea que los tribunales estatales estarán expeditos para resolver conflictos, no quiere decir que éstos tengan el monopolio de la jurisdicción ni que sean los únicos para impartir justicia.

Existe en la Constitución un artículo del que sí se desprende que el arbitraje puede regularse por medio de una ley o de un tratado internacional. Nos referimos al artículo 133 en el que está soportado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como “ley suprema de toda la Unión” y en el que se contemplan capítulos para solucionar controversias entre los países y comerciantes a los que se dirige el tratado. (XI, XIX y XX).

Expuestos los orígenes y antecedentes del arbitraje en México y ratificada la constitucionalidad de esta institución, exponemos ahora la naturaleza jurídica del arbitraje.

C. NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE:

Tras una exhaustiva investigación, hemos podido constatar que el tema de la naturaleza jurídica del arbitraje, ha sido objeto de estudio de diversos tratadistas a lo largo de la historia académica. En realidad, han sido muy variadas las posturas, entre la decisión de negar o afirmar su carácter jurisdiccional o compararla con un contrato, o bien combinar

tintes de naturaleza privada con otros de naturaleza pública. A pesar de ello, ninguna ha recibido un decidido apoyo universal, tanto técnico como práctico.

En este sentido, diremos que básicamente cuatro han sido las teorías más renombradas con respecto a la naturaleza jurídica del arbitraje. Tres de éstas han estado en la consideración de los juristas por varios años. La cuarta lo ha estado sólo desde 1965.

Hacia 1937, Alfred Bernard escribió la siguiente síntesis que resumía los principales puntos de las tres teorías clásicas:

“... conforme a la primera teoría - que hace una distinción entre la sumisión al procedimiento arbitral y el laudo - el laudo es comparable a una sentencia judicial, dictada por tribunales estatales; conforme a la segunda teoría - la cual considera al laudo y a la sumisión de las partes al proceso arbitral como dos fases de un único acuerdo: el acuerdo arbitral - el laudo ha de ser considerado como producto de un contrato y no puede ser equiparado a una sentencia judicial; la tercera postura - que puede considerarse como una postura intermedia entre las dos primeras teorías - considera al laudo sujeto a los tribunales del Estado en la medida en que sea convalidado por los mismos (exequatur).” (40)

Estas tres teorías son conocidas respectivamente como la teoría jurisdiccional, la contractual y la mixta o ecléctica. La cuarta teoría, que analizaremos después de haber estudiado éstas, sugiere que el arbitraje debe ser considerado como una institución autónoma.

Estudiemos a continuación cada una de estas teorías, señalando sus ideas principales.

40. BERNARD, Alfred. L'Arbitrage Volontaire en Droit Privé. Brussels, Ed. Rutgers, 1937. pg. 274

1. La Teoría Jurisdiccional.

Esta teoría reconoce ante todo el poder del Estado para controlar y regular todos los procesos arbitrales que se lleven a cabo dentro de los límites de su jurisdicción. Aún y cuando reconoce que el arbitraje tiene su origen en el acuerdo de las partes para celebrar el arbitraje, la teoría jurisdiccional sostiene que el acto por el cual son nombrados los árbitros, la validez del acuerdo arbitral, el poder con el que los árbitros se encuentran investidos y la fuerza decisoria del laudo arbitral, deben estar respaldados por la fuerza y la autoridad que la ley del Estado les otorgue.

En este sentido, la validez y eficacia de todo arbitraje tienen su origen en la ley del Estado en el cual se desee ejecutar el arbitraje. Los particulares podrán recurrir al arbitraje tan sólo en la medida en que las leyes del Estado, expresa o tácitamente lo permitan. Igualmente los árbitros no podrán actuar a menos que el Estado les otorgue una *“delegación de autoridad soberana”*, a fin de actuar en dicho acto jurisdiccional. La ausencia de dicha delegación restará toda eficacia y validez al laudo. Así, a menos que alguna ley nacional reconozca y garantice la capacidad de las partes para someter al arbitraje algún conflicto, el poder de los árbitros para conocer y determinar la materia objeto del conflicto, así como para ejecutar la decisión final de los árbitros, será nulo y no tendrá valor alguno.

Basados en lo anterior, podemos decir que la capacidad de las partes para someter sus diferencias al arbitraje, no es un derecho, sino una concesión que otorga el Estado, a través de órganos jurisdiccionales, como lo son los tribunales.

Klein, en su obra *“Consideraciones sobre el Arbitraje en el Derecho Internacional Privado”*, escribió lo siguiente:

“... el Estado tiene el derecho de administrar justicia, por lo tanto, si la ley permite a los particulares recurrir al arbitraje, esta institución estará ejerciendo una función pública, por lo que se ha de concluir que el laudo es una sentencia, en el mismo sentido que si hubiere sido dictada por un juez del Estado.” (41)

Como podemos ver, en esta teoría el árbitro es considerado de manera muy semejante al juez, toda vez que ambos se encuentran obligados a respetar y a apoyar los principios fundamentales del sistema legal estatal. La única diferencia entre el juez y el árbitro, admitida por esta teoría, radica en el hecho de que para el primero tanto la designación del mismo como su autoridad provienen de la soberanía del Estado, mientras que para el último, aún cuando su autoridad proviene de la soberanía del Estado, su designación es exclusiva de las partes en conflicto.

Finalmente, diremos que los efectos de esta teoría son los de restringir la libertad de los árbitros en la aplicación e interpretación del derecho sustantivo. Por lo que los árbitros se encuentran obligados a aplicar las reglas legales del Estado en el cual se encuentran.

2. La Teoría Contractual.

Un segundo grupo de autores sostienen que el arbitraje posee un carácter contractual. Son las partes las que determinan: (i) el tipo de arbitraje (*institucional o ad hoc*), (ii) las personas que resuelvan el arbitraje, (iii) el tiempo y lugar del proceso arbitral y (iv) la forma de dicho proceso, apegado a derecho o a equidad.

Son los litigantes quienes convienen aceptar el laudo arbitral, al otorgarle fuerza ejecutoria a través de la celebración voluntaria del acuerdo arbitral.

41. KLEIN, F.E. Consideraciones sobre el Arbitraje en el Derecho Internacional Privado. (TR. J. Santiago Estevez). España, Ed. Marcel Pons, 1971. pg. 181

Niboyet nos describe esta teoría al hacer mención al laudo arbitral en los siguientes términos:

“Los laudos arbitrales poseen una naturaleza contractual, en la medida en que los árbitros poseen su fuerza (decisoria) en el acuerdo arbitral, otorgado por la libre voluntad de las partes. El árbitro decide sólo en la medida y alcance de las partes; las partes le otorgan un mandato especial para que decida en su lugar. El laudo se halla investido con un carácter contractual y conforme a la ley aparece como un acto de las partes, con los mismos efectos legales de un acuerdo, y poseyendo la autoridad de una sentencia final.” (42)

Aquellos que sostienen esta teoría, niegan toda intervención del Estado en el arbitraje, toda vez que estiman que la fuerza de esta institución se basa en la voluntad y consentimiento de las partes, de tal forma que las partes voluntariamente acuerdan contratar, voluntariamente se someten al arbitraje, y por anticipado establecen someterse y aceptar la decisión que formulen los árbitros.

Al respecto, Frances Kellor sostiene lo siguiente:

“El arbitraje posee un carácter netamente contractual. El contrato en el cual se halla inserta la cláusula arbitral es un acuerdo voluntario. Ninguna ley exige celebrar dicho contrato, ni se le impone tal capacidad a ninguna parte sobre la otra para obligar que se celebre el mismo. Cuando el acuerdo arbitral se hace parte del contrato principal, las partes, voluntariamente, han establecido las bases de lo que será el proceso arbitral”. (43)

42. Idem, pg. 139

43. KELLOR, Frances. Arbitration in Action. New York, Ed. Oceana Publications, Inc., 1960. pg. 26

El origen de todo acuerdo arbitral es un contrato, consecuentemente *“la fuerza que constriñe a las partes en el acuerdo arbitral proviene del pacta sunt servanda al igual que en cualquier otro contrato, sin la autorización del Estado”*. (44)

En relación al laudo, éste es ejecutable ante las cortes como resultado de un contrato privado, toda vez que las partes han autorizado al árbitro como un agente común, para que resuelva por ellos su diferencia. Por tanto, el laudo les obliga como un acuerdo dictado por un tercero que actuó en su nombre y representación. En consecuencia las partes están obligadas a acatar voluntariamente el laudo arbitral, ya que de lo contrario, la parte afectada podrá pedir a los tribunales el reconocimiento y ejecución del mismo, pero en calidad de un contrato incumplido.

En relación a la injerencia del Estado, las leyes tienen poca influencia tanto en el acuerdo arbitral como en el laudo, toda vez que ambos son resultado de un contrato y como en todo contrato, las partes se encuentran en completa libertad dentro de los límites permitidos por las leyes, para determinar las condiciones de sus relaciones, incluyendo el futuro sometimiento de cualquier posible disputa al arbitraje. Así, las leyes servirán únicamente para apoyar de manera secundaria al proceso arbitral, supliendo cualquier posible laguna que pudiere contener el acuerdo y proveyendo una regulación que vigile la conducta de los árbitros.

De esta forma, vemos que los contractualistas aceptan la posibilidad de que las leyes nacionales influyan en el procedimiento arbitral y en el laudo. Obviamente un tribunal nacional no juzgará la materia de fondo, pero si vigilará que se hubiesen observado los requisitos esenciales de forma y revisará que la actuación de los árbitros se haya ajustado a las nociones fundamentales del derecho y la justicia, por ejemplo, que se hubiese observado el derecho constitucional de audiencia para ambas partes.

44. SCHIMITHOFF, C.M. International Commercial Arbitration. New York and London, Ed. Oceana and BILC Dobbs Ferry, 1974. pg. 110

Finalmente mencionaremos que la teoría contractualista les reconoce a las partes una ilimitada autonomía para escoger la ley que pudiera regir sobre sus actos. Por lo que si un árbitro se enfrentara a la disyuntiva de resolver un problema, por lo que a la competencia de leyes se refiere, deberá atender primero al deseo de las partes, expresado en el acuerdo arbitral o en el contrato principal. En ausencia de dicha manifestación deberá optar por las leyes que regulen el proceso arbitral y eventualmente al contrato en disputa.

3. La Teoría Mixta.

Del estudio realizado hasta este momento, podemos decir que es claro, que ni la teoría jurisdiccionalista, ni la teoría contractualista, son totalmente correctas, toda vez que en realidad, el arbitraje requiere y depende de los elementos que ambos puntos de vista sostienen.

Si bien es cierto que el acuerdo para someter un conflicto al arbitraje, la forma del arbitraje y la regulación del procedimiento son elementos que se encuentran bajo el exclusivo control de las partes, también lo es que el efecto legal del acuerdo, así como el carácter de ejecutabilidad del laudo dependen directamente de las leyes y tribunales competentes.

En este sentido, la teoría mixta parte de la base de que el arbitraje, en realidad (i) participa en igual medida de principios tanto de derecho privado como de derecho público, (ii) posee rasgos tanto contractuales como procedimentales y (iii) sostiene que el acuerdo que da origen al arbitraje es un contrato en toda forma cuyos puntos procedimentales habrán de sujetarse a alguna ley nacional.

Quienes apoyan esta teoría sostienen que el procedimiento arbitral puede ser designado por las partes en litigio, en la medida, en que así lo permitan las leyes procesales existentes de un país, de tal forma que el árbitro deberá procurar una “conciliación” entre lo expresado por las partes y lo permitido por las leyes del país.

4. La Teoría de la Autonomía.

La más reciente y a la vez novedosa teoría que con respecto a la naturaleza del arbitraje se ha desarrollado, es la teoría de la autonomía la cual, como su nombre lo indica, sostiene la naturaleza y carácter autónomos del arbitraje.

La nota que más caracteriza a esta teoría y que la aparta por completo de las tres teorías clásicas, es su manera de visualizar al arbitraje, ya que mientras las tres teorías clásicas encuadran al arbitraje dentro del marco de un sistema jurídico, ya sea nacional o internacional, la teoría autonomista enfoca al arbitraje *per se*, es decir, por lo que hace y como puede hacerlo, siendo que en realidad las leyes sólo están para ayudarle y facilitarle su labor.

Los partidarios de esta teoría rechazan completamente las teorías contractualista y jurisdiccionalista por su falta de capacidad para reflejar el contexto real en el cual el arbitraje se desenvuelve. Aun más, sostienen que ambas teorías son tan diferentes, que se contraponen una a la otra.

La máxima de los autonomistas radica en que los que recurren al arbitraje lo hacen porque han encontrado en él un instrumento conveniente y apropiado para resolver su conflicto. En consecuencia las partes que lo utilizan, son quienes determinan de una manera autónoma, la naturaleza de esta figura jurídica. De hecho las leyes han reconocido la autonomía de que gozan las partes, para ser ellas quienes determinen la forma procesal que rija al arbitraje, así como la manera de decidir el conflicto. Esta autonomía no se origina de un contrato como tampoco se origina de una concesión jurisdiccional que el Estado hubiese otorgado, es producto en realidad, de *“las necesidades de la institución”*.
(45)

45. RUBELLIN-DEVICHI, J. *L'Arbitrage Nature Juridique. Droit Interne et Droit International Privé*. Paris, Libraire Générale, 1965. pg. 117 et seq.

Expresadas las ideas de los autonomistas, diremos que una de las primeras consecuencias que derivan de esta postura, es aquella por la cual, cualquier conflicto que pudiere surgir, ya sea que derive o no de la aplicación de alguna ley, tanto adjetiva como sustantiva en la relación arbitral, quedará sujeto al libre albedrío de las partes, las cuales podrán seleccionar el sistema que consideren más conveniente.

Así, las partes están en completa libertad para determinar el sistema legal que consideren más conveniente, al igual que pueden considerar la aplicación de los usos y costumbres de la actividad a la cual se dediquen (*lex mercatoria*), o bien los principios generales de equidad en la solución de sus diferencias.

D. CONCEPTO DE ARBITRAJE:

Para lograr el mayor entendimiento de la figura del arbitraje, someteremos al lector a los siguientes cuestionamientos:

¿ Alguna vez se ha visto usted en la necesidad de recurrir a un tercero imparcial para resolver alguna diferencia? ¿Se acordó expresa o implícitamente el sometimiento de las partes a la decisión de dicho tercero imparcial?

Si respondió afirmativamente a ambas preguntas sin duda alguna usted ha practicado el arbitraje en su forma más sencilla, quizá sin ni siquiera percatarse de que recurrió a un antiguo remedio jurídico contemplado en diversos ordenamientos legales.

Sin recurrir a mayores cuestionamientos, entremos directamente al estudio de esta institución.

El Arbitraje, es un concepto más fácil de identificar que de definir. Fundamentalmente el arbitraje consiste en un procedimiento por el que las partes en un contrato estipulan la resolución de sus controversias por uno o varios árbitros nombrados libremente, quienes resuelven la contienda en forma definitiva, conforme a derecho o equidad.

Varios han sido los autores que en términos simples o complejos, han pretendido definir al arbitraje. Estudiemos algunos de los conceptos aportados.

El Diccionario de Derecho de Rafael de Pina nos describe al arbitraje como:

“La actividad jurisdiccional desarrollada por los árbitros para resolver el conflicto de intereses que les ha sido sometido por los interesados”. (46)

Por su parte, Jean Robert expresa que *“se entiende por arbitraje la institución de una justicia privada gracias a la cual los litigios son sustraídos a las jurisdicciones de derecho común, para ser resueltas por individuos revestidos, circunstancialmente, de la misión de juzgarlos.”* (47)

La Asociación Americana de Arbitraje ha definido al arbitraje en su Diccionario de Arbitraje como:

“El Acuerdo voluntario entre partes, para someter una disputa a uno o más árbitros imparciales a fin de obtener una solución final y definitiva.” (48)

46. DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. México, Editorial Porrúa, 1965. pg. 31

47. ROBERT, Jean. Arbitrage civil et commercial (droit interne), t.I, 3a Ed. Paris, Ed. Sirey, 1961. pg. 7

48. SEIDE, Katherine y The American Arbitration Association. A Dictionary of Arbitration and its Terms. New York, Oceana Publications, Inc., 1970. pg. 24

Estas definiciones aunque correctas, ignoran el carácter privado del arbitraje y la responsabilidad judicial de los árbitros.

Por su parte, el Doctor Gonzalo Uribarri Carpintero, catedrático de la Universidad Panamericana y autor del libro “El Arbitraje en México”, expresa que *“el arbitraje es un sistema de impartición de justicia planeado y deseado por acuerdo de la voluntad de las partes y sancionado, en algunos casos, por el Estado.”* (49)

Una vez expuestos los conceptos que consideramos más adecuados para definir el arbitraje, estudiemos ahora sus características principales.

E. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ARBITRAJE:

Encontrar una definición concreta que sea a la vez correcta y que considere todos los elementos del arbitraje sería demasiado parcial. Es por ello que identificaremos a continuación las principales notas que conforman esta figura.

- 1) El arbitraje es un método lógico-jurídico por el cual un conflicto es analizado.
- 2) Dicho conflicto debe ser resuelto por un tercero o terceros neutrales (árbitros) especialmente designados.
- 3) El árbitro o árbitros estarán investidos de la autoridad para decidir. Dicha autoridad es otorgada por las partes al suscribir y sujetarse al arbitraje.
- 4) El árbitro o árbitros deberán resolver el conflicto de una manera lógico-jurídica, lo cual significa que no necesariamente habrán de resolver estrictamente conforme a la ley, ya que pueden resolver en equidad, según lo estipulen las partes en el contrato arbitral.

49. URIBARRI CARPINTERO, Gonzalo. El Arbitraje en México, México, Oxford University Press, 1999, pg. 31

- 5) El arbitraje es un sistema de jurisdicción privada por el cual las partes fijan las facultades y deberes de los árbitros y no el Estado.
- 6) La solución o decisión que den los árbitros (laudo arbitral) será final y concluyente, poniendo fin al conflicto.
- 7) El laudo arbitral sujetará a las partes, en virtud de su sometimiento al acuerdo arbitral, y en consecuencia las partes habrán de cumplir la decisión de éstos.
- 8) El procedimiento arbitral y su respectivo laudo son totalmente independientes del Estado: los tribunales habrán de intervenir exclusivamente y sujetándose a su ordenamiento legal, para otorgar eficacia al acuerdo arbitral, regulando el procedimiento arbitral, o ejecutando el laudo arbitral cuando éste no sea voluntariamente acatado por alguna de las partes.

Estas características son igualmente apropiadas para todos los tipos de arbitraje: comercial, industrial, laboral o civil.

Cabe señalar además que las notas antes transcritas han sido incorporadas por diferentes países en sus respectivos ordenamientos legales o sistemas jurídicos nacionales, confirmando la aseveración de que esta figura es, ante todo, un procedimiento y juicio con características que determinarán su naturaleza y función. El arbitraje es en suma, una institución procesal tramitada ante un árbitro privado.

Para complementar lo anterior y tener una idea más definida de la figura del arbitraje en contraposición de un proceso jurisdiccional tradicional, haremos las siguientes observaciones:

- a) A diferencia de otros juicios especiales que constituyen procedimientos para el desarrollo de procesos jurisdiccionales, el juicio arbitral es el procedimiento a través del cual se realiza el arbitraje.

- b) Tanto el arbitraje como el proceso jurisdiccional tienen como característica común ser soluciones heterocompositivas del litigio, lo que implica que son soluciones provenientes de un tercero quien es ajeno a la relación sustancial. Sin embargo, mientras la obligatoriedad de la solución que implica el proceso jurisdiccional deriva de la ley y de la autoridad misma del Estado, la obligatoriedad del arbitraje sólo puede tener como fundamento el acuerdo de las partes de someter determinado litigio a la solución arbitral, que indudablemente deberá ajustarse a los términos y condiciones establecidas en ley.
- c) Mientras que la sentencia, entendida como resolución final del proceso jurisdiccional, posee fuerza ejecutiva por sí misma, lo que implica que puede ser ejecutada por el juez que la haya dictado, el laudo arbitral entendido como la resolución final dictada con motivo del arbitraje, no posee fuerza ejecutiva por sí misma por lo cual su ejecución sólo podrá lograrse acudiendo a un juez que la ordene.

F. ASPECTOS ESENCIALES DEL ARBITRAJE:

Cuatro son los puntos y consideraciones esenciales que se deben señalar respecto a la figura del arbitraje para poderla entender en su totalidad y sobre todo para poderla diferenciar de cualquier procedimiento jurisdiccional. Estos aspectos esenciales son: el conflicto, el acuerdo, el procedimiento, el laudo y la ejecución.

1. El Conflicto:

Para que pueda existir la figura del arbitraje resulta indispensable que exista una controversia entre las partes que suscribirán el compromiso arbitral. En términos generales, este primer elemento implica la existencia de una discrepancia entre los intereses de los particulares, misma que no puede ser resuelta por ellos mismos, por lo que solicitan a un tercero que resuelva la controversia.

Carece de sentido el considerar esta figura jurídica sin el presupuesto del conflicto, ya que la decisión que se solicita al árbitro respecto al conflicto no tendría objeto alguno sin la existencia de éste.

El conflicto al que nos referimos debe ser jurídico, aunque su resolución dependa de la prueba de un hecho y versar sobre derechos privados susceptibles de ser resueltos mediante el arbitraje y tratarse de pretensiones o prestaciones sobre las cuales puedan disponer libremente los particulares.

Así, en el caso de una controversia marcaria, en la cual una de las partes reclame la titularidad de un registro marcario el cual ha sido otorgado a otra persona, siendo que el primero cuenta con pruebas anteriores de uso sobre dicho registro, estaríamos en el supuesto de un conflicto evidentemente jurídico, por estar previsto en un ordenamiento jurídico como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, cuya resolución dependerá de que aquél que se dice titular del registro marcario, compruebe al árbitro, a través de pruebas contundentes, que ha venido utilizando dicho registro marcario con anterioridad, en cuyo caso, deberá el árbitro considerar dichas pruebas y solicitar al propietario del registro marcario que solicite al Instituto la cancelación de dicho registro, o bien, que ceda en favor del verdadero titular, todos los derechos derivados de la marca en cuestión, sobre la cual dispone libremente.

2. El Acuerdo:

Como en todo convenio, el acuerdo de voluntades es un elemento esencial de existencia del compromiso arbitral, debiendo emitirse dicha voluntad en forma libre y sin que existan vicios que puedan afectar de nulidad al arbitraje. Así, las partes que están sometiendo sus diferencias a la opinión de un tercero, deberán otorgar su voluntad de dotar al árbitro con la capacidad para resolver la controversia y acatar su decisión, pues de lo contrario, el “contrato” será inexistente o se encontrará afectado de nulidad, de acuerdo a lo siguiente:

En caso de que la voluntad no sea manifestada en forma personal o por su representante o apoderado, debidamente facultado para tal efecto, el compromiso arbitral será inexistente. En cambio, cuando la voluntad se expresa a consecuencia de algún vicio como error, dolo, mala fe o violencia, el contrato se encontrará afectado de nulidad, con las consecuencias jurídicas que cada supuesto trae aparejado.

El acuerdo al que nos referimos, debe prever todo el desarrollo del arbitraje hasta que se dicte el laudo, por lo que deberá señalar a los árbitros individualmente identificados, institucionalmente previstos o la forma de designarlos, inclusive por la autoridad judicial en caso de que no exista convenio al respecto.

3. El Procedimiento:

En todo arbitraje el tercer elemento que encontramos es el desarrollo del procedimiento el cual puede ser formal, es decir, de acuerdo a la forma en que dicho procedimiento se llevaría ante un juzgado, o bien informal, en el que las mismas partes acordarían la estructura y desarrollo del mismo, siempre apegadas a las limitaciones que la ley permita, lo cual, en el caso que nos ocupa y siguiendo lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, en el caso de una controversia marcaria, las partes deberán someter su arbitraje a las disposiciones comprendidas en el título cuarto del libro quinto del Código de Comercio, más adelante estudiadas.

4. El Laudo:

El laudo es quizá, el elemento más importante de todo arbitraje por ser éste el acto a través del cual se cumplirá el objetivo de los particulares al someter la controversia al arbitraje, ya que es aquí donde el árbitro determinará cuál de las partes tiene la razón y da solución al conflicto planteado, decretando la aplicación del derecho al caso concreto.

La resolución emitida por el árbitro, debe reunir dos características fundamentales, las cuales por lo general lleva toda sentencia, a saber, *congruencia* y *exhaustividad*.

La *congruencia* se refiere a que la resolución emitida debe limitarse a los puntos concretos que se solicitó fueran estudiados, atendiendo a un principio de certeza y seguridad jurídica.

La *exhaustividad* se refiere a que en el laudo deberán resolverse todas las cuestiones que fueron planteadas en el proceso arbitral, en el entendido de que se deberán resolver todos y cada uno de los puntos que constituyen el conflicto cuya solución se encomendó al árbitro.

5. La Ejecución:

En general, todo laudo al ser dictado, no es ejecutable por el árbitro que lo dicta, es decir, si un laudo es emitido y alguna de las partes no da cumplimiento voluntario a su contenido, la contraparte afectada podrá acudir al Órgano Jurisdiccional para que éste ordene su ejecución forzosa, lo que se conoce como *exequátur*. Esto implica, que no existe la necesidad de un acto intermedio de revisión o aprobación entre el laudo mismo y el auto que lo asimila y lo manda ejecutar. Aún en el caso de que el laudo contenga violaciones evidentes a la ley, el juez carece de facultades para revisar el mismo.

Según lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general, los laudos pronunciados por los árbitros no requieren ser revisados y aprobados previamente por jueces ordinarios, para que éstos ordenen su ejecución. Sin embargo, los jueces ordinarios sí pueden negarse a ejecutar un laudo cuando a su juicio, éste viole preceptos que “irrefragablemente deben observarse”.

Según lo estipulado por el jurista Jesús Toral Moreno, el juez ordinario deberá negarse a ejecutar un laudo: (i) cuando el negocio sobre el que versa el laudo no está claro y está precisado equívocamente en el compromiso, (ii) cuando se trata de asuntos no comprometibles (iii) cuando la designación del árbitro se hizo por quien carecía de facultades para hacerla o no se realizó siguiendo los lineamientos que marca la ley, (iv) si el árbitro nombrado fuere incapaz, (v) cuando antes de pronunciarse el laudo, las partes de común acuerdo hayan revocado al árbitro y (vi) cuando se hiciera valer por el afectado la excepción de incompetencia, en cuyo caso el juez deberá dar curso al incidente respectivo y resolver. (50)

Para mayor claridad de lo anterior, debemos señalar que una ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ha sostenido que los jueces ordinarios pueden negar la ejecución del laudo cuando claramente adviertan que éste se ha apartado ostensiblemente de los requisitos procesales establecidos en el compromiso arbitral, con violación a las normas esenciales de todo juicio, las cuales son de orden público.

A este respecto sería injusto pensar que la parte afectada por el laudo no pudiera apelar por haber renunciado a éste recurso, por lo que Ovalle Favela establece que dicha parte afectada, podrá hacer valer sus motivos de inconformidad al interponer una demanda de amparo contra el auto que ordene la ejecución del laudo.

Finalmente, diremos que respecto a la ejecución del laudo, es competente el juez designado en el compromiso o cláusula arbitral y en su defecto, el que se encuentre en turno.

50. TORAL MORENO, Jesús. El arbitraje y el juicio de amparo, en Revista de Derecho y Ciencias Sociales, México, num. 154, octubre-diciembre de 1957.

G. Desarrollo del Procedimiento Arbitral de Acuerdo al Código de Comercio:

Una vez estudiados los elementos esenciales del arbitraje, expondremos a continuación aquellas disposiciones generales del título cuarto del libro quinto del Código de Comercio, denominado “Del Arbitraje Comercial”, las cuales conforme a nuestra propuesta, serían aplicables en caso de que surgiera una controversia de índole marcaría.

En el presente apartado se pretende exponer cada uno de los artículos del Código de Comercio que consideramos relevantes en la solución de una controversia marcaría, por medio del arbitraje.

1. Generalidades:

Del Capítulo I destacan los siguientes artículos:

El **Artículo 1415** del Código de Comercio señala que las disposiciones del título cuarto del Código de Comercio se aplicarán al arbitraje comercial nacional, así como al internacional, cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo aquello dispuesto en los tratados internacionales de que México sea parte o en otras leyes que establezcan un procedimiento distinto o dispongan que determinadas controversias no son susceptibles de arbitraje.

El **Artículo 1416** señala aquellas definiciones relativas a todo arbitraje comercial, como lo son el acuerdo de arbitraje, arbitraje y arbitraje internacional, las costas y el tribunal arbitral. En virtud de que consideramos este artículo de suma importancia por los conceptos en él utilizados, a continuación lo transcribimos íntegramente.

“ARTÍCULO 1416.- Para los efectos del presente título se entenderá por:

I.- Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de acuerdo independiente;

II.- Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo;

III.- Arbitraje internacional, aquél en el que:

a) Las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus establecimientos en países diferentes; o

b) El lugar de arbitraje, determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al mismo, el lugar del cumplimiento de una partida sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto de litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del país en el que las partes tienen su establecimiento.

Para los efectos de esta fracción, si alguna de las partes tiene más de un establecimiento, el establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje; y si una parte no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual;

IV.- Costas, los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los árbitros; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal arbitral; costo de representación y asistencia legal de la parte vencedora si se reclamó dicho costo durante el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto es razonable; y honorarios y gastos de la institución que haya designado a los árbitros;

V.- Tribunal arbitral, el árbitro o árbitros designados para decidir una controversia.”

El **Artículo 1423** señala que el acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito, y consignarse en documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telex, telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo.

2. Del Tribunal Arbitral:

Respecto a la composición del tribunal arbitral, el **Artículo 1426** señala que las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, pero en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, será uno sólo el árbitro que dirima la controversia.

En sí, el Capítulo III relativo a la composición del tribunal arbitral señala reglas específicas para los supuestos de nombramiento de árbitros, recusación de árbitros, impedimento de árbitros para ejercer sus funciones y la renuncia y terminación del encargo de árbitros.

El Capítulo IV, establece algunos lineamientos sobre la competencia del tribunal arbitral, en el sentido de que el tribunal arbitral está facultado para decidir sobre su propia competencia y sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de

arbitraje, así como aquellas otras excepciones como la de incompetencia del tribunal arbitral, exceso del mandato del tribunal arbitral y la sustanciación y resolución de ambas, así como aquello relativo a la adopción de las providencias precautorias ordenadas por el propio tribunal arbitral.

3. Sustanciación de las Actuaciones Arbitrales:

Del Capítulo V, relativo a la sustanciación de las actuaciones arbitrales, destacan las siguientes reglas generales.

a. El **Artículo 1434** establece que en el procedimiento arbitral deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de hacer valer sus derechos.

b. El **Artículo 1435** señala que las partes tendrán libertad para convenir el procedimiento al que se habrá de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.

c. El **Artículo 1436** dispone que las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. Sin embargo, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, será el tribunal arbitral el que determine el lugar del arbitraje atendiendo a las circunstancias y a lo que convenga a las partes.

d. De acuerdo al **Artículo 1437**, las actuaciones arbitrales iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter la controversia al arbitraje.

e. Respecto al idioma utilizado en las actuaciones arbitrales, el **Artículo 1438** señala que serán las partes quienes determinarán el idioma, o bien, en caso de desacuerdo, será el tribunal arbitral el que determine el idioma que deberá emplearse en las actuaciones, el cual será aplicable a los escritos de las partes, las audiencias y a cualquier laudo, decisión o comunicación que emita el tribunal arbitral.

3.1 De la Demanda:

El **Artículo 1439** señala que dentro del plazo que las partes hayan convenido o aquél determinado por el tribunal arbitral, el actor deberá expresar: (i) los hechos en que se funda la demanda, (ii) los puntos controvertidos y (iii) las prestaciones que reclama, de tal forma que el demandado, en su contestación, deberá referirse a todo lo planteado en la demanda.

Más adelante, el artículo en comento señala que salvo acuerdo en contrario de las partes, éstas podrán modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere improcedente la alteración de que se trate, en razón de la demora con que ésta se hubiere hecho.

3.2 De los Alegatos:

En relación a los alegatos, el Código de Comercio señala que al formular sus alegatos, las partes aportarán todos los documentos que consideren pertinentes o harán referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar, de tal suerte que el tribunal arbitral decida si habrán de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o alegatos orales, o si las actuaciones se substanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas.

3.3 Del Laudo Arbitral:

El Capítulo VI denominado “Pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones”, señala en el **Artículo 1445** que será el tribunal el que decida el litigio de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes, ya que en caso de que las partes no hayan indicado la ley que debe regir el fondo del litigio, el tribunal arbitral determinará el derecho aplicable, tomando en cuenta las características y conexiones del caso.

Consideramos que en el caso de que se ventilara alguna controversia marcaría ante un árbitro, éste y las partes elegirían la Ley de la Propiedad Industrial para que rija el fondo del litigio, ya que es éste el único ordenamiento que por lo específico de la materia, podría ayudar a dilucidar el fondo del problema.

En su siguiente párrafo, el Artículo 1445 del Código de Comercio señala que “El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor o en conciencia, sólo si las partes le han autorizado expresamente a hacerlo”.

Al respecto, transcribiremos a continuación una opinión del tratadista mexicano Demetrio Sodi, en la que hace una distinción entre los conceptos de árbitros de derecho y los amigables componedores.

“Los árbitros juzgan según el derecho o según la equidad, aplicando las reglas existentes en el ordenamiento jurídico, o según la conciencia social. Cuando las partes quieren que el asunto sea determinado y resuelto por arbitrio “boni viri”, la resolución puede no corresponder a la que se diera según el ordenamiento jurídico; pero ambas resoluciones corresponden a una representación subjetiva. En ambos casos, la figura del juez es una sola; ambos resuelven según la escritura del compromiso. La distinción nace de la naturaleza de la controversia por decidir y no de otra cosa. El juez, amigable componedor o arbitrador, tiene identidad de jurisdicción con la del árbitro de derecho porque la jurisdicción emana de la ley. El elemento característico de la jurisdicción, no es la decisión según el derecho o según la conciencia, y ambas jurisdicciones proceden de la voluntad del Estado, o bien sea que el árbitro resuelva por equidad o según el derecho, o que el punto por decidir sea diferente según la naturaleza de la cuestión propuesta: controversia económica o jurídica, conflicto de intereses simples o litigio. La regla general es la de que los árbitros deben decidir

según las reglas del derecho y solamente la voluntad de las partes puede conferirle a los árbitros la facultad para juzgar pro (o de, o ex) aequo et bono, o sea según la equidad natural. A éstos árbitros se les llama amigables componedores". (51)

Una vez que el árbitro ha dictado un laudo, el **Artículo 1448** establece que éste se dictará por escrito y será firmado por el árbitro. Así también, dicho laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido otra cosa, y en él deberán constar la fecha y el lugar en que fue dictado, para que el tribunal arbitral lo pueda notificar a cada una de las partes mediante una copia firmada por el o los árbitros.

El **Artículo 1450** señala que las partes podrán pedir al tribunal arbitral, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, que corrija en el laudo cualquier error, o bien, que dé una interpretación sobre un punto del laudo, si así lo hubieren acordado las partes. Así, si el tribunal arbitral lo estima justificado éste efectuará la corrección o dará la interpretación adecuada dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud.

3.4 De la Terminación de las Actuaciones del Tribunal Arbitral:

Seguido de este artículo, el Artículo 1449 establece que "Las actuaciones del tribunal arbitral terminan por:

I.- Laudo definitivo, y

II.- Orden del tribunal arbitral cuando:

- a) El actor retire su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral reconozca su legítimo interés en obtener una solución definitiva del litigio;
- b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones; y
- c) El tribunal arbitral compruebe que la prosecución de las actuaciones resultaría innecesaria o imposible.

51. SODI, Demetrio. La Nueva Ley Procesal, Tomo II, México, Editorial Porrúa, 1981. pg. 46

3.5 De la Nulidad del Laudo:

El Capítulo VIII relativo a la nulidad del laudo, señala en su Artículo 1457 que los laudos arbitrales sólo podrán ser anulados por el juez competente cuando la parte que intente la acción pruebe lo siguiente:

- a) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiese indicado a ese respecto, en virtud de la legislación mexicana;
- b) Que no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiere podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;
- c) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje;
- d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron en el acuerdo celebrado entre las partes;
- e) Que el juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje, o que el laudo es contrario al orden público.

3.6 De la Ejecución de Laudos:

Finalmente, el Capítulo IX del título cuarto del Código de Comercio referente al reconocimiento y ejecución de laudos señala que un laudo arbitral, cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, será reconocido como vinculante y después de la presentación de una petición por escrito al juez será ejecutado de acuerdo a lo establecido en ese capítulo.

En este sentido, la parte que invoque un laudo o pida su ejecución, deberá presentar el original del laudo debidamente autenticado o copia certificada del mismo y el original del acuerdo de arbitraje.

El Código señala en el último párrafo del Artículo 1463 que el procedimiento de reconocimiento o ejecución se substanciará incidentalmente de conformidad con el Artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya resolución no será objeto de recurso alguno.

H. EL ARBITRAJE EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una vez expuestas nuestras propuestas para solucionar las controversias marcarias a través del arbitraje, y estudiados los antecedentes, conceptos, características y el desarrollo del procedimiento arbitral en el Código de Comercio, entre otros puntos, compartiremos a continuación con el lector, quizá lo que puede significar el estudio más trascendente de esta tesis, y que es precisamente el análisis de la figura del arbitraje en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que este análisis nos confirma la viabilidad y actualización que puede tener nuestra propuesta en un futuro próximo.

Sustentamos lo anterior, en el hecho de que tras analizar detenidamente la Ley de la Propiedad Industrial, hemos detectado algunos indicios de la viabilidad de esta figura jurídica del arbitraje, ya que la propia Ley acude a ella en diversas ocasiones, mismas que a continuación nos permitimos exponer.

1. El Artículo 6o de la Ley, relativo a las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señala en su fracción IX lo que es del tenor siguiente:

“Artículo 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:

...

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;
... ”

2. Más adelante, en el Artículo 199 BIS 8 del Capítulo II del Título Sexto de la Ley, denominado Del Procedimiento de Declaración Administrativa se señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 199 BIS 8.- En los procedimientos de declaración administrativa de infracción, el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados.”

3. Dentro del mismo Capítulo II del Título Sexto de la Ley, la fracción II del Artículo 212 BIS 2 señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 212 BIS 2.- En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

I.- Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubieren asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;

II.- Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;

... ”

4. Finalmente en el Artículo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial se señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 227.- Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.”

De la lectura de los anteriores preceptos y siguiendo el orden en que fueron expuestos, diremos que respecto a lo establecido en el Artículo 6o., es claro que la propia Ley otorga al Instituto la facultad de fungir como árbitro cuando exista entre los particulares alguna controversia relacionada con el pago de daños y perjuicios en caso de que exista una violación a los derechos de Propiedad Industrial tutelados por la Ley, ya que de actualizarse dicho supuesto deberán ser los propios particulares, en su carácter de partes de un litigio, quienes designen al Instituto como árbitro sometiéndose a las disposiciones del Código de Comercio que más adelante expondremos.

Es esta la primera disposición de la Ley que nos da la pauta para inferir que el legislador directamente aceptó la figura del arbitraje sin ninguna limitación ya que ordena, tanto a la autoridad como a las partes, que se apeguen a las disposiciones del Código de Comercio relativas al arbitraje.

Por otro lado, podemos ver como tras dictar el Artículo 199 BIS 8, el legislador directamente impone al Instituto como obligación el que desarrolle el papel de árbitro al establecer expresamente que *“el Instituto buscará en todo momento conciliar los intereses de los involucrados”*, siendo que según lo estudiado, es precisamente la función primordial de todo árbitro buscar conciliar los intereses de las partes surgidos de una controversia.

La aceptación en la Ley de la figura del arbitraje, una vez más hace su aparición en la fracción II del Artículo 212 BIS 2 al permitir que las partes se apeguen a las resoluciones derivadas del laudo arbitral respecto al destino que habrán de tener los bienes asegurados, en caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de alguna controversia declare que se cometió una infracción administrativa.

Finalmente, el segundo párrafo del Artículo 227 otorga a los particulares la facultad de someter sus controversias mercantiles y/o civiles, bien a los tribunales del orden común o al procedimiento de arbitraje a elección del actor, cuando éstas afecten únicamente intereses particulares.

Por otro lado haremos especial hincapié en que no debemos olvidar que de acuerdo a lo establecido en la fracción VI del Artículo 22 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales el Director General de un organismo descentralizado como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en lo concerniente a su representación legal y sin perjuicio de las facultades que se le otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estará facultado expresamente para comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones.

Pues bien, son estas cinco disposiciones contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial las que hemos tomado en consideración para proponer el procedimiento de arbitraje como medio de solución a las controversias marcarias ya que estamos seguros de que de aceptarse esta solución y reglamentarse en la Ley como medio de solución alterna para los particulares y empresas de solucionar sus controversias marcarias, definitivamente más serían los litigios resueltos en menos tiempo y a satisfacción de los interesados.

I. CONSIDERACIONES FINALES:

Consideramos que después de haber expuesto los principales lineamientos de la institución del arbitraje, así como aquellos artículos del Código de Comercio aplicables y que deberán seguirse en caso de que algún particular llegare a someter alguna controversia marcaria a la resolución de un tercero, es trascendental que el lector comprenda y asimile la necesidad de hacer una propuesta formal de que se reformen algunos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de que se contemple la institución del arbitraje como medio adicional para solucionar una controversia marcaria entre empresas o particulares, a los ya contemplados por la Ley. Es evidente el rezago en la solución de controversias que hoy en día existe en los tribunales federales administrativos y en el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Como ya lo hemos mencionado, día con día un sinnúmero de empresas y particulares sufren pérdidas millonarias al enfrentarse al problema de la piratería marcaria y ejercer las acciones legales conducentes, que la mayoría de las veces tardan años y años en alcanzar una solución final.

Es trágico el panorama que hoy en día se vive en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que precisamente creado como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio para evitar que se cayera en los burocratismos sufridos en años anteriores, de alguna u otra forma se ha visto paralizado y se han visto

incumplidos sus objetivos principales, al caer todos los litigios en tribunales federales, los cuales a través del juicio de amparo, dan lugar a que la ejecución de las resoluciones del IMPI se vuelvan inalcanzables.

Como bien lo ha señalado el Dr. Gonzalo Uribarri, notable jurista de la Universidad Panamericana, al filo del siglo XXI es necesario otro mecanismo de solución de conflictos, y el más empleado desde antiguo, la institución del arbitraje, es la fórmula que ha subsistido al lado de la jurisdicción.

Como ya lo hemos señalado, nuestra propuesta en este trabajo se centra en conjuntar los medios legales idóneos para que se establezca en México el “Colegio Mexicano de Árbitros Especialistas en Propiedad Industrial” y el “Tribunal Administrativo en Materia de Propiedad Industrial”, a fin de que ambas entidades logren solucionar las controversias marcarias de las empresas o particulares, titulares de algún derecho conferido por la Ley.

Con estas ideas cerramos el presente capítulo y ya agotado el estudio de esta tesis, invitaremos a nuestro querido lector a dar lectura a nuestro capítulo de conclusiones.

CONCLUSIONES:

Tal y como lo expusimos en la introducción de este trabajo, cuatro eran los objetivos principales que se comprobarían a través de la investigación realizada en esta tesis: el primero, verificar que desde la Edad de Piedra ha existido una conciencia y preocupación en el hombre por defender y proteger sus objetos, distinguiéndolos a través de marcas, llegando a tal grado esta evolución que hasta ahora se consideran un bien intangible con alto valor económico difícil de cuantificar, el segundo verificar que ha existido una evolución histórica de la institución jurídica de la propiedad industrial en la legislación, el tercero, cerciorarnos de que a pesar de que en la actual Ley de la Propiedad Industrial existen procedimientos para salvaguardar y proteger los derechos marcarios de una empresa o de un particular, como aquél de declaración administrativa de nulidad, en realidad, es la parte adjetiva, es decir, aquella enfocada a los procedimientos que se deben seguir durante un litigio marcario, lo que hace que dichos litigios se detengan en un momento determinado y las empresas o particulares no logren alcanzar o ver plasmada en papel su conclusión sino hasta seis o siete años después de que se inició el procedimiento y, el cuarto objetivo, cerciorarnos de que es la institución del arbitraje el único remedio viable que puede evitar que un procedimiento marcario se convierta en interminable, pudiéndose resolver a través del conocimiento y expertisse del árbitro en cuestión, en no más de dos meses, porque como lo expusimos en este trabajo, el laudo arbitral no admite recurso, a menos que un juez declare su nulidad por no ser la materia objeto del arbitraje, porque el objeto del litigio vaya en contra del orden público o porque no se haya notificado a las partes, entre otros.

Consideramos que estos cuatro objetivos han sido alcanzados en la exposición de este trabajo. Veamos porqué.

1. Conciencia y Preocupación del Hombre en la Defensa de sus Marcas desde la Edad de Piedra:

El primer objetivo ha quedado demostrado en virtud de que hemos expuesto en el primer capítulo la evolución histórica que ha tenido la propiedad industrial atribuible a la conciencia y preocupación que desde la Edad de Piedra ha tenido el hombre por defender y proteger sus objetos, distinguiéndolos a través de marcas. El hecho de que desde los primeros tiempos haya surgido en el hombre un interés y una conciencia por señalar o *marcar* sus objetos para delimitar su propiedad es indudable. Hemos explicado como desde la Edad de Piedra, los objetos y animales se marcaban para denotar el concepto de propiedad de las cosas. En la Edad Antigua se marcan las cosas a fin de destacar el *derecho de propiedad* de las personas sobre las cosas, por lo que surgen las primeras leyes romanas que sancionan al usurpador de un nombre o a quien use signos falsos con intención de fraude (actual piratería marcaria). En la Edad Media, tras el florecimiento del comercio, aumenta el uso de signos para distinguir los productos de los diferentes gremios, y la función de la marca tiene como finalidad principal servir como arma de competencia, ya que entre comerciantes y gremios debía probarse que la fabricación de los productos que cada gremio comercializaba, estaba apegada a los reglamentos.

2. Evolución Histórica de la Materia de Propiedad Industrial en la Legislación:

El segundo objetivo que nos hemos planteado y que está directamente relacionado con el primero ha sido también alcanzado. Veamos porqué. A la vez que crece en el hombre la preocupación por diferenciar sus productos de los de otros a través de marcas, crece también su preocupación por buscar que una autoridad sancione conductas que transgredan el derecho que cada propietario tiene sobre sus marcas. Así, la Edad Industrial tiene una relevancia primordial, toda vez que en esta época se empieza a desarrollar la ciencia del derecho marcario y se empiezan a dictar sanciones en contra de los infractores, que son considerados como criminales.

Hemos visto también como en la época de la Edad Industrial, las marcas se convierten en un factor clave en el mundo moderno del comercio internacional y de las economías de mercado, lo que condujo a una evolución legislativa de la propiedad industrial tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional.

Comprobamos como aunque en los anales de la historia de México no hay noticia de la existencia de las marcas en los primeros pueblos en virtud de que todo se vendía en los mercados por géneros, tras la individualización de la condición social de las personas a través de marcas en el rostro o en el cuerpo para distinguirlos, empieza a vislumbrarse la importancia de las marcas. Ya en la época colonial, en la que derivado de las *ordenanzas* era imperativo el distintivo de una marca, como en el arte de la platería, vemos como poco a poco estos hechos se van convirtiendo en antecedentes que son destacables en la evolución de nuestro derecho, toda vez que los procedimientos de protección y defensa utilizados en la vigente Ley de la Propiedad Industrial, tienen como antecedente directo dichas ordenanzas.

En el presente trabajo advertimos también como ya para finales del siglo dieciséis (1790) el valor económico de las marcas se empezaba a hacer latente entre gobernantes y comerciantes, en virtud de que los gobernantes comenzaban a cobrar tributo para que los comerciantes tuvieran derecho a *marcar* sus objetos. Sin embargo, a fin de evadir al fisco, los comerciantes omitían estampar en sus objetos las tres marcas que eran obligatorias, con el pretexto de que además de defraudar al fisco, las tres marcas imperativas restaban belleza a sus objetos.

En el derecho indiano se advierte la ausencia de normas jurídicas que regulen la Propiedad Industrial, en virtud de que los Reyes Católicos prohibían que sus colonias comerciaron entre sí, además de que evidentemente a las colonias únicamente llegaban productos de procedencia española. Sin embargo al permitir el libre comercio entre colonias, se toman medidas de control imponiendo el uso de marcas para distinguir la procedencia de la mercancía.

Así comprobamos como en México la influencia del uso de marcas es heredada de España, ya que además de que por ser colonia de España, en México era imperativo que se marcará el ganado y el papel, al difundir las corporaciones monásticas el uso de marcas de fuego en los libros para evitar el robo de éstos y conocer el origen de los mismos, en México se hereda esta costumbre en los conventos de las diferentes órdenes monásticas.

Con estos y otros ejemplos demostramos como en México, a pesar de la deficiente protección legislativa durante la colonia y la época Independiente, en la que hasta 1890 entró en vigor el primer cuerpo legislativo para regular el derecho sobre marcas, ya en diferentes ordenamientos generales como en los Códigos de Comercio de 1854, 1884 y 1889, en el Código Civil de 1870 y en el Código Penal de 1871, existían disposiciones tocantes a la propiedad industrial, como aquella relativa a que cualquier interesado podía obtener el derecho exclusivo a la reproducción de sus marcas, al estar garantizada la propiedad artística de los signos o grabados destinados a fungir como marcas, o bien aquella relativa a sancionar el delito de falsificación de marcas industriales y comerciales, o aquella en la que propiamente se instituyó por primera vez el sistema atributivo o constitutivo de marcas a través del cual el Estado empezaba directamente a juzgar sobre la imitación marcaria.

La evolución legislativa que a lo largo de la historia ha tenido la materia de propiedad industrial en México, la hemos palpado a lo largo de este trabajo al estudiar primero que nada la influencia de las *ordenanzas*, para después esbozar el contenido de las siguientes leyes: Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores (1832), Ley de Marcas de Fábrica (1889), Ley de Marcas Industriales y de Comercio (1903), Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales (1928), Ley de la Propiedad Industrial (1943), Ley de Invenciones y Marcas (1976), Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1991), hasta analizar la actual Ley de la Propiedad Industrial (1994).

Con este recuento de la evolución legislativa en México de la propiedad industrial, además hemos podido percibir como poco a poco las marcas han ido adquiriendo un alto valor económico, en virtud de que con diversos ejemplos hemos verificado que una marca más que un bien intangible de una empresa, puede significar la gloria, el fracaso económico o el motivo de la existencia de dicha empresa, (pensemos en la marca McDonald's y lo que hubiera implicado una inadecuada protección de la misma). Esta idea, hilada directamente con un hecho histórico, como lo es la industrialización, aunado a la corriente económica mundial de la economía de mercado, son factores que han permitido que los fabricantes ofrezcan a los consumidores una gran variedad de productos que en realidad se utilizan para los mismos fines. Sin embargo no debemos perder de vista como poco a poco ha surgido la necesidad de orientar a los consumidores respecto de los productos ofrecidos en el mercado, de tal manera que cada productor de bienes o servicios otorga un nombre a su producto, siendo precisamente ese momento en el que entra el papel de la marca para designar los productos existentes en el mercado a fin de que el consumidor final los pueda distinguir y comprar.

3. La Falta de Resolución Expedita en los Litigios Marcarios:

Directamente relacionado con nuestro segundo objetivo y retomando la idea anterior, hemos estudiado como las marcas además de ser un medio de distinción entre productos y servicios, son un medio de comunicación entre fabricantes y consumidores, lo que ha dado lugar al concepto de *marca*, en tanto que se considera todo signo que distingue un producto o un servicio de otro. En este sentido, la función de procedencia referida a la empresa que respalda el producto, así como la función de distinción enfocada a la ayuda que se le presta al consumidor para distinguir entre productos o servicios, se hace latente.

Los factores anteriores contribuyen a que la marca se estime como una propiedad valiosa, con la que las grandes empresas celebran contratos de licencia de uso de marca o de franquicia para difundir dicha marca y crecer económicamente. El alto valor económico de una marca crece además por la protección jurídica que conlleva, ya que sin esta protección

cualquier productor podría usar el mismo signo para ofrecer al público sus bienes o servicios.

El hecho de que una marca no esté protegida adecuadamente, puede llevar a que un tercero realice una imitación de la misma, lo que eventualmente dará lugar a que en el momento en que un consumidor compre un producto muy parecido al que usualmente adquiere pero de menor calidad, dicho consumidor culpe al fabricante habitual por la calidad más pobre del producto, pero más que demandarlo, lo sancione al no volver a adquirir el producto en cuestión.

Es por sucesos como este que los legisladores mexicanos han buscado mecanismos que prevengan, prohíban y sancionen conductas tales como la imitación de marcas registradas. Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de los legisladores por crear normas jurídicas adecuadas que sancionen conductas ilícitas que atenten contra el derecho de los propietarios de marcas, dichos esfuerzos se ven frustrados, en el momento en que las empresas o particulares empiezan a percibir que su procedimiento iniciado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se va alargando, y que la conclusión y recuperación de costas y daños y perjuicios que pretendían cobrar al infractor, se ve inalcanzable. Es precisamente en este punto en el que consideramos que nuestro tercer objetivo se ha cumplido. Plantear al lector un detallado panorama de la importancia que en la actualidad y que desde hace más de treinta años han venido adquiriendo las marcas y su adecuada protección, panorama que se ha estudiado desde el punto de vista de nichos específicos en el intercambio de bienes y servicios tales como consumidores y productores, que bien pueden ser empresas o particulares, y por otro lado dejar ver al lector experiencias de litigios interminables, es una encrucijada que no hace sino llevarnos a un panorama lleno de bruma y frustración.

Evidentemente, sensibilizar al lector respecto de este cotidiano, latente y frustrante problema, ha sido el objetivo central de este trabajo. Más dejar al descubierto un problema de esta índole, sin plantear una solución viable sería ilógico e irresponsable para quien pretende llevar a cabo el ejercicio de la abogacía.

4. El Arbitraje como Medio de Solución Alternativo a las Controversias Marcarias:

Es por ello que como solución directa al problema de los litigios interminables, sea por cualquier causa, que nunca será justificable, proponemos que se adicione en la vigente Ley de la Propiedad Industrial el arbitraje, como medio para dirimir una controversia marcaria sea ésta entre empresas o particulares.

Las razones de esta solución que consideramos viable y adecuada son las siguientes. En virtud del desconocimiento por parte de jueces y magistrados pertenecientes al poder judicial de la federación sobre la ley y la materia de propiedad industrial, al pretender resolver los juicios de amparo planteados, ya hemos visto cómo este desconocimiento por parte de esta instancia superior es el motivo principal de atraso en un procedimiento marcario, ya que en realidad los jueces y magistrados únicamente estudian si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial siguió las formalidades del procedimiento, lo que se justifica en razón de su competencia y por su carácter de autoridad constitucional. Pocos son los casos en los que se niega al quejoso el amparo solicitado y el asunto en cuestión toma el carácter de cosa juzgada. Esto es así en virtud de las atribuciones de las autoridades federales, como ya dijimos, en su carácter de autoridad constitucional, ya que éstas se ven obligadas a “regresar” el asunto al IMPI, en caso de que consideren que el IMPI incumplió las formalidades del procedimiento.

Indirectamente, esta situación tiene como consecuencia un incumplimiento a nuestra Carta Magna, toda vez que la evidente tardanza de los tribunales en la resolución de los casos planteados rompe con el principio constitucional de que la justicia debe ser “*expedita y gratuita*”.

Es precisamente el concepto de justicia expedita y gratuita, una segunda razón por la que hemos votado por el arbitraje como modo de solucionar las controversias marcarias. Basta con que el lector algún día por simple curiosidad acuda a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y a los Tribunales Colegiados de Circuito en la misma materia, para que verifique el número de juicios en materia de propiedad industrial en los que si el quejoso no paga los honorarios a los abogados responsables, la solución de los juicios permanecerá en el olvido.

Es evidente que las diferencias que surgen día con día entre los hombres, rebasan en gran medida la capacidad de los tribunales. Es decir, si de por sí los juicios seguidos ante los tribunales toman una eternidad para resolverse, lo que implica que las empresas pierdan miles de millones de pesos, los nuevos juicios que son planteados en los tribunales, tardarán aún más tiempo, por el rezago anterior que ya se tiene.

En virtud de lo anterior, consideramos que definitivamente el arbitraje es un medio ágil y económico a través del cual pueden solucionarse las controversias marcarias. Decimos que es ágil toda vez que no tomaría más que la decisión de las partes en someter su conflicto de intereses al arbitraje y en seleccionar a un árbitro especializado y por otro lado, decimos que es económico en virtud de que las partes acordarían con el árbitro el costo de la solución del litigio, pudiendo tasarse sobre un porcentaje del valor de la marca, lo que garantizaría a dichas partes que los honorarios no se fijarían con el esquema de una iguala mensual, ya que la solución aportada por el árbitro sería inmediata.

Los mecanismos en los que hemos abundado como medios de solución y en los que se puede concretar directamente la aplicación de la institución del arbitraje, son “El Honorable Colegio de Árbitros Especialistas en Materia de Propiedad Industrial” y “El Tribunal Administrativo Especializado en Materia de Propiedad Industrial”. Creemos firmemente que con la creación de ambas o alguna de estas instituciones, podría resolverse el rezago que existe en la solución de litigios marcarios, y la inseguridad jurídica a la que están expuestos tanto empresas como particulares.

No podemos permitir que problemas como la inadecuada notificación en un procedimiento administrativo de nulidad o en cualquiera otro contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, ni la falta de conocimiento de esta materia por parte de las autoridades competentes, retarde la solución de litigios, misma que al amparo de la propia Ley, debía ser inmediata.

Así mismo, consideramos que de poco serviría la solución aportada, si se permitiera que las partes acudieran al amparo, una vez que el árbitro dictara la solución. Es decir, si precisamente las partes han acudido al arbitraje para solucionar su controversia marcaria, es porque están de acuerdo en apegarse a la solución dictada por un árbitro experto en la materia y no porque pretendan ir en contra de esta solución a través de un juicio de amparo, además que como ya lo hemos explicado, el laudo arbitral dictado cuenta con la característica esencial de que no acepta recurso alguno, salvo en las excepciones que ya hemos planteado.

Aunado a todo lo anterior, creemos firmemente que si en México queremos sostener la firma del Tratado de Libre Comercio, debemos apegarnos a sus disposiciones, en el sentido de que debemos buscar todos los mecanismos jurídicamente viables para lograr una mayor y mejor protección a los derechos de propiedad industrial de empresas y particulares.

Cabe señalar que ya en México, entre notables juristas dedicados a la disciplina de la Propiedad Industrial y entre las mismas autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se ha contemplado la posibilidad de crear un tribunal especializado en dirimir controversias marcarias derivadas de la inconformidad por alguna de las partes, con las resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es nuestra opinión que más que un tribunal con fuerza ejecutoria para hacer cumplir sus resoluciones, podríamos pensar en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, creado por el ejecutivo que fungiera como Comisión

Nacional de Arbitraje en Asuntos de Propiedad Industrial, y que contribuyera a través de sus árbitros especialistas a solucionar controversias marcarias suscitadas entre los particulares y el IMPI o bien, que los árbitros de este órgano estuvieran facultados para solucionar controversias suscitadas entre empresas o particulares, no siendo obligación para éstos, desahogar previamente sus conflictos ante el IMPI.

Por nuestra parte, nos comprometemos con el lector a realizar un estudio jurídico completo de este futuro órgano desconcentrado, similar a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), al presentar nuestra tesis para obtener el diploma de Doctor en Derecho.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

AAKER A., David. Gestión del valor de la marca. Capitalizar el valor de la marca. Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 1991.

Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto y Ricardo Levene. Derecho Procesal Penal, t. III, Buenos Aires, Editorial G. Kraft, 1945.

BERNARD, Alfred. L'Arbitrage Volontaire en Droit Privé. Brussels, Ed. Rutgers, 1937.

CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Trad. Santiago Sentis Melendo, Buenos Aires, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945.

CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil, trad. de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo y Santiago Sentis Melendo, t. II. Buenos Aires, UTEHA, 1944.

CRISTIANI GARCÍA, Julio Javier. Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial en México, dentro del libro La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial. México, Editorial Themis. 1997.

DE PINA, Rafael. Diccionario de Derecho. México, Editorial Porrúa, 1965.

GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. México, Editorial Porrúa, 1992.

GÓNGORA PIMENTEL, Genaro. Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, Editorial Porrúa, 1989.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. Diccionario Jurídico Mexicano. Segunda Edición, T. II. México, Editorial Porrúa, 1987.

KELLOR, Frances. Arbitration in Action. New York, Ed. Oceana Publications, Inc., 1960.

KLEIN, F.E. Consideraciones sobre el Arbitraje en el Derecho Internacional Privado. (TR. J. Santiago Estevez). España, Ed. Marcel Pons, 1971.

KOTLER, Philip. Mercadotecnia. México, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A., 1989.

LE FUR, Louis (et al). Los fines del Derecho. 4a. Ed.; trad. de Daniel Kuri Breña, México, UNAM, 1967.

OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Buenos Aires, Ed. Adeledo-Perot, 1989.

OVALLE FAVELA, José. Derecho Procesal Civil. México, Editorial Harla, 1992.

RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. México, Libros de México, S.A., 1960.

ROBERT, Jean. Arbitrage civil et commercial (droit interne), t.I, 3a Ed. París, Ed. Sirey, 1961.

RUBELLIN-DEVICHI, J. L'Arbitrage Nature Juridique. Droit Interne et Droit International Privé. París, Libraire Générale, 1965. pg. 117 et seq.

SCHIMITHOFF, C.M. International Commercial Arbitration. New York and London, Ed. Oceana and BILC Dobbs Ferry, 1974.

SEIDE, Katherine y The American Arbitration Association. A Dictionary of Arbitration and its Terms. New York, Oceana Publications, Inc., 1970.

SEPÚLVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial. México, Editorial Porrúa, 1981.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando. La Propiedad Industrial en México. México, Editorial Porrúa, 1995.

SODI, Demetrio. La Nueva Ley Procesal, Tomo II, México, Editorial Porrúa, 1981.

VELA TREVIÑO, Sergio. La averiguación previa relacionada con los delitos en contra de la propiedad industrial. Integración y medidas cautelares, en Estudios de Propiedad Industrial. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial, A.C., No. 3, México, 1992.

REVISTAS:

RANGEL ORTÍZ, Horacio. La Piratería de Marcas y su Represión. Artículo Publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana ARS IURIS, publicación número cuatro, México, 1990.

TORAL MORENO, Jesús. El arbitraje y el juicio de amparo, en Revista de Derecho y Ciencias Sociales, México, num. 154, octubre-diciembre de 1957.

LEGISLACIÓN:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. México, Colección de Leyes Andrade, 1998.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, Editorial Porrúa, 1998.

Código de Comercio. México, Editorial Porrúa, 1998.

Código Federal de Procedimientos Civiles. México, Editorial Porrúa, 1998.

Ley de Amparo. México, Editorial Porrúa, 1998.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. México, Editorial Porrúa, 1991.

Ley de Invenciones y Marcas. México, Editorial Porrúa, 1976.

Ley de la Propiedad Industrial. México, Editorial Porrúa, 1998.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. México, Editorial Porrúa, 1998.