

326709



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL

INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
CLAVE DE INCORPORACIÓN A LA UNAM 3267

**“LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS Y LA FALTA DE REGISTRO
COMÚN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE”**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO

P R E S E N T A:

ANA LAURA VANESSA MARTÍNEZ LICONA

DIRECTORA DE TESIS:
LIC. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA



MÉXICO, D.F.

2004.



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
INCORPORADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO
CLAVE DE INCORPORACIÓN A LA UNAM 3267

**“LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS Y LA FALTA DE REGISTRO
COMÚN ENTRE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE”**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA

ANA LAURA VANESSA MARTÍNEZ LICONA

ASESORA: LIC. MA. DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA

DICTAMINADORA: LIC. OLGA BEATRIZ AGUILAR MORALES

DIRECCIÓN TÉCNICA: LIC. MA. DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA



MÉXICO, D.F.

2004

A mi mamá:

Por todo el amor, cuidados y bendiciones
que me mandas desde el cielo.

A mi papá:

Por quererme tanto, apoyarme,
por hacer de mí lo que hoy soy,
y enseñarme el camino del éxito.

A tí Gustavo, mi esposo:

Por tu amor, apoyo y comprensión,
por nuestro caminar juntos,
y por ser tan importante en mi vida.

A mis hermanos y sobrinos:

Por su apoyo incondicional
y por ser una luz en mi vida.

A mis dos grandes amigas:

Por su amistad y alegría.

A la Licenciada Ma. del Carmen Díaz García:

Mi agradecimiento por su apoyo y todas sus enseñanzas
a lo largo de mi carrera y en el presente trabajo
de investigación.

A la Licenciada Olga Beatriz Aguilar Morales:

Mi respeto y admiración por sus consejos y observaciones
en un momento tan importante de mi vida.

A mi Universidad y a todos mis maestros:

Que engrandecen la enseñanza profesional con sus conocimientos.

A todos:

Los que con su apoyo contribuyeron a diario
para hacer posible lo que este logro significa... Gracias.

ÍNDICE

Introducción

CAPÍTULO PRIMERO

1. EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO RELATIVO A LAS MARCAS

1.1 Antecedentes de las marcas en México	2
1.2 Las marcas en la Época Colonial	2
1.2.1 Marcas relativas a la Platería	3
1.2.2 Marcas de fuego en las Corporaciones Monásticas	4
1.3 Las Marcas en la Época Independiente	4
1.3.1 Disposiciones diversas	5
1.3.2 Legislación específica para regular las marcas	6
1.4 Regulación jurídica de las marcas	11
1.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales	11
1.4.2 Leyes Federales	12
1.4.3 Ley de la Propiedad Industrial	13
1.4.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	14

CAPÍTULO SEGUNDO

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS MARCAS

2.1 Concepto de signo distintivo	16
2.1.1 Clasificación de los signos distintivos	16
2.2 Las marcas	17
2.2.1 Sujetos y objeto de las marcas	18
2.2.2 Signos que constituyen una marca	20
2.2.3 Elementos no registrables como marcas	21
2.2.4 Clasificación de las marcas	25
2.2.5 Principios que rigen las marcas	30

2.3 Adquisición del derecho sobre la marca (registro y uso)	31
2.3.1 Registro de Marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	32
2.3.2 Trámite de registro de la marca	39
2.3.3 Título del registro marcario	41
2.3.4 Vigencia del registro de una marca	41
2.3.5 Renovación del registro marcario	42
2.3.6 Limitaciones al derecho que confiere una marca	42
2.3.7 Obligaciones que impone el registro de una marca	43
2.3.8 Derechos que otorga el registro de una marca	44
2.3.9 Modos de concluir el registro de la marca	45
2.3.9.1 Cancelación del registro	46
2.3.9.2 Nulidad del registro	47
2.3.9.3 Caducidad del registro	48

CAPÍTULO TERCERO

3. REGULACIÓN DE LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

3.1 Naturaleza y ámbito de la propiedad intelectual	51
3.2 Definiciones	52
3.3. Marcas	55
3.3.1 Definición	55
3.3.2 Protección por las Partes	56
3.3.3 Marcas notoriamente conocidas	58
3.3.4 Vigencia	58
3.3.5 Cancelación del registro	58
3.3.6 Licencias y cesión de derechos	59
3.4 Defensa de los derechos de propiedad intelectual	62
3.5 Aspectos procesales	63
3.6 Medidas precautorias	66
3.7 Procedimientos y sanciones penales	69
3.8 Control de las prácticas abusivas	70
3.9 Los derechos de la propiedad intelectual en la frontera	70

3.10 Cooperación y asistencia técnica	73
3.11 Protección de la materia existente	74
3.12 Anexos contemplados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte	76

CAPÍTULO CUARTO

4. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUIDO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1 Procedimiento Contencioso Administrativo	80
4.2 Acciones que contempla la Ley de la Propiedad Industrial para la defensa de los derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	81
4.3 Declaración Administrativa de Nulidad	81
4.3.1 Causales que dan origen a la nulidad del registro marcario	82
4.4 Declaración Administrativa de Caducidad	83
4.4.1 Causales que dan origen a la caducidad del registro marcario	84
4.5 Declaración Administrativa de Cancelación	84
4.5.1 Causal que da origen a la cancelación del registro marcario	84
4.6 Declaración Administrativa de Infracción	85
4.6.1 Causales que dan origen a la infracción del registro marcario	85
4.7 Requisitos de la solicitud de Declaración Administrativa	86
4.7.1 Requisitos que contempla la Ley de la Propiedad Industrial	86
4.7.2 Requisitos que contempla el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial	88
4.7.3 Documentos que se deben acompañar a la Solicitud de Declaración Administrativa	89
4.8 Sujetos que pueden presentar la solicitud de Declaración Administrativa	90
4.8.1 Forma en que acreditan su personalidad los sujetos que actúan en representación del titular del derecho.	91
4.9 Plazos para interponer las solicitudes de declaración administrativa conforme a la Ley de la Propiedad Industrial	92
4.10 Presentación de promociones de solicitud de declaración administrativa e interrupción de términos	94
4.10.1 Procedencia de presentar dos o más acciones	95

4.10.2	Cómputo de los plazos y términos	95
4.11	Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad	96
4.11.1	Admisión de la solicitud y notificación al titular afectado	97
4.11.2	Requisitos que contiene el escrito de manifestación del titular afectado	97
4.11.3	Pruebas en materia de solicitudes administrativas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	98
4.11.3.1	Exhibición de pruebas	98
4.11.3.2	Pruebas físicas	99
4.11.3.3	Pruebas supervenientes	99
4.12	Substanciación de Incidentes	99
4.13	Medidas que se adoptan por la violación de derechos en los Procedimientos de Declaración Administrativa	100
4.13.1	Requisitos necesarios para la practica de las medidas	101
4.14	Efectos jurídicos de la resolución administrativa	102
4.15	Procedimiento de inspección y vigilancia	103
4.15.1	Aseguramiento de bienes	105
4.15.2	Bienes asegurados	105
4.15.3	Destino de los bienes asegurados	106
4.16	Infracciones administrativas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial	108
4.17	Sanciones a las infracciones administrativas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial	111
4.18	Delitos contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial	112
4.19	Penas que se imponen por la comisión de delitos de propiedad industrial	113
4.20	Tribunales Competentes	114

CAPÍTULO QUINTO

5. COOPERACIÓN PROCESAL INTERNACIONAL Y PROPUESTA DE REGISTRO TRILATERAL

5.1	Exhorto o Carta Rogatoria Internacional	117
5.2	Definición	118
5.3	Aplicación de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional	119

5.4 Trámite de un Exhorto o Carta Rogatoria Internacional	120
5.4.1 Autoridad Central	122
5.4.2 Transmisión y diligenciamiento del exhorto internacional	123
5.4.2.1 Autoridades ante las cuales se deberá tramitar la apostilla de los exhortos o cartas rogatorias	123
5.5 Gastos y costas	125
5.6 Registro Trinacional de Marcas	126
5.6.1 Objetivo	127
5.6.2 Sujetos que pueden solicitar el registro trinacional	128
5.7 La solicitud trinacional	128
5.8 Efectos del registro trinacional	129
5.9 Cambios en el Registro Trinacional y la cancelación	131
5.10 Duración del Registro Trinacional y su renovación	132
5.11 Fundamentos del Registro Trinacional	133

CONCLUSIONES

Anexos

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial se conforma por el conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones, proteger sus invenciones o innovaciones, distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie, y que se les proporcione el derecho de enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las autoridades competentes.

En la presente tesis se hablará de la regulación de las marcas, de su importancia comercial; así como de la falta de un registro común entre Naciones, y de la regulación común derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Conforme a lo anterior se estudiará la importancia de un registro común de las marcas, ya que debido a que se rigen por el Principio de Territorialidad, solo son protegidas a favor del titular de los derechos marcarios en el país donde se tramite su registro.

También se analizará la importancia que tienen los medios de cooperación procesal internacional y el posible empleo de los exhortos para lograr la debida protección del titular de las marcas.

Con todo lo anterior, se pretende que el lector comprenda la importancia, que en las últimas décadas, ha merecido la protección de la Propiedad Intelectual a nivel internacional, en virtud de la relación estrecha con la tercera revolución Industrial.

El objetivo de esta tesis, es promover la protección de las marcas, ya que lo que se propone es registrarlas, de manera común, evitando la tramitación de juicios que muchas veces son más lentos y costosos, y así lograr la simplificación procesal, a través de un Registro Común y el pago de derechos por un Registro Común Trilateral.

Por último, cabe señalar que la propuesta beneficiaria a Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, es decir, los países miembros del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte; más sin embargo en un futuro se podría ampliar a los diversos países que conforman nuestro planeta.

En el presente desarrollo se utilizarán diversos métodos, en búsqueda de información necesaria para el sustento del presente trabajo y en su elaboración, dichos métodos son el método histórico, ya que se analizará el desarrollo de las marcas y la regulación que ha tenido hasta nuestro tiempo.

Así también, se recurrirá al método deductivo, es decir que se analizará la información de lo general a lo particular, logrando que, en base del análisis de toda la información se llegue al objetivo de la presente tesis que es el Registro Trilateral de las marcas en los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La Hipótesis en esta tesis consiste en que, si bien es cierto, que existe una regulación común de las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, regulado en los artículos del 87 al 98 y del 113 al 150 de la Ley de la Propiedad Industrial y en los artículos del 53 al 68 de su Reglamento, ya en la actualidad no es suficiente debido a la diversidad de duplicidad o triplicidad de registros de marcas entre Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México con la consabida pérdida de los derechos del titular, ahora bien al demostrar dicha pérdida en el transcurso de la presente investigación pretendo proponer un registro común que permita la protección de los derechos del titular de una marca en los Estados países miembros del mismo.

Ahora bien, para llevar a cabo el estudio del tema y con ello comprobar la hipótesis antes presentada, se expone a continuación el contenido de cada uno de los Capítulos que integran el presente trabajo de investigación.

El Capítulo primero, denominado "Evolución del marco jurídico relativo a las marcas", estudiará en principio los antecedentes de las marcas preceptuados en diversas disposiciones desde la Época Colonial hasta la regulación actual. Así como a los sujetos y el objeto que constituye una marca.

En el Capítulo segundo, denominado "Conceptualización de las marcas", se analizará la Regulación Nacional y actual de las marcas en nuestro país, realizándose el estudio directo

de las marcas en la Ley de la Propiedad Industrial vigente, así como todos los requisitos que son necesarios para el Registro marcario en México.

El Capítulo tercero que se denomina "Regulación de las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", se instruirá sobre los aspectos más importantes de la regulación de las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México, así como la importancia que reviste el Tratado como Ley fundamental para nuestro país.

En el Capítulo cuarto denominado "Procedimiento Contencioso Administrativo seguido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial", se tratará del Procedimiento Contencioso Administrativo que se sigue ante el citado Instituto, con el objeto de declarar la nulidad de un derecho que confiere a un sujeto el registro de una marca, frente a otro, que registró previamente su derecho sobre la misma.

Por último en el Capítulo quinto, que se denomina "Cooperación Procesal Internacional y Propuesta de Registro Trilateral" se hablará de la cooperación procesal internacional como medio de comunicación entre los órganos o autoridades administrativas encargadas del registro de los derechos de propiedad de una marca. Así como la propuesta de Registro Trilateral de las marcas entre Canadá, Estados Unidos y México, con el afán de una protección del registro en forma simultánea.

Esta propuesta tiene como objetivo destacar la importancia que en la historia de la humanidad ha tenido la creatividad e inventiva de las personas, independientemente de la raza, ubicación geográfica, idioma o cultura, contribuyendo así al progreso de las diversas sociedades humanas.

Dicho registro se propone, como una manera de garantizar el uso pleno de los derechos, a los titulares de una marca, ya que la comunidad entre Estados ha venido consolidando el reconocimiento legal de las marcas a través de ordenamientos jurídicos que conforman el actual sistema de Propiedad Intelectual a nivel mundial.

CAPÍTULO PRIMERO

EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO RELATIVO A LAS MARCAS

1.1 Antecedentes de las marcas en México

Las marcas son derechos de propiedad inmaterial, que se encuentran comprendidos dentro de la rama de los derechos intelectuales que a su vez se refiere a los derechos de propiedad industrial.

En nuestro país no se tiene referencia de antecedentes en cuanto a la reglamentación legal en materia de marcas, por que a pesar de la existencia de un comercio organizado ejercido por los pochtecas, no existía ningún control y por lo tanto no se realizaba distinción alguna entre las obras industriales y mucho menos alguna sanción para aquellos que en la época prehispánica modificaran o copiaran los productos.

Entre los aztecas el concepto de propiedad correspondía a un privilegio, ya que solo el Monarca gozaba plenamente de ella, manifestándose esto en el derecho que tenía para disponer de sus propiedades sin límite alguno, pudiendo también transmitir las, enajenarlas, donarlas o usufructuarlas; concepto que es restringido respecto al de los ciudadanos romanos, ya que para ellos la propiedad se integraba por tres derechos, el *ius utendi*, *fruenti* y *abutendi*, correspondiendo dichos derechos a los ciudadanos romanos.

De lo anterior se desprende que tanto en nuestro país en el período postclásico, del año 1300 a 1500 d.c., como en Roma en la época de los glosadores, a partir del año 1090 d.c., se gozaba de los beneficios que el derecho de propiedad otorga a su titular; la importancia que reviste la comparación entre estas dos culturas se observa en que los derechos que confiere la propiedad, es decir, el uso, el derecho a percibir frutos y la disposición del objeto, son preceptos que fueron adoptados por varios Códigos Civiles modernos, entre ellos el mexicano, y que se siguen regulando en la actualidad.

1.2 Las marcas en la Época Colonial

Durante esta época no se manifestó la libre competencia de los productores o comerciantes, ya que el mercado internacional, incluyendo la Nueva España eran dominados por los españoles, siendo en consecuencia innecesarias las marcas para distinguir los productos de uno y otro competidor. Así América se vio repleta de productos exclusivamente españoles,

en un mercado donde la mayoría de las transacciones eran domésticas, por lo tanto no hubo necesidad de regular el comercio con principios jurídicos complicados.

Más sin embargo, en esta época aparecen las marcas de los objetos de plata debido a la expedición de la Cédula Real de Carlos V, en Granada, de fecha el 9 de noviembre de 1526, la cual sin limitación a persona alguna señalaba que los indios, negros o españoles, podían y debían trabajar en las minas, como cosa propia pagando únicamente el quinto real.

Disposición que llevó a la apertura de las minas para la extracción de metales preciosos, con el objeto de crear crucifijos, alhajas y cálices que requería el clero, a fin de exteriorizar el espíritu religioso de la época, así como para satisfacer los gustos de los señores encomenderos, de funcionarios y pobladores, pero cuyo objeto primordial era la satisfacción de la apurada economía Monárquica.¹

1.2.1 Marcas relativas a la Platería

La actividad de la platería tuvo una gran importancia, debido a ello requería de una regulación, surgiendo así la Cédula Real del primero de octubre de 1773, la cual contenía instrucciones precisas sobre la platería.

Daba instrucciones precisas a los plateros del lugar y forma en la que se debía de conseguir el Oro y la Plata, es decir, con los Oficiales Reales, en las cajas de quinto y a cuenta. Así también se indicaba que al estar la pieza acabada se debía acudir con los ministros para su acuñación, ya sea del quinto o diezmo.

Y en específico a los plateros de la Ciudad de México se les imponía la determinación sine qua non para la venta de alhajas de plata de la marca del artífice y del marcador, conforme a lo dispuesto por las leyes.

El Reglamento de Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias, del 12 de octubre de 1778, en su artículo 30 señalaba que las mercancías embarcadas para Indias

¹ Viñamata Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, 2da. Edición, México, 2003, p. 227, citando a David Rangel Medina, Tratado de Derecho marcario, p. 6.

deberían ir provistas de sus respectivas y legítimas marcas, ya que de lo contrario se sancionaría a aquél al que se le haya comprobado la falsedad de las marcas y despachos, castigándolo por la comisión de dicho delito grave con las penas reguladas en los artículos 8 y 10 del mismo Reglamento.

1.2.2 Marcas de fuego en las Corporaciones Monásticas

Durante el siglo XVII nuestro país y debido a la pérdida o robo de los libros que se encontraban en las bibliotecas empezaron a usarse marcas de fuego, realizadas con hierro o bronce calentados al rojo vivo, mismas que eran plasmadas en los cortes superior e inferior de los libros, lo anterior con el objeto de conocer la procedencia de los libros; tarea que no fue suficiente ya que a pesar de la emisión de las bulas papales por los Papas Pío V y Sixto V, en las que se establecía el castigo de la excomunión a aquellos que robasen libros de las bibliotecas. Dichas marcas constituyeron un verdadero precedente para las marcas que sirven para distinguir impresiones, contenidas en la actualidad en la clase dieciséis de la nomenclatura internacional.²

1.3 Las marcas en la Época Independiente

Durante el México independiente se dio una regulación marcario, que a continuación se indicará:

- ❖ De disposiciones aisladas, referentes a las marcas, contenidas en diversas leyes,

- ❖ De legislación específica para regular las marcas.

² Rangel Medina, David. Tratado de Derecho marcario, Edición del autor, Instituto de Investigaciones Jurídicas, de la UNAM, México, 1960, p.p. 8, citando a Lawrence, El arte de la Platería en México, Porrúa, México, 1956, p.p. 33.

1.3.1 Disposiciones diversas

Durante el México Independiente, del año 1850 al 1889, no hubo una legislación específica sobre marcas, ya que éstas se encontraban aisladas, caso que se da hasta la actualidad, ejemplo de esto, se encuentra en las disposiciones contenidas en el Código de Comercio de 1889.³

- ❖ Código de Comercio de México, del 16 de mayo de 1854;
- ❖ Código Civil de 1870;
- ❖ Código Penal de 1871;
- ❖ Código de Comercio de 1884;
- ❖ Ley de 11 de diciembre de 1885 y
- ❖ Código de Comercio de 1889.

La legislación que protegía a las marcas en esos tiempos estaba dispersa en diversas legislaciones, ya que no se le daba la importancia suficiente a su regulación y los legisladores no habían realizado una ley específica en donde se compilarán todas las disposiciones que regularan las marcas, ya que como se señaló anteriormente se contenía en el Código de Comercio, Código Civil y Penal, entre otros.

Debido al paso del tiempo y la apertura económica de México, aunada a la política de libre comercio y la globalización de los mercados, en los que se permitía la libre circulación de productos o servicios entre diversos países, incluido el nuestro, se observó la necesidad de una evolución jurídica en la materia de marcas, es decir, la necesidad de crear una legislación concreta y específica donde se unificara la materia de propiedad industrial, en busca de una protección de las marcas basada en una sola regulación, siendo esta la actual Ley de la Propiedad Industrial.

³ Viñamata Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, México, 2003, p.p. 282-283.

1.3.2 Legislación específica para regular las marcas

A continuación se mencionarán las principales legislaciones que regulaban las marcas en forma específica, señalando la importancia de algunas de ellas, por la materia que preceptúan, conforme lo señala el autor Carlos Viñamata Paschkes:⁴

- ❖ *Ley de marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889*, misma que entró en vigor el primero de enero de 1890. Consta de 19 artículos y establece la prohibición de registrar marcas que vayan contra la moral.

- ❖ *El Decreto del 30 de junio de 1896* sobre depósito de marcas de apariencia extranjera, reformó y adicionó a uno anterior del 12 de mayo de 1896, el cual a su vez reformaba la Ordenanza General de Aduanas. Su artículo 14 señala que los fabricantes establecidos dentro de la zona de vigilancia (puertos fronterizos), que dieran apariencia extranjera a sus productos por medio de rótulos o etiquetas en sus envases, o en la mercancía directamente, sin que dicho procedimiento constituyese una verdadera falsificación, estaban obligados a depositar oportunamente en la Secretaría de Hacienda y en las Aduanas de sus respectivas demarcaciones, las marcas de fábrica y demás distintivos de que hicieran uso en la expedición de sus productos, para que pudiesen ser aceptados como nacionales. Siendo las autoridades judiciales las encargadas de calificar si el procedimiento del fabricante constituía una falsificación de marca.

- ❖ *El Decreto del 8 de febrero de 1897* sobre marcas de apariencia extranjera, éste tuvo por objeto señalar los requisitos a los que deberían sujetarse los industriales que dieran apariencia extranjera a sus manufacturas. Señalaba en su artículo 3° que para que se considerarán los productos como nacionales, se debía consignar en los documentos aduanales la circunstancia de haber dado apariencia extranjera a la mercancía y de haber hecho y aceptado el depósito de las marcas que tal apariencia daban. Más sin en cambio aquellos productos que no hubieran cumplido con el depósito de marca referido, quedaban sujetos a las prevenciones de la Ordenanza de Aduanas para los Productos Extranjeros.

- ❖ *Decreto del 11 de marzo de 1897*, sobre marcas de apariencia extranjera.

⁴ Op. Cit. p.p. 283-286.

- ❖ *Rectificación oficial del 15 de junio de 1897*, sobre marcas de apariencia extranjera.
- ❖ *Reforma del 17 de diciembre de 1897*, relativa a los titulares extranjeros de marcas.
- ❖ *Decreto del 28 de mayo de 1903*, que fija las bases para legislar sobre propiedad industrial.
- ❖ *Ley de Marcas Industriales y de Comercio, del 25 de agosto de 1905*.
- ❖ *Decreto del 11 de diciembre de 1903*, relativo a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- ❖ *Decreto del 6 de septiembre de 1909*, relativo al Arreglo de Madrid.
- ❖ *Reglamento del 9 de noviembre de 1909*, relativo al registro de marcas internacionales.
- ❖ *Acuerdo del 6 de septiembre de 1919*, referente al uso del emblema de la Cruz Roja.
- ❖ *Decreto del 17 de marzo de 1920*, que fija un impuesto para el registro y renovación de las marcas.
- ❖ *Avisos al público sobre el empleo de marcas engañosas*.
- ❖ *Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, del 26 de junio de 1928*.
- ❖ *Reglamento de la Ley de Marcas Avisos y Nombres Comerciales, del 11 de diciembre de 1928*.
- ❖ *Código Penal del 4 de octubre de 1929*, para el Distrito y Territorios Federales.
- ❖ *Procedimiento Reglamentario del 6 de julio de 1931*, para nulificar registros de marcas.
- ❖ *Decreto del 2 de enero de 1935*, que reforma y adiciona en materia penal, a la ley de 1928.

- ❖ *Circular del 12 de marzo de 1942*, a los comerciantes e industriales que explotan marcas.
- ❖ *Decreto del 8 de septiembre de 1942*, relativo a las marcas no registradas.
- ❖ *Ley de la Propiedad industrial de 1942 y su Reglamento*.
- ❖ *Decreto del 9 de marzo de 1943*, por el cual se denuncia el Arreglo de Madrid de 1891.
- ❖ *Decreto del 10 de mayo de 1949*, publicado en el Diario Oficial (D. O.) el 24 de mayo del propio año, por el que se declara obligatorio el uso de marcas para las medias de nailon y de otras fibras artificiales o sintéticas.
- ❖ *Decreto del 22 de septiembre de 1952*, publicado en el D. O. el 29 de noviembre de 1952, por el que se declara obligatorio, el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca, que se elaboren en la República o que se pongan a la venta en ella.
- ❖ *Decreto del 22 de septiembre de 1952*, publicado en el D.O. el 4 de octubre de 1952, por el que se declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje, así como en los cinturones, carteras, monederos, etc., que se fabriquen total o parcialmente con pie), en la República.
- ❖ *Decreto del 10 de octubre de 1952*, publicado en el D. O. el 24 de octubre del propio año, por el que se declara obligatorio el uso de marcas para las prendas de vestir.
- ❖ *Decreto del 20 de mayo de 1955*, que establece la tarifa para el cobro de derechos.
- ❖ *Decreto del 9 de abril de 1964*, por el que se promulga el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, publicado en el D. O. el 11 de julio de 1964.
- ❖ *Reglamento para la ejecución del arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional*, publicado en el D. O. el 11 de julio de 1964.

- ❖ *Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, del 28 de diciembre de 1972.*
- ❖ *Decreto del 3 de octubre de 1974, publicado en el D. O. el 21 de enero de 1975, por el que se aprueba el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.*
- ❖ *Decreto del 22 de noviembre de 1974, publicado en el D. O. el 9 de diciembre de 1974, que establece la resolución por la cual se otorga la protección prevista por el artículo X de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, a la denominación de origen "Tequila", para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre.*
- ❖ *Decreto del 24 de marzo de 1975, publicado en el D. O. el 8 de julio de 1975, por el que se promulga el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.*
- ❖ *Decreto del 11 de septiembre de 1975, en el que se aprueban las revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia, el 14 de Julio de 1967, al Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, del día 20 de marzo de 1883. Publicado en el D. O. el 5 de marzo de 1976.*
- ❖ *Decreto del 29 de abril de 1976, publicado en el D. O. el 27 de julio de 1976, por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967.*
- ❖ *Ley de Invenciones y Marcas, del 30 de diciembre de 1975, publicada en el D. O. el 10 de febrero de 1976.*
- ❖ *Aviso a los industriales, comerciantes y público en general, sobre el cambio de las siglas DGN que distinguen las Normas Oficiales Mexicanas, por el símbolo NOM, publicado en el D. O. el 28 de octubre de 1977.*

- ❖ *Norma Oficial Mexicana Tequila NOM-V-1978*, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1978, la cual cancela la NOM-V-7-1976 y la resolución que declara obligatoria dicha norma.
- ❖ *Aviso de fecha 15 de febrero de 1978*, publicado en el D. O. el 8 de marzo del propio año, que se da a los industriales, comerciantes y público en general sobre la Norma Oficial NOM-Z-9-1978, emblema denominado Hecho en México.
- ❖ *Resolución que declara obligatoria la Norma Oficial de calidad para Tequila NOM V-7-1978*, publicada en el D. O. el 19 de abril de 1978.
- ❖ *Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, del 16 de noviembre de 1982*, publicada en el D. O. el 25 de noviembre de 1982.
- ❖ *Decreto publicado el 16 de enero de 1987*, que reformó la Ley de Invenciones y Marcas, de 1976.
- ❖ *Decreto por el que se aprueba el Tratado de Nairobi*, sobre la protección del símbolo olímpico, publicado en el D. O. el 28 de enero de 1985.
- ❖ *Decreto de Promulgación del Tratado de Nairobi*, sobre la protección del símbolo olímpico, adoptado en Nairobi, el 26 de septiembre de 1981 y publicado en el D. O. del 17 de marzo de 1987.
- ❖ *Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas*, del 30 de agosto de 1988.
- ❖ *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, del 25 de junio de 1991, publicada en el D. O. de 27 de junio del propio año.
- ❖ *Ley de la Propiedad Industrial*, del 27 de junio de 1991.
- ❖ *Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial*, del 13 de julio de 1994, publicadas en el D. O. el 2 de agosto de 1994.

❖ *Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, del 18 de noviembre de 1994*, publicado en el D. O. el 23 de noviembre de 1994.

Las normas jurídicas que se han citado, constituyen una parte fundamental de una específica regulación marcaria en nuestro país, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas imperantes.

1.4 Regulación jurídica de las marcas

La importancia que observa la regulación jurídica nacional de las marcas corresponde al titular de un registro, permitiendo que tenga derechos respecto del uso de una marca y la certeza de que será protegida por la Ley, durante el tiempo de la vigencia de su registro.

Así también es importante que la regulación jurídica de las marcas, debido a la importancia que revisten éstas en el Mundo y el mercado actual.

A continuación se analizará brevemente la regulación de las marcas en la Legislación Mexicana partiendo de la clasificación de la pirámide Kelseniana, observando los aspectos que regulan, la Constitución Política, en los Tratados Internacionales, las Leyes Federales, la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

1.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales

Como punto superior de la misma se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en sus artículos 7 y 28, constituyen la base para la regulación de la Propiedad Intelectual en nuestro país.

El *artículo 7* Constitucional establece el principio de libertad de escribir y publicar sin ningún límite más que "El respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública".

El *artículo 28* de la Constitución Política establece el principio de libre competencia y la prohibición a los monopolios y a las prácticas monopólicas, exceptuando de las mismas los privilegios que en materia de Propiedad Intelectual se otorgan o conceden por determinado tiempo a los autores y artistas para fomentar la producción de sus obras, así como el uso exclusivo de los inventos a sus creadores y aquellos que los mejoran o perfeccionan.

Así también a la par de la Constitución se encuentran los Tratados Internacionales que firme el Presidente de la República Mexicana y que sean ratificados por los miembros del Senado de la República, conforme lo dispuesto en el *artículo 133* de nuestra Carta Magna, se pueden mencionar los siguientes:

- ❖ Convención Interamericana sobre Derechos de Autor (1947).
- ❖ Convención Universal sobre Derechos de Autor de Ginebra (1957).
- ❖ Convención sobre Propiedad Literaria y Artística de Buenos Aires (1963).
- ❖ Convención Internacional sobre la protección de los Artistas, Intérpretes, los Productores de programas y los organismos de Radiodifusión (1964).
- ❖ Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas (1968).
- ❖ Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo XVII sobre la Propiedad Intelectual (1992), mismo al que nos avocaremos y que tendrá un estudio especial en un Capítulo posterior.

1.4.2 Leyes Federales

En el segundo nivel de la pirámide Kelseniana se encuentran las Leyes Federales, entre las que se encuentra la Ley Federal de Derechos de Autor, misma que fue publicada el día 24 de diciembre de 1996, su entrada en vigor a los 90 días siguientes a su publicación y reformada el 19 de mayo de 1997 y el 23 de julio del 2003; en tanto que, la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991,

cuya entrada en vigor fue al día siguiente de su publicación y las reformas a la misma fueron, el 2 de agosto de 1994, el 26 de diciembre de 1997 y la última el 17 de mayo de 1999; esta última es la que regula las marcas.

La Ley de la Propiedad Industrial en su Título IV, que se denomina De las marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales regula a las marcas de la siguiente manera.

- ❖ El Capítulo I, se refiere a las marcas de los artículos 87 al 95.
- ❖ El Capítulo II, relativo a las marcas colectivas de los artículos 96 al 98.
- ❖ El Capítulo V, denominado Del Registro de las marcas, regulando y estableciendo en los artículos del 113 al 135 los requisitos para el Registro de las marcas en la Legislación de nuestro país ante la autoridad competente para ello, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual.
- ❖ El Capítulo VI titulado de las Licencias y la Transmisión de Derechos, que establece en sus artículos 136 a 150.
- ❖ Y por último el Capítulo VII de la Nulidad, Caducidad y Cancelación del Registro, regula dichos aspectos en los artículos 151 al 155.

1.4.3 Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial, relativa a las marcas, en el sistema legal mexicano, es una disposición de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional; su aplicación administrativa corresponde a el Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, creado en dicha Ley, en su Capítulo V, que inicia por definir a las marcas como “Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.⁵

⁵ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

1.4.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

El cual regula a las marcas en el Título III, en su Capítulo Único, denominado, de las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, en sus artículos del 53 al 68, mismo que también será analizado posteriormente en conjunto con la Ley antes citada.

CAPÍTULO SEGUNDO

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS MARCAS

2.1 Concepto de signo distintivo

Los signos distintivos son derechos de propiedad inmaterial, comprendidos dentro de la rama de derecho intelectual que se refiere a los derechos de Propiedad Industrial.

Son aquellos signos materiales que permiten identificar los productos o servicios de otros de la misma especie, cuya finalidad es acercar a la clientela, recomiendan productos y ayudan a distinguir los establecimientos.

2.1.1 Clasificación de los signos distintivos

Los signos distintivos se clasifican en: Marcas, nombre comercial, aviso comercial y denominación de origen, conforme lo establece la Ley de la Propiedad Industrial.

a) Marcas, se define como todo signo visible que permite distinguir productos o servicios, se analizarán posteriormente.

b) Nombre Comercial, es el nombre que se le da a una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y su derecho a su uso exclusivo.

c) 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 de los de su especie.

d) Se define como Denominación de Origen, todo signo distintivo que consiste en el nombre de una región o lugar geográfico con el que se identifican las mercancías o los productos que tienen similares características o propiedades que son derivadas de los elementos naturales propios de la región como clima, agua, tierra, elementos para su producción minerales, arcilla, etc.

Se pretende que a partir de la clasificación de los signos distintivos, se haga la distinción de los diversos signos que regula la propiedad industrial en busca de la protección de los derechos del titular de un derecho.

2.2 Las marcas

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.⁶

Los elementos esenciales de la marca son los siguientes:

- ❖ Signo exterior, se refiere a todo signo visible, palpable, es decir, que sea perceptible por lo sentidos y permita distinguir los productos o servicios.
- ❖ Es Original, porque individualiza al producto o servicio, determinado, distinto a otros signos, que constituyen una marca, que se encuentre registrada o que sea una marca notoria.
- ❖ Nuevo, porque debe ser distintivo de cualquier otra marca que se refiere al mismo producto servicio, es decir, que no se puede utilizar alguna parte componente de una marca.
- ❖ Es Facultativo debido a que la marca protege el interés privado, que consiste en la protección a los empresarios de posibles actos de competencia desleal.
- ❖ Independiente, se da de dos aspectos:
 - a) Referente a productos o servicios, es un signo determinado que individualiza a los productos o servicios.
 - b) En función de territorialidad, pues no hay un registro de marcas mundial, por lo que tendrán que hacerse registros independientes en cada país.
- ❖ Lícito, debe ser contemplado en la Ley, estar de acuerdo a la moral y a las buenas costumbres.

⁶ Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Editorial Libros de México, México, 1960, p.p. 153-169.

- ❖ Exclusivo, porque es privativo de la persona que los usa, es decir que solo el producto o servicio protegido puede utilizarlo.
- ❖ Distintivo, ya que distingue productos o servicios de otros semejantes, evitando confusiones.
- ❖ Que elabora o expende, una persona física o moral, pues cada vez más número de personas elaboran productos y compiten en el mismo mercado.
- ❖ Garantía al consumidor, es decir, que el consumidor adquiere la confianza de adquirir un producto o servicio solo por su marca, debido a que se valora al producto por medio de la marca, adquiriendo toda su confianza.
- ❖ Tutela para el empresario, permite al empresario, llámese productor o comerciante prevenirse de la competencia desleal.
- ❖ Medio de control para el Estado, ya que a partir de las marcas el Estado puede valorar un nivel de desarrollo económico y comercial del país.

De lo anterior se desprende que la función de los signos distintivos es distinguir los productos y servicios de otros de la misma especie, otorgándole una garantía de calidad y servicio al consumidor, así como la protección de derechos a su titular.

2.2.1 Sujetos y objeto de las marcas

En toda relación ya sea legal, comercial o de cualquier tipo tiene dos o más sujetos, por lo que las relaciones marcarias no son la excepción, por lo que cuentan con dos sujetos, mismos que a continuación se detallarán.

Se identifica al sujeto activo, como el titular, causahabiente, licenciataria o franquiciataria de los derechos derivados de los registros marcarios, es decir, es el sujeto que acciona, a través de una petición de registro de marca, una serie de derechos y obligaciones por parte

de las autoridades y demás sujetos que intervienen en la relación comercial derivada de un derecho marcario.

El sujeto pasivo, lo constituye el público consumidor, es decir, aquel que va a recibir directamente los beneficios o perjuicios del producto o servicio adquirido, identificado bajo determinada marca registrada. Es el sujeto que forma parte de los intereses difusos que se relacionan con el derecho de la propiedad industrial. Es quien, en un momento dado, puede acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, o ante cualquier otra autoridad competente, a reclamar que el producto adquirido o que el servicio que le prestaron no va de acuerdo con el prestigio de la marca bajo la cual se amparan, y que siente que ha sufrido injustamente un menoscabo en su patrimonio.

El objeto en las marcas está constituido por todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.⁷

Una definición más completa sería la que considera al objeto en las marcas como todo elemento percible por los sentidos que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase, en congruencia con el criterio que sostenemos en el sentido de que también los sonidos y los aromas pueden constituir una marca.

De acuerdo con las consideraciones anteriores, estos signos están regulados en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), en sus cuatro fracciones, mismas que son las siguientes:

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

- ❖ Las formas tridimensionales.

- ❖ Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en las limitaciones que establece el artículo 90 de la LPI.

⁷ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª: Edición, México, 2004.

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

La Ley en comento no regula como objeto de las marcas, los aromas y la combinación de notas musicales, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase, elementos que deberían de ser considerados.

Para comprender cabalmente lo que constituye una marca, no basta con los elementos antes mencionados, sino que es imprescindible conocer las excepciones a esos principios. Es decir, tener conocimiento de todo aquello que, por disposición legal, no será registrable como marca, dichos elementos serán analizados en el Capítulo posterior.

2.2.2 Signos que constituyen una marca

La Ley establece cuatro supuestos de los signos que pueden constituir el objeto de una marca y son los siguientes:

- ❖ Las denominaciones y las figuras visibles, mismas que deben servir para identificar los productos o servicios que se desean distinguir de otros de su misma especie o clase.
- ❖ Las formas tridimensionales, es decir y como su propio nombre lo dice aquellas que se desarrollan siguiendo tres dimensiones en el espacio y con el mismo objeto que el inciso anterior.
- ❖ Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre y cuando sean registrables, conforme a aquellos conceptos y elementos que la LPI establece como no registrables, y
- ❖ El nombre propio de una persona física, siempre que no pueda confundirse con una marca previamente registrada o con algún nombre comercial previamente publicado.

2.2.3 Elementos no registrables como marcas

Así también, la LPI en el artículo 90 establece algunos supuestos en los que señala los elementos que no pueden ser registrados como marcas, mismos que a continuación se detallan:

- ❖ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, animadas o cambiantes; lo anterior en virtud de que la función de una marca es el identificar un producto de un competidor y para el público consumidor sería difícil distinguir, un signo que cambia.
- ❖ Los nombres técnicos de los productos o servicios que se pretendan amparar como marca; es decir no se puede registrar la palabra "ACIDO ACETIL SALICÍLICO" como marca de medicamentos puesto que describe el nombre técnico de una medicina.
- ❖ Las palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la designación usual o genérica de los productos o servicios en otras palabras no se puede registrar la palabra "CHESCO" como marca de refrescos, o "PAPOS" como marca de zapatos, en virtud de que en el lenguaje usual estas palabras identifican a los productos.
- ❖ Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que carezcan de originalidad; lo anterior en virtud de ningún tercero puede apropiarse para sí de manera exclusiva formas que pertenecen a la comunidad, como puede ser el Ángel de la Independencia o el Monumento a la Revolución.
- ❖ La forma usual o corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial, es decir, no se puede registrar como marca para proteger un vaso la forma tridimensional que conocemos del mismo.
- ❖ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; lo anterior significa que no se pueden registrar palabras que describan el producto o servicio en el que se pretende aplicar la marca, así por ejemplo no puedo

registrar como marca la palabra "ZAPATERÍA" para amparar zapaterías, "CERVEZA" para amparar cervezas, etc.

- ❖ Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; en otras palabras no se pueden registrar como marcas denominaciones como "1 LITRO", "CALIDAD SUPERIOR", "CINCO PESOS", "HECHO EN MÉXICO", "ELABORADO EN 1995", etc.
- ❖ Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo; es decir no se puede registrar como marca el color rojo, o el número 50 de manera aislada y en todo caso se les debe acompañar de diseños o palabras que realmente los hagan distintivos.
- ❖ La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; lo anterior significa que la denominación "PENCIAL" no puede ser registrada como marca de lápices puesto que es la traducción al idioma inglés del producto en el cual se usará la marca; asimismo y siguiendo el ejemplo anterior tampoco se puede registrar la marca "LA-PI-ZZ" puesto que es la construcción caprichosa o variación ortográfica de la palabra "LÁPIZ" que no puede ser protegida como marca para amparar idénticos productos.
- ❖ Las que reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país. Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; así pues no se puede registrar como marca la bandera de cualquier país o símbolos oficiales de los mismos.
- ❖ Las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; es decir que las palabras "UNESCO", "ONU", "CLUB DE ROTARIOS" no son objeto de registro de marca.
- ❖ Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, así como las monedas o billetes oficiales de pago nacionales o extranjeros;

este supuesto contempla como prohibición el registro de marcas denominadas "DÓLAR", "PESO", "LIBRA ESTERLINA", etc.

- ❖ Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente; en virtud de lo anterior no es registrable como marca de la denominación "AGUILA AZTECA" (premio oficial del gobierno mexicano) o el símbolo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
- ❖ Las denominaciones geográficas, propias o comunes y los mapas, gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; un ejemplo de la prohibición anterior sería registrar la marca "COLOMBIANO" para un café elaborado en México o viceversa.
- ❖ Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos para amparar éstos excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento de propietario; por ejemplo es de todos sabido la fama de León, Guanajuato en el ramo del calzado, pues bien de acuerdo con la fracción anterior estas denominaciones no pueden protegerse como marcas para amparar los productos que distinguen a esas regiones, caso contrario sería el que el propietario de la hacienda denominada "TLACOTE" en el estado de Querétaro registrase ésta marca para proteger agua purificada puesto que en este caso es el nombre de una propiedad privada o particular.
- ❖ Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su consentimiento o si han fallecido en su orden del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta, adopción y colateral hasta el cuarto grado; de tal suerte que podemos registrar como marca el retrato y nombre del famoso pintor holandés "VAN GOGH", pero no lo podemos hacer del pintor español "PICASSO", puesto que sus herederos directos aun existen.
- ❖ Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres "artísticos" y las denominaciones de grupos artísticos, salvo autorización expresa del titular del derecho; lo anterior tiene lógica, puesto que por

ejemplo sería injusto que la autoridad marcaría permitiera a terceros ajenos a los creadores, el registro como marca de denominaciones como "BATMAN", "SUPERMAN", "EL HERALDO DE MÉXICO", "EL CHAPULÍN COLORADO" etc.

- ❖ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar. En otras palabras no se podría registrar la palabra "ALGODÓN" como marca de vestuario hecho a base de nylon, o tampoco la palabra "LA LECHE" para utilizarla en dulces que no se elaboran a base de productos lácteos.
- ❖ Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI estime notoriamente conocida en México para ser aplicada a cualquier producto o servicio, a menos que sean solicitadas por el legítimo titular o por la persona que éste autorice; de acuerdo con lo visto en el punto anterior y como excepción a los principios de territorialidad y especialidad que rigen el registro de una marca, las marcas notorias o notoriamente conocidas no son sujetas a registro en ninguna clase de productos o servicios por una persona a menos que este último lo autorice.
- ❖ Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; lo anterior sigue el principio jurídico de "Primero en tiempo, primero en derecho", y además se refiere a que no deben coexistir en el mercado marcas que el público consumidor pueda confundir, en tratándose de productos o servicios afines.
- ❖ Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial que se refiera a los mismos o similares servicios y que haya manifestado a la autoridad administrativa un uso anterior a la marca solicitada; este punto se encuentra en el mismo supuesto que el señalado en el punto anterior.

Desprendiéndose del estudio anterior, el uso de las marcas dentro de la industria, el comercio o servicios corre a cargo de los sujetos que se dediquen a dichas actividades, más

sin embargo el derecho de su uso exclusivo se obtendrá por su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Restringiéndose el uso de las marcas en caso de que se use una marca previamente registrada o que sea semejante a otra en grado de confusión, ya registrada, ya que a partir de su Registro se protege el derecho del titular de la marca.

De acuerdo a lo anterior, a continuación se realizara una clasificación de las marcas, atendiendo a diversos aspectos que la propia Ley atiende.

2.2.4 Clasificación de las marcas

Las marcas tienen diversas clasificaciones, que atienden a diferentes criterios, como el destino de su protección, por sus titulares y por su forma, mismas que a continuación se detallan.

Por su composición se clasifican en:

- ❖ Marcas materiales: La marca protege objetos visibles, palpables, como lo son las etiquetas o grabados.
- ❖ Marcas inmateriales: La marca protege signos auditivos, gustativos o aromáticos.
- ❖ Marcas bidimensionales: Son marcas que protegen etiquetas, impresos o dibujos.
- ❖ Marcas tridimensionales: Protegen a las figuras, envases, etc.
- ❖ Marcas nominativas: Consisten en una o varias palabras o números susceptibles de leerse y pronunciarse, por ejemplo: La parrilla Suiza.
- ❖ Marcas emblemáticas: Consisten en símbolos, dibujos, fotografías, logos, etc..
- ❖ Marcas mixtas: Son combinación de las dos marcas anteriores.

Por su objeto o por el destino de su protección se clasifican en:

- ❖ Marcas para amparar productos: La marca se utiliza para proteger un artículo tangible, como pueden ser: Coca Cola, Ford, Marlboro, Lala, Fud, entre otras.
- ❖ Marcas para amparar servicios: La marca sirve para identificar la calidad con la cual una empresa comercializa u otorga en el mercado un servicio, por ejemplo: Bancomer, Comercial Mexicana, Blockbuster, Camino Real, Domino´s Pizza, entre otras.

A su vez, por su forma se consideran:

- ❖ Nominativas: Son las marcas que protegen exclusivamente el nombre del producto o del servicio a efecto de utilizarlo en cualquier tipo o tamaño de letra.
- ❖ Innominadas: Son aquellas que protegen un logotipo o diseño exclusivamente.
- ❖ Mixtas: Protegen el nombre de un producto o servicio, pero acompañado de un diseño o logotipo, de tal suerte que el nombre de la marca se utilizará siempre en conjunto con el diseño registrado y no de otra manera.
- ❖ Tridimensionales: Como su nombre lo dice son formas tangibles en tres dimensiones que identifican, con el público consumidor, los productos o servicios del titular del registro.

Por su titular se dividen en:

- ❖ Nacionales: Son las marcas registradas en el país, sin importar si el titular es nacional o extranjero.
- ❖ Extranjeras: Estas tienen dos acepciones:
 - Son aquellas marcas registradas en otro país, pero por su volumen de importación son notorias; y
 - Son aquellas que se registran en otro país y que circulan en México, haciendo valer aquí sus derechos.

- ❖ De fábrica: Son las que permiten identificar un producto del industrial o del fabricante
- ❖ De comercio: No son marcas de fábrica, pero se relacionan con actividades de comercio, son marcas propias, por ejemplo; Comercial Mexicana.

Entre otras tenemos:

- ❖ Marcas simples: Son las utilizadas por una o más personas físicas o morales para proteger un producto o servicio determinado, es decir, se identifica el producto mismo, por ejemplo: Ford.
- ❖ Marca obligatoria: Son las marcas registradas por exigencia de la autoridad y que deben publicarse, como lo es: PEMEX.
- ❖ Marca de garantía: Son las que distinguen la autenticidad y la calidad del producto, verbigracia: Hecho en México.
- ❖ Marca de agua: Se consideran dentro de las marcas de garantía y se usan en papel simple, moneda, postales, etc.
- ❖ Marca de protección: Son marcas satélite que están unidas a una principal, por ejemplo: Coca, Coke.
- ❖ Marcas colectivas: Si la marca es solicitada por varias sociedades o personas morales con el objeto de comercializar mismos productos o prestar servicios con los mismos parámetros de calidad. Dichas marcas serán analizadas al final del presente capítulo.
- ❖ Marcas notorias: Son aquellas que aún cuando no tengan registro son conocidas en todo el mundo, estas marcas, debido a la importancia que tienen dentro de la problemática marcaria serán analizadas a continuación.

Dentro de las marcas notorias encontramos los siguientes aspectos importantes:

La regla general es la aplicación de los principios de Territorialidad y de Especialidad, aunque como toda regla tiene una excepción, ésta la constituyen las marcas notorias, o notoriamente conocidas, las cuales y gracias al Convenio de París, del cual México es signatario, tienen efectos para los Estados los miembros del Tratado.

Esta protección especial se refiere a que ninguna persona podrá registrar o usar una marca notoria en ningún país miembro del Tratado, para amparar cualquier producto o servicio; un ejemplo de lo anterior puede ser la marca "SONY" que es notoriamente conocida en equipos eléctricos, y al tener este carácter significa que nadie puede registrar la marca "SONY" o similar en México, en ningún producto o servicio, no obstante no se haya registrado en México o se aplique a productos diferentes como pueden ser los refrescos, lo mismo sucede en el resto de los países miembros del Tratado.

A lo anterior se debe añadir lo que establece la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), que define en su artículo 90 fracción XV a las marcas notoriamente conocidas como aquellas que como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, así como la promoción o publicidad por el usuario de la marca son conocidas por un sector determinado del público o de los círculos comerciales. Dicho precepto se refiere a:

- ❖ Que la marca notoriamente conocida para ser considerada como tal, debe ser realmente conocida en México, lo cual implica, que una marca que es famosa en el extranjero, pero que no se ha promocionado, publicitado o hecho del conocimiento en el mercado mexicano no puede tener el carácter de notoria en México, no obstante sea importante en el país de origen.
- ❖ La notoriedad no implica el conocimiento de la mayoría del público mexicano, sino del sector especializado, por ejemplo, una marca muy famosa de equipos de buceo es la denominada "US DIVERS", ampliamente conocida entre las personas que practican ese deporte en México, sin embargo la generalidad de los mexicanos no tienen conocimiento de la existencia de dicha marca, situación que el IMPI, a pesar de dicha falta de conocimiento del público en general, tiene que seguir considerándola como notoria, puesto que es conocida por el sector del mercado especializado en el buceo.

Por lo anterior, en el artículo 91 de la LPI establece que no podrá usarse o formar parte de un nombre comercial, su denominación o razón social o en alguna persona moral, siempre que:

- ❖ Se dediquen a la importación o comercialización de bienes o servicios similares aplicables a otra marca registrada.
- ❖ Que no exista autorización escrita por parte del titular de la marca registrada para realizar dicha actividad.

De lo anterior se desprende que se castigará al que viole la disposición, teniendo derecho el titular a demandarlo judicialmente y solicitar el pago de daños y perjuicios que se le hayan causado, a menos que se haya utilizado con anterioridad al primer uso declarado por la marca.

Por último en el presente Capítulo se hará referencia a las marcas colectivas.⁸

Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.

A diferencia de una marca normal, las marcas colectivas pertenecen a todo un grupo económico, y por lo mismo no podrán ser transmitidas a terceras personas ajenas a dicho grupo; en otras palabras, si una empresa pertenece a la asociación titular de la marca colectiva, entonces podrá usar la misma, pero si en algún momento deja de pertenecer a dicho grupo económico se le negará el derecho de usarla.

Un ejemplo de lo anterior pueden ser las marcas que se utilizan para promover el atún, el huevo o el pollo, por todo un grupo económico, como son las Cooperativas, Asociaciones de Productores, etc. que pretenden promocionar el producto.

⁸ Artículo del 96 al 98 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

Las tendencias actuales se resumen en la liberalización de los regímenes de transferencia tecnológica, el aumento de la protección otorgada a la propiedad intelectual, la creación de institutos autónomos con patrimonio propio, como lo es el IMPI, que regula la materia de la Propiedad Industrial.

Es importante que los cambios que se están adoptando propongan soluciones jurídicas que garanticen el equilibrio de los distintos grupos de intereses involucrados, tanto de los titulares de los derechos y de los licenciatarios autorizados, y del Estado que persigue promover el desarrollo económico nacional mediante ciertos instrumentos como las políticas comerciales, industriales y tecnológicas.

Finalmente es importante destacar la importancia del conocimiento de los aspectos jurídicos que regulan las marcas, para poder proteger los derechos de los titulares del registro de una marca.

2.2.5 Principios que rigen las marcas

Las marcas se encuentran regidas básicamente por dos principios, que corresponden a los derechos de propiedad intelectual, los que a continuación se analizarán.

El principio de territorialidad, que se refiere a que la marca registrada en un país, solo producirá efectos en ese lugar, a menos que se solicite el registro de la marca en otro Estado, ya que no existen marcas internacionales.

El principio de especialidad se refiere a que la marca se aplica exclusivamente a los productos o servicios en los cuales se registró, en el entendido que se encuentra libre para cualquier interesado en los productos o servicios no registrados; en el caso específico de México y, de acuerdo al Arreglo de Niza, los productos y servicios se encuentran comprendidos en 42 clases, 34 de productos y 8 de servicios; de tal suerte que si una persona desea que nadie registre o use su marca en cualquier producto o servicio, deberá presentar cuarenta y dos solicitudes de marca, una por cada clase.

2.3 Adquisición del derecho sobre la marca (registro y uso)

La ley mexicana considera como fuentes de derecho sobre la marca tanto al primer uso y al registro; pero el derecho exclusivo sobre el signo marcario solo se obtiene mediante su registro.

Tal como lo establece el artículo 87 de la LPI, que se cita a continuación:

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

Del párrafo anterior se desprende que solo el registro de la marca ante el IMPI otorga derechos exclusivos al titular de la marca, debido a la importancia del registro, será analizado posteriormente.

Al primer uso de la marca se le atribuyen efectos jurídicos, en los siguientes casos:

- ❖ Como una excepción para ser opuesta por el sujeto que es señalado como infractor de una marca registrada, en caso de litigio, ya que el derecho al uso de la marca obtenido mediante registro, no producirá efectos en contra de un tercero que de buena fe haya explotado la marca con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado de la marca.⁹
- ❖ Tendrá derecho de registrar la marca, el primer adoptante de la misma, mediante su uso, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado su registro, resolviendo en principio la nulidad del registro ya efectuado.
- ❖ Se tendrá el derecho de una marca, cuando haya sido usada ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que registró la marca, siempre que se nulifique el registro, ya que la marca es idéntica o semejante en grado de confusión.¹⁰

⁹ Artículo 92, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13a. Edición, México, 2004.

¹⁰ Artículo 151, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13a. Edición, México, 2004.

2.3.1 Registro de Marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El registro de las marcas se realizará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), conforme a lo dispuesto en la LPI, en los artículos 113 y 179 y los artículos 5, 56 y 57 de su Reglamento.

La Ley y su Reglamento en los artículos antes señalados, contemplan los requisitos necesarios para el registro de las marcas ante el IMPI, ya que de no cumplir con alguno de los requisitos que la Ley establece, no se podrá realizar el registro y por tanto el titular de la marca no tendrá ni el título del registro marcario, ni la protección que requiere para el uso de la marca.

La solicitud deberá presentarse, por escrito, en los formatos que el propio Instituto otorga, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- ❖ Deberá presentarse en idioma español y en su defecto con la traducción al español.
- ❖ En la solicitud debe señalarse el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, siendo este último dentro del territorio nacional e informando cualquier cambio del mismo. Así también si se solicita por sí o por mandatario.
- ❖ El signo distintivo de la marca, señalando si es nominativo, innominado (con o sin nombre), tridimensional o mixto (de ambas).
- ❖ La fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada posteriormente, este dato reviste vital importancia, pues como se apuntó anteriormente nuestra legislación al ser mixta otorga derechos desde la fecha señalada de primer uso, no obstante se presente el registro con posterioridad; en tal virtud es necesario tener acreditado este dato con documentación que lo respalde, pues como se analizara en el capítulo de procedimientos administrativos, un tercero interesado podría nulificar la marca si demuestra que el dato aportado en la solicitud como fecha de primer uso es falso o no comprobable.

- ❖ Los productos o servicios que se desean amparar bajo la marca, los cuales deben sujetarse a las reglas para su indicación que se regulan en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en los artículos 57, 58 y 59, los que establecen que deberán:
 - Especificarse los productos o servicios de una misma clase; y
 - Deberán indicarse con los nombres o denominaciones de la lista alfabética de la clasificación y las reglas de su aplicación, mismas que fueron publicadas en la Gaceta del Instituto, a la que se hará referencia más adelante.

- ❖ Deberá indicarse el número de la clase a que correspondan los productos o servicios de los que se solicita registro.

- ❖ Se deberán indicar las leyendas y figuras que aparecen en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva, ya que se puede utilizar por ejemplo un camello con un nombre, por lo tanto no se puede registrar la utilización del camello en una marca en forma exclusiva, adhiriéndose un ejemplar de la marca por cada uno de estos que se presenta de la solicitud.

- ❖ La ubicación de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca

- ❖ La firma autógrafa del solicitante, en cada uno de los tres ejemplares que se deben de presentar.

Los anexos que deben acompañar a la solicitud de registro de marca son los siguientes:¹¹

- ❖ El comprobante de pago de las tarifas del estudio de la solicitud, registro y expedición del título.

- ❖ Los ejemplares de la marca en caso de que sean innominadas, tridimensionales o mixtas.

- ❖ Los documentos originales que acrediten la personalidad del mandatario que representa al solicitante de la marca, entre los que se encuentran:

¹¹ Artículo 114, 116, 181 de Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

- Carta poder simple suscrita ante dos testigos, en caso de que el mandante sea persona física;
- Del citado instrumento en caso de personas morales cuando se trate de solicitudes de registros o de la inscripción de licencias o sus transmisiones, al efecto tendrá que manifestarse que cuenta con las facultades necesarias para ello y se deberá citar el instrumento en que consten las mismas;
- El instrumento público o carta poder ratificada ante o notario o corredor público en caso de personas morales mexicanas; y
- Poder otorgado conforme a la legislación del lugar donde se otorgue y conforme a los Tratados internacionales en el caso de personas morales extranjeras.

La excepción a la presentación del documento original de representación en las solicitudes marcarias se presenta cuando el poder se encuentre previamente inscrito en el Registro General de Poderes, establecido por el propio Instituto, pudiéndose presentar copia simple de dicho poder.

- ❖ Se deberá anexar también las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca, en caso de que la solicitud se presente a nombre de dos o más personas.

Para proceder al registro de la marca, como se indicó anteriormente, debe especificarse de acuerdo a la clasificación de los productos y servicios, en que categoría pretende hacerse el registro.

La Clasificación que a continuación se citará, es la vigente en nuestro país y se denomina Clasificación de Niza, la cual fue instituida en virtud de un Arreglo concluido en la Conferencia Diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, la cual fue revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977.

La Clasificación a que se hace mención es referente a las clases de los de Productos y Servicios y se encuentra regulada en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, la cual se considera internacional, que vale la pena mencionarla y es la siguiente:

En cuanto a los Productos, se clasifican en:

Clase 1. Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras, composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2. Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para cabello, dentríficos.

Clase 4. Aceites y grasa industriales: lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales de alumbrado; bujías, mechas.

Clase 5. Productos farmacéuticos, veterinario e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (no incluye vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas, maquinillas de afeitarse.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos de música.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos, productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas.

Clase 21. Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de materiales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (no incluye vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

Clase 22. Cuerda, bramante, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas, en bruto.

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24. Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

Clase 25. Vestidos, calzados, sombrerería.

Clase 26. Puntillas y bordados, cintas y lazos, botones, corchetes y ojillos, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean en materias textiles.

Clase 28. Juegos, juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta.

Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

La clasificación de los productos, antes citada engloba en 34 puntos un listado de los bienes tangibles que pueden ser registrados como marcas, dicha clasificación es importante debido a que permite un registro controlado de los diversos productos que los consumidores identifican y sobre los cuales se hace el registro y se protegen los derechos del titular.

Los Servicios se clasifican en:

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

Clase 37. Construcción; reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases.

La Clasificación en cuanto a los servicios se refiere a la protección de distintas actividades que las empresas llevan a cabo, estableciéndose en esta las actividades más comunes que son necesarias, desde el punto de vista marcario para su protección.

2.3.2 Trámite de registro de la marca

Una vez que el interesado ha llenado debidamente el formato de solicitud, acudirá ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), a presentar la misma, siendo la fecha de presentación aquella en la que inicia la protección de dicha marca a favor del solicitante y frente a terceros que pretendan hacer uso de la misma.

Para proceder con el trámite de registro se deben realizar tanto un examen de forma, que se refiere a la solicitud y a la documentación que la acompaña, y un examen de fondo relativo a la verificación del registro de una marca, con el objeto de obtener la certeza, de que la marca no este registrada o se encuentre en trámite, o la existencia de alguna similar, evitando así se engañe al público en general.

El Instituto recibirá la solicitud con la documentación anexa y procederá a efectuar el examen de forma, en el cual solo se observara que se cumplan los requisitos de la solicitud que se contemplan en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.¹²

Concluido el examen de forma se procede a la realización del examen de fondo con el objeto de determinar si es registrable la marca, conforme a los términos señalados en la Ley de Propiedad Industrial.¹³

En caso de que exista algún impedimento para el registro por falta de documentación o existencia de alguna anterioridad el Instituto solicitará por escrito, en el plazo de dos meses, la subsanación de los errores y omisiones para seguir con el trámite del registro mismo que se podrá ampliar por otro plazo igual, previa comprobación del pago de la tarifa que se determine, de no ser así o de no ser cumplimentada dicha solicitud se considerará abandonada, ya que en esta etapa, es cuando el Instituto verifica que la marca que se pretende registrar no invada derecho de terceros, es decir, que no sea igual o similar en grado de confusión a una marca registrada, o que se encuentre en trámite de registro y proteja a los mismos o similares productos o servicios.

Si la solicitud de marca no invade derechos de terceros, entonces la autoridad la aprueba expidiendo para tal efecto un título de propiedad; si la autoridad considera que la solicitud de marca invade derechos, que en un lapso de dos meses, mas dos adicionales y opcionales de prórroga, manifieste lo que a su derecho convenga para que la autoridad otorgue el registro de la marca; si pese a lo manifestado por el titular, el Instituto ratifica su criterio de negar el registro de la marca, entonces deberá notificarlo por escrito al interesado a través de un oficio denominado oficio de negativas, ante éste oficio no existe ningún recurso y, en todo caso, si se violan garantías constitucionales se puede solicitar un amparo indirecto ante un Juez de Distrito en materia administrativa.

¹² Artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

¹³ Artículo 122 y 112 BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

2.3.3 Título del registro marcario

Concluido el trámite de la solicitud, y con el debido cumplimiento de los requisitos de la Ley y del Reglamento en estudio se expedirá el título como constancia de su registro, mismo que deberá contar con los siguientes elementos: ¹⁴

- ❖ Número de registro de la marca.
- ❖ Signo distintivo de la marca, así como su tipo.
- ❖ Los productos o servicios a los que se aplica la marca.
- ❖ Nombre y domicilio del titular.
- ❖ La ubicación del establecimiento.
- ❖ Las fechas de presentación de la solicitud, de primer uso y de expedición.
- ❖ Su vigencia.

La utilización de la marca deberá de ser dentro del territorio nacional, tal y como fue registrada y deberá contener la leyenda oficial de "marca Registrada, las siglas "M.R.", o el símbolo



2.3.4 Vigencia del registro de una marca

La marca tiene una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de solicitud, y es renovable por periodos iguales de tiempo, misma que podrá ser renovada, de acuerdo a los términos que la propia Ley señala.¹⁵

¹⁴ Artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

¹⁵ Artículo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

2.3.5 Renovación del registro marcario

La renovación de un registro marcario debe de realizarse seis meses antes del vencimiento del registro, pagando para tal efecto la tarifa que establezca el propio Instituto; sin embargo, la autoridad está obligada a dar trámite a las solicitudes de renovación que se presenten dentro de los seis meses posteriores al vencimiento, siempre y cuando se paguen los recargos correspondientes; transcurrido éste último lapso si la marca no ha sido renovada caducará. En el caso en que la misma marca registrada proteja determinados productos y servicios y se renueve alguno de los registros, para que el uso surta efectos y se beneficien los demás, se deberá presentar previamente el recibo de pago.¹⁶

2.3.6 Limitaciones al derecho que confiere una marca

El derecho conferido por una marca no producirá efectos en contra de terceros cuando:¹⁷

- ❖ La marca sea utilizada como nombre comercial, denominación o razón social de un establecimiento o persona que la utilice para idénticos o similares productos o servicios, pero que se hubiese constituido con ese nombre con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca o en su caso de primer uso declarado por ésta.
- ❖ Un tercero hubiese explotado la misma marca o similar en grado de confusión para idénticos o similares productos o servicios, con anterioridad a la fecha de presentación de la marca o en su caso de primer uso declarado en la solicitud.

Con lo señalado en los dos puntos anteriores los legisladores pretenden evitar que una persona registre y se apodere de una denominación o diseño que ya se encuentra en uso en el mercado por parte de un tercero, pero que no la había registrado por descuido o negligencia.

- ❖ Cualquier persona que comercialice o use el producto que ostenta una marca registrada, luego de que hubiese sido adquirido del titular del registro o sus licenciatarios autorizados.

¹⁶ Artículo 134 y 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

¹⁷ Artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, Edición, 13ª. Edición, México 2004.

Lo anterior es lógico, puesto que si se adquiere un automóvil nuevo de la marca "FORD", comprado al legítimo titular de la misma en México o sus licenciatarios o distribuidores autorizados, se puede, posteriormente, revenderlo a un tercero sin necesidad de pedir autorización al dueño de la marca "FORD"; en cambio si se construye un automóvil y se comercializa con esa marca, sin autorización del titular de la misma, entonces se estarían invadiendo los derechos marcarios del titular del registro en México.

- ❖ Cualquier persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o a los servicios que preste, o lo utilice como nombre comercial, siempre y cuando tenga caracteres que lo distinguan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.
- ❖ Lo anterior significa que si bien se puede utilizar un nombre como marca o nombre comercial se debe usar de tal forma que no se confunda con un homónimo que se hubiese registrado con anterioridad.

2.3.7 Obligaciones que impone el registro de una marca

El titular o sujeto activo de la marca tendrá la obligación respecto de la marca de:

- ❖ Utilizarla en territorio nacional, tal como fue registrada o como modificaciones que no alteren su carácter distintivo.¹⁸
- ❖ A usarla en territorio nacional en cantidades que acrediten una efectiva explotación de la marca.

De acuerdo con los anteriores parámetros, y como se verá mas a fondo en el Capítulo de procedimientos administrativos, si una marca registrada no es usada en territorio nacional en un lapso de tres años cualquier tercero puede solicitar la caducidad de la misma.

¹⁸ Artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

2.3.8 Derechos que otorga el registro de una marca

Dentro de los derechos que le confiere el registro de una marca a su titular se encuentran:¹⁹

- ❖ Usarla de manera exclusiva, en los productos o servicios a los que se refiere el registro.
- ❖ Oponer acciones tendientes a evitar el plagio de la marca en los productos o servicios en los cuales se registró.
- ❖ Al titular de la marca registrada o en trámite se le otorga el derecho de celebrar convenios de licencia de uso con una o más personas respecto de alguno o todos los productos o servicios que ampara la marca.

Dicho convenio debe inscribirse en el Instituto a través de la presentación de una promoción en la que se indique el número de registro marcario sobre el cual se otorga la licencia, se deberá realizar el pago por el trámite de inscripción y deberá observarse siempre que la marca se encuentre vigente, ya que se puede dar la cancelación de la misma por solicitud conjunta del titular y el usuario de la marca, por nulidad, caducidad o cancelación del registro, en el caso de que no se obtenga el registro de la solicitud en trámite y por orden judicial.

Los licenciatarios tienen la obligación de prestar el servicio de la misma manera y calidad, además deberán indicar que prestan sus servicios a nombre del titular de la marca, derivándose de lo anterior facultades para proteger la marca al igual que el titular del registro.

- ❖ Tiene el titular derecho a franquiciar su marca

La figura de la franquicia marcaria, se presenta al momento de la transmisión de conocimientos técnicos para que la persona a la que se le otorga licencia de uso de la marca produzca o venda bienes, o preste sus servicios con los métodos operativos, comerciales o administrativos encaminados a proteger la calidad, prestigio e imagen del titular transmisor de dichos conocimientos.

¹⁹ Artículo 87, 136, 137, 140 y 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

La solicitud de Inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, podrá ser presentada por cualquiera de las partes y deberá contener:²⁰

- ❖ El nombre, denominación social o razón social;
- ❖ Nacionalidad y domicilio del licenciataro o franquiciante;
- ❖ La vigencia del convenio;
- ❖ Señalar si se reserva o no el derecho de ejercer acciones legales de protección de propiedad industrial solo al titular;
- ❖ Los productos o servicios sobre los cuales se concede la licencia; y
- ❖ Los demás datos que soliciten las formas oficiales que entrega gratuitamente el Instituto.

Dicha solicitud se deberá presentar un ejemplar certificado del convenio o con firmas autógrafas.

2.3.9 Modos de concluir el registro de la marca

Los modos de concluir el registro de la marca, se refieren a las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro marcario y que son:

La caducidad, la cancelación y la nulidad del registro; los cuales serán analizados con posterioridad.

²⁰ Artículo 10 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

2.3.9.1 Cancelación del registro

La cancelación del registro de una marca procederá en caso de que el titular permita que se transforme en una denominación genérica de alguno o varios de los productos o servicios registrados y por tanto esta haya perdido su carácter distintivo.²¹

El titular podrá solicitarlo por escrito en cualquier tiempo ante el IMPI pudiendo solicitar él mismo la ratificación de la firma de la solicitud, en caso de que existan varios titulares de dicha marca, tal y como lo establece el artículo 154 de la LPI.

Así también el IMPI, de oficio o a petición del Ministerio Público Federal, podrá solicitar la caducidad del registro.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá cancelar los derechos otorgados por el registro de una marca cuando:

- ❖ El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de productos o servicios.
- ❖ El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaz de bienes y servicios.
- ❖ El uso de la marca impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

Comparto la idea del legislador, puesto que el privilegio de exclusividad que otorga una marca registrada no puede ser oponible al bien común de todo el país, ya que las prácticas monopólicas, están prohibidas por la Constitución Política de nuestro país, además de que no debe afectarse en ningún momento la producción nacional, ya que de ahí depende la economía nacional.

²¹ Artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

2.3.9.2 Nulidad del registro

Existe la posibilidad de nulificar una marca por parte del IMPI, en el siguiente supuesto, cuando se haya otorgado la marca en contravención a lo dispuesto por la LPI, se podrá ejercitar en cualquier tiempo la acción para nulificar dicha marca.²²

Así también existen varios supuestos en los que el Instituto podrá nulificar el registro de la marca a favor del titular, mismos que a continuación se señalarán:

- ❖ En casos de marcas idénticas o similares en grado de confusión a otras que hayan sido usadas en nuestro país o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal mexicana y siempre y cuando se aplique a los mismos o similares productos o servicios y que haya sido utilizada la marca en forma ininterrumpida, pudiendo ejercitarse la acción de nulidad dentro del plazo de tres años.
- ❖ En caso de que se hubiera otorgado la marca y que la solicitud haya tenido datos falsos, pudiendo ejercitarse dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surte efectos la publicación del registro marcario en la Gaceta del IMPI.
- ❖ En caso de que se haya otorgado la marca por error, inadvertencia o diferencia de apreciación y exista otra marca que ampare dichos productos y servicios, teniéndose el mismo plazo que en el punto anterior.
- ❖ Por último en caso de que el obtentor de la marca haya sido el agente representante, usuario o distribuidor del titular de la marca en el extranjero y la solicite en nuestro país a su nombre, teniéndose también el derecho de ejercitarse en cualquier momento.

La autoridad competente para decretar la nulidad de los registros marcarios en nuestro país, corresponde a la misma autoridad administrativa que concedió el registro, es decir, que es el IMPI el que conoce de la acción de nulidad y el que decide acerca de la misma.

El procedimiento podrá ser iniciado:

²² Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

- ❖ A instancia de parte interesada.
- ❖ A instancia del Ministerio Público Federal.
- ❖ De oficio, por el propio IMPI.

Contra la determinación que se dicte, ya sea decretando la nulidad o negándola, no existe en recurso ordinario en la ley de la materia, razón por la cual la inconformidad contra el fallo administrativo deberá hacerse valer ante un juez de distrito, mediante el juicio de amparo.

2.3.9.3 Caducidad del registro

La caducidad del registro de una marca se da en los siguientes supuestos:

- ❖ Porque la marca dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho período, según lo establecen los artículos 130 y 152, fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).
- ❖ Porque no se efectúe la renovación, según lo establece el artículo 152, fracción I de la LPI.
- ❖ Por uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo.

Al igual que en los procedimientos de cancelación y la nulidad, la declaración de caducidad podrá ser solicitada por los sujetos antes señalados.

De lo anterior se desprende que la caducidad del registro que establece la LPI es importante, ya que el interés que prevalece es imponer una obligación de uso, debido a que en la actualidad se ha observado duplicidad de registros, siendo un factor determinante el desuso de la marca y el desconocimiento de ésta por parte del público consumidor, permitiendo fácilmente el abuso de los derechos del titular del registro marcario.

CAPÍTULO TERCERO

REGULACIÓN DE LAS MARCAS EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

3. Regulación de las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue firmado simultáneamente en la Ciudad de México, Ottawa y Washington D.C. el 17 de diciembre de 1992, cuyo decreto de aprobación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993 y el de promulgación el 20 de diciembre del mismo año, dicho Tratado tomó en consideración la materia de Propiedad Intelectual, dada su importancia creciente, y debido al intercambio comercial entre Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México, se pretende proteger a las marcas, regulándolas en el Capítulo XVII, que será analizado posteriormente.

En la sexta parte del TLCAN, en su capítulo XVII, se refiere a la materia de Propiedad Intelectual en donde se engloban los aspectos que los países miembros, Canadá, Estados Unidos y México, consideraron importantes contemplar dentro del Tratado.

Considera aspectos de protección y defensa de los derechos de los países miembros, los principios que rige dicha protección, el control de practicas abusivas o de competencia desleal, y en específico temas tales como: Derechos de autor, fonogramas, protección a señales de satélite, marcas, tema que se va analizar más adelante y que es importante para la presente tesis, patentes, esquemas de trazado, secretos industriales, indicaciones geográficas, diseños industriales y los aspectos procesales, recursos y procedimientos permitidos, así como las sanciones en caso de incumplimiento, y por último la cooperación y la protección de la materia existente.

El Capítulo se compone de 21 artículos y 4 anexos, estos últimos corresponden a:

- ❖ Convenios de Propiedad Intelectual;
- ❖ Derechos de autor;
- ❖ Esquemas de trazado, y
- ❖ Defensa de derechos de Propiedad Intelectual.

En dichos anexos establecen para México y Estados Unidos periodos posteriores a la firma del TLCAN, para su entrada en vigencia y protección.

3.1. Naturaleza y ámbito de la propiedad intelectual

De acuerdo al TLCAN la naturaleza y ámbito de las obligaciones en materia de propiedad intelectual son las siguientes.²³

- ❖ Señala que cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de la otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, sin que se conviertan en obstáculos al comercio legítimo.

Que con el objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual cada una de las partes aplicará el Capítulo de la materia y las disposiciones sustantivas de los Convenios citados como fuentes de derecho que se encuentran al mismo nivel que la Constitución:

- ❖ El Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra);
- ❖ El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1971 (Convenio de Berna);
- ❖ El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); y
- ❖ El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).

Haciendo las partes todo lo posible para adherirse a los textos citados de estos convenios, si aún no son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor del Tratado. En este sentido el TLCAN establece un marco normativo común a los tres Estados parte, de tal manera que deberán aplicarlo e incorporarlo a su legislación interna.

²³ Artículo 1701, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tomo I, SECOFI, México, 1992.

Así también, se establece que cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual en una forma más amplia, siempre que tal protección no sea incompatible con el TLCAN. De esta forma el Tratado permite que los Estados parte procuren otorgar la protección que consideren adecuada, pero sin contravenir lo dispuesto en el propio instrumento.

En cuanto al Trato Nacional o Principio de Trato Nacional, el Tratado en estudio establece que las partes otorgarán a los nacionales de la otra parte, pertenecientes a los Estados Miembros, un trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual, con excepción de los usos secundarios de sus fonogramas.

Es importante señalar que existe una normatividad común para los tres países miembros del TLCAN, en la cual se observa que la protección de los derechos de propiedad intelectual adquiere importancia; por lo que, la protección de las marcas es considerada fundamental, ya que dicha materia tiene una regulación común, que se encuentra establecida en el artículo 1708 del Tratado en estudio.

De lo anterior se desprende que es importante señalar que la legislación interna de cada país miembro no debe contravenir lo dispuesto por el TLCAN, ya que en el caso específico de México es un Tratado firmado y ratificado, considerándose Ley Suprema, conforme lo establece el artículo 133 Constitucional.

Así también señala que, no se supedita el otorgamiento del Trato Nacional a alguna formalidad o condición alguna para adquirir derechos de autor y derechos conexos.

3.2 Definiciones

Para poder atender, correctamente, al estudio del Capítulo XVII del TLCAN, relativo a la Propiedad Intelectual, el artículo 1721 establece las definiciones a las que se debe atender para la comprensión del mismo, entre las que destacan: La información confidencial, las prácticas desleales de comercio, los derechos de propiedad intelectual, que debe entenderse por indicación geográfica, así como los nacionales de otra Parte, entre las más importantes.

Para el desarrollo del presente trabajo es necesario referirse al concepto de derechos de propiedad intelectual.

Se refiere a los derechos de autor y derechos conexos, derechos de marcas, derechos de patente, derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de secretos industriales, derechos de los obtentores de vegetales, derechos de las indicaciones geográficas y derechos de diseños industriales.

Los aspectos que regula el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el Capítulo XVII, son derechos de propiedad intelectual, mismos que se regulan en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), con excepción de los obtentores vegetales y los derechos conexos, así también es importante señalar que las indicaciones geográficas que regula el TLCAN, se regulan como denominación de origen, punto que será tratado posteriormente.

Otro aspecto que merece ser analizado es el que se refiere a las prácticas desleales del comercio. Para el TLCAN son aquellas prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por otras personas que supieran, o que hubieran sido sumamente negligentes al no llegar a saber, que la adquisición implicaba tales prácticas.

En nuestra legislación interna las prácticas desleales de comercio se encuentran contempladas dentro de las infracciones administrativas, es decir, son conductas sancionables por la LPI y que contempla aspectos importantes que deben ser protegidos tanto a nivel Nacional como Internacional.

La referencia que se hace a los nacionales de otra Parte, es importante para definir a los sujetos que serán protegidos por el TLCAN, en los Estados Parte, y así poder establecer si esa protección se otorga efectivamente, sin menoscabo o afectación hacia los ciudadanos de los mismos.

El Tratado respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, las personas que cumplirían con los criterios de elegibilidad para la protección previstos por el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), el Convenio de Ginebra (1971), el Convenio Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de

Fonogramas y Organismos de Radiodifusión (1961), el Convenio UPOV (1978), el Convenio UPOV (1991) o el Tratado de Propiedad Intelectual respecto de Circuitos Integrados, como si cada una de las partes fuera parte de estos Convenios; y con respecto a los derechos de propiedad intelectual no regulados en estas Convenciones, "Nacionales de otra Parte", se entenderá, por lo menos, como los individuos que sean ciudadanos o residentes permanentes de esa parte y también incluirá cualquier otra persona física citada en el Anexo 201.1, que al final del presente Capítulo se hará mención del mismo.

En cuanto a los nacionales de otra parte el TLCAN considera que se debe otorgar una protección no menos favorable de la que se otorga a sus nacionales, es decir, que se da una protección igual, en base al principio de Trato Nacional, ya que se consideran connacionales a los ciudadanos de los países miembros.

El término indicación geográfica en el contexto del TLCAN, se aplica para designar la denominación de origen y la indicación de procedencia, la primera esta protegida por el Derecho Intelectual, la segunda en cambio no lo está, y solo sirve para considerar el régimen aduanero aplicable a dichos productos, y para otorgarle la protección debida. Permite aclarar en que circunstancias los productos provenientes de los Estados Parte deben ser considerados como tales.

En ese sentido, para el TLCAN son las indicaciones que identifican un producto como originario de territorio de una de las partes o de una región o localidad de ese territorio, en casos en que determinada calidad, reputación u otra característica del producto se atribuya esencialmente a su origen geográfico.

El término de indicación geográfica a que se refiere el TLCAN se regula en la LPI, pero como denominación de origen, es decir, que identifica a un producto que exclusivamente se puede elaborar en una zona geográfica de un país, gracias a sus condiciones climatológicas y que no puede ser elaborado en otra región geográfica, en el caso de México tenemos al "Tequila" como una denominación de origen, es decir, se identifica al producto por el nombre del lugar o región del que es originario; es importante señalar que se han realizado estudios que concluyen que, el agave tequilero de donde proviene el tequila, solo se cultiva en una zona geográfica de México.

Así la LPI y la legislación de Derechos de Autor al tratar el tema, en específico, definen sus propios conceptos, en la materia en estudio; cabe señalar que es importante que el TLCAN establezca las definiciones de algunos conceptos, ya que con esto se evita la interpretación de los conceptos por parte de tres Estados con ideologías distintas.

3.3 Marcas

La regulación de las marcas en el Tratado en estudio se refiere a diversos aspectos que a continuación se detallaran, siendo los más importantes los siguientes:

- ❖ Lo que se considera como marca;
- ❖ Derechos que se otorgan al titular y sus limitaciones;
- ❖ El uso de la marca;
- ❖ Sistema de registro de las marcas;
- ❖ Naturaleza de los bienes y servicios que constituyen una marca;
- ❖ Las marcas conocidas;
- ❖ Vigencia de las marcas;
- ❖ Licencias y cesión de derechos de las marcas; y
- ❖ Por último la prohibición y la negación del registro.

3.3.1 Definición

Se define a una marca como: "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", en las que se incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación y establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.²⁴

Es importante que dentro del TLCAN se tenga una definición de marca, debido a que como es un acuerdo que se signa entre tres países, de los cuales, cada uno de ellos en su

²⁴ Artículo 1708, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tomo I, SECOFI, México, 1992.

legislación interna contempla una definición respecto de lo que se considera como una marca, aunque pudiendo ser semejante no es idéntica en los tres países, de ahí la importancia de que se tenga una definición común, que permita tener la misma protección y que ampare un producto y/o un servicio y que el titular obtenga la certeza de que será protegida su marca en los tres países; aquí se observa nuevamente la importancia que reviste le necesidad de creación de un Registro Común entre los países miembros del TLCAN, ya que si bien se tiene una regulación común, como lo es el propio Tratado, los trámites deben realizarse en Canadá, Estados Unidos y México para obtener la protección en cada uno de los países.

Respecto a La Ley de la Propiedad Industrial (LPI), en cuanto a la definición de marca coincide, en cuanto a que se considera como marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, aunque existe discrepancia, en tanto a que en México no son registrables, por ejemplo las letras.

3.3.2 Protección por las partes

El TLCAN en este aspecto establece la facultad de las Partes para el otorgamiento de protección al titular de una marca registrada.

Ya que cualquier país miembro tiene el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular.

Así también, señala que la solicitud del registro marcario no estará sujeta al uso de ésta, es decir, que al momento de solicitar el registro no es necesario que ya se encuentre en uso la marca a solicitar.

El TLCAN establece que cada parte podrá supeditar la posibilidad de registro al uso, es decir, que permite la protección de una marca por el uso, dejando en libertad a los tres países miembros para la protección de la marca por el uso. Sin embargo, la mera

presentación de la solicitud de registro ante las autoridades competentes no se encuentra sujeta a condición efectiva de uso de la marca.

Es importante señalar que en el caso de México y conforme a la LPI se permite el uso de una marca, pero para obtener la protección efectiva y el ejercicio de derechos para el titular y poder ejercitarlos ante terceros, se requiere el registro tal y como lo establece el artículo 87 de la ley en comento.

También señala que la solicitud de registro no está sujeta a la condición efectiva de una marca, así también establece el sistema de registro de la marca, el cual incluirá:

- ❖ El examen de las solicitudes;
- ❖ La notificación que se hará al solicitante, respecto de las razones que fundamenten el registro de una marca;
- ❖ Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación; aquí se considera como oportunidad, debiéndose haber establecido, como un período en el que se responda a la notificación realizada; además de haberse fijado dicho período en días hábiles o naturales;
- ❖ La publicación de la marca, ya sea antes o un poco después de registrada; en el caso de México se publica después de su registro en la Gaceta Oficial del IMPI; y
- ❖ Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro, a lo cual, emito el mismo comentario del párrafo que antecede al anterior.

El TLCAN establece que no constituye como obstáculo para el registro de una marca la naturaleza de los bienes y servicios a los que se aplicara ésta.

Dichas disposiciones tienden a proteger al titular de la marca, en tanto no sea usada solo por aquellas personas a las que se les concede el uso por su titular, más no se refiere a un Registro Común, propuesta que será realizada en un Capítulo posterior.

3.3.3 Marcas notoriamente conocidas

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, de acuerdo al TLCAN, se establece que, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público al que será destinado ese registro de marca. Y si es notoriamente conocida será rechazada la solicitud del registro, toda vez que uno de los requisitos para la solicitud es que la marca no sea notoriamente conocida.

3.3.4 Vigencia

Una vez registrada la marca, ésta tendrá una duración de 10 años, los cuales podrán ser renovados indefinidamente por períodos iguales de tiempo, tal y como lo señala la LPI, en su artículo 95, que establece que el registro de una marca tendrá una vigencia de 10 años contados a partir de la inscripción del registro, así también señala que la renovación que se haga del registro será por la misma duración, por lo que el TLCAN y la LPI establecen la misma vigencia.

3.3.5 Cancelación del registro

El TLCAN señala que las partes también podrán exigir que la marca se use interrumpidamente para conservar el registro, el cual se podrá cancelar por falta de uso únicamente después de que transcurra, como mínimo, un período sin uso de dos años, con la excepción de que, a menos que existan razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso, es decir, que sean independientes de la voluntad del titular de la marca, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca.

Al respecto de la cancelación que establece el TLCAN, en la que se considera a ésta como la falta de uso de la marca por el período de dos años, en tanto que la LPI en el artículo 153 establece, que la cancelación se da cuando el titular del derecho, provoca o tolera que la marca se haya transformado en una denominación genérica; y por caducidad, conforme lo establece el artículo 130 de la LPI, que considera que se presenta la caducidad del registro

de la marca por falta de uso, cuando ésta no es usada durante tres años consecutivos, siempre que se aplique para los productos y servicios respecto de los que se registró.

Se establece la prohibición también a las partes para dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales, tales como son:

- ❖ Un uso que disminuya la función de la marca;
- ❖ Así como indicación de procedencia; y
- ❖ O un uso con otra marca.

3.3.6 Licencias y cesión de derechos

El TLCAN reconoce el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, siempre y cuando esté sujeto al control del primero.

En cuanto a las licencias y la cesión de marcas, se encuentran reguladas por el Tratado en estudio, sin que sean licencias obligatorias, ya que el titular de una marca registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transmisión de la empresa a que pertenezca la marca.

Las limitaciones a los derechos conferidos por una marca son las siguientes:

- ❖ El uso correcto de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas, es decir, que no existan cambios sin permiso del titular o que no lo beneficien.
- ❖ La prohibición del 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 negación del 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 de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación.

De lo anterior se desprende que no pueden registrarse elementos que constituyan a una marca, o que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) permita el uso de las marcas en perjuicio del titular de la marca, encontrándonos otra vez con la falta de registro común de las marcas.

Es importante señalar que no pueden ni deben ser registrados los elementos que constituyan una marca registrada previamente y, que el IMPI como autoridad administrativa, encargada de la materia de la propiedad industrial y organismo que se encarga de proteger los derechos del titular de una marca registrada en nuestro país, debe también procurar se protejan los derechos de los titulares de marcas registradas en el extranjero, en específico, en Canadá y Estados Unidos, países miembros del TLCAN, esto podría ser más fácil, siempre y cuando existiera un Registro Común para los tres países y no un registro unitario, que implique gastos y traslados para el registro de la marca en los tres países, en pro de la protección de su marca ante terceros.

En conclusión el apartado de las disposiciones de las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es muy semejante a la legislación nacional, es decir, se protege al titular que tiene su registro en alguno de los países miembros y a las marcas conocidas, sin embargo no se tiene la certeza del registro en los tres países, ya que si no es conocida la marca se puede registrar en el otro país teniendo que realizar un juicio para nulificar el Registro de la marca posterior, desprendiéndose así el siguiente tema.

Es importante señalar que debido a la falta del Registro Común, en nuestro país se han tenido que llevar a cabo juicios para solicitar se nulifique el registro de una marca, que fue registrada con anterioridad en otro país por una persona distinta de la que la registro en México, teniendo el titular originario, que realizar gastos, visitas y trámites diversos para obtener que el registro sea nulo y solicitar el registro de su marca en éste o cada país en donde quiera proteger su derecho ante terceros; siendo este el caso de la marca FREDOOM, de la clase 54, referente a: Apósitos, vendas, gasas y algodón, en especial toallas sanitarias, con número de marca 365883, de fecha legal 26 de mayo de 1989, a favor de Roberto Córdova Viruete, asunto en el cual, Kimberly-Clark Corporation solicitó la nulidad

del registro de la marca, debido a la existencia de una marca previa a favor de éste último, de fecha legal 24 de julio de 1987, y que a pesar de que se registro en idioma diferente LIBERTE, se refiere a los mismos productos y cuyo significado en español de las dos marcas significa LIBERTAD.

Kimberly-Clark Corporation señaló números de marcas y fechas legales del registro de sus marcas en diversos países, como por ejemplo:

- ❖ La marca no. 224031 FREEDOM, de fecha legal 27 de septiembre de 1976, otorgada por las autoridades correspondientes de Canadá.
- ❖ La marca no. 877479 NEW FREEDOM, de fecha legal 23 de septiembre de 1969, otorgada por las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica.
- ❖ La marca no. 896091 NEW FREEDOM, de fecha legal 4 de agosto de 1970, otorgada por las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica.
- ❖ La marca no. 900351 NEW FREEDOM, de fecha legal 6 de octubre de 1970, otorgada por las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica.
- ❖ La marca no. 1,476490 NEW FREEDOM, de fecha legal 16 de febrero de 1988, otorgada por las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica.
- ❖ La marca no. 224032 LIBERTE, de fecha legal 27 de septiembre de 1976, otorgada por las autoridades correspondientes de Canadá.
- ❖ La marca no. 996044 LIBERTE, de fecha legal 22 de octubre de 1974, otorgada por las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica.
- ❖ La marca no. 1224847 LIBERTE, de fecha legal 25 de enero de 1983, otorgada por las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de Norteamérica.

De lo anterior se desprende que desde los años setenta, se observa que existen personas que han abusado de la facilidad del otorgamiento de registros de marcas en diversos países, perjudicando al titular de la marca con un registro posterior, y del cual pueden obtener ganancias por los diversos productos y servicios que se comercializan con la marca, de la cual otra persona es el titular originario en otro país.

De ahí la necesidad que existía y sigue existiendo de crear un Registro Común entre los países miembros del TLCAN, que permita la protección del titular por el registro de una

marca, que se hará en forma simultánea en los 3 países, fundada en la economía procesal, evitando costos innecesarios.

3.4 Defensa de los derechos de propiedad intelectual

El TLCAN en el artículo 1714 regula la defensa que los países miembros realizan en materia de Propiedad Intelectual, que incluye, por lo tanto, a las marcas.

Desde mi punto de vista, considero que la protección sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual es inadecuada, debido a que existe regulación común al respecto, pero no existe un registro común, donde se contengan los datos de registro de los titulares de una marca en los tres países miembros del TLCAN, basándose en la cooperación procesal internacional y la protección de derechos en forma trilateral, ya que como se menciono en el punto anterior existe duplicidad de registros marcarios, de los mismos productos y servicios a favor de dos o más titulares, siendo que él de registro posterior, lo realizo de mala fe y conocimiento de la marca registrada en otro país.

Al efecto señala que las partes garantizarán que en su legislación interna se contemplen procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan adoptar las medidas contra cualquier acto que infrinja dichos derechos, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones, evitando la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguarda contra el abuso de los procedimientos, los que deben ser justos y equitativos, sencillos y no costosos.

En cuanto a las resoluciones de los citados procedimientos se establece que cuando resuelvan el fondo de un asunto en procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual deberán:

- ❖ Preferentemente, formularse por escrito y debidamente fundamentadas;
- ❖ Ponerse a disposición de las partes y sin demoras indebidas; y
- ❖ Fundarse, únicamente, en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a tales partes la oportunidad de ser oídas.

Así también establece la obligación de cada una de las partes para garantizar a las personas la oportunidad de obtener la revisión por una autoridad judicial de esa parte, de las resoluciones administrativas definitivas, de acuerdo a su legislación interna. Con excepción de las sentencias absolutorias en asuntos penales.

El Tratado en estudio señala que, no se podrá obligar a cualquiera de las partes a establecer un sistema judicial específico para la defensa de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema de esa parte para la aplicación de las leyes en general, ya que como se observó en el Capítulo de la regulación nacional de las marcas se fundan en el Principio de Territorialidad, por tanto la legislación marcaria es interna y las autoridades administrativas y judiciales que resuelven los conflictos son internas, pero sin embargo, no significa que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) esté en la posibilidad de crear un Registro Común, lo mismo sucede con las autoridades administrativas de las otras partes.

3.5 Aspectos procesales

El artículo 1715 del TLCAN regula los aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos señalando que, las partes pondrán al alcance de los titulares de derechos, los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual previendo que:

- ❖ Los demandados sean notificados oportunamente, por escrito y que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación.
- ❖ Estén representadas o asistidas por un abogado.
- ❖ No impondrán requisitos excesivos de comparecencias personales forzosas, ya que como se observa son ciudadanos de los países miembros del Tratado en estudio.
- ❖ Las partes estén facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar las pruebas pertinentes; y
- ❖ Los procedimientos puedan identificarse y sean confidenciales.

Es importante que el TLCAN establezca las garantías que se otorgan en todo juicio a favor de los titulares de las marcas, ya que son garantías que se otorgan en favor de la protección de los derechos de los individuos dentro de los procedimientos, dentro de las cuales se encuentran las de ser oídos y vencidos en juicio, así como presentar pruebas y estar asistidos por un abogado.

Así también se faculta a las autoridades judiciales de las partes para:

- ❖ Ordenar a la parte contraria la presentación de pruebas, que se encuentren en su poder y que la otra parte haya señalado que se requiere para probar sus pretensiones;
- ❖ Dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo la reclamación o los argumentos presentados por la parte a quien afecte desfavorablemente la denegación de acceso a las pruebas, siempre que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los argumentos o las pruebas;
- ❖ Ordenar a una parte en un procedimiento que desista de una infracción, incluso para impedir que las mercancías importadas que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, orden que se pondrá en práctica inmediatamente después del despacho aduanal de dichas mercancías;
- ❖ Ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por el daño que causo, como consecuencia de la infracción;
- ❖ Ordenar al infractor que cubra los gastos del titular del derecho, que podrán incluir los honorarios de abogado siempre que estos sean apropiados;
- ❖ Ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que hubieran abusado de los procedimientos de defensa, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto del daño sufrido a causa de dicho abuso y para pagar los gastos de dicha parte, que podrán incluir los honorarios de abogado; y

- ❖ Ordenar que las mercancías o insumos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual sean, sin indemnización de ningún tipo, retiradas de los circuitos comerciales, siempre que ello no sea contrario a las disposiciones constitucionales vigentes.

De los puntos anteriores se desprende que el TLCAN otorga la facilidad a los tres Estados, para que sus autoridades judiciales determinen los procedimientos a desarrollarse, tales como: La presentación y la negación de acceso a las pruebas, dictar resoluciones, así como de la aplicación de medidas para la eficaz protección de derechos de propiedad intelectual.

Para emitir sus determinaciones las autoridades tomarán en cuenta:

Que al considerar la emisión de dichas órdenes, las autoridades judiciales tomarán en consideración la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas que se pudieran ver afectadas.

Cuando alguna de las partes sea demandada podrá limitar los recursos disponibles contra ella al pago de una compensación adecuada al titular del derecho, según las circunstancias del caso, tomando en consideración el valor económico del uso.

Al respecto de lo anterior, la LPI señala en el artículo 192 las pruebas admisibles en un proceso, a excepción de la testimonial y la confesional, a menos que consten por escrito en algún documento.

En relación con las notificaciones ante la solicitud de una declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) notificara al titular afectado en su domicilio, lo anterior de conformidad con el artículo 193 de la LPI.

Se concede un plazo de un mes para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, así como que las notificaciones se harán en el domicilio que fijo o señaló el solicitante de la declaratoria administrativa.

En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se menciona que al visitado tiene la oportunidad al momento de la práctica de la visita, ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones realizadas durante la visita, en caso de no haberse practicado la visita por no ser necesaria, el IMPI correrá traslado al presente infractor con los documentos y pruebas que sustenten la infracción, concediéndoles un plazo de 10 días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

3.6 Medidas precautorias

El artículo 1716 del TLCAN, establece las medidas precautorias, que son los instrumentos que decreta el juzgador, para conservar la materia del litigio y evitar un grave e irreparable daño a las partes con motivo de la tramitación del proceso, ya que es uno de los aspectos esenciales del proceso, que tienen el sentido y con la finalidad de proteger los derechos en materia de Propiedad Intelectual.

Dichas medidas son importantes debido a que las medidas a implementarse tienen el objeto de evitar una infracción a cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular evitar la introducción al país de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales.

Señala que cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces, con el objeto de:

- ❖ Evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual;
- ❖ Evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción;
- ❖ Evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal;
- ❖ Conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción;

- ❖ Exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante ellas cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre en los casos que el solicitante es el titular del derecho y su derecho se esté infringiendo, o que se le cause un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas;
- ❖ Exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos;
- ❖ Exigir a un solicitante de medidas precautorias que proporcione más información necesaria para la identificación de los bienes de que se trate por parte de la autoridad que ejecutará las medidas precautorias, y
- ❖ Ordenar medidas precautorias en las que se escuche a una sola parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

Es importante que el TLCAN regule aspectos tales como las medidas precautorias enunciadas con anterioridad. Debido a la importancia que reviste la protección al titular del derecho y evitar la posible comisión de daños irreparables, por aquellos individuos que abusan y toman como propia una marca de la cual no son los titulares.

Y en el caso de que las autoridades judiciales adopten medidas precautorias escuchando a una sola parte deberán:

- ❖ Notificar sin demora las medidas a la persona afectada y siempre antes de su ejecución.
- ❖ Que el demandado, previa solicitud, obtenga la revisión judicial de las medidas, por parte de las autoridades judiciales de esa parte, para el efecto de decidir, en un plazo razonable después de la notificación de las medidas, si éstas deban ser modificadas, revocadas o confirmadas, y tenga oportunidad de ser oído en los procedimientos de revisión, cuando los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:

- En un plazo razonable fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación interna de esa parte lo permita; o
- A falta de tal determinación, en un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, el que sea mayor; o
- Cuando caduquen o se revoquen las medidas precautorias, se podrá solicitar, a petición del demandado, una compensación por el daño causado por las medidas precautorias impuestas.

Las medidas precautorias que determinan las autoridades judiciales, deberán ser notificadas siempre a la parte afectada, para el efecto de que ésta tenga la oportunidad de ser oída en los procedimientos de revisión, ya que de lo contrario se violarían las garantías de legalidad y audiencia que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política, es decir, que se deben proteger las garantías individuales que toda persona tiene.

Al respecto la legislación interna, en específico, el artículo 199 Bis de la LPI señala que en los procedimientos de declaración administrativa relativas a la violación de alguno de los derechos que protege, el IMPI podrá tomar entre otras las siguientes medidas:

- ❖ Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la LPI;
- ❖ Ordenar el aseguramiento de bienes;
- ❖ Ordenar la prohibición de la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho protegido en la LPI.

Dicha disposición se encuentra de acuerdo con el TLCAN, ya que éste contempla en su artículo 1715, dentro de los aspectos procesales específicos y recursos en los procedimientos civiles y administrativos, en donde establece que las mercancías que infringen los derechos de propiedad intelectual, sin indemnización de ningún tipo, sean retiradas de los circuitos comerciales, para evitar cualquier daño al titular del derecho, siempre que no contravenga las disposiciones Constitucionales, las cuales no se violan, ya que se encuentra a nivel de Ley Suprema y acorde a una Ley Federal, es decir, la LPI.

3.7 Procedimientos y sanciones penales

El artículo 1717 del TLCAN establece los procedimientos y sanciones penales, para aquellos que incurran en algún delito en contra de los derechos intelectuales de otro individuo de un país miembro.

Señala que las partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas, o de piratería de derechos de autor a escala comercial, incluyendo penas de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable, ya que se podrá ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito. En caso de que las infracciones se hayan cometido con dolo o escala comercial se castigarán penalmente en todos sus casos.

Las medidas a adoptarse conforme se establece en los procedimientos y sanciones penales antes citadas, se engloban en: Sanciones penales como son la pena de prisión, multas o ambas; secuestro, decomiso y destrucción de mercancías materiales infractoras.

Es importante señalar que tanto el TLCAN como la LPI consideran sanciones penales para aquellos individuos que cometan conductas que violan los derechos de propiedad intelectual, tales como lo son, la falsificación dolosa de las marcas, de las cuales se pretende obtener una especulación comercial, en forma dolosa de las marcas protegidas.

En relación a lo anterior el artículo 223 de la LPI regula las conductas que se consideran delictivas, entre las que se encuentran la falsificación o piratería, mismas que se perseguirán por querrela de parte ofendida.

El artículo 223 BIS y 224 de la referida Ley señala cuales son las sanciones que podrán aplicarse por los delitos señalados en el artículo 223, citado en el párrafo anterior, los cuales consisten en una pena de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 10,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Con la regulación nacional se da cumplimiento a lo preceptuado por el TLCAN en cuanto a sanciones penales por la comisión de un delito que viole los derechos protegidos.

3.8 Control de las prácticas abusivas

El propio TLCAN señala que no se impedirá que cada una de las partes establezca normas para tipificar en la legislación interna, medidas relativas a la concesión de licencias que puedan constituir un abuso de los derechos de propiedad intelectual con efecto negativo sobre la competencia en el mercado correspondiente, es decir, que cada país miembro puede regular las prácticas que se consideren abusivas, en defensa del mismo²⁵, se establece la obligación de las partes para regular y combatir las actuaciones abusivas que afecten los derechos de propiedad intelectual.

Una vez observados los aspectos generales del TLCAN en el Capítulo de Propiedad Intelectual, es necesario analizar la regulación de las marcas, materia a la cual se refiere la presente tesis, en dicho Tratado.

3.9 Los derechos de propiedad intelectual en la frontera

El Tratado se ha preocupado por regular y establecer la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, así los regula en el artículo 1718, de forma que cada una de las partes en el TLCAN, aplicarán los procedimientos que permitan dicha protección conforme a lo siguiente.

Esta protección se da en cuanto a los procedimientos de protección de los derechos contra falsificaciones, piratería de las marcas y derechos de autor, con apoyo de las autoridades administrativas y judiciales, así como de la autoridad aduanera, autoridad que suspenderá el despacho aduanero, evitando la libre circulación de mercancías que violen los derechos de protección de la propiedad intelectual.

²⁵ Artículo 1716, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tomo I, SECOFI, México, 1992.

Cuando el titular de un derecho sospeche de la importación de mercancías falsificadas o piratas de sus productos deberá presentar una solicitud ante las autoridades competentes para que a su vez giren instrucciones a la Aduana correspondiente para suspender la libre circulación de dichas mercancías, este procedimiento no se presenta en el caso de mercancías que se encuentren en tránsito aduanero.

Para presentar dicha solicitud de libre circulación de mercancías se debe presumir una infracción a los derechos de Propiedad Intelectual por parte del titular, así como brindar una descripción detallada de la mercancía para que las autoridades aduaneras fácilmente las reconozcan, una vez presentada la solicitud, las autoridades en un plazo razonable informaran si la han aceptado y cuando así ocurra el periodo durante el cual actuaran dichas autoridades.

El TLCAN establece que cada una de las partes exigirá a cualquier solicitante que inicie el procedimiento, que ofrezca las pruebas adecuadas con el objeto de:

- ❖ Que las autoridades competentes se cercioren, conforme a la legislación interna del país de importación, para la presunción de una infracción al derecho de propiedad intelectual;
y
- ❖ Brindar una descripción detallada de las mercancías y que sean fácilmente reconocibles por las autoridades aduaneras.

Las autoridades aduaneras podrán solicitar que se aporte fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes, y para impedir abusos. Dicha fianza o garantía equivalente no deberá disuadir, de manera indebida, el recurso a estos procedimientos.

- ❖ Cuando en atención a una solicitud de suspensión de libre circulación de mercancías las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho de las mercancías que conlleven diseños industriales, patentes, circuitos integrados o secretos industriales, con fundamento en una resolución que no sea dictada por una autoridad judicial, el propietario, el importador o el consignatario de tales mercancías tiene el derecho de obtener la liberación de su mercancía, previo depósito de una fianza por un importe

suficiente para proteger al titular del derecho contra cualquier infracción, y se entenderá que la fianza se devolverá si el titular del derecho no ejerce su acción en un plazo razonable.

- ❖ La autoridad aduanera deberá de notificar al importador y al solicitante, sobre la suspensión de la liberación de las mercancías, y liberará la mercancía en un plazo que no exceda de diez días hábiles a partir de dicha notificación, pudiendo prorrogar la suspensión por otros diez días hábiles. Siempre que las autoridades aduaneras no hayan sido informadas de:
 - Una parte que no es el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una resolución sobre el fondo del asunto; o
 - Cuando la autoridad competente facultada para ello no haya adoptada las medidas precautorias que prorrogan la suspensión.

- ❖ Cada parte otorgará el derecho de audiencia una vez iniciado los procedimientos conducentes a una resolución sobre el fondo del asunto, cuando el demandado solicite una revisión para resolver en un plazo razonable si se debe modificar, revocar o confirmar.

- ❖ Cada una de las partes dispondrá, que se pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por cualquier daño que hayan sufrido a causa de la retención indebida de las mercancías o por la retención de las mercancías que se hayan liberado.

- ❖ Se otorgará la facultad a las autoridades competentes para inspeccionar cualquier mercancía retenida por las autoridades aduaneras, con el fin de sustanciar su reclamación y una vez dictada la resolución favorable sobre el fondo del asunto.

- ❖ Cada una de las partes podrá conferirles la facultad para informar al titular del derecho acerca de los nombres y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de las mercancías en cuestión.

Es importante mencionar que las autoridades competentes de cada una de las partes otorgan a los importadores y titulares los siguientes derechos:

- La oportunidad suficiente para inspeccionar cualquier mercancía retenida por las autoridades aduaneras, con el objeto de sustanciar reclamaciones del titular del derecho.
 - Conceder al importador equivalente de inspeccionar esas mercancías.
 - La facultad de informar al titular del derecho acerca de los nombres y domicilio del consignador, del importador y del consignatario, así como el número o cantidad de la mercancía.
- ❖ Tienen las autoridades aduaneras la facultad para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras y en cuanto a las mercancías falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que se reexporten en el mismo estado, ni las someterán a un procedimiento aduanal distinto.

3.10 Cooperación y asistencia técnica

En cuanto a la cooperación y asistencia técnica, surge a partir de la entrada en vigor del TLCAN la obligación de cooperar entre sí y la de otorgarse asistencia técnica mutua.

La cooperación y asistencia técnica que debe existir entre México, E.U.A. y Canadá se regula de la siguiente manera:²⁶

El TLCAN en estudio establece que las partes se otorgarán mutuamente asistencia técnica en los términos que convengan y promoverán la cooperación entre sus autoridades competentes, incluyendo la capacitación de personal, en busca de eliminar el comercio de productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, estableciendo centros de información en sus Gobiernos Federales e intercambiarán información relativa al comercio de mercancías infractoras.

²⁶ Artículo 1719, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Tomo I, SECOFI, México, 1992.

3.11 Protección de la materia existente

El artículo 1720 del TLCAN la regula, en tanto que se protegerá los derechos de Propiedad Intelectual a partir de la firma del propio Tratado sin que se genere obligación para las Partes respecto a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Tratado.

Al señalar que no se generaran obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Tratado para la parte de que se trate, es una cuestión lógica, ya que antes de la firma y entrada en vigor, no existía el vínculo multilateral que los uniera.

- ❖ Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, cada una de las partes lo aplicará a toda la materia objeto de protección existente en la fecha de aplicación de sus disposiciones pertinentes para la parte de que se trate, y que goce de protección en una parte en la misma fecha, o que cumpla en ese momento o subsecuentemente, señalando que las obligaciones de una parte relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna y las relacionadas con los derechos de los productores de fonogramas.
- ❖ A ninguna de las partes se le podrá obligar a restablecer la protección a la materia protegible que haya caído en el dominio público en su territorio, a partir de la fecha de aplicación de las disposiciones correspondientes del Tratado.
- ❖ En lo concerniente a cualquier acto relativo a objetos concretos que incorporen materia protegida, que resulten infractores con arreglo a las leyes acordes con el presente Tratado, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado para esa parte, cualquier parte podrá limitar los recursos al alcance del titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de aplicación de este Tratado para esa parte. Sin embargo, en tales casos, la parte por lo menos preverá el pago de una remuneración equitativa.
- ❖ Ninguna de las partes estará obligada a aplicar los artículos 1705 inciso 2 (d) o 1706 inciso 1 (d) respecto de los originales o copias adquiridos antes de la fecha de aplicación de las disposiciones pertinentes de este Tratado para esa parte.

- ❖ No se exigirá a ninguna parte aplicar el artículo 1709 párrafo 10, ni el requisito establecido en el artículo 1709 párrafo 7, en el sentido de que no habrá discriminación en el goce de los derechos de patente en cuanto al campo de la tecnología, al uso sin autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por el Gobierno antes de que se diera a conocer el texto del proyecto del Acta Final que Incorpora los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales (TRIPS).
- ❖ En el caso de los derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá la modificación de las solicitudes de protección pendientes de resolución a la fecha de aplicación de las disposiciones pertinentes del presente Tratado para la parte de que se trate, con el fin de reivindicar la protección ampliada que se otorgue conforme al presente Tratado. Tales modificaciones no incluirán materia nueva.

El apartado de protección de la materia existente se refiere a las obligaciones y a la materia objeto de la protección existente y materia del TLCAN, a partir de la fecha de aplicación de sus disposiciones.

Es importante la protección de la materia existente, ya que el Tratado no genera obligaciones relativas a aquellos actos realizados con anterioridad.

Así también es importante señalar que el TLCAN considera que no hay protección respecto de la materia que pueda ser protegida y que haya caído en el dominio público en el territorio.

Otro aspecto importante se refiere a que no se incluirá una materia nueva, en cuanto a protección de los derechos de propiedad intelectual, es decir, se respetara la materia que ya existe y se aplicarán las disposiciones del Tratado a partir de la fecha en que los tres países miembros hayan determinado para el cumplimiento de las obligaciones que se signaron.

3.12 Anexos contemplados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Así también, el Tratado establece que en relación a determinados Convenios de Propiedad Intelectual, México y Estados Unidos se comprometen, específicamente, a realizar los esfuerzos por cumplir amplia y prontamente las disposiciones establecidas en dichas

materias especificadas por él, marcándose como Anexos del Capítulo XVII del presente Tratado.

Es importante señalar que ninguno de los Anexos regula, en forma específica, la materia que se está analizando, no se hace una referencia en concreto de las marcas, sin embargo, a continuación se señalarán los aspectos considerados, tanto para Estados Unidos, como para México, en cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

El Anexo 1718.14 relativo a la defensa de los derechos de propiedad intelectual señala que México hará su mayor esfuerzo por cumplir tan pronto como sea posible con las obligaciones del artículo 1718, referente a de la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, y lo hará en un plazo que no exceda tres años a partir de la fecha de firma de este Tratado.

A grandes rasgos los anexos del TLCAN, en el caso de México, establecen términos y plazos, posteriores a la firma del Tratado en los que se pondrán en práctica las obligaciones señaladas en las materias siguientes:

- ❖ En la materia de propiedad intelectual en cuanto a los convenios y defensa de los derechos de propiedad intelectual y esquemas de trazado

En tanto que para los Estados Unidos de Norteamérica, señalan los anexos del TLCAN, que no aplican las obligaciones respecto de:

- ❖ En materia de convenios de propiedad intelectual, no obstante lo dispuesto en el artículo 6 Bis del Convenio de Berna, o los derechos derivados del artículo 1701 (2)(b).
- ❖ En materia de derechos de autor, en cuanto a la protección de películas cinematográficas producidas en territorio de otra parte y que hayan sido declaradas de dominio público.

Del análisis anterior, se desprende que existen coincidencias entre la legislación interna de nuestro país y el TLCAN, además que dicha disposición se convirtió en Ley Suprema al haber sido celebrado por el Ejecutivo de la Unión y debidamente aprobado por el Senado, de acuerdo con el artículo 133 Constitucional.

Es importante que exista concordancia entre la legislación nacional y el TLCAN, ya que son legislaciones obligatorias en materia de propiedad intelectual, es decir, una materia común, lo anterior, debido a que con el paso del tiempo se ha buscado que los regímenes de propiedad intelectual sean compatibles y los mecanismos de protección similares en los diferentes países.

Las posibles ventajas obtenidas por México durante las negociaciones del TLCAN, en materia de propiedad intelectual, no son ciertamente espectaculares, puesto que en 1991 nuestro país adecuó su legislación en materia de propiedad intelectual, con motivo de la publicación y puesta en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, sin embargo, el Capítulo XVII del TLCAN aclara, precisa y delimita el ámbito de la propiedad intelectual, incorporando nuevas instituciones.

La LPI actual ha sufrido un proceso de reforma, en busca de constituirse como una legislación eficaz en materia de propiedad intelectual, proceso que a continuación se menciona.

La Ley que actualmente rige a la propiedad industrial es la LPI, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 2 de agosto de 1994 y aplicable desde el 1° de octubre del mismo año; el Reglamento de la LPI fue publicado en el DOF el 23 de noviembre de 1994 y surtió efectos el 8 de diciembre del mismo año.

Anterior a la Ley actual regía la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada en el DOF el 27 de junio de 1991, misma que tuvo un ámbito temporal de aplicación del 28 de junio de 1991 al 30 de septiembre de 1994, año en que cambió su nombre a LPI; dicha ley no tuvo Reglamento propio y se basaba en lo que no se opusiera a lo dispuesto por el Reglamento a la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1985.

Desde el 11 de febrero de 1976 y hasta el 27 de junio de 1991 estuvo vigente la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento publicada en el DOF el 30 de agosto de 1985.

Sin lugar a dudas, la adopción de medidas en la frontera para evitar la importación de mercancía falsificada a nuestro país, independientemente de la importancia que encierran

desde el punto de vista de la propiedad intelectual, contribuyo a una mayor protección al consumidor mexicano, este puede considerarse como uno de los logros significativos de la regulación común a partir de la firma del TLCAN.

Finalmente, es necesario señalar que los resultados de la negociación en materia de propiedad intelectual pueden ser considerados como satisfactorios para los tres países, debido a que existe una regulación común, plasmada en un Tratado, que fue firmado y aceptado por tres Estados, que son Canadá, Estados Unidos y México, países vecinos y geográficamente unidos y decididos a proteger a la materia intelectual, aun cuando la marca sea de otro país de los miembros, es decir, se pretende proteger a las marcas más allá de las fronteras del propio país.

Esta unión que permite, la regulación común y pretende evitar se dañe al titular de una marca que ampara productos y servicios, que son conocidos dentro del comercio y en un grupo de consumidores; a través de castigar la piratería y la falsificación principalmente, pero también se pretende que, y derivado de la citada regulación común se cree un Registro Común Trilateral que permita una mejor protección de la materia de propiedad intelectual, en específico de las marcas, por la unificación de registros, en uno solo, a favor de un titular en los tres países miembros del TLCAN.

En conclusión es importante señalar que con el presente estudio se pretende contar con un mejor sistema de propiedad intelectual en América del Norte.

CAPÍTULO CUARTO

**PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SEGUIDO
ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

ESTA VIVIENDA
DE LINDA

4.1 Procedimiento Contencioso Administrativo

En el presente Capítulo se hablará del procedimiento contencioso administrativo que se sigue ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con el objeto de que el titular de un derecho inicie un procedimiento que proteja los derechos que obtuvo por el registro de una marca ante el Instituto, en contra de aquellas violaciones a su marca, con el objeto de sancionar las conductas que violan los preceptos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial (LPI).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) fue creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y en agosto de 1994, con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, se convierte en la autoridad competente para administrar el sistema de propiedad industrial en México.

De acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto tiene, entre otras, como atribución específica, fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a las creaciones de aplicación industrial y comercial, como lo es una marca.

En el presente capítulo se analizará la información, a manera de responder las preguntas sobre aspectos conceptuales y de procedimiento administrativo que permiten al titular de un derecho contar con los elementos necesarios para iniciar un trámite determinado que permita proteger sus derechos ante terceros, en materia de Propiedad Industrial.

Tratándose de los procedimientos contenciosos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, e infracción, su sustanciación o tramitación se regirá por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en el Título Sexto, que se refiere a los procedimientos administrativos, siendo esta la disposición más importante y principal en ese sentido, pero también puede regularse por el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), que es un ordenamiento que la propia Ley de la Propiedad Industrial señala como de aplicación supletoria; esto es, que a falta de disposición legal expresa de la LPI y en caso de que exista alguna laguna en dicha ley, en cuanto a tramitación de los procedimientos; términos o plazos; desahogo de pruebas, deberá ser aplicado el citado Código.

No obstante, por tratarse de actos jurídicos administrativos que pueden afectar los derechos de los particulares, es recomendable que las solicitudes y promociones, conforme a la normatividad contenida en los ordenamientos jurídicos relativos, se apliquen, ya que su regulación busca de protección de los derechos que le confiere el registro de una marca.

A continuación, y para hacer un estudio breve del procedimiento, se indican las interrogantes más frecuentes que pudiera tener el usuario al presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción.

4.2 Acciones que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, para la defensa de los derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Las acciones que contempla la LPI, para que una persona física o moral pueda defender los derechos de propiedad intelectual, en el caso específico que se estudia respecto de marcas, en el IMPI se llevan a cabo mediante el trámite que se conoce como solicitud de declaración administrativa, el cual puede ser de nulidad, de caducidad, de cancelación, de infracción de propiedad industrial, mismas que se sustanciarán y resolverán conforme al Capítulo II del Título Sexto y de conformidad a las formalidades que la LPI prevé, aplicándose supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.²⁷

Dichas declaraciones se pueden iniciar administrativamente por el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, siempre que tenga interés la Federación, conforme lo establece el artículo 155 de la LPI.

A continuación se detalla en que consiste cada una de ellas.

4.3 Declaración administrativa de nulidad

Es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad de un registro, otorgado por el IMPI, con base en las causales de nulidad establecidas en la LPI, de acuerdo con el artículo 151 del citado ordenamiento.

²⁷ Artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

4.3.1 Causales que dan origen a la nulidad del registro marcario

Como se menciono anteriormente, y debido a la propuesta de la presente Tesis, es crear un Registro Trilateral de marcas entre los Países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la acción a ejercitar es la Acción de Nulidad de un registro marcario, ya que es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad de un registro, otorgado por el IMPI, con base en las causales de nulidad establecidas en la LPI, es decir, que la acción que se pretenda ejercitar debe estar fundada en las causales, y que a continuación se detallan:²⁸

- ❖ Cuando se haya otorgado un registro en contravención de las disposiciones de la LPI o las que estuvieren vigente sobre los requisitos y condiciones para el otorgamiento del registro.
- ❖ En caso de que se haya otorgado en contravención de la Ley vigente al momento en que se otorgo el registro, no pudiendo fundar esta acción en base a la impugnación a la representación legal del solicitante del registro.
- ❖ En caso de que la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido dentro del país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de la marca y se aplique a los mismos o semejantes productos o servicios y se haga valer el derecho por uso anterior.
- ❖ Cuando durante la tramitación se hubiese abandonado la solicitud.
- ❖ Cuando se haya otorgado el registro con base en datos falsos contenidos en la solicitud.
- ❖ En caso de que se haya otorgado el registro y este se encuentre viciado por error o inadvertencia graves o se hubiese concedido a una persona que no tuviera derecho para ello.

²⁸ Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

- ❖ En caso de que 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 que se confunda, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

En el estudio de las causales de nulidad se considera la más importante, para efectos de la presente tesis, la que se encuentra en el último supuesto que señala la LPI como causal de nulidad, que considera que cualquier sujeto, que haya laborado con el titular de la marca, ya sea en forma directa o indirectamente, así como el público consumidor de un producto o servicio de una marca registrada en el extranjero, y que tiene el conocimiento que está registrada a nombre de un titular, que ejerce sus derechos sobre la marca y venga al país y la registre a su nombre, este registro se considera de mala fe, ya que tenía el conocimiento previo de la marca y de su registro en otro país.

Así es importante lo anterior, ya que se otorga un registro a una persona que tiene derecho para ello, considerando que la máxima de Derecho señala, "primero en tiempo, primero en derecho", por consiguiente él que registre primero la marca en alguno de los tres países miembros del TLCAN, debe y debería ser la persona que tiene derecho para registrarla, pero actualmente en México y debido al Principio de territorialidad que rige a las marcas en nuestro país, se registra en uno u otro país, creando una problemática jurídica, es decir, un conflicto de intereses, dando lugar a un procedimiento de declaración administrativa en salvaguarda de los derechos de un registro marcario que son afectados por un tercero.

Así también debido a que se carece de un Registro Común, de acuerdo a las causales de nulidad establecidas en cada uno de los países, ya sea Canadá, Estados Unidos y México, deberá iniciarse un procedimiento, de acuerdo a la legislación interna en cada uno de los tres países.

4.4 Declaración Administrativa de Caducidad

Es la acción mediante la cual se solicita que se declare la caducidad de un registro, otorgado por el IMPI, por no haberse usado la marca durante tres años consecutivos inmediatos o por falta de pago de las anualidades correspondientes.

4.4.1 Causales que dan origen a la caducidad del registro marcario

Procede la caducidad de un signo distintivo en los siguientes casos:

- ❖ Cuando no se renueve dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento, o en su defecto dentro de los seis meses posteriores al mismo, en el último punto, previo pago de recargos respectivos.

En este caso la caducidad opera por el simple transcurso del tiempo, y sin la necesidad de solicitarla a la autoridad.

- ❖ Cuando la marca hay dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad que solicite un tercero interesado en caducar la marca, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI.

En este caso la caducidad procede por medio de una declaración administrativa por parte de la autoridad.

Es importante señalar que tanto los requisitos de la solicitud de la declaración administrativa, como los documentos que deben acompañarse a dicha solicitud, son los mismos para todos los procedimientos de declaración administrativa en sus diferentes acciones.

4.5 Declaración Administrativa de Cancelación

Es la acción mediante la cual se solicita que se cancele una marca cuando el titular del registro ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica y por tanto, haya perdido distintividad, se contempla en el artículo 153 y 154 de la LPI.

4.5.1 Causal que da origen a la cancelación del registro marcario

La causal que da origen a la cancelación del registro marcario, es decir, que se aplica a signos distintivos es la siguiente:

- ❖ Procede cuando el titular de un registro ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica, de tal modo que en los medios comerciales y en el conocimiento del público en general la marca haya perdido distintividad por ser asociada con el propio producto o servicios; un ejemplo de lo anterior lo constituyen las marcas como Bimbo, que es un pan blanco o de caja, donde todos se refieren a dicho producto por el nombre de la marca.

Es importante mencionar que los empresarios dueños de las marcas, para evitar la cancelación de sus registros se han dado a la tarea de advertir al público consumidor que la marca de sus productos no es genérica.

Como se menciono anteriormente, cabe resaltar que los requisitos de la solicitud de la declaración administrativa, como los documentos que deben acompañarse a dicha solicitud, son los mismos para todos los procedimientos de declaración administrativa en sus diferentes acciones.

4.6 Declaración Administrativa de Infracción

Es la acción por lo cual se solicita que se sancione a quien está realizando actos de competencia desleal o está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el IMPI, sin consentimiento de su titular.

4.6.1 Causales que dan origen a la infracción del registro marcario

La LPI prevé diversas infracciones administrativas en contra de personas que invaden los registros de marcas, mismos que son contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales; pudiéndose ejercitar al momento en que se encuadre la infracción, conforme lo establece cada uno de los supuestos del artículo 213, mismos que serán analizados posteriormente y en cuyos casos en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando esta sea procedente.

Es importante señalar que además de los requisitos señalados con anterioridad y que son comunes para cualquier solicitud de declaración administrativa, la declaración administrativa de infracción contempla el siguiente:

- ❖ Se deberá señalar la ubicación de la empresa, la negociación o establecimiento en donde se fabriquen distribuyan, comercialicen o almacenen los productos, o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se comete la infracción denunciada.²⁹

Así también y observando cada uno de las causales de declaración administrativa que se acaban de analizar, es importante señalar que con la presente Tesis se pretenden evitar los procedimientos, largos, caros y que de cierta manera son innecesarios, ya que se pretende crear un Registro Común Trilateral por los países miembros del TLCAN; lo anterior en virtud de que se puede evitar dar inicio al procedimiento de declaración administrativa de nulidad, que tiene objeto solicitar la nulidad del registro que otorgó el IMPI, ya que existe un el registro previo de la marca en alguno de los países socios comerciales dentro del Tratado y que sin consentimiento del titular, se registró en México y se usa y se disfruta tanto de los derechos que le otorgan el registro, como de los beneficios económicos indebidos que se reciben.

4.7 Requisitos de la solicitud de Declaración Administrativa

Debido a la importancia que reviste la solicitud de declaración administrativa dentro del procedimiento a continuación se señalan aquellos requisitos sine qua non se puede presentar la solicitud, es decir, que deben contemplarse todos y cada uno de los preceptos regulados por la LPI y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, conforme a los artículos 182, 183 y 189 de la LPI.

4.7.1 Requisitos que contempla la Ley de la Propiedad Industrial

Los requisitos para presentar una solicitud de declaración administrativa, que se encuentran

²⁹ Artículo 69 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

regulados por la LPI, se refieran a que toda solicitud deberá contener los siguientes datos y documentos.³⁰

Los datos que se deben manifestar son:

- ❖ Nombre del solicitante y en su caso, de su representante;
 - En caso de que no se presente la solicitud por el titular, deberá acreditarse la personalidad del representante conforme lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, que más adelante será analizado.
 - En caso de que la solicitud se presente por dos o más personas, se deberá señalar en el escrito quien será el representante común, ya que de lo contrario se entenderá que el primer solicitante enunciado en el escrito será, el representante o mandatario.³¹
- ❖ Domicilio para oír y recibir notificaciones, el cual debe estar dentro del territorio nacional, y del que se debe avisar, al IMPI, de cualquier cambio, para la correcta realización de notificaciones, ya que de lo contrario se tendrán por legalmente hechas, en el domicilio que aparezca en el expediente.³²
- ❖ Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- ❖ El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- ❖ La descripción de los hechos; y
- ❖ Los fundamentos de derecho.

³⁰ Artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

³¹ Artículo 182 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

³² Artículo 183 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

4.7.2 Requisitos que contempla el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

Además de los requisitos señalados anteriormente deberán observarse los establecidos por el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que sean aplicables a las solicitudes de declaración administrativa y que a continuación se detallan.³³

- ❖ Presentar las solicitudes ante el propio Instituto o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en todo el país.
- ❖ Presentar o utilizar las forma oficiales impresas, aprobadas por el IMPI y publicadas en el Diario Oficial y la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, mismas que deberán estar requisitadas, y en caso de medios magnéticos, conforme la guía que el Instituto emita al efecto.
- ❖ Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria o folio y fecha de recepción a que se refiera, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro.
- ❖ Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares.
- ❖ Presentarla por duplicado, indicando al rubro el trámite solicitado, anotando el número de solicitud, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran.
- ❖ Presentar los anexos necesarios, legibles, mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.
- ❖ Presentar comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
- ❖ Presentar traducción al español de documentos escritos en otro idioma.
- ❖ Presentar documentación que acredite la personalidad del interesado y su representante
- ❖ Presentar la legalización de documentos provenientes del extranjero cuando proceda.

³³ Artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

- ❖ Presentar por separado cada asunto.

Y presentar una copia de la promoción de la solicitud de declaración administrativa, la cual se entregará a la contraparte.³⁴

4.7.3 Documentos que se deben acompañar a la solicitud de declaración administrativa

Como es sabido cada solicitud debe acompañarse de la documentación necesaria, con el objeto de fundar las acciones que se solicitan, así se deben señalar los documentos que requieren presentar junto con la solicitud de declaración administrativa, los cuales son los siguientes:³⁵

- ❖ La acreditación de la personalidad del solicitante, y su representante mediante el documento idóneo.
- ❖ Los documentos y constancias en que se funde la acción, en originales o copias debidamente certificadas, por ejemplo, el registro de marca o el procedimiento contencioso instaurado cuando sea en vía de reconvención.
- ❖ Las pruebas documentales originales o debidamente certificadas. Si son documentos en idioma distinto al español, deberá presentarse su traducción y en caso de que así proceda, la legalización respectiva. Las pruebas que no sean presentadas en el escrito inicial, no serán admitidas salvo que sean supervenientes, de conformidad con lo que establece el artículo 190 de la LPI y el CFPC.
- ❖ Copias de traslado de la demanda y de todos los documentos anexados a la misma.
- ❖ Las pruebas físicas correspondientes.

³⁴ Artículo 70 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

³⁵ Artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

- ❖ El comprobante de pago de la tarifa, ya sea por el estudio de la solicitud, por la visita de inspección, por expedición de copias certificadas o en su caso, por el cotejo de la copia simple que se exhibe.

En caso de faltar alguno de los requisitos o documentos que se acompañan a la solicitud de declaración administrativa, antes señalados la autoridad requerirá por única vez la presentación de los mismos, y a falta de dicha subsanación, se tomará una resolución distinta, como a continuación se señala.

La Ley de la Propiedad Industrial (LPI) prevé los casos en que las solicitudes de declaración administrativa se desechan, en virtud de que no se cumplan los requisitos establecidos por dicho ordenamiento, mismos que a continuación se señalan:

- ❖ Las solicitudes se desecharán por falta de firma del interesado o de su representante.
- ❖ Por falta de documento que acredite la personalidad.
- ❖ Así como también, en caso de que no se acompañe el comprobante de pago respectivo.
- ❖ Asimismo, se desechará la solicitud cuando el registro en que se base la acción no se encuentre vigente.³⁶

En caso de que faltara algún otro requisito, se le comunicará al solicitante para que subsane la omisión, en un plazo de ocho días y en caso de no cumplir con el requerimiento de información en el plazo señalado, se desechará la solicitud.

4.8 Sujetos que pueden presentar la solicitud de Declaración Administrativa

La persona que puede presentar una solicitud de declaración administrativa, es únicamente, quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, es decir, quien tenga a su favor un derecho reconocido ante el IMPI, en primer lugar, el titular de un registro de marca, o en su defecto quien vea vulnerados sus derechos de uso anterior o de prelación por el

³⁶ Artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

otorgamiento de una marca. El titular de estos derechos puede ejercitar sus acciones a nombre propio, o bien a través de su apoderado legal.

Así también, el Instituto puede de oficio iniciar el procedimiento de declaración administrativa conforme lo establece el artículo 188 de la Ley en estudio. En tanto que el Ministerio Público Federal, cuando tenga interés la Federación, conforme al artículo 155 de la LPI.

4.8.1 Forma en que acreditan su personalidad los sujetos que actúan en representación del titular del derecho

La Ley de la Propiedad Industrial regula en su artículo 181, la forma en que acreditan su personalidad los sujetos que actúan en representación del titular del derecho, de la siguiente manera:

- ❖ En caso de ser persona moral nacional, mediante carta poder simple, suscrita ante dos testigos, manifestando que quien la otorga cuenta con facultades para ello y debe citarse el documento donde consten tales facultades y acreditarse la existencia legal de ésta. Las firmas deberán ser ratificadas ante notario público; asimismo, puede ser instrumento notarial.
- ❖ En caso de ser persona moral extranjera, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable en el lugar donde se otorgue o de acuerdo a los Tratados Internacionales

Se presumirá la validez de este poder cuando se de fe de la existencia legal de la persona moral, así como del derecho del otorgante para conferirlo. Se deberá anexar la traducción y legalización correspondiente.

- ❖ Si el mandante es persona física, con carta poder simple suscrita ante dos testigos

Así también y con el objeto de acreditar el interés jurídico en el asunto que se tramita, es conveniente que, en los escritos de solicitud de declaración administrativa, se haga mención

clara y precisa del número de registro(s) o autorización, que acredite el interés jurídico mencionado.

4.9 Plazos para interponer las solicitudes de declaración administrativa conforme a la Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial, sólo para el caso de nulidad de registros, establece para cada caso, el término en el cual procede intentar las acciones contempladas en la misma.

Estos términos son variables dependiendo de la causal de nulidad invocada y se computan a partir de la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, del registro que se considera ha lesionado los derechos de un tercero. Los términos establecidos en Ley.³⁷

El término general es de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta, excepto en los casos contemplados por el propio artículo 151 de la LPI.

Sin embargo, las solicitudes de declaración administrativa de nulidad se podrán ejercitar en cualquier tiempo, en los siguientes casos:

- ❖ En caso de que el registro de marca se haya otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones del registro,
- ❖ En caso de que el registro de marca se haya otorgado en contravención de la Ley vigente, al momento del registro, con excepción de que se funde en la impugnación a la representación legal del solicitante del registro.
- ❖ En caso de que el registro se haya otorgado por mala fe de persona que haya solicitado y obtenido el registro de una marca o una similar en grado de confusión a otra registrada en México o el extranjero, sin el conocimiento del titular de la marca extranjera.

³⁷ Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13^a. Edición, México, 2004.

Se podrá ejercitar dentro del plazo de tres años, cuando se haya otorgado una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada, ininterrumpidamente con anterioridad en nuestro país o en el extranjero a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios.

La acción de nulidad se podrá ejercitar dentro del plazo de cinco años en los siguientes casos:

- ❖ En caso de abandono de la solicitud o en caso de que el otorgamiento este viciado, se podrá ejercitar dentro del plazo de cinco años, contados a partir del momento que surta efectos la publicación del registro de marca en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;
- ❖ Cuando el registro de marca se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidas en la solicitud;
- ❖ Cuando se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación y exista otro en vigor, el cual se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y se aplique a servicios o productos similares.

La caducidad opera en los casos en que no se renueve el registro en los términos previstos por la LPI, o cuando no haya dejado de usarse durante los tres años, consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada para ello, a juicio del IMPI, por lo tanto se podrá ejercitar dicha acción cuando se presenten los supuestos establecidos por la propia ley.

Por otra parte, la acción para solicitar la cancelación del registro de una marca procederá cuando el titular de la marca ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica, es decir, que la marca perdió su carácter distintivo del producto o servicio al que se aplica, lo anterior conforme a los artículos 153 y 154 de la LPI.

En cuanto a la solicitud para la declaración administrativa de infracción se presenta cuando se solicita a la autoridad administrativa la sanción correspondiente a aquellas personas que

invaden registros de signos distintivos y que por lo tanto realizan actos contra los buenos usos y costumbres comerciales.

Es importante señalar que conforme lo establece el artículo 155 de la LPI, se podrá solicitar la declaración de caducidad, nulidad o cancelación de la marca administrativamente y de oficio por el propio IMPI.

4.10 Presentación de promociones de solicitud de declaración administrativa e interrupción de términos

Toda promoción debe ser presentada directamente en la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero tratándose de personas que no radiquen en el Distrito Federal, podrán presentar sus promociones ante la Delegación o Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía o ante la Oficina Regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual correspondiente a la jurisdicción del domicilio del promovente.

Cuando las promociones sean presentadas directamente en el Instituto o en las Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaría de Economía u Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, o cuando se envíen por transmisión facsimilar, se reconocerá como fecha de presentación la fecha de su ingreso a las oficinas mencionadas y en el caso de la transmisión facsimilar, la de su transmisión, siempre que en este último caso, se presente el original al día siguiente de la transmisión telefónica. Por tanto, en estos casos no se interrumpe el término.

En el caso de las promociones remitidas por correo, servicio de mensajería u otros equivalentes, se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean entregadas efectivamente al Instituto. En este caso, no se interrumpe el término hasta en tanto ingrese en el Instituto.

4.10.1 Procedencia de presentar dos o más acciones

Debido a que se considera importante que el sujeto activo o titular del derecho que le confiere un registro de una marca, tenga la certeza de la procedencia de presentar una solicitud de declaración administrativa, al intentar dos o más acciones, ya sea de nulidad, de caducidad, de cancelación o de infracción, se establece por la propia Ley que no es procedente presentar dos o más acciones en una misma solicitud administrativa, ya que se requerirá que el promovente aclare en su escrito cual es la acción concreta a que se refiere, o en su caso, deberá presentar el mismo número de solicitudes como acciones desee iniciar.

Resulta conveniente aclarar que, cuando se presente una solicitud de declaración administrativa por cualquiera de las figuras señaladas, podrá hacerlo refiriéndose a una o más de las fracciones que contienen los supuestos que sustenta la procedencia de su acción, estableciendo los artículos de la Ley.

Lo anterior se considera de suma importancia ya que, cada acción se basa en un objeto diverso, y tiende a obtener un resultado distinto, debido a que, cada acción corresponde a un planteamiento jurídico diferente, como ya se analizó, con anterioridad, en cada una de las acciones antes citadas.

4.10.2 Cómputo de los plazos y términos

Los plazos fijados en días por la Ley de la Propiedad Industrial se computaran en días hábiles y tratándose de términos referidos a meses o años el cómputo se hará de fecha a fecha, incluyendo los inhábiles.

Los plazos empezarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva, y las publicaciones de la Gaceta del Instituto en la fecha en que la misma indique, de no ser así al día siguiente en que se ponga en circulación.³⁸

³⁸ Artículo 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

4.11 Procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad

A continuación se citara del desarrollo del procedimiento de declaración administrativa de nulidad, procedimiento que compete estudiar, debido a que, en el caso de un registro de una marca en el extranjero y su posterior registro en México, por distinto titular, se debe tramitar dicho procedimiento.

El procedimiento de declaración administrativa de nulidad es de suma importancia ya que permite nulificar el registro de una marca registrada en nuestro país, y que fue registrada previamente en otro país, como por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, a favor de un titular distinto.

Dicha marca debe nulificarse a petición del titular que primero la registró y con el objeto de resarcir el daño que le ocasiona el registro de su marca a favor de otro titular, aunque sea el registro en otro país.

Lo anterior y basándonos en las causas más importantes en las que se fundamenta la nulidad del registro y que son las siguientes:

- ❖ Que la marca sea idéntica o semejante a otra 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.
- ❖ Cuando se haya obtenido el registro de marca de mala fe, por el agente o representante, usuario o distribuidor del titular de una marca registrada a su nombre, o de otra similar en grado de confusión.

Se puede concluir que si existe una regulación común (TLCAN), y existen registros marcarios que violen los derechos del titular de una marca registrada en el extranjero; por lo tanto debe existir un Registro Común que impida dichas violaciones.

4.11.1 Admisión de la solicitud y notificación al titular afectado

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, el Instituto notificara al afectado, otorgándole el plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

En principio se notificará en el domicilio que señale la solicitud, de no poder realizarse se notificara en el domicilio que el Instituto tenga registrado, y por último, en caso de desconocimiento del domicilio se notificara por única vez y a costa del que inició la acción en el Diario Oficial y en un periódico de mayor circulación en la República. Notificación que contendrá un extracto de la solicitud, así como el mismo plazo para su manifestación por escrito.

En caso de que el Instituto haya iniciado el procedimiento se notificara al titular afectado o al presunto infractor en el domicilio señalado en el expediente.

4.11.2 Requisitos que contiene el escrito de manifestación del titular afectado

El escrito, donde el titular afectado emita sus manifestaciones, debe contener:

- ❖ Nombre del titular y/o su representante;
- ❖ Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- ❖ Excepciones y defensas;
- ❖ Las manifestaciones u objeciones a cada punto de la solicitud de la declaración; y
- ❖ Fundamentos de derecho.

Además deberá acompañarse de:

- ❖ Documentos originales o copias certificadas en los que se funde la acción, y

- ❖ Las pruebas correspondientes que fundamenten o comprueben la acción.

4.11.3 Pruebas en materia de solicitudes administrativas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Debido a la importancia que reviste el ofrecimiento de pruebas en todas las ramas del derecho positivo, en la materia de marcas no es distinto, ya que como es sabido prueba se define como:

“Todo aquel medio o instrumento con los que se pretende lograr la verificación de las afirmaciones del hecho”.³⁹

Por lo tanto, se podrán ofrecer todas las pruebas que el Código Federal de Procedimientos Civiles señale con excepción de la testimonial y la confesional, mismas que no serán admitidas, salvo que, el testimonio o la confesión estén contenidas en documental; así como aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho.⁴⁰

Así también, la autoridad podrá solicitar se presenten las pruebas que las partes se nieguen a proporcionar en un tiempo considerable u obstaculicen de manera significativa el procedimiento.⁴¹

4.11.3.1 Exhibición de pruebas

De acuerdo con el artículo 190 de la Ley de la materia, todas las pruebas deben de ser exhibidas al momento de presentar el escrito de demanda, salvo el caso que establece el artículo 198, que únicamente opera para la contestación de la demanda, cuando el titular afectado no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, por lo que se le podrá otorgar un plazo adicional de

³⁹ Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tomo IV, Editorial Porrúa, México, 2001, p. 2632.

⁴⁰ Artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

⁴¹ Artículo 192 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

quince días para su presentación, siempre y cuando sean ofrecidas en el escrito de contestación y se haga el señalamiento respectivo.

4.11.3.2 Pruebas físicas

En cuanto a las pruebas físicas a ofrecer de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, todo tipo de prueba es importante para el conocimiento de la verdad; sin embargo, los productos percederos y aquellos que sean nocivos para la salud no son admisibles por cuestiones obvias. En este caso se puede sugerir al solicitante ofrezca la envoltura de dichos productos, o en su caso, alguna fe de hechos de los mismos, que para efectos probatorios tienen la misma fuerza legal y repercusiones jurídicas en el procedimiento administrativo que se esté tramitando o substanciando.

4.11.3.3 Pruebas supervenientes

En materia de Propiedad Intelectual si se permite el ofrecimiento de pruebas supervenientes, las cuales son aquellas que el promovente no conoce o aparecen posteriormente a la presentación de su demanda o solicitud de dictamen técnico y pueden ser necesarias para apoyar la procedencia de su acción. El solicitante, manifestando bajo protesta de decir verdad que acaba de conocer las pruebas supervenientes, tendrá tres días hábiles posteriores a la fecha en que las conoció, para ofrecerlas ante el Instituto.⁴²

4.12 Substanciación de incidentes

Es importante destacar que en el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que estas cuestiones se resolverán al emitirse la resolución que proceda.⁴³

⁴² Artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

⁴³ Artículo 195 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

Lo anterior es importante ya que se pretende evitar retrasos innecesarios al proceso que se este desarrollando ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, aspecto que es importante en el objetivo de la presente tesis, ya que con el registro que se pretende realizar en forma trilateral, se evita del todo dichos procedimientos, largos y costosos.

4.13 Medidas que se adoptan por la violación de derechos en los procedimientos de declaración administrativa

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:⁴⁴

- ❖ Ordenar el retiro de la circulación e impedirla respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados;

- ❖ Ordenar se retiren de la circulación:
 - Los objetos fabricados o usados ilegalmente;
 - Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares;
 - Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares; y
 - Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los artículos enunciados en los tres puntos anteriores.

- ❖ Prohibir en forma inmediata la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos;

- ❖ Ordenar el aseguramiento de bienes que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis 2, que posteriormente serán analizados;

- ❖ Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación; y

⁴⁴ Artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

- ❖ Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos.

A partir de la fecha en que se notifique la resolución los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de la enajenación del producto o prestación del servicio, siempre que se encuentren en el comercio. En cuanto a los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores deberán recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Se considera importante que se tomen las medidas antes señaladas en favor de la protección de derechos de propiedad intelectual, ya que son consecuencia lógica por la violación de los derechos que protege la LPI.

Así también es de suma importancia que, una vez notificada la resolución que ordena el cumplimiento de las medidas se deje de transmitir o comercializar los productos, por parte de los sujetos que violan los derechos marcarios, así como también en caso de los distribuidores, recuperar los que ya se encuentran en el mercado para su comercio.

4.13.1 Requisitos necesarios para la práctica de las medidas

Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el punto anterior, La Ley señala en el artículo 199 Bis-1, que el Instituto requerirá al solicitante lo siguiente:

- ❖ acredite ser el titular del derecho, y alguno de los supuestos que a continuación se señalan:
 - Que se viole su derecho;
 - Que la violación sea inminente;
 - Que exista de la posibilidad de sufrir un daño irreparable;
 - Que exista temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.
- ❖ Se otorgue fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida a practicar.

- ❖ Se proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos en donde se comete la violación a los derechos.

La persona contra la que se haya adoptado la medida tendrá la posibilidad de exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

El Instituto tomará en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para su práctica y determinar el importe de la fianza y la contrafianza.

En cuanto a los requisitos para la práctica de las medidas antes mencionadas son importantes, ya que se debe tener la certeza jurídica, de que se está violando o se pretende violar el derecho del titular de una marca, lo anterior con el objeto de proteger al titular del derecho, y en cuanto a la persona sobre la que se vaya a adoptar la medida, ya que de no tener dicha certeza se estarían afectando no uno, sino los derechos de ambas partes.

Así también es necesario que se considere la gravedad de la infracción y el otorgamiento de la contrafianza como garantía para responder a los posibles daños y perjuicios que se causen al solicitante de la práctica de la medida.

Es oportuno mencionar que la persona contra la que se haya impuesto una de las medidas señaladas anteriormente, cuenta con un plazo de 10 días para presentar ante el Instituto las observaciones que tenga al respecto y éste a su vez podrá modificar los términos de la medida tomada.

4.14 Efectos jurídicos de la resolución administrativa

Una vez presentadas las manifestaciones, previo estudio de los antecedentes y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa correspondiente y será notificada a los interesados en la forma que anteriormente se señaló para que se realicen las notificaciones.

La persona que haya solicitado la imposición de alguna medida será responsable del pago de los daños y perjuicios contra quien se haya ejecutado en los siguientes casos:

- ❖ Cuando se haya dictado resolución definitiva y haya quedado firme, resolviendo que no existió ni amenaza, ni violación a los derechos del solicitante;
- ❖ Cuando se haya solicitado la aplicación de una medida provisional sin que se hay presentado demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción dentro del plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la misma.

Es importante en el procedimiento en cuestión y en todos los que se desarrollen que también se contemple el pago de daños y perjuicios sobre el titular de la marca que solicite se imponga una medida, en las situaciones que se señalan, ya que después del análisis realizado por el IMPI, y al resolverse que no hubo violación al derecho protegido, el titular deberá pagar los daños y perjuicios ocasionados.

El Instituto devolverá al afectado la fianza o contrafianza que se haya otorgado al momento de haberse dictado la declaración administrativa por la infracción cometida.

Otro efecto jurídico de la resolución administrativa es la reparación del daño, que consiste en la obligación que tiene el infractor de resarcir los perjuicios derivados de la comisión del delito, la cual en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen y violación de algún o algunos de los derechos de propiedad intelectual regulados por la LPI.⁴⁵

4.15 Procedimiento de inspección y vigilancia

La visita de inspección se define como: La visita que se practique en los lugares que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o se presenten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios de los documentos relacionados con la actividad que se trate.

⁴⁵ Artículo 221 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

Dicha visita es fundamental para la verificación del cumplimiento de las disposiciones de la LPI; se encuentra regulada en los artículos del 203 al 208 del citado ordenamiento. En ella se solicitarán informes y datos, teniendo los propietarios o encargados la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para la práctica de las visitas, mismas que se efectuarán en días y horas hábiles, previa identificación del personal autorizado y exhibición del oficio que emita el Instituto.

En toda visita de inspección se levantará un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se entienda la diligencia o por el inspector que la practicó, si la primera se negó a designarlos y contará con las siguientes formalidades:⁴⁶

- ❖ Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
- ❖ Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- ❖ Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
- ❖ Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
- ❖ Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
- ❖ Señalamiento que indique la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;
- ❖ Datos relativos a la actuación;
- ❖ Declaración del visitado, en caso de que decida hacerla;
- ❖ Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras

⁴⁶ Artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, teniendo los visitados la posibilidad de ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta; y

- ❖ Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Concluyendo la visita de inspección con la entrega de la copia del acta a la persona con la que se entendió la diligencia.

De lo anterior se desprende que la visita de inspección practicada por funcionarios del IMPI, constituye una de las pruebas más importantes dentro de los procedimientos administrativos, en virtud de que la propia autoridad perito en la materia, es la encargada de verificar las conductas de los industriales o comerciantes.

4.15.1 Aseguramiento de bienes

Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de infracciones o delitos, el inspector asegurará, en forma cautelar o preventiva, los productos con los cuales presumiblemente se cometan y procederá a levantar un inventario de los bienes asegurados, haciéndolo constar en el acta de inspección y designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren siempre que sea fijo, de lo contrario se concentrarán los productos en el Instituto.

En cuanto al aseguramiento de bienes que realiza el inspector durante la visita, es muy útil, ya que se impide de manera inmediata el cese de conductas contrarias a la LPI, por parte de competidores desleales o piratas.

4.15.2 Bienes asegurados

La Ley de la Propiedad Industrial establece en el artículo 212 BIS cuales son los bienes sobre los que puede recaer su aseguramiento, entre los que se encuentran:

- ❖ Cualquier equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas u otro medio que se considere empleado en la comisión de infracciones o delitos;
- ❖ Cualquier texto del que se pueden obtener pruebas, como lo son: Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario; y
- ❖ Mercancías, productos y cualquier bien en el que se materialice la infracción a los derechos protegidos.

Los bienes antes citados serán asegurados si durante la visita que se practique el inspector se percata que en ese momento la persona visitada se encuentra cometiendo de manera fehaciente actos contrarios a la LPI, tomando, por lo tanto, las medias preventivas como es el aseguramiento de los bienes mencionados en el párrafo anterior, los cuales materializan la infracción a los derechos de propiedad intelectual protegidos.

4.15.3 Destino de los bienes asegurados

Cuando se dicte la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia y declare que se ha cometido una infracción administrativa, el Instituto decidirá siempre considerando la opinión de las partes sobre el destino de los bienes asegurados, prefiriendo como depositario a la persona o institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida, sujetándose a las siguientes reglas:⁴⁷

- ❖ Pondrá los bienes asegurados a disposición de la autoridad judicial competente 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;
- ❖ Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en caso de que se elija el procedimiento arbitral;

⁴⁷ Artículo 212 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

- ❖ En caso de que se haya celebrado convenio, que hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor sobre el destino de los bienes, se consideraran los términos previstos en el mismo;
- ❖ En el caso de que no se determine el destino en las tres situaciones antes citadas, se da el derecho a cada uno de los interesados para que presente por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;

Deberá dar vista a, las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes, y lo comuniquen por escrito al Instituto, de no ser así;

- ❖ Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido o no se presenten los supuestos anteriores dentro de noventa días de dictada la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del propio Instituto podrá decidir:
 - La donación de los bienes a diversas entidades y dependencias, de la Administración Pública Federal, Entidades Federativas, Municipios, etc.
 - La destrucción de los mismos.

Es importante que la LPI determine el destino final de los bienes que hayan sido asegurados por la comisión de infracciones a los derechos de propiedad intelectual que violen los derechos protegidos del titular de una marca; se considera que los bienes deben ser destruidos, ya que no pueden ser donados a ninguna dependencia, ni permitir el uso de los productos objeto de una violación y que fueron retirados del mercado.

Es también importante que se determine el destino de dichos bienes, debido a que otorgan certeza y transparencia jurídica.

4.16 Infracciones administrativas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial

El artículo 213 la Ley de la Propiedad Industrial establece varias situaciones que considera como infracciones administrativas, sin embargo solo se analizaran las que se refieran o que violen directamente los derechos que protegen las marcas, mismas que a continuación se señalan:

- ❖ La realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios, que impliquen competencia desleal, contemplada en la fracción I del precepto mencionado;
- ❖ Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, que contengan la manifestación de estar protegidos por una marca registrada sin que lo estén. En caso de que el registro de marca haya caducado o haya sido declarado nulo o cancelado, se incurre en infracción después de un año de la fecha de caducidad en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente, de acuerdo a la fracción III;
- ❖ Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, conforme a la fracción IV;
- ❖ Usar sin consentimiento del titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que los mismos estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca, fracción V del precepto analizado;
- ❖ Usar como marca las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas contrarios a la moral y a las buenas costumbres, así como emblemas o símbolos de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, contenidos en el artículo 90, fracciones VII, VIII, XII, XIII, XIV Y XV;
- ❖ Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o

servicios iguales o similares a los que aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello, fracción VIII;

- ❖ Realizar en las actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
 - Que exista una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - La fabricación de productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; y
 - La prestación de servicios o venta de productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero, conforme a la fracción IX.
- ❖ Tratar de desprestigiar o desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No está comprendida en esta disposición la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fracción X;
- ❖ Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca aplique, de acuerdo a la fracción XVIII;
- ❖ Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, con el conocimiento de que no de cuenta con el consentimiento de su titular, establecido en la fracción XIX;
- ❖ Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados o se haya sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta, considerada en las fracciones XX y XXI;
- ❖ Las demás violaciones a las disposiciones de la Ley que no constituyan delitos, como lo determina la fracción XXV del precepto mencionado.

En cuanto a la reincidencia, esta se define para los efectos de la LPI y determinadas disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción; además en los casos de reincidencia se duplicaran las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda el triple de máximo fijado en el artículo 214 de la LPI.⁴⁸

De lo anterior se desprende que la LPI prevé diversas infracciones administrativas en contra de las personas que invaden registros de marcas y que realizan actos contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales, es importante señalar que, a través del procedimiento se puede solicitar a la autoridad administrativa que aplique la sanción correspondiente.

Es importante señalar las penas aplicables por la comisión de delitos de propiedad industrial siempre ha sido cuestionada, aunque el IMPI, a pesar de ser una autoridad administrativa y cuya injerencia en dichos delitos es, como un coadyuvante, ya que solo toma medidas preventivas y determina las infracciones y sanciones administrativas en caso de los delitos de propiedad industrial; y limitándose a la emisión de un dictamen técnico.

El Ministerio Público Federal es quien está facultado para ejercitar la acción penal y los Tribunales Federales Penales son lo que se encargan de juzgar sobre la procedencia de la misma.

Las infracciones a las que se hizo referencia pueden evitarse a través del Registro Común Trilateral, del que se propone su creación, con el objeto de una eficaz protección de los derechos de propiedad intelectual, no solo en el territorio en que se registre la marca, sino en el territorio de los tres países en forma simultánea.

⁴⁸ Artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

4.17 Sanciones a las infracciones administrativas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial

La importancia que tienen las sanciones en la presente tesis se desprende de la aplicación de las mismas para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Los criterios para determinar las sanciones son los siguientes:⁴⁹

- ❖ El carácter intencional de la acción y omisión constitutiva de la infracción;
- ❖ Las condiciones económicas del infractor; y
- ❖ La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Las sanciones que contempla La Ley de la Propiedad Industrial que se aplican como consecuencia de la comisión de las infracciones administrativas arriba citadas son las siguientes:⁵⁰

- ❖ Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- ❖ Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- ❖ Clausura temporal hasta por 90 días;
- ❖ Clausura definitiva, y
- ❖ Arresto administrativo hasta por 36 horas;

⁴⁹ Artículo 220 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

⁵⁰ Artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

En los casos de reincidencia se duplican las multas impuestas, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en las sanciones de las infracciones. Entendiéndose como reincidencia, cada una de las infracciones cometidas a un mismo precepto, dentro de los dos siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.⁵¹

Así también, se puede evitar la aplicación de las sanciones por la comisión de infracciones, como ya se comentó en el punto anterior, mediante la creación del Registro Común Trilateral, pues se evitaría que se cometieran infracciones por el uso de una marca sin el consentimiento del titular de la marca registrada, para usarla, en el territorio de los tres países miembros.

Ya que, como se observa, el uso de una marca por un sujeto que no es el titular, principalmente se presenta de país a país, y debido a la dificultad que puede tener un individuo para registrar su marca acudiendo a todos los países, con el registro común se evitaría, sería más fácil y menos costoso para el titular, evitar viajes a otros países y en caso de que su marca ya haya sido registrada, iniciar y seguir un procedimiento administrativo de nulidad que nulifique la marca registrada de mala fe.

4.18 Delitos contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial

Así mismo la LPI, establece la facultad de la autoridad administrativa para determinar, con motivo de la investigación por infracción administrativa, cuando se han cometido delitos previstos por la propia Ley, y así lo hará constar en la resolución que emita.

Los delitos que violan los derechos respecto de las marcas, se encuentran previstos en el artículo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismos que a continuación se mencionan:

- ❖ Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;

⁵¹ Artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

A partir de la reforma, de acuerdo al Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de mayo de 1999, se incluyen los delitos que se cometan por:

- ❖ Falsificar en forma dolosa y con el fin de especulación comercial las marcas protegidas; fracción III del artículo 223 de la LPI.

Los delitos se perseguirán por querrela de parte ofendida presentada ante el Ministerio Público Federal, y para el ejercicio de la acción penal en los primeros dos supuestos, se requerirá que el Instituto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan; lo anterior con fundamento en el artículo 225 de la Ley en estudio.

Así también el titular afectado independientemente de las acciones penales, podrá solicitar el pago de daños y perjuicios sufridos, y la reparación del daño material por la violación de los derechos conferidos por dicha Ley, y en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o servicio, que impliquen la violación de algunos de los derechos de propiedad industrial regulados por la Ley, de acuerdo al artículo 221 Bis.

4.19 Penas que se imponen por la comisión de delitos de propiedad industrial

Se imponen las siguientes penas:

- ❖ De dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostentan falsificaciones de marcas protegidas, establecidas en el primer punto de las sanciones antes mencionadas;
- ❖ De dos a seis años de prisión y multa por el Importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien reincidencia en la comisión de las conductas, antes mencionadas; y

- ❖ Se Impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; al que falsifique en forma dolosa y con el fin de especulación comercial las marcas protegidas.

Es importante y acertado que la LPI contemple las penas que se impondrán a los infractores que cometieron algún delito de propiedad industrial en perjuicio del titular de un derecho tutelado, y al considerarse tales penas, se pretende que se inhíba a los terceros para cometer delitos en la materia.

4.20 Tribunales competentes

Los Tribunales Federales son competentes para conocer de los delitos y controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten al aplicar la Ley de la Propiedad Industrial.

Los Tribunales del orden común serán competentes para conocer de las controversias que solo afecten a los particulares, a elección de ellos mismos, pudiendo someterse también al arbitraje.

En los procedimientos judiciales respectivos la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la Ley y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte.

Otro aspecto que es importante analizar, se refiere a reconocer el grado de protección y respeto de los derechos de Propiedad Industrial, el que varia, considerablemente, en los distintos países del mundo, y, a medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones económicas internacionales. Así pues, se analizará en el próximo capítulo la manera en que se puede otorgar mayor certeza jurídica, orden y previsibilidad, en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así como los mecanismos que permitan resolver las diferencias, estableciendo, a través de, una nueva forma de comunicación entre las autoridades encargadas de otorgar protección a los derechos de propiedad intelectual internacionalmente, en especial, entre los países miembros del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte, en beneficio y en aras de la modernidad de la esfera de los derechos de propiedad intelectual.

De lo observado en el presente Capítulo se puede mencionar que la ley interna de México, es decir, la LPI, contempla algunas medidas administrativas que serán ejercidas por el IMPI, organismo encargado de la protección de la materia en nuestro país, en busca de que no se cometan infracciones que serán sancionadas por el propio Instituto; así como la comisión de delitos que violan los derechos de propiedad intelectual que deben ser protegidos en el mundo entero.

Es importante destacar que la protección de los derechos de propiedad intelectual ha sido difícil, aún cuando se cuenta con una regulación común como lo es el TLCAN, ya que se ha tenido que pedir protección de los derechos de propiedad intelectual en cada país, en el que se quiera obtener el registro, por lo que es conveniente y necesario la creación de un Registro Común Trilateral entre los países miembros del TLCAN que permita tener un conocimiento preciso y veraz sobre la existencia y reconocimiento de una marca en Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México.

Lo anterior permitiría actuar con prontitud en la comisión de infracciones y delitos en la materia de propiedad intelectual, al obtener una protección eficaz y que permita gozar libremente de los derechos de propiedad intelectual al titular de una marca; así como la certeza de que al registrarlo simultáneamente en el Registro Común Trilateral se reconocerán sus derechos, dentro de los países miembros del TLCAN.

La propuesta de creación del Registro Común Trilateral deriva, en principio, de la regulación común existente entre los tres países miembros del TLCAN y, en segundo lugar, por la necesidad creciente de una protección real y eficaz de las marcas en el ámbito de la materia, originada por la apertura comercial internacional y la tendencia unificadora de los derechos a nivel mundial.

CAPÍTULO QUINTO

COOPERACIÓN PROCESAL INTERNACIONAL Y PROPUESTA DE REGISTRO TRILATERAL

5.1 Exhorto o Carta Rogatoria Internacional

Las ideas y los conocimientos constituyen una parte, cada vez más, importante del comercio. La mayor parte del valor de los medicamentos y otros productos nuevos de alta tecnología reside en la cantidad de invención, innovación, investigación, diseño y pruebas que requieren. Las películas, las grabaciones musicales, los libros, los programas de ordenador y los servicios en línea se compran y venden por la información y la creatividad que contienen, no por los materiales de plástico, metal o papel utilizados en su elaboración.

Se puede otorgar a los creadores el derecho a impedir que otros utilicen sus invenciones, diseños, creaciones o marcas. Estos derechos son los llamados "derechos de propiedad intelectual", los cuales revisten una serie de formas; por ejemplo, los libros, las pinturas y las películas quedan protegidos por el derecho de autor; las invenciones pueden patentarse; los nombres comerciales y los productos pueden registrarse como marcas.

Muchos productos que solían ser objeto de comercio, como mercancías de baja tecnología, contienen, actualmente, una mayor proporción de invención y diseño que forma parte de su valor, por ejemplo, las prendas de vestir, el calzado, la ropa deportiva, los alimentos y bebidas que están amparados por una marca así como los servicios, ya sean de alimentación, distracción, de limpieza, entre otros, impactan en el consumidor por la marca que ostentan, lo que determina la preferencia, el gusto o selección de los productos o servicios. Hoy la publicidad representa un factor que modifica y guía la preferencia por los productos y servicios, los acerca al público consumidor, le permite tener un conocimiento más preciso de los artículos que adquiere; en este sentido las fronteras políticas entre los países se diluyen, acercando a los consumidores.

La zona de libre comercio establecida por el TLCAN ha logrado la libre circulación de los bienes y servicios, cada vez en mayor medida, desde este aspecto se hace necesaria una protección efectiva y oportuna de los mismos.

En este sentido se requiere de la cooperación y asistencia de los Estados Parte del Tratado, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos en él establecidos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Uno de los medios de comunicación procesal internacional, más importante, es el exhorto o carta rogatoria, medio que se propone para que se utilice en la notificación del registro de una marca, entre los tres países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; lo anterior debido a la regulación que existe del exhorto en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, que se refiere a la aplicación y diligenciación de los mismos.

Es importante señalar que el fundamento para realizar la notificación del registro a los países miembros del TLCAN, a través del exhorto internacional se presenta en el artículo 15 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

La regulación jurídico internacional del exhorto está consignada en la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias suscrita en la Ciudad de Panamá el 30 de enero de 1975 y el Protocolo Adicional a dicha Convención suscrito en la Ciudad de Montevideo, Uruguay el 8 de mayo de 1979.

Dicha Convención fue firmada por los Estados Unidos de Norteamérica el 15 de abril de 1980 y ratificada el 28 de julio de 1988, en el caso de México la firma de la Convención fue el 27 de octubre de 1977 y la de ratificación el 27 de marzo de 1978.

En cuanto al Protocolo fue firmado, el 15 de abril de abril de 1980 y ratificado el 28 de julio de 1988 y México firmó el protocolo el 3 de agosto de 1982 y lo ratificó el 9 de marzo de 1983.

Es importante señalar que Canadá no es miembro ni de la Convención ni del Protocolo Interamericano sobre exhortos o Cartas Rogatorias, no siendo esto un impedimento para la tramitación de exhortos a nivel internacional con los países miembros del TLCAN, razones que serán analizadas posteriormente.

5.2 Definición

La carta rogatoria es un medio de comunicación y cooperación procesal entre autoridades que se encuentran en distintos países, y que sirve para practicar diversas diligencias en otro

lugar en el que el juez del conocimiento no tiene jurisdicción. Dichas diligencias van encaminadas a la solicitud que formula un juez a otro de igual jerarquía, a fin de que se practique ante el segundo el desahogo de una notificación de documentos o citación de personas, emplazamientos a juicio, entre otras, y que recurren a él, en virtud de que, por cuestiones de jurisdicción, tienen una limitante en cuanto a su ámbito de competencia espacial, ya que no pueden actuar más que en el territorio que se les circunscribe. La aplicación se sustenta en base a las diversas Convenciones o Tratados Internacionales, en los que se contempla la tramitación de cartas rogatorias, y a falta de ello, en base a la reciprocidad internacional.

Por lo tanto, la definición de carta rogatoria, también llamada, comisión rogatoria o exhorto internacional, es un medio de comunicación que dirige una autoridad judicial a otra que se encuentra en un país distinto, por el que se solicita la práctica de determinadas diligencias que son necesarias para substanciar el procedimiento que se sigue en el primero, atendiendo a los tratados internacionales de los cuales formen parte, y a falta de los mismos, al principio de reciprocidad.

La Convención relativa utiliza como sinónimos del texto en español las expresiones Commissions Rogatoires, Letters Rogatory y Cartas Rogatorias, empleadas en los idiomas francés, inglés y portugués.

5.3 Aplicación de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias se aplicará a los exhortos que se expidan en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados miembros de la Convención, es decir, cuando las actuaciones sean transmitidas por la Autoridad Central del Estado requirente al Estado requerido y siempre que tengan por objeto.⁵²

- ❖ La realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero;

⁵² Artículo 2 y 3 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Panamá, 1975.

- ❖ La recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero, con la salvedad que no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva.

De lo anterior se desprende la importancia que reviste la aplicación de los exhortos en actuaciones y procesos que se llevan a cabo entre diversos países, pero es importante señalar que se debería dejar abierta la posibilidad de que las autoridades no sólo fueran judiciales, sino administrativas, esto con el objeto de ampliar la materia de la aplicación de los exhortos a nivel internacional, propuesta que es necesario se implante en los países miembros de la Convención para beneficio de los mismos y de los países que celebren con ellos convenios bilaterales en la materia de exhortos, esto para lograr a futuro una mayor comunicación procesal.

5.4 Trámite de un Exhorto o Carta Rogatoria Internacional

Para la tramitación de un exhorto internacional se requieren una serie de requisitos, los que a continuación se detallan:

- ❖ Presentar el exhorto o carta rogatoria librado por Autoridad Central, debidamente legalizado o apostillado, salvo los exhortos que se transmitan por vía consular o diplomática, así como los transmitidos por tribunales de las zonas fronterizas, el cual deberá expresar claramente la diligencia a desahogarse, señalando el nombre de la persona física o moral con la que se entenderá la diligencia y el domicilio correspondiente, indicando calle, número, condado o poblado, código postal y ciudad.
- ❖ Presentar los documentos con los cuales se correrá traslado al demandado o, en su caso, aquellos que sean motivo de la diligencia solicitada en el exhorto o carta rogatoria, los que a continuación se mencionan.⁵³
 - Copia auténtica de la demanda y sus anexos;
 - Copia de los escritos o resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia;
 - Información escrita acerca de cual es el órgano jurisdiccional requirente;

⁵³ Artículo 8 de la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Panamá, 1975.

- Términos de los que dispone la persona afectada para actuar;
 - Advertencias que hace el órgano sobre las consecuencias en caso de su inactividad; y
 - En su caso, información acerca de la existencia y domicilio de la defensoría de oficio o de sociedades de auxilio legal competentes en el Estado requirente.
- ❖ Presentar tanto el exhorto o carta rogatoria así como sus anexos, debidamente traducidos al idioma oficial del país donde surtirá sus efectos, por perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia, y legalización, a menos que los Estados involucrados sean parte de la Convención de la Haya que suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros.

El artículo 3 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias señala que los exhortos se deberán elaborar en los formularios impresos en los cuatro idiomas oficiales de la Organización de Estados Americanos o en los idiomas del Estado requirente y requerido.

Es importante señalar que únicamente se tramitan vía exhorto aquellas diligencias de trámite procesal como: notificaciones, citaciones, emplazamientos, obtención de pruebas, entre otros, y no aquellos actos que impliquen ejecución coactiva, los cuales deberán homologarse directamente por el interesado ante la autoridad extranjera competente.

Así también, el Estado requerido se podrá rehusar al cumplimiento del mismo cuando sea manifiestamente contrario al orden público.⁵⁴

Por último es importante señalar que conforme lo establece la propia Convención se deberá comunicar a la Secretaría General de la OEA los requisitos exigidos en cada país miembro por sus leyes para la legalización y tramitación de los exhortos, así como el nombramiento de la Autoridad Central.

⁵⁴ Artículo 17 de la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Panamá, 1975.

5.4.1 Autoridad Central

La Autoridad Central es aquella autoridad encargada de la transmisión o distribución del Estado requirente y de la recepción de los exhortos en el Estado requerido, designación que deberá comunicarse, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, según el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, designación que también puede hacerse al depositar el instrumento de ratificación o adhesión al Protocolo, con el objeto de que puedan desempeñar las funciones que se le asignan.

La Autoridad Central es una autoridad de enlace, que pone en contacto a las autoridades jurisdiccionales, y constata que los exhortos cumplan con lo requisitos establecidos.

México designó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México como Autoridad Central competente para recibir, tramitar y enviar exhortos o cartas rogatorias, para los efectos previstos en la Convención, por medio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Estados Unidos informó que el Secretario General del Departamento de Justicia es la Autoridad Central, las actuaciones solicitadas deberán estar traducidas al idioma inglés y la dirección postal de dicha oficina es la siguiente:

Office of International Judicial Assistance
Civil Division, Department of Justice
Todd Building, Room 1234
550 11th, Street, N.W.
Washington, D.C. 20530

Es importante señalar que Canadá no es parte de la Convención pero aún así y derivado de la facultad que consagra la propia Convención se permite la suscripción de convenios bilaterales posteriores, para las prácticas más favorables de los Estados en la materia.

Por lo tanto Canadá al celebrar un convenio bilateral con Estados Unidos y otro con México, se abre la posibilidad de celebrar procedimientos de tramitación de exhortos, para la notificación del registro de marcas en forma simultánea en los países miembros del TLCAN,

en virtud de la existencia de dicha regulación común de los derechos de propiedad intelectual.

5.4.2 Transmisión y diligenciamiento del exhorto internacional

Cuando la Autoridad Central de un Estado parte reciba de la Autoridad Central del otro Estado parte un exhorto o carta rogatoria, lo transmitirá al órgano jurisdiccional competente para su diligenciamiento, conforme a la ley interna, que sea aplicable.⁵⁵

Una vez cumplido el exhorto o carta rogatoria, el órgano u órganos jurisdiccionales que lo hayan diligenciado, dejarán constancia de su cumplimiento del modo previsto en su ley interna, y lo remitirá a su Autoridad Central con los documentos pertinentes.

La Autoridad Central del Estado Parte requerido certificará el cumplimiento del exhorto o carta rogatoria y lo enviará a la Autoridad Central del Estado parte requirente, según el Formulario C del Anexo, el que no necesitará legalización.

Asimismo, la Autoridad Central requerida enviará la correspondiente documentación a la requirente para que ésta la remita junto con el exhorto o carta rogatoria al órgano jurisdiccional que haya librado este último.

Los exhortos o cartas rogatorias, así como los documentos necesarios y los anexos debidos deben ser traducidos al idioma oficial del Estado requerido, legalizados o apostillados, según sea el caso y se tramitarán por duplicado como constancia de lo enviado y actuado.

5.4.2.1 Autoridades ante las cuales se deberá tramitar la apostilla de los exhortos o cartas rogatorias

A partir del 5 de octubre de 1961, se sustituyó el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros provenientes de los países miembros de la Convención de la Haya

⁵⁵ Artículo 4 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Uruguay, 1979.

sobre la Supresión del Requisito de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros, por una certificación denominada "apostilla". Para los países no miembros subsiste el requisito de la legalización.

México ratifica dicha Convención el 1 de diciembre de 1994, entrando en vigor el 14 de agosto de 1995. Estados Unidos de Norteamérica la ratifica el 24 de diciembre de 1980 y entra en vigor el 15 de octubre de 1981. Canadá no es Estado miembro.

Así, los documentos públicos que deban surtir efectos en el extranjero deberán apostillarse ante las autoridades competentes, por lo que el exhorto internacional requiere ser apostillado, es decir, que se certifique la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado, y en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente, que le da cada país al documento y que se realiza por autoridad competente para ello.⁵⁶

En cada país la autoridad competente para apostillar los documentos es distinta, siendo lo más común que se trate del Ministerio de Relaciones Exteriores, en México se han designado como autoridades competentes a las siguientes autoridades:

- ❖ En el caso de los exhortos o cartas rogatorias libradas por autoridades judiciales del fuero común:
 - En el Distrito Federal, por el Gobierno del Distrito Federal a través de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, Subdirección Consultiva y de Contratos.
 - En los Estados de la República Mexicana, por las representaciones estatales de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
- ❖ En el caso de exhortos o cartas rogatorias libradas por autoridades del fuero común de la República, por el Secretario de Gobierno de la entidad donde se libre dicho documento.
- ❖ Para los documentos públicos expedidos por entidades federales:

⁵⁶ Artículo 2 de la Convención de la Haya por la que se suprime el requisito de la Legalización de los documentos públicos extranjeros, 1961.

- En el Distrito Federal, por la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
- En los Estados de la República Mexicana, por las representaciones estatales de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación

Los exhortos o cartas rogatorias libradas por Jueces Federales, serán legalizados por las autoridades que se mencionan en el apartado correspondiente, con excepción del Gobierno del Distrito Federal y del Secretario de Gobierno de la Entidad. En el caso del apostillamiento de estos documentos, se gestionará únicamente ante la Secretaría de Gobernación.

Los países que han suscrito la Convención de la Haya por la que se suprime el requisito de la legalización de los documentos públicos extranjeros de 1961 son:

Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bielorrusia, Bosnia- Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Chipre, Colombia, Croacia, Dominica, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación de Rusia, Fidji, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islas Marshall, Isla Mauricio, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, México, Mónaco, Namibia, Niue, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumania, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Marino, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Surinam, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Venezuela y Yugoslavia.

5.5 Gastos y costas

El diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria por la autoridad central y los órganos jurisdiccionales del Estado parte requerido será gratuito, no obstante, podrá reclamar de los interesados el pago de aquellas actuaciones que, conforme a su ley interna, deban ser sufragadas directamente por aquellos.⁵⁷

⁵⁷ Artículo 4 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Uruguay, 1979.

El interesado, en el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria, deberá indicar en el mismo a la persona que responderá de los costos correspondientes de dichas actuaciones en el Estado parte requerido, o bien adjuntar al exhorto o carta rogatoria un cheque por el valor fijado para su tramitación por el Estado parte requerido, para cubrir el gasto de tales actuaciones, o el documento que acredite que por cualquier otro medio dicha suma ya ha sido puesta a disposición de la Autoridad Central de ese Estado.

Cuando el costo de las actuaciones realizadas exceda en definitiva el valor pactado, no retrasará ni será óbice para el diligenciamiento y cumplimiento del exhorto o carta rogatoria por la Autoridad Central y los órganos jurisdiccionales del Estado parte requerido. En ese caso podrá solicitar que el interesado complete el pago.

Estados Unidos al respecto se reserva el derecho de imponer un cargo de veinticinco dólares por la prestación del servicio; pero también los Estados partes incluyéndolo podrán declarar que se acepte la reciprocidad de no cobrar a los interesados los gastos y costas de las diligencias necesarias para el cumplimiento de los exhortos o cartas rogatorias.⁵⁸

5.6 Registro Trinacional de Marcas

Este sistema de registro le ofrece a los propietarios de un derecho marcario la posibilidad de proteger sus marcas en los tres países miembros del TLCAN, mediante el envío de un exhorto internacional, tema que se trató anteriormente, el que contendrá la notificación de la solicitud de registro de una marca, sin que sea necesario acudir a los tres países y hacer el registro en cada una de las oficinas encargadas.

A pesar de que Canadá no es miembro de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, ya se mencionó y se analizará posteriormente el fundamento para el empleo de dicho medio de comunicación procesal internacional.

El procedimiento es mucho más sencillo que la tramitación de un juicio de nulidad de un registro marcario amparado en la titularidad previa de un registro marcario, ya que solo

⁵⁸ Artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Uruguay, 1979.

requiere que se presente en una sola oficina en el país donde se solicita el registro, y que se realice conforme a la regulación nacional y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo anterior con el objeto de agilizar los trámites y previo pago de los derechos en el país de origen, y en todo caso, el pago de la cuota que se fije de común acuerdo para el registro entre los países.

El registro trinacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante, previa aceptación en la oficina de marcas de los citados países del otorgamiento de la protección dentro de un plazo determinado dos ó tres meses, ya que se pretende que, a través de una búsqueda en el sistema de Registro Trinacional Marcario, la marca goce de la misma protección como si hubiera sido registrada ante la autoridad administrativa de cada uno de los países, sin seguir el procedimiento de registro en cada uno.

El registro que se propone pretende simplificar, enormemente, la gestión posterior de la marca, ya que se pretende que se puedan inscribir los cambios posteriores como una modificación en la titularidad, o un cambio de nombre o de dirección del titular, y sé de la facilidad de renovar el registro mediante un exhorto que se tramite entre las autoridades marcarias y previo pago de las cuotas por dicha renovación.

5.6.1 Objetivo

El objetivo de este registro es facilitar la obtención de protección efectiva para las marcas, a través de su inscripción y registro en los tres países, es decir, equivale a un conjunto de registros nacionales, en los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América el Norte.

La gestión y el trámite de esta protección resultan mucho más fáciles, ya que se impide el uso y disfrute de una marca por una persona ajena a su titular en primer orden, pues se pretende registrar, proteger y solo renovar el registro a su vencimiento por el titular, ya que debido a la regulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se pretende realizar una protección por diez años, con la posibilidad de realizar cambios relativos a la titularidad o al nombre o domicilio del titular, o a la introducción de limitaciones en la lista de

productos y servicios, así podrían registrarse en la Oficina de cada uno de los tres países mediante un único trámite administrativo, es decir, mediante la solicitud de registro a través de un exhorto entre las autoridades encargadas de los registros marcarios en los países miembros del Tratado en estudio, que son las siguientes: En Canadá, la Oficina de Marcas Comerciales, en los Estados Unidos de Norteamérica, la Oficina de Patentes y Marcas, dependiente de la Oficina de Comercio y en México el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, el sistema es lo suficientemente flexible para permitir que el registro sea un proceso casi de inmediato, ya que sólo se efectuaría respecto de las partes Miembros y sobre los productos y/o servicios de los que se solicitó el registro.

5.6.2 Sujetos que pueden solicitar el registro trinacional

Sólo pueden presentar solicitudes de registro trinacional las personas físicas o jurídicas que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo o tengan su domicilio en un país que sea parte en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, que no puede realizarse la solicitud de registro para proteger una marca fuera del territorio de los países miembros, por quien tenga interés jurídico acreditado para tal efecto. Por sí o por representante legal.

5.7 La solicitud trinacional

Una marca puede ser objeto de una solicitud trinacional sólo si el solicitante tiene su domicilio e interés jurídico legítimo en alguno de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, denominándose como Oficina de origen o exhortante.

Las solicitudes trinacionales deben presentarse a la Oficina de origen, el exhorto que se remita debe contener, entre otros elementos, una reproducción de la marca, que debe ser idéntica a la que figure en el registro de base o en la solicitud de base, y una lista de los productos y servicios para los que se pide protección, clasificados de conformidad con la Clasificación Nacional de Productos y Servicios del país del que se solicita el registro.

La solicitud trinacional se sujetará al pago de las cuotas que se fijen de común acuerdo entre los países miembros o la cantidad que corresponda por el pago de derechos en cada uno de los países; dichas cantidades y en virtud de facilitar los tramites se propone se paguen en una cuenta bancaria que designe cada uno de los países a través de las oficinas marcarias.

La Oficina de origen debe certificar que la marca es la misma que figura en la solicitud de base y que las indicaciones tales como la distribución de la marca o la reivindicación del color como característica distintiva de la marca son idénticas, así también que los productos y servicios indicados en la solicitud trinacional están incluidos en la lista de productos y servicios a las contenidas en el registro nacional de los demás países miembros. Y un punto importante es que no se encuentre registrada dicha marca en el país exhortado, ya que el objeto primordial, es la protección del derecho marcario y evitar la duplicidad de titularidades.

La Oficina de origen en el exhorto que remitirá deberá certificar la fecha en que ha recibido la petición de presentar la solicitud trinacional. Esta fecha es importante, ya que es la que figurará como fecha del registro.

Cuando la solicitud cumple los requisitos exigidos por cada país miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la marca se inscribe en el registro Nacional y se notifica a las Partes Miembro, mediante exhorto, que se ha otorgado la protección y por lo tanto que se obtuvo un Registro Trinacional, permitiendo usar y registrar una marca sin que haya duplicidad de registros y uso indebido del derecho que otorga a un titular el registro de una marca.

5.8 Efectos del registro trinacional

A partir de la fecha del registro trinacional la protección de la marca en cada una de los países Miembros es la misma, como si la marca hubiera sido objeto de una solicitud de registro presentada directamente en la Oficina de ese país. En consecuencia, un registro trinacional equivale a un conjunto de registros nacionales.

Se pretende evitar el trámite en cada país y el cumplimiento de cada requisito, con la aprobación de cada país miembro sin la necesidad de su tramitación en cada uno de ellos, ya que cada uno pide requisitos distintos, por ejemplo:

Canadá solicita que:

- ❖ El nombre de dominio a registrar debe estar disponible;
- ❖ Solamente pueden registrar entidades que tengan residencia en Canadá o tengan nacionalidad canadiense;
- ❖ En caso que no cumpla lo anterior, se tiene la posibilidad de registrar su dominio siendo titular de una marca registrada en Canadá;
- ❖ Registro de nombres de dominio que sean idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio de un tercero pueden ser revocados;
- ❖ Registro de nombre de dominio cuyo titular no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio pueden ser revocados; y
- ❖ Registro de nombre de dominio que haya sido inscrito y se utilice de mala fe pueden ser revocados.

En Estados Unidos se solicita:

- ❖ El logotipo de la marca, en su caso, o el empaque;
- ❖ Una muestra de cómo se utiliza la marca: etiqueta, propaganda, papelería, entre otras; y
- ❖ El pago de la tarifa correspondiente.

Además que:

- ❖ El nombre de dominio a registrar debe estar disponible;
- ❖ Registro de nombres de dominio que sean idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio de un tercero pueden ser revocados;
- ❖ Registro de nombre de dominio cuyo titular no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio pueden ser revocados; y
- ❖ Registro de nombre de dominio que haya sido inscrito y se utilice de mala fe pueden ser revocados.

En México se requiere para el registro de las marcas que se cumpla con cada uno de los datos, requisitos y anexos que la propia LPI establece, así también se establece lo que no puede ser registrado como marca; los cuales fueron analizados en capítulos anteriores.

5.9 Cambios en el Registro Trinacional y la cancelación

Las modificaciones en los datos, ya sea en el nombre, o la dirección del titular, o de su mandatario pueden inscribirse en el Registro Trinacional, previa petición del titular del derecho marcario.

Dichas modificaciones deberán realizarse por el titular de la marca, indicando sus razones fundamentales, ya que es el único que puede eliminar de su protección algunos productos o servicios que eran amparados por su marca dentro del Registro Trinacional o cancelación del registro de marca, lo anterior siguiendo al procedimiento indicado en el país de origen. En cuanto a los demás datos, como el domicilio, es importante se informen debido a que todos los registros deben estar actualizados.

La información relativa a esos cambios y a la cancelación debe notificarse a los países Miembros mediante el mismo medio de comunicación procesal o exhorto, para lograr el registro en los tres países, siguiendo el procedimiento indicado en el país de registro.

Lo anterior en virtud de la importancia que reviste que el titular del derecho de una marca, esté reconocido ante el registro común, permitiéndole ejercer plenamente sus derechos sobre la marca en los países miembros del TLCAN, y por ende del registro.

Del mismo modo, puede inscribirse un cambio en la titularidad de un registro respecto de todos o algunos de los productos y servicios y de todas las partes Miembros designadas. Sin embargo, una persona no podrá ser inscrita como titular de un registro trinacional respecto de una parte Miembro si no tiene derecho.

En cuanto a la cancelación del registro de una marca es importante su notificación, ya que abre la posibilidad de que otro sujeto pueda registrar la marca a su nombre y ejercer los

derechos de la misma en los tres países, ya que el titular del primer registro lo canceló, perdiendo así la protección y los derechos que le confería su registro ante terceros.

5.10 Duración del Registro Trinacional y su renovación

Los registros trinacionales se mantendrán en vigor durante diez años, y podrían renovarse por periodos de diez años mediante el pago de las cuotas respectivas que para el efecto se establezcan. La oficina de origen deberá enviar un recordatorio a través de un exhorto al titular y a su mandatario, si lo hubiere, seis meses antes de la fecha de renovación.

El registro trinacional puede renovarse respecto de todas las partes Miembros designadas, sin embargo, no puede renovarse sólo respecto de algunos de los productos y servicios inscritos en el registro trinacional; por ello, si en el momento de la renovación el titular desea suprimir algunos de los productos y servicios del registro trinacional debe pedir por separado la anulación respecto de esos productos y servicios.

Las renovaciones del registro marcario deberán realizarse solicitando el cumplimiento de los datos, documentos y demás requisitos que se establezcan para las mismas, así también previo pago de los derechos correspondientes por el nuevo plazo de vigencia de la marca; así como la comprobación de que la marca ha sido usada continuamente, sin dejar de usarla por dos años, provocando la cancelación, como lo establece el artículo 1708.8 del TLCAN.

Por lo anterior, se observa que existen beneficios en cuanto a que la renovación que se hará, respecto de las marcas, surtirá efectos al ser notificada en los tres países, beneficio que se obtendría por la existencia del Registro Común Trinacional que se propone crear. Se considera que no se presentan obstáculos para la renovación del título marcario, siempre que se cumpla con los requisitos y el uso continuo de la marca. Así tampoco al anular ciertos productos o servicios que ya no quiera o no le interese proteger; el problema se presentaría si se pretende ampliar los productos o servicios a tutelar, ya que estos podrían estar protegidos por otra marca y a favor de otro titular, más no siéndolo así al suprimir productos o servicios bajo su protección, no se generaría ningún problema.

5.11 Fundamentos del Registro Trinacional

Del presente Capítulo se puede desprender que los exhortos se tramitan por procedimientos judiciales iniciados en un tribunal o entre autoridades judiciales y que el órgano requirente sea un órgano jurisdiccional que lo diligencia, sin embargo se podría ampliar su ámbito a las autoridades administrativas, en virtud de que el IMPI es una autoridad administrativa, así como lo son las encargadas de la protección de derechos de propiedad industrial en los tres países.

El fundamento para el Registro Trinacional es el siguiente:

- ❖ El Tratado de Libre Comercio de América del Norte;
- ❖ La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias;
- ❖ La Ley de la Propiedad Industrial;
- ❖ El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; y
- ❖ El Estatuto Orgánico del IMPI.

El Tratado establece una normatividad común que proporciona el marco jurídico común, es decir, las reglas a las que se sujetarán los países miembros, evitando así, disparidades, contradicciones y omisiones en materia de propiedad intelectual.

Si bien es cierto que la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias en el artículo 2 establece que el alcance de la Convención se limita a los órganos jurisdiccionales, el artículo 15 otorga el fundamento para que Canadá pueda implementar los exhortos como medio de cooperación procesal internacional.

Es importante señalar que el artículo 15 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias establece:

“Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones en materia de exhortos o cartas rogatorias que hubieran sido suscritas o que se suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados partes, o las prácticas más favorables que dichos Estados puedan observar en la materia”.⁵⁹

⁵⁹ Artículo 2 de la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Panamá, 1975.

Por lo tanto derivado también de la propia Convención da la posibilidad de practicar la tramitación de exhortos en materia de propiedad industrial, para el registro de un derecho marcario, que corresponde a una actuación comercial, ya que del registro de la marca, se pretende obtener un beneficio económico, y generar practicas más favorables a observarse en materia de propiedad industrial.

Así también permite la celebración de Convenios bilaterales para las prácticas más favorables en materia de exhortos o cartas rogatorias internacionales, pudiéndose establecer en dichos convenios la posibilidad que las autoridades administrativas puedan ser las autoridades requerida y requirente, esto es muy importante para Canadá, ya que si bien no es parte de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, puede celebrar con Estados Unidos y México un Convenio bilateral en dicha materia. Permitiendo así implementar el exhorto como medio de comunicación procesal internacional entre los países miembros del TLCAN, con el objeto de notificar a través del exhorto o carta rogatoria el registro de una marca, para que sea simultánea en los tres países.

Es importante señalar que el exhorto se tramitará a través de los formularios que llenara la Autoridad Central, con información de la autoridad y el particular, conforme a los requisitos que establece el propio Convenio y que son los siguientes:

- ❖ Autoridad requirente;
- ❖ Autoridad requerida,
- ❖ Domicilio de ubicación,
- ❖ Identidad o generales del particular, nombre, domicilio completo;
- ❖ Naturaleza y objeto de la instancia, es decir datos de identificación del asunto y la materia que se pide;
- ❖ Anexos; y
- ❖ Firmas.

En cuanto a la Autoridad Central, es la encargada de enviar y recibir los exhortos, verificar los datos de los formularios, es decir, es el nexo entre las autoridades internacionales para cumplir con la cooperación procesal internacional.

El segundo fundamento se encuentra en la Ley de la Propiedad Industrial, que será analizado a continuación. Es importante señalar que el objeto del presente estudio pretende la aplicación y cumplimiento de la Ley, en cuanto a la protección de derechos marcarios, evitando se viole la LPI, que en los artículos 90 y 151, establece:

El artículo 90 Fracción XVI, señala:

“Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o la registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares “.

Además el artículo 151, fracción II señala que:

“ 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 ”

En la fracción IV establece que:

“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”.

En cuanto a dichas disposiciones se observa que protegen a las marcas, en primer lugar, el artículo 90 señala que no se pueden registrar como marcas los conceptos que sean similares a una marca registrada o en trámite, es decir, se pretende proteger la duplicidad de sujetos titulares del registro de una marca, en cambio y, como se ha observado, si se registran marcas a favor de distintos titulares, ya que el Principio de Territorialidad de las marcas impide ejercer derechos fuera del territorio del registro, ocasionando que personas que de

mala fe actúan y violan los derechos de los titulares de una marca registrada en el extranjero acuden a nuestro país y registran la marca a su nombre.

En cuanto al artículo 151 establece las causales que provocan la nulidad del registro de marca, es decir, que ya se cometió la violación del derecho del titular de una marca por el registro de otra que se aplique a los mismos o similares productos y servicios, así como que haya sido usada en el extranjero previo al registro de la marca en México.

De lo anterior se desprende que debido a las violaciones a las marcas se debe crear un Registro Común Trilateral, que evite dichas violaciones y permita el registro simultáneo de las marcas en los tres países miembros del TLCAN, ya que al contar con un registro que contiene los datos de los títulos de las marcas, sería imposible duplicar los registros a favor de distintos titulares y se podría tener una protección eficaz y real de las marcas dentro de Canadá, Estados Unidos y México; pudiendo, entonces, ejercer los derechos que confiere el registro de la marca no solo en un país, sino de manera internacional.

Otro fundamento del Registro Común se encuentra regulado en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conforme lo establece el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro de la estructura orgánica del IMPI se encuentra, en primer lugar, la Junta de Gobierno, que esta conformada por diez representantes que a continuación se mencionan:⁶⁰

- ❖ El Secretario de Economía, quien la preside;
- ❖ Un representante designado por la Secretaría de Economía;
- ❖ Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
- ❖ Un representante de cada una de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

Es decir, que dentro de la Junta de Gobierno se encuentra un Secretario de Gobierno y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la Autoridad Central en México, autoridad que está facultada para la transmisión de los exhortos en materia

⁶⁰ Artículo 6 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

internacional y que debido a su integración dentro de la Junta de Gobierno, tiene un conocimiento más profundo y actual en materia de propiedad industrial, así como las acciones a implementarse para impedir la violación de los derechos de propiedad intelectual.

Así también del Estatuto se desprende las siguientes facultades del Director General:⁶¹

- ❖ Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Junta de Gobierno, los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás ordenamientos jurídicos necesarios para el cumplimiento de la Ley y otras disposiciones jurídicas de la materia de propiedad industrial.
- ❖ Dirigir las actividades de promoción, asesoría, difusión y estudio en la materia de propiedad industrial, y proporcionar el apoyo institucional que se requiere a nivel nacional o internacional.
- ❖ Participar, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras u organismos internacionales, en cumplimiento de los objetivos del la LPI.

Entre otras facultades del Director General y que sustentan el presente proyecto se encuentran las de:

- ❖ Coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la preparación de los trabajos necesarios para la concertación de los tratados internacionales en materia de la propiedad industrial en los que participen los Estados Unidos Mexicanos; darles seguimiento hasta su conclusión; y participar en los foros internacionales en materia de propiedad industrial.
- ❖ Así también coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las negociaciones y gestiones con los organismos internacionales y las dependencias gubernamentales involucradas en programas bilaterales, regionales y multilaterales, en materia de propiedad industrial.

⁶¹ Artículo 10 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.

De lo anterior se desprende que el Instituto a través de su Director General tiene contacto directamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, Autoridad Central en México, teniendo la facultad y la capacidad de negociar en materia internacional a favor de la protección industrial, por lo que considero es posible utilizar el exhorto como medio de cooperación procesal internacional para su remisión y diligenciamiento entre los países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Debido a lo analizado anteriormente, de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y el conjunto de regulaciones y actividades del IMPI, que pretende proteger la materia de propiedad industrial, por lo tanto son muy importantes alegatos para fundamentar la creación de un Registro Común Trilateral, mismo que evita el registro de la marca en cada oficina nacional o regional y que protegerá los derechos del titular de las marcas a nivel internacional.

CONCLUSIONES

Conclusiones

PRIMERA.-

En el transcurso de este documento se ha seguido con interés el creciente papel que la propiedad intelectual está jugando en el nuevo marco de las relaciones internacionales; dada la transformación de la regulación de las marcas con el paso del tiempo, se considera oportuno realizar una serie de reflexiones finales orientadas a comprender el desafío para asumir esos cambios.

SEGUNDA.-

Se observa que dentro de la reforma mencionada, los cambios en el marco legislativo aplicable a la propiedad intelectual, el aumento de la protección otorgada y la liberalización de los regímenes de transferencia tecnológica, tienen que ir acompañados con los correspondientes cambios en el marco institucional. Más aún si consideramos el reciente mandato legal que otorga amplias obligaciones a las oficinas de propiedad industrial en el ámbito de la divulgación de la información tecnológica.

TERCERA.-

Se contempla dentro del presente estudio que la Ley de la Propiedad Industrial, dentro de los aspectos que regulan a las marcas, establece que para el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual sobre la misma se requiere de su inscripción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CUARTA.-

Se considera de suma importancia que dentro de los elementos no registrables como marcas, reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial se contemplen aquellas marcas previamente registradas, observándose la importancia que representa la protección de las marcas y se pone en evidencia los deficientes instrumentos jurídicos que otorga el Estado para garantizar la protección otorgada, ya que es latente el registro de marcas previamente en otros países y que posteriormente se registran en México.

QUINTA.-

En virtud de lo analizado se percibe la importancia de la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte de los países miembros, debido a que la regulación común de las marcas a nivel internacional es el camino para alcanzar su registro común, y así lograr una protección adecuada y efectiva.

SEXTA.-

Por lo tanto con la propuesta anterior permitiría tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas titulares de las marcas tener el registro marcario y la protección de los tres países. Derivado de la regulación común del citado Tratado se podrán reafirmar, contribuir, crear, establecer, asegurar, desarrollar, fortalecer, alentar, emprender, preservar, promover, reforzar y proteger los derechos de Propiedad Intelectual y en especial de las marcas en la zona de libre comercio que se estableció con la firma del Tratado en estudio y con su entrada en vigor el 1° de enero de 1994.

SÉPTIMA.-

La legislación interna contempla mecanismos de defensa en caso de la comisión de infracciones y delitos de derechos de propiedad intelectual, como lo es el Procedimiento Contencioso Administrativo de Nulidad, el cual tiene por objeto dejar sin efectos el título del registro de una marca que viola los derechos del titular de una marca que fue registrada en México y que fue usada o registrada previamente en otro país, siendo idéntica o similar en grado de confusión y que se aplica a los mismos productos o servicios. Dicho procedimiento y su equivalente en los otros dos Estados miembros deberá ser iniciado por el afectado para establecer una protección equitativa de su derecho.

OCTAVA.-

Se observa también que la propia Ley de la Propiedad Industrial acepta que existe la violación en la materia de la propiedad intelectual, primordialmente por la inscripción de marcas ya registradas; lo anterior es consecuencia de la dificultad que representa para los titulares, la inscripción del registro de marcas por separado en cada Estado, y aunado a que las marcas se rigen por el principio de territorialidad, se impide tener una protección efectiva de las marcas.

NOVENA.-

Otro punto importante es la eliminación de la duplicidad de sujetos que se ostentan como titulares de las marcas en los tres países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir que Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos Mexicanos a partir de su registro protege al titular de la marca en esos territorios, mediante la utilización de los medios de cooperación procesal internacional y previo pago de derechos.

DÉCIMA.-

Con lo planteado se pretende la solución de controversias en materia de marcas, es decir, que para que la legislación sea eficiente no basta que sea un conjunto moderno de normas jurídicas, sino que se debe acompañar de un correcto y adecuado equipo administrativo que permita facilitar dicho cumplimiento.

UNDÉCIMA.-

Se establece que la Cooperación Procesal Internacional a través del exhorto o carta rogatoria internacional es el medio adecuado a implementarse para la notificación entre países, con el objeto del registro simultáneo de las marcas, en los tres países.

DUODÉCIMA.-

Por último se concluye que el Registro Común Trilateral debe ser creado para proteger las marcas en Canadá, Estados Unidos y México, es decir se pretende la creación un sistema de Registro Común de propiedad intelectual a nivel internacional moderno y eficaz.

ANEXOS

**Anexos al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o
Cartas Rogatorias**

ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS

EXHORTO Ó
CARTA ROGATORIA

FORMULARIO A
ÓRGANO JURISDICCIONAL REQUIRENTE

Nombre

Dirección

EXPEDIENTE

AUTORIDAD CENTRAL. REQUIRENTE

Nombre

Dirección

AUTORIDAD CENTRAL REQUERIDA

Nombre

Dirección

PARTE SOLICITANTE

Nombre

Dirección

APODERADO DEL SOLICITANTE

Nombre

Dirección

PERSONA DESIGNADA PARA INTERVENIR EN EL DILIGENCIAMIENTO

Nombre

Esta persona se hará responsable de las costas y gastos?

SI_/NO_/

Dirección

* En caso contrario, se acompaña cheque por la suma de

* O se agrega documento que prueba el pago

1. Debe elaborarse un original y dos copias de este Formulario; en caso de ser aplicable el A (1) debe ser traducido al idioma del Estado requerido y se adjuntarán dos copias.

* Táchese si no corresponde.

La autoridad que suscribe este exhorto o carta rogatoria tiene el honor de transmitir a usted por triplicado los documentos abajo enumerados, conforme al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

*A. Se solicita la pronta notificación a:

La autoridad que suscribe solicita que la notificación se practique en la siguiente forma:

* (1) De acuerdo con el procedimiento especial o formalidades adicionales, que a continuación se describen, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la mencionada Convención;

* (2) Mediante notificación personal a la persona a quien se dirige, o al representante legal de la persona jurídica;

* (3) En caso de no encontrarse la persona natural o el representante legal de la persona jurídica que deba ser notificada, se hará la notificación en la forma prevista por la ley del Estado requerido.

B. Se solicita que se entregue a la autoridad judicial o administrativa que se identifica, los documentos abajo enumerados:

Autoridad: _____

* C. Se ruega a la autoridad central requerida devolver a la autoridad central requirente una copia de los documentos adjuntos al presente exhorto o carta rogatoria, abajo enumerados, y un certificado de cumplimiento conforme a lo dispuesto en el Formulario C adjunto.

Hecho en _____ el día ___ de ___ de 20 ____.

Firma y sello del órgano
jurisdiccional requirente

Firma y sello de la autoridad
central requirente

Título u otra identificación de cada uno de los documentos que deban ser entregados:

(Agregar hojas en caso necesario)

* Táchese si no corresponde

ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL. A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS
INFORMACION ESENCIAL PARA EL NOTIFICADO

FORMULARIO B

A. (nombre y dirección del notificado)

Por la presente se te comunica que (explicar brevemente lo que se notifica)

A este documento se anexa una copia del exhorto o carta rogatoria que motive la notificación o entrega de estos documentos. Esta copia contiene también información esencial para usted. Asimismo, se adjuntan copias de la demanda o de la petición con la cual se inicio el procedimiento en el que se libro el exhorto o carta rogatoria, de los documentos que se han adjuntado a dicha demanda o petición y de las resoluciones jurisdiccionales que ordenaron el libramiento del exhorto o carta rogatoria.

INFORMACION ADICIONAL PARA EL CASO DE NOTIFICACION

A. El documento que se le entrega consiste en: (original o copia)

B. Las pretensiones o la cuantía del proceso son las siguientes:

C. En esta notificación se le solicita que:

D. En caso de citación al demandado, este puede contestar la demanda ante el órgano jurisdiccional indicado en el cuadro 1 del Formulario A (indicar lugar, fecha y hora):

* Usted esta citado para comparecer como:

1. Completar el original y dos copias de este Formulario en el idioma del Estado requirente y dos copias en el idioma del Estado requerido.

* Táchese sí no corresponde

* En caso de solicitarse otra cosa del notificado, sírvase describirla:

E. En caso de que usted no compareciere, las consecuencias aplicables podrían ser:

F. Se le informa que existe a su disposición la defensoría de oficio, o sociedad de auxilio legal en el lugar del juicio.

Nombre: _____

Dirección: _____

Los documentos enumerados en la parte III se le suministran para su mejor conocimiento y defensa.

PARA EL CASO DE SOLICITUD DE INFORMACION DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL

Nombre y dirección del órgano jurisdiccional

Se le solicita respetuosamente proporcionar al órgano que suscribe, la siguiente información:

Los documentos enumerados en la parte III se le suministran para facilitar su respuesta.

* Táchese si no corresponde

III LISTA DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS

(Agregar hojas si fuera necesario)

Hecho en _____ el día _____ de _____ de 20____.

Firma y sello del órgano
jurisdiccional requirente

Firma y sello de la autoridad
central requirente

ANEXO AL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE
EXHORTOS O CARTAS ROGATORIAS

FORMULARIO C

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 1/

A: _____

(Identificación y dirección del órgano jurisdiccional que libro el exhorto o carta rogatoria)

De conformidad con el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrito en Montevideo el 8 de mayo de 1979, y con el exhorto o carta rogatoria adjunto, la autoridad que suscribe tiene el honor de certificar lo siguiente:

*A. Que un ejemplar de los documentos adjuntos al presente Certificado ha sido notificado o entregado como sigue:

Fecha:

Lugar (dirección):

De conformidad con uno de los siguientes métodos autorizados en la Convención:

*(1) De acuerdo con el procedimiento especial o formalidades adicionales que a continuación se describen, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 10 de la mencionada Convención,

*(2) Mediante notificación personal a la persona a quien se dirige, o al representante legal de una persona jurídica,

*(3) En caso de no haberse encontrado la persona que debió haber sido notificada, se hizo la notificación en la forma prevista por la ley del Estado requerido: (Sirvase describirla)

1. Original y una copia en el idioma del Estado requerido.

* Táchese si no corresponde

*B. Que los documentos indicados en el exhorto o carta rogatoria han sido entregados a:

Identidad de la persona

Relación con el destinatario

(familiar, comercial u otra)

*C. Que los documentos no han sido notificados o entregados por los siguientes motivos:

*D. De conformidad con el Protocolo, se solicita al interesado que pague el saldo adeudado cuyo detalle se adjunta.

Hecho en _____ el día __ de ____ de 20 ____.

Firma y sello de la autoridad central requerida

Cuando corresponda, adjuntar original o copia de cualquier documento adicional necesario para probar que se ha hecho la notificación, e identificar el citado documento,

* Táchese si no corresponde

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Alonso González, Rosa María y/otros. METODOLOGÍA JURÍDICA, UNAM, SUA, 1ª. Edición, México, 1996.
- 2) Arellano García, Carlos. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, Editorial Porrúa, 15ª. Edición, México, 2003.
- 3) Becerra Ramírez, Manuel. DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1ª. Reimpresión, México, 2000.
- 4) Calvo Caravaca, Alfonso Luis. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, Volumen II, Editorial Comares, 4ª. Edición, España, 2003.
- 5) Contreras Vaca, Francisco José, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, Parte General, Editorial Oxford, 3ª. Edición, México, 2003.
- 6) Contreras Vaca, Francisco José, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, Parte Especial, Editorial Oxford, 2ª. Edición, México, 2002.
- 7) Jalife Daher, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO, Editorial Sista, 6ª. Edición, México, 2003.
- 8) Jalife Daher, Mauricio. COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, 1ª. Edición, México, 2002.
- 9) Lawrence. EL ARTE DE LA PLATERÍA EN MÉXICO, Editorial Porrúa, México, 1956.
- 10) López Durán, Rosalío. METODOLOGÍA JURÍDICA, Iure Editores, S.A. de C.V., 1ª. Edición, México, 2002.
- 11) Nava Negrete, Justo. DERECHO DE MARCAS, Editorial Porrúa, 1ª. Edición, México, 1985.

- 12) Pérez Escobar, Jacobo. MÉTODOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA, Editorial Themis, 3ª. Edición, México, 1999.
- 13) Pérez Miranda, Rafael. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, 3ª. Edición, México, 2002.
- 14) Péreznieto Castro, Leonel y Silva Silva, José Alberto. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, Parte Especial, Editorial Oxford, 8ª. Edición, México, 2003.
- 15) Péreznieto Castro, Leonel. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, Parte General, Editorial Oxford, 7ª. Edición, México, 2001.
- 16) Rangel Medina, David. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, Edición del Autor, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1991.
- 17) Rangel Medina, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO, Edición del Autor, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1960.
- 18) Rodríguez Cepeda, Bartolo Pablo. METODOLOGÍA JURÍDICA, Oxford, 1ª. Edición, México, 2003.
- 19) Serrano Migallón, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO, Editorial Porrúa, 3a. Edición, México, 2000.
- 20) Soní Cassani Mariano, y/o. MARCO JURÍDICO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Porrúa, 2da. Edición, México, 2001.
- 21) Viñamata Paschkes, Carlos. LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Editorial Trillas, 2da. Edición, México, 2003.

LEGISLACIÓN CONSULTADA

- 1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial SISTA, México, 2004.
- 2) Tratado de Libre Comercio de América del Norte, SECOFI, Tomo I, Sexta Parte, 1992.
- 3) Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Panamá, 1975.
- 4) Protocolo Adicional a la Convención Interamericana Sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Uruguay, 1979.
- 5) Convención de la Haya por la que se suprime el requisito de la Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, Holanda, 1961.
- 6) Ley de la Propiedad Industrial, Editorial ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.
- 7) Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Editorial ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.
- 8) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial ISEF, 13ª. Edición, México, 2004.
- 9) Código Federal de Procedimientos Civiles, Editorial ISEF, 4ª. Edición, México, 2004.

DICCIONARIOS CONSULTADOS

- 1) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Tomos I al IV, Editorial Porrúa, 15ª. Edición, México, 2001.

DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO

- 1) www.impi.gob.mx.
- 2) www.mec.es/inf/comoinfo/apostilla.htm.