



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
“ACATLÁN”

LA REINCIDENCIA DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA EN
MATERIA DE MARCAS, COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
DEL ILÍCITO ADMINISTRATIVO.

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A :

ALEJANDRA EUGENIO JIMÉNEZ

ASESOR: DR. GABINO EDUARDO CASTREJÓN GARCÍA

AGOSTO, 2007



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.

GRACIAS

A mis padres:

Margarita, señora bonita, a quien tanto admiro y quiero, por ser un ejemplo de lucha y por su fortaleza ante la adversidad.

Alfonso, por ser mi ejemplo a seguir, por el respaldo que siempre me has brindado antes y durante mi desarrollo académico, como agradecimiento a tu confianza, apoyo y cariño. Como confirmación de todos tus desvelos y sacrificios, efectivamente, han dado frutos.

A ambos, Como agradecimiento por haberme dado la vida, amor, apoyo y consejo, sin más interés que mi propio bien, quiero que sepan que el objetivo logrado también es suyo. LOS QUIERO

A mis hermanas:

Por apoyarme en todo momento y soportar mis arranques de extrema locura. Gracias Genny, Nancy Araceli, Yaneli Gabriela y Sandra Lizbeth. LAS QUIERO

IN MEMORIAN:

De mi abuela y tío abuelo:

Bertha y Arturo, por su amor y cariño que siempre me dieron.

A ti:

Que estas en mi corazón.

A mi tía:

Ofelia, por su apoyo y cariño.

A mis tíos:

Alejandro y Gloria, por su apoyo incondicional, así como por haberles reencontrado.

A mi amigo Jessae:

Con quien he compartido grandes experiencias, quien siempre me ha brindado su apoyo incondicionalmente, pero sobre todo por su cariño y amistad.
¡¡LO LOGRAMOS!!

A mi asesor:

Doctor Castrejón, gracias por haberme brindado la oportunidad de aprender con usted, por su ayuda en la dirección y elaboración del presente trabajo, por compartir sus conocimientos y amistad.

A mis profesores:

Por su enseñanza, asesoría y consejos.

Al Licenciado Ibarra:

Por su apoyo, amistad y su constante crítica, pero sobre todo por impulsarme para la realización del presente trabajo.

A la Universidad:

Por el orgullo y privilegio que conlleva ser universitario, especialmente por darme la oportunidad de prepararme y permitirme lograr un mejor desarrollo en mi vida profesional y personal.

A la Facultad de Estudios Superiores Acatlán:

Mi *alma mater*, por haber permitido ser una más de sus egresados.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CÁPITULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 Concepto	1
1.2 Naturaleza Jurídica.....	3
1.3 La Propiedad Industrial en el Derecho Positivo Mexicano.....	13
1.4 Instituciones Jurídicas de la Propiedad Industrial.....	25
1.4.1 Las Invenciones.....	26
1.4.2 Modelos de Utilidad.....	39
1.4.3 Diseños Industriales.....	41
1.4.5 Nombres Comerciales.....	45
1.4.6 Denominación de origen.....	52

CÁPITULO II

EL DERECHO MARCARIO

2.1 Concepto.....	65
2.2 Naturaleza Jurídica.....	73
2.3 Fuentes del Derecho a la Marca.....	76
2.3.1 Fuentes Formales.....	76
2.4 El Registro como Fuente.....	80
2.4.1 Marca Registrable.....	80
2.4.2 Marca no Registrable.....	81
2.4.3 Clasificación de las Marcas.....	83
2.4.4 Disposiciones Reglamentarias.....	92
2.5 Obligaciones del Titular de la Marca Registrada.....	100
2.6 Modos de Terminación de un Registro Marcario.....	105
2.6.1 La Nulidad del Registro Marcario.....	105
2.6.2 La Extinción de la Marca.....	110
2.6.3 Caducidad del Registro Marcario.....	111
2.6.4 Cancelación de un Registro Marcario.....	114
2.7. La Franquicia.....	116
2.7.1 Concepto.....	119
2.7.2 Clasificación de la Franquicia.....	123
2.7.3 Elementos del Contrato de Franquicia	128

CÁPITULO III

LA INFRACCIÓN Y EL ILÍCITO ADMINISTRATIVOS.

3.1 Concepto.....	133
3.2 Naturaleza Jurídica.....	135
3.3 Fundamento constitucional.....	135
3.4 Sanciones.....	136
3.4.1 a) Multa.....	140
b) Clausura.....	140
c) Suspensión.....	140
d) Arresto.....	141
3.5 El ilícito administrativo.....	143

CÁPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE INFRACCION EN MATERIA MARCARIA.

4.1 Infracción en materia administrativa de Marcas.....	145
4.2 Supuestos jurídicos.....	146
Uso ilegal.....	152
Imitación.....	152
Falsificación.....	152
Competencia Desleal.....	152
Confusión de Productos	152
4.3 Procedimiento.....	154
4.4 Medidas precautorias.....	167
4.5 Sistema de sanciones.....	182
4.6 La reincidencia.....	187
4.7 Requisitos de procedibilidad del ilícito en materia marcaria.....	188
4.8 La impunidad en materia marcaria.....	189

CONCLUSIONES.....	190
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFIA.....	194
--------------------------	------------

INTRODUCCIÓN

El objeto del presente trabajo es realizar un análisis de la ineficacia del ilícito administrativo en materia de marcas, contempladas en el artículo 213 en sus veinticinco fracciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que se requiere la reincidencia de una infracción contemplada en el propio ordenamiento, para que se pueda actualizar la hipótesis anteriormente señalada.

En segundo término el presente trabajo tiene como finalidad demostrar la ineficiencia en la regulación jurídica existente en materia de Propiedad Industrial, así como estudiar el ilícito administrativo en materia de marcas, señalar que existe impunidad ya que para poder acreditar dicho ilícito, primero se debe demostrar que hay una conducta de reincidencia por parte del sujeto activo, dejando en desventaja al titular de la marca, toda vez que el sujeto activo, esta obteniendo un lucro indebido, dejando impune dicha conducta.

En este trabajo de tesis establecemos conceptos generales sobre el denominado Derecho de Propiedad Industrial como un antecedente necesario para la comprensión y estudio del tema central; así pues, enunciaremos en el Capítulo I sus antecedentes históricos, el marco Jurídico y como la legislación en materia de Propiedad Industrial a se ha ido reforzando hasta nuestros días.

En ese tenor, en el Capítulo I se abordará la temática del Derecho de Propiedad Industrial, en él estudiaremos y desglosaremos en forma genérica las instituciones jurídicas que lo conforman como lo es la patente, los diseños industriales, los modelos de

utilidad, los nombres y avisos comerciales y la denominaciones de origen, lo anterior en función a su conceptualización, naturaleza jurídica y supuestos jurídicos que se encuentran inmersos en la Ley de la Propiedad Industrial.

En el Capítulo II se desarrolló uno de los temas bases de la tesis, es decir, el Derecho Marcario, iniciando con el estudio de lo que es una marca, su naturaleza jurídica, sus fuentes en el derecho y clasificación. Posteriormente se analizan las obligaciones del titular de la marca y las formas de transmisión, esto es, la licencia de uso de una marca y franquicia.

Capítulo III se enfoca al desarrollo del tema principal del trabajo, a pesar de formar parte importante del presente trabajo de tesis, el mismo se desarrollo en forma general, el concepto de infracción, así como su naturaleza jurídica, su fundamento constitucional, las sanciones administrativas y por último señalamos lo referente al ilícito administrativo.

Por último, el Capítulo IV se enfoca al tema Principal del trabajo, en él desarrollamos lo concerniente al Procedimiento de Declaración Administrativa de Infracción en Materia Marcaria, en el cual se señalan las hipótesis de Infracción en materia de marcas, los supuestos jurídicos, el procedimiento, las medidas cautelares, así como su sistema de sanciones, la reincidencia, los requisitos de procedibilidad del ilícito en materia marcaria, y la impunidad que en materia marcaria que existe en nuestro país.

CAPITULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Cuando el ingenio del hombre se dedica a buscar soluciones a necesidades concretas, que están dentro del campo de la industria, de la actividad mercantil y la prestación de servicios, nos encontramos en los terrenos del llamado Derecho de Propiedad Industrial. Es indiscutible que este tema no ha sido tratado ampliamente por los juristas en nuestro país, probablemente debido a su florecimiento relativamente reciente, así como por su propia naturaleza, que será tratada en el presente capítulo. La idea fundamental es de que el lector se vaya adentrando y ubicando en nuestro tema; es por ello que se abarcará en términos generales el mismo, así como su naturaleza y las instituciones que lo componen.

1.1.- Concepto

El maestro Rafael De Pina señala como derechos de Propiedad Industrial a la *“Manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente, (ahora también modelo de utilidad, diseño industria), avisos comerciales y denominaciones de origen, conferido de acuerdo con la legislación correspondiente”*¹

Para otros autores los derechos de Propiedad Industrial pueden ser definidos como *“un nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”*.

¹ De Pina Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México 1983. Pág 405.

El término “*Propiedad Industrial*” para algunos autores se considera falso e inapropiado. En primer lugar, establecen, la palabra industrial es ambigua; proviene del término “*industria*” que puede ser tomado en un sentido estrecho, por oposición al comercio, a la agricultura y a las industrias extractivas o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la gama del trabajo humano. En segundo lugar porque la palabra “*Propiedad*” no se aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general, en este caso está llamada a abarcar intereses o derechos de naturaleza muy irregular. En tercer lugar, pese a que la división de la propiedad intelectual y la propiedad industrial esté generalmente aceptada, es dudoso que éste término sea el indicado para distinguir los derechos que designa una y la otra, ya que una diferencia substancial parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos categorías de derechos, siendo a menudo difícil incluir ciertas creaciones en una de ellas más bien que en la otra”.²

Es importante señalar que la civilización moderna superó el criterio antiguo de raíz romana sobre el dominio de las cosas: ahora se habla no sólo de la propiedad sobre las cosas, sino también respecto de los bienes incorpóreos, es decir, acerca de la titularidad de los derechos sobre toda obra creativa del hombre. Hoy está universalmente reconocido el derecho de la propiedad industrial e intelectual, como una categoría jurídica digna de protección por su gran importancia económica.³

Sin embargo y pese a lo antes citado es indiscutible que el concepto de Propiedad Industrial va íntimamente ligado a una actividad tanto intelectual, derivada de la inteligencia y pensamiento del ser humano, como una actividad de carácter comercial, entendiéndose ésta en su sentido industrial y en cuanto a los actos de comercio. En

² Citado por Castrejón García Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial, Editorial Cárdenas. Segunda Edición, México, 2000, Págs. 5 y 6.

³ Urbano Salamero, Marcelo. La Propiedad Intelectual: Derecho Humano Fundamental. Derechos Intelectuales 6. Astrea. Argentina. 1994. Pág. 32.

efecto y si tomamos en cuenta que la Propiedad Industrial se encuentra conformada por las invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, avisos y nombres comerciales, así como denominaciones de origen, es indiscutible que tales instituciones se derivan de la actividad intelectual del ser humano con la finalidad de aplicar la misma en el ámbito industrial y comercial, con el propósito de tener una remuneración de carácter económico.

En tal orden de ideas la Propiedad Industrial deberá de entenderse como: *El conjunto de derechos y obligaciones emanados de todas aquellas instituciones protegidas por la ley de la materia, derivadas de la actividad humana, con la finalidad de ser aplicadas al campo comercial e industrial y con el objeto de obtener una remuneración económica para su titula.*

1.2.- Naturaleza Jurídica.

Tomando como base que la Propiedad Industrial es una modalidad de la propiedad en general, para la mejor comprensión de éste punto, debemos de abordar en primer lugar el estudio de la propiedad en general. Siendo menester aclarar que por razones de materia, sólo nos avocaremos a analizar específicamente aquellos aspectos que tienen relación directa con la Propiedad Industrial, es decir, lo relativo a la propiedad privada que es la rama dentro de la cual se encuentra la industrial.

La propiedad como ya hemos citado es el derecho de gozar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto las leyes no se opongan. Esta voz tiene dos acepciones: tan pronto expresa el derecho en sí mismo, que también se llama dominio, tan pronto significa la misma cosa en que se tiene el derecho. Es el derecho de gozar, esto es, de sacar de la cosa todos los frutos que puede producir y todos los placeres que puede dar; de disponer, esto es, de hacer de ella el uso que mejor nos parezca, de mudar su forma, de enajenarla

y destruirla (en cuanto las leyes no se opongan). *Dominium est*, decían los romanos, *jus utendi abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur*. La propiedad de una cosa nos da derecho sobre todo lo que ésta produce, y sobre todo lo que se le incorpora accesoriamente, sea por obra de la naturaleza, sea por obra de nuestras manos.

La propiedad es obra de la Ley Civil, antes del establecimiento de las leyes, el hombre no tenía sobre las cosa que ocupaba más derecho que el de la fuerza con que las defendía y conservaba, hasta que un rival más fuerte le privaba de ellas; de suerte que las cosas se adquirían por la posesión y se perdían con la pérdida de la posesión. En medio de un estado tan precario vino la Ley Civil, estableció ciertos vínculos morales entre la cosa y la persona que la había adquirido; vínculo que ya no pudo romperse sin la voluntad de la persona aún cuando la cosa no estuviere en su mano. Este vínculo era el derecho de la propiedad, derecho distinto e independiente de la posesión. En ese sentido la propiedad, pues, es un derecho y la posesión no es más que un hecho: la propiedad puede conservarse aunque se pierda la posesión; la posesión puede conservarse asimismo, aunque se pierda la posesión. Más la propiedad y la posesión pueden ir juntas; así que el poseedor de una cosa, se presume propietario, mientras no conste que estas dos calidades estén separadas.

La propiedad se divide en perfecta e imperfecta. El vínculo que existe entre el propietario y la cosa que le pertenece es efectivamente susceptible de división. Cuando no está dividido, cuando ningún derecho extraño viene a limitar el ejercicio del derecho de propiedad, se dice que la propiedad es perfecta. Cuando el vínculo está dividido, cuando el ejercicio del derecho de propiedad está limitado por un derecho que pertenece a otro propietario, se dice que la propiedad es imperfecta. Estas subtracciones, estos desmembramientos, digámoslo así, en el derecho de propiedad se llaman servidumbres. A la clasificación mencionada con anterioridad también se le conoce como plena

propiedad y nuda propiedad, esta se da cuando el dominio no va acompañada del usufructo; y plena propiedad es el dominio que va acompañado del usufructo, es decir, que nuda propiedad es el hecho de disponer de una cosa, salvo el derecho de disfrutar o gozar de sus frutos que pertenecen a otra persona; y plena propiedad el derecho de disponer y de gozar de la cosa y sus frutos. En ese orden diremos que la nuda propiedad es una forma de la propiedad imperfecta y la plena propiedad una forma de la propiedad perfecta, si acaso no son lo mismo en toda su extensión.

La ley que creó el derecho de propiedad, mirándole como el más identificado con nuestra existencia, le hizo estable al mismo tiempo y le aseguró contra los conatos del artificio y la violencia, imponiendo severas penas a los que osasen turbarnos o privarnos de un goce; luego le hizo comunicable, dando origen a los contratos; y finalmente le hizo transmisible en el instante de la muerte, abriendo la puerta a los testamentos y sucesiones. Estableciendo así que la propiedad de las cosas, entonces, se adquiere por ocupación y accesión, por prescripción, por disposición testamentaria y por entrega o tradición en virtud de las obligaciones o contratos.

La propiedad es una realidad social, y el derecho de propiedad el conjunto de normas aplicables a ello, así pues la actividad del jurista debe de caer principalmente sobre el derecho aplicable a esta realidad social que es la propiedad, sin dejar de tomar en cuenta el sentido económico y que se encuentra estrechamente relacionado con el derecho.

En relación con el tema de la propiedad se ha distinguido entre un derecho a la propiedad y un derecho de propiedad. Por un derecho a la propiedad se entiende “la facultad amplia y general de aplicar nuestras actividades a la apropiación de algo que nos

asegure el sustento” y por un derecho de propiedad “la concretización y actualización sobre tal o cual objeto, de aquel derecho a la propiedad”.

Como ya lo hemos mencionado, los autores reconocen la existencia, de dos conceptos de propiedad, uno amplio y otro restringido. El restringido, derivado del derecho romano, comprende únicamente la propiedad de las cosas, del fondo y a la propiedad industrial; el amplio, inspirado en un principio político-económico, considera a la propiedad como cualquier concepto monopolístico que proporciona al titular una situación de dominio.

En realidad el concepto amplio de propiedad es el que prevalece en la actualidad y aquél a que se hace referencia cuando se trata de ésta institución para definirla y comprender su naturaleza y alcance, según las concepciones del mundo moderno.

Es difícil establecer un concepto legal de propiedad si tomamos en cuenta la diversidad de elementos existentes para ello. El Código Napoleónico, por ejemplo, la define diciendo que es *“el derecho de gozar y disponer de la cosa de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido, por las leyes o por los reglamentos”*.

Para el Código Español (1889) la propiedad es *“el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por las leyes”*.

Prescindiendo de toda definición, el Código Civil italiano (1942) se limita a decir que *“el propietario tiene el derecho de gozar y disponer de la cosa de modo pleno y exclusivo, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”*.

El artículo 830 del Código Civil para el Distrito Federal no define tampoco la propiedad limitándose a decir que *“el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes”*. Desde éste punto de vista legal, por consiguiente puede definirse el derecho de propiedad en los siguientes términos: *“derecho de propiedad es aquél que autoriza al propietario de una cosa para gozar y disponer de ella con las limitaciones que fijen las leyes”*.

De ésta definición legal se desprenden dos consecuencias: **a)** El derecho de propiedad está sujeto a las modalidades y límites expresamente señalados por el legislador y solo dentro de esta esfera debe considerarse lícita la disposición, y **b)** El goce de la cosa sobre la que recae la propiedad.

Entendiéndose que la propiedad puede recaer sobre cualquier objeto del mundo exterior, siempre que sea apropiable, pudiendo ser objeto de relación de dominio, no solo las cosas propiamente corporales, sino también las fuerzas naturales como la energía y los mismos derechos.

Originalmente la propiedad tuvo como objeto exclusivamente las cosas corporales. La extensión de este objeto a las cosas llamadas inmateriales, pertenece a un concepto moderno de la propiedad, que legaliza la propiedad industrial e intelectual, creando los llamados derechos de autor e industriales, que algunos autores denominan derechos sobre bienes o cosas inmateriales.

Para que las cosas puedan ser objeto de apropiación se requiere –según lo que se establece en el Código Civil vigente en el Distrito Federal– que no estén excluidas del comercio, pudiendo estarlo, bien por su naturaleza, bien por disposición de la ley.

El derecho de propiedad se caracteriza por su enorme elasticidad, que lo hace capaz de alcanzar las más distintas facultades de uso y disposición de la cosa sujeta al señorío de la misma y por la aptitud que tiene también para comprimirse y reducirse en su contenido hasta casi quedar anulado como poder del dueño, sin que, no obstante, llegue a destruir totalmente el vínculo de pertenencia de la cosa a la persona.

En este sentido se ha dicho (Gierke, Clemente de Diego, etc.) que el dominio es un derecho elástico y abstracto; lo primero por la posibilidad de alargar o comprimir sus facultades sin perder su naturaleza esencial; y lo segundo porque excluye de buscar la facultad característica del mismo, puesto que al ser abstracto el dominio no resulta determinado por cualidad o facultad alguna concreta.

Es importante establecer que la propiedad tiene una gran variedad de manifestaciones, presentándose como propiedad individual o colectiva en atención a la titularidad, como propiedad agraria, intelectual, industrial, mercantil o comercial teniendo en cuenta la materia que constituye su objeto (manifestación de la propiedad sobre la cual avocaremos el presente trabajo), como propiedad pública o privada según corresponda a particulares o entidades públicas; como propiedad horizontal o vertical mirando a su proyección espacial y como propiedad rústica o urbana por su ubicación ya sea en el campo o en la ciudad.

Para el análisis de la propiedad en cuanto a su materia y en específico a la relación directa de ésta con la Propiedad Industrial y a fin de determinar su naturaleza tomaremos la crítica que hace el maestro Jorge Madrazo al abordar la temática del artículo 27 Constitucional, *“ante todo el artículo 27 establece nuestro régimen de propiedad, del cual depende en última instancia, el concreto modo de ser del sistema económico y la organización social”*.

Este artículo constituye un régimen de propiedad de carácter triangular en razón de la persona o entidad a quien se imputó “*la cosa*”: propiedad pública, propiedad privada y propiedad social.

El primer párrafo del artículo 27 constitucional es la piedra angular sobre la cual se edifica todo el régimen de propiedad. Ha sido objeto de un importante debate doctrinal y jurisprudencial y existen no menos de cinco tendencias interpretativas.

Una de esas tendencias y posiblemente la aprobada por la mayor parte del sector de la doctrina reconoce en la propiedad originaria –postulada en el párrafo primero del citado artículo– un derecho nuevo y singular, no solo un dominio eminente como en el siglo pasado, sino más concreto y real que, como dice Felipe Tena Ramírez, puede desplazar a la propiedad privada convirtiendo en dominiales los bienes de los particulares, o en vías de regreso a su propietario originario que es la nación.

Esta teoría parece verse confirmada en el tercer párrafo del propio artículo que proclama el derecho de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.

Bajo la Constitución de 1917, la propiedad privada pierde su sentido individualista, heredado del Código de Napoleón y reconociéndola como un derecho público subjetivo, la estatuye como una propiedad precaria, limitada por el interés colectivo.

Así reconocida, la propiedad privada es protegida mediante una serie de garantías contra actos arbitrarios de la autoridad (Artículos 14, 16 y 28 Constitucionales).

Al hablar de la propiedad el maestro Ignacio Burgoa señala que “la propiedad privada presenta primordialmente dos aspectos, a saber, como derecho civil subjetivo y como un derecho público subjetivo. En el primer caso, la propiedad se revela como un derecho que se ubica en las relaciones jurídicas privadas, esto es, las que se entablan entre los individuos como tales, como gobernados, como elementos de vínculos de coordinación. La propiedad privada, en estas condiciones, es exclusivamente oponible a las pretensiones de los sujetos individuales, o mejor dicho, a las de las personas colocadas en el plano de gobernados o de derecho privado. En su aspecto puramente civil, la propiedad es un derecho subjetivo que se hace valer frente a personas situadas en la misma posición jurídica que aquellas en que se encuentra su titular. El Estado, en las relaciones de imperio, de autoridad con los gobernados, es extraño a la propiedad privada en su carácter de derecho civil, no forma parte en las relaciones jurídicas en que ésta se puede debatir, simplemente se ostenta como un mero regulador de las mismas.

La propiedad privada como derecho subjetivo civil, engendra para su titular tres derechos fundamentales, que son: el de uso, el disfrute y el de disposición de la cosa materia de la misma. El primero se traduce en la facultad que tiene el propietario de utilizar el bien para la satisfacción de sus propias necesidades; por medio del segundo, el dueño de la cosa puede hacer suyos los frutos (civiles y naturales) que ésta produzca; el derecho de disponer de un bien, en tercer lugar, se manifiesta en la potestad que tiene el titular de la propiedad de realizar, respecto de aquel actos de dominio de diversos casos. Es a virtud de este derecho de disposición de la cosa como se distingue el derecho de propiedad de cualquier otro que una persona tenga respecto de un bien.

Ahora bien, el derecho a disponer de una cosa no es absoluta pues tiene limitaciones establecidas por la ley, tal y como lo establece el artículo 830 del Código Civil. La idea clásica de propiedad que consideraba a ésta como un derecho absoluto que

originaba para su titular la facultad de “*abusar de la cosa*” (*jus abutendi*) ha sido abandonada tanto por la doctrina como por la legislación. Aparte de las limitaciones propiamente civiles de que adolece el derecho de propiedad y que están consignadas en las leyes, existen restricciones de derecho público impuestas por el interés social o estatal.

Nos hemos referido a la propiedad privada como un derecho oponible por su titular ante las personas físicas o morales, incluyendo al Estado en su aspecto de entidad no soberana (*jure gestione*), que están colocadas en su misma situación jurídica de gobernado. La propiedad privada se rige en el contenido de una potestad jurídica, fruto de una relación existente entre el gobernado por un lado, y el Estado y sus autoridades por el otro, consistente en exigir de la entidad política y de sus órganos autoritarios su respeto y observancia.

El concepto de “propiedad originaria” empleado en el primer párrafo del artículo 27 Constitucional equivale en realidad a la idea de dominio eminente, o sea, a la de imperio, soberanía o autoridad que el Estado como persona política y jurídica ejerce sobre la parte física integrante de un ser: el territorio, según lo establece el Licenciado M. G. Villers.

En tal orden de ideas y tal y como lo hemos establecido en líneas anteriores, la propiedad privada ya no es un derecho absoluto del individuo, tal como existía en Roma, sino que esta llamada a desempeñar una función social. Por ello, es que la Ley Suprema impone a la propiedad particular importantes limitaciones, todas ellas inspiradas en el interés estatal y nacional público.

El artículo 27 Constitucional en su tercer párrafo establece que: “*la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público*”. La imposición de estas modalidades se traduce, bien en restricciones o

prohibiciones respecto del uso, disfrute o disposición de las cosas, o bien en el cumplimiento, por parte del dueño de éstas, de verdaderos actos positivos con motivo del aprovechamiento de las mismas. La imposición de modalidades a la propiedad privada se traduce necesariamente en la supresión o en la limitación de alguno de los derechos reales inherentes y consubstanciales a ella, a saber, el derecho de usar la cosa (*ius utendi*), el de disfruta de la misma (*ius fruendi*) y el de disposición respectiva (*ius abutendi*).

Una vez que se ha analizado la naturaleza de la propiedad –aunque en un sentido restringido– en consideración a lo antes vertido, sabemos que la naturaleza jurídica de la propiedad es la de un derecho real que tiene por objeto el de que una persona goce y disponga de un bien determinado.

Consecuentemente y para establecer la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial, es indispensable establecer si las instituciones que conforman éste ámbito jurídico pueden y deben ser consideradas como bienes susceptibles de derechos reales.

En efecto, es indiscutible que las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los avisos, nombres comerciales y por supuesto las marcas reúnen por sí mismos los elementos característicos de los derechos reales, es decir, aquellos derechos que tiene una persona sobre la cosa y sin sujeto pasivo individualmente determinado contra quien aquéllos puedan dirigirse. Cabe mencionar que dichos derechos por su naturaleza y regulación legal deben ser considerados como *sui generis*, ya que los derechos derivados de tales instituciones se encuentran sujetos a condiciones jurídicas determinadas para su existencia.

Cierto es la consideración de derechos reales que se les da, que la propia legislación de la materia permite el uso, goce y disposición de tales instituciones, elevándola a rango de bienes patrimoniales de su titular. Consecuentemente se puede afirmar que la naturaleza jurídica de los derechos de Propiedad Industrial es la de un derecho real.⁴

Ahora bien para Viñamata Paschkes la naturaleza jurídica de la Propiedad Industrial está formada por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), distinguir sus productos o servicios de otros de una misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro, proteger el procedimiento para la obtención de nuevas variedades vegetales y de biotecnología, y que les proporcione también derecho a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las autoridades competentes.⁵

1.3.- La Propiedad Industrial en el Derecho Positivo Mexicano.

El antecedente más remoto de ésta materia es la Ley sobre el Derecho de la Propiedad de los Inventores o perfeccionadores de algún Ramo de la Industria, de mayo 7 de 1832. Este ordenamiento es muy simple y primitivo y en realidad solamente contiene

⁴ Castrejón García Gabino Eduardo. "El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial". Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. Segunda Edición. México 2000. Pág 32.

⁵ Viñamata Paschkes Carlos. "La Propiedad Intelectual". Editorial Trillas. Tercera Edición. México 2005.

unos cuantos preceptos sobre la protección a cierto tipo de ideas o inventos. Se percibe en él la influencia colonial española y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio. Empero, es menester mencionarlo, por regular de algún modo esta rama.

Es hasta 1889 en el gobierno de Porfirio Díaz, que comienza a legislarse con sentido técnico sobre la materia. El régimen de Díaz alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial de México, inspirado seguramente en las ideas europeas. El primer cuerpo legislativo importante de este tipo de propiedad fue la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889. Esta ley es bastante rudimentaria y sin embargo, muchas de las disposiciones actuales, reglamentarias y otras, provienen desde entonces, y es factible advertir algunas coincidencias del lenguaje entre aquella Ley y la presente. Puede advertirse la influencia francesa en este ordenamiento.

La Ley de Patentes de Privilegio, del 7 de junio de 1890 con un dispositivo legal interesante, y el concepto de patentabilidad está tomado de la ley francesa de 1844, que influyó sobre esta rama del derecho en muchas partes del mundo. Ese concepto de patentabilidad continuó perpetuándose en los ordenamientos mexicanos, y sigue más o menos intacto hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1943. La Ley de 1890 sufrió una reforma el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequeñas novedades técnicas y para facilitar el aspecto reglamentario de la misma. El campo de aplicación de ambos cuerpos legales, de fines de siglo fue más bien estrecho, ya que el movimiento de la propiedad industrial por esos años era parvo.

En unos cuantos años se dio un salto importante, pues aparece la Ley de Marcas Industriales y de Comercio el 25 de agosto de 1903, influida ya por las corrientes internacionales de la propiedad industrial, ya que recoge bastante de los conceptos de la

Revisión de Bruselas de 1900 a la Convención de Unión de París de 1883. Mucho más técnica y más moderna que su predecesora, introduce novedades, como los nombres y los avisos comerciales. En 1909 se publica un reglamento para el Registro Internacional, conforme al Reglamento de Madrid de 1891, en el que se preveía el régimen internacional de las marcas.

La Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903, muestra así mismo mucho avance respecto a la anterior de 1890. También muy progresista, refleja la influencia internacional de la revisión de 1900, hecha en Bruselas al Convenio de Unión.

Un examen comparativo entre las leyes de 1889 y 1890 y las de 1903 podría servir para darse cuenta del progreso industrial del país, que empezaba a ser relevante, así como para advertir la influencia europea en nuestros ordenamientos jurídicos.

Después de un cuarto de siglo- en el que tuvo lugar la Revolución Mexicana- se expiden leyes de Patentes de Invención y de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, del 27 de julio de 1928, que ya tienen un sello de modernidad.

Por lo que se refiere a las patentes, en la Ley de 1928 ellas se despachaban con un examen practicado sobre las solicitudes de patente o patentes mexicanas que existieran. No había el concepto de “novedad absoluta” al hacer el examen técnico de ellas. Introducía (artículo 64) una nueva Institución, el examen extraordinario de novedad de las invenciones, que tenía por objeto averiguar respecto a las patentes expedidas conforme a la Ley de 1903 como de las concedidas de acuerdo con la propia ley de 1928, si la invención que amparaba la patente era nueva en absoluto, lo cual permitía cierto control para prevenir abusos. Esto era una incuestionable mejora sobre el sistema de 1903, que establecía a petición del interesado, un examen “sin garantía”.

La declaratoria administrativa de invasión de la patente podría atacarse a través de un procedimiento interesante de revocación, que se tramitaba a través de los Jueces de Distrito. Se creaba un procedimiento judicial civil sumario para las controversias civiles suscitadas con motivo de la operación de la ley.

El reglamento publicado meses más tarde, era bastante minucioso, y complementaba la ley, cubriendo algunas deficiencias normativas.

La Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 1928, aunque calcada en una buena parte sobre la Ley respectiva de 1903, contenía algunas novedades. Por ejemplo, se estableció por primera vez la posibilidad de declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías (artículo 3). Se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Se introducen los nombres y los avisos comerciales. De manera similar a las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil ante los Tribunales Federales.

Ambos ordenamientos de 1928 recogían más o menos los avances ocurridos hasta entonces en el mundo en esta clase de propiedad, manifiestos en la Convención de Unión de París de 1883, e incorporaba las novedades de la Revisión de Washington de 1911, y las de la Revisión de la Haya, de 1925, aún no ratificada por México.

Puede considerarse a la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 como un dispositivo legal muy moderno, que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos. Está influida por la Revisión de Londres, hecha en 1934 al Convenio de la Unión de París. Sin embargo, contiene deficiencias, nociones impropias y defectos notorios de técnicas legislativas.

La Ley de 1943 concedía una protección tal vez demasiado extensa, y por ello al cabo del tiempo provocó una reacción en su contra.

Pese a todos los defectos que se le quisieron achacar, la Ley de 1943 tiene importancia, porque es el antecedente obligado por la Nueva Ley de Invenciones y Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron bastantes de los errores de ese cuerpo legal, y por la otra, se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo ordenamiento. En lugar de hacer una nueva ley, se recurrió al criticable procedimiento de efectuar “parches”, sin hacer las correspondientes adecuaciones en las porciones antiguas que permanecieron, y se dejaron sin resolver algunos problemas, porque se suprimieron secciones de la ley precedente sin sustituirlas por las nuevas instituciones.

No pude negarse que la Ley de 1943 fue un instrumento útil a lo largo de sus 33 años de vigencia. Está asociada al considerable progreso industrial de México que se observa en la misma época. A través de su constante aplicación se formó un considerable cuerpo de jurisprudencia y de práctica administrativa que sigue siendo útil a cada paso. Pudo haber sobrevivido con una inteligente reforma en varias de sus partes, mas se prefirió el largo y espinoso camino de un nuevo cuerpo legal, sin tender un puente, generando una nueva serie de problemas, creando lagunas en la interpretación, introduciendo innecesaria desconfianza y sembrando áreas de confusión, algunas de ellas aún vivas.

La Ley de 1943 ha servido como un poderoso tronco para insertar en ella el injerto de nuevas disposiciones, algunas de las cuales no pudieron prender. No puede prescindirse de la ley anterior al examinar analíticamente la Ley de Invenciones y Marcas y por eso podrá observarse que al ir tratando las diversas instituciones se tendrá que

hacer obligada referencia a ella, así como a la jurisprudencia que ella generó. Ello no es por un recuerdo romántico. La precisión a la hermenéutica y el análisis legal lo exigen en este caso. Y puede concluirse, finalmente, que de no haber existido la rica práctica de la Ley de la Propiedad Industrial de 1943 no hubiera sido factible la creación de un ordenamiento aparentemente novedoso, que en su mayor parte está inspirado en el régimen anterior. Y es que la propiedad industrial es una materia tan arraigada y tan precisa que es muy difícil inventar o renovar en ella.

La Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero de 1976 responde a una serie de medidas económicas emprendidas por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en que predominaron ciertas teorías sobre la Ley de la Propiedad Industrial y sus efectos, muy en boga en América del Sur, pero tal vez despegada de la realidad, y que en cierta forma han empezado a encontrar ratificación. La promulgación de la Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el uso de la Explotación de Patentes y Marcas del 30 de diciembre de 1970, era un aviso de que podrían esperarse cambios en el sistema de tecnología, que por cierto produce un impacto lateral perceptible en la práctica oficial de nuestra rama, reconoce su origen en un decreto de la República Argentina, derogado un poco más tarde.

El acuerdo de Cartagena, sobre todo la Decisión N° 24 (diciembre de 1970), y la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena denominada Reglamento para la Aplicación de las Normas de Propiedad Industrial representan un antecedente de algunos aspectos significativos de la Nueva Ley, especialmente en lo que se refiere a los conceptos de patentabilidad, a las invenciones de los salarios, al término de la patente, a la obligación de explotación de las patentes. La Ley de 1976 recoge inclusive el lenguaje de la referida Revolución N° 85 en todas esas partes, y en algunas porciones de la sección de marcas.

La Ley de 1976 representa un sincero esfuerzo para eliminar en lo posible algunos abusos del sistema de patentes, tal como la creación de monopolios virtuales en perjuicio de la economía nacional, y a la vez, para tratar de someter el sistema a las necesidades de que haya un menor grado de dependencia tecnológica, y de que las patentes se exploten realmente, así como de evitar el servilismo hacia los productos de origen extranjero. Pero esas buenas intenciones no se satisfacen con ese aparato legislativo.

Veamos en concreto las novedades que se pueden percibir respecto del ordenamiento anterior. Ello es relevante, porque de esa manera se pueden apreciar mejor los cambios particulares ocurridos en cada una de las instituciones del sistema.

Por lo que se refiere a las patentes, pueden mencionarse: **a)** la reducción de los campos de que pueden constituirse una invención patentable; **b)** la disminución del plazo de vigencia de las patentes; **c)** un régimen aparentemente más preciso de licencias obligatorias; **d)** introducción de las licencias de utilidad pública; **e)** un régimen algo diferente de explotación sobre los privilegios; **f)** la caducidad plena por falta de explotación de patentes; **g)** la institución de los certificados de invención.

Por lo que se refiere a las marcas, se notan: **a)** mayores limitaciones para el registro de las marcas; **b)** un régimen de uso obligatorio de marcas; **c)** la vinculación de marcas; **d)** el establecimiento de licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública; **e)** la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica; **f)** reglas para comprobar el uso de las marcas; **g)** posibilidad de decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no; **h)** la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados a los servicios prestados; **i)** la inclusión de las marcas de un servicio; **j)** la introducción de las denominaciones de origen.

Otras novedades contenidas en la ley son las relativas a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas por infracciones a derechos de propiedad industrial, (resulta evidente mencionar que debido a que las infracciones administrativas son el tema central del presente trabajo de tesis el mismo será tratado ampliamente el capítulo IV) lo cual no tiene paralelo en el mundo. Tal vez se quiso dotar a la dependencia respectiva de muchas facultades para hacer cumplir así las propias determinaciones de los funcionarios. Puede comentarse que se trata de algo inusitado en la evolución de la propiedad en México.

En general, puede observarse que la parte nueva de la Ley de 1976 es bastante atrevida, pero ciertamente, no ayuda mucho a sus titulares mexicanos de derechos de la Ley de la Propiedad industrial, así sea a los inventores, a los explotadores de patentes, y otros derechos, a los tenedores de marcas y de otros privilegios. Un examen analítico y sucinto de la ley, permite observar que las cargas de la porción nueva recaen en realidad sobre los mexicanos, pese a que precisamente quiso favorecerseles.

Por ejemplo, en lo que se refiere a la licencia obligatoria de patente, los trámites son muy complicados y poco claros y precisos para un solicitante mexicano y pretenden descorazonar a los nativos. En cambio, si se trata de las empresas extranjeras en competencia, el trámite les resulta ventajoso porque puede competir de igual a igual.⁶

La vinculación de marcas, constituye un gravamen en vez de una liberación para los empresarios mexicanos que explotan marcas extranjeras. Más todavía, ello limita las oportunidades, porque los titulares extranjeros lo pensarán antes de diluir sus marcas con agregados que pueden hacerles desmerecer, y no las darán fácilmente en licencia a un empresario local.

⁶ Castrejón García, Gabino E. Ob. Cita nota a pie (4). Págs 39,40.

La excesiva rigidez acerca de las marcas “extranjerizantes” ponen en desventaja al productor mexicano frente a los extranjeros, pues le quita ocasión para competir con ellos.

El sistema de sanciones pesa más sobre las empresas establecidas en México que sobre las extranjeras, y que forman la mayoría de los tenedores de derechos, pues estas últimas escapan por lo general a cualquier acción represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en el país.

Los procedimientos para obtener la protección de los derechos de patente, de certificados, de marcas, de nombres comerciales, etc., son elaborados y lentos y no permiten una rápida tutela de los derechos violados, y tienen el defecto además que se conducen ante la misma autoridad administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente.

Lo ideal para un país en desarrollo es obtener de las naciones industriales unas tecnologías fáciles de absorber con las menores condiciones posibles, adaptadas a las necesidades de desarrollo industrial, a bajo costo, que les permitan resolver sus problemas ancestrales de una manera mejor y más efectiva, elevar la productividad, competir en los mercados nacionales e internacionales, aun con otros países en desarrollo, producir nuevos y útiles bienes, y en general, para modernizar sus instalaciones industriales.

Por eso es que, desde hace dos décadas, empezó en el orbe un movimiento bastante intenso para lograr la transmisión de tecnología en los términos más favorables posibles.

Ahora bien, como se mantiene por los mismos técnicos propulsores de la transferencia tecnológica, que el sistema de patentes –y en general, las leyes de

propiedad industrial – puede conducir en ciertas condiciones a efectos oligopolios y monopólicos, y a detener y encarecer el flujo de la tecnología, tales expertos dirigieron sus esfuerzos a reprimir tales efectos, y de esa manera propugnaron por la introducción de disposiciones legales e instituciones a fin de vigilar o tratar de controlar el movimiento de acceso de la tecnología a un país en desarrollo, y para modificar, modernizando en lo posible, las leyes de la propiedad industrial, a fin de orientarlas hacia una ventajosa transferencia de tecnología.

Es impresionante el número de pronunciamientos que se han expedido en organismos internacionales, universales y regionales, y en unos cuantos años, sobre el tema de la transferencia de tecnología a los países de menos desarrollo. La estrategia para el Desarrollo Internacional, del Segundo Decenio de Desarrollo de las Naciones Unidas, en 1970, ya clamaba por la regulación de traslado de tecnología y el desarrollo de la tecnología nativa: El Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Internacional Económico también de las Naciones Unidas (II Conferencia Extraordinaria) de 1974, contenía una sección sobre esto, e insistía en el desiderátum a que la tecnología transferida debía adaptarse a las condiciones económicas, sociales y ecológicas específicas de cada país. La Carta de Derechos Económicos de los Estados, como se sabe, recoge esta preocupación en su artículo 13, estableciendo el deber de los Estados desarrollados de cooperar con los que no lo son para el fortalecimiento y desarrollo de las infraestructuras científicas y tecnológicas –pero sin especificar mecanismos de la acción-. La VII Conferencia Extraordinaria de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Económica de septiembre de 1975, llegó a recomendar el establecimiento de un banco de información tecnológica e industrial, y a sugerir un código internacional de conducta para la transferencia de tecnología.

La CEPAL, en 1975, proponía un fondo regional de información sobre técnicas de mercader tecnología. La CNUD, en un reporte especial de 1975, invocaba la necesidad de mejorar los términos de traspasos de tecnología y de la capacidad indígena tecnológica de los países que buscan su desarrollo.

En 1976 continuaron las manifestaciones en diversos órganos intergubernamentales sobre este problema, apuntado a un código obligatorio y universal de conducta sobre la transferencia de ese bien. En ese año y en 1977, se produjeron no menos de doce declaraciones y comunidades en relación con el traspaso de tecnología a favor de los Estados de menor desarrollo.

Pero el fenómeno de transferencia internacional de tecnología es caprichoso, temperamental, y no está sujeto a reglas ciertas. Puede asegurarse que ella se transmite de una manera misteriosa. Su poderosa dinámica es desconcertante y briososa, y no admite que se le impongan mecanismos para pasarla, o por lo menos, difícilmente pueden ellos fijarse en un instrumento regulatorio.

Primero esta la inflexibilidad de la oferta y la demanda. Deben coincidir las líneas de interés del prestador de la tecnología y de la del consumidor de ella. Los tenedores de la tecnología son, por lo general, los grandes consorcios transnacionales, poco afectos a crear competidores fuera de sus posibilidades subsidiarias.

Luego se encuentra la dificultad de adaptar la tecnología asequible al fenómeno industrial de un país en desarrollo. Requiere un clima intelectual, gerencia de distribución y de mercado, no siempre al alcance.

Debe precíarse, también, que la tecnología extranjera obtenible apunta más bien a producir bienes que satisfacen las necesidades y los apetitos de los sectores adinerados, no los de las grandes masas pobres.

La absorción de nueva tecnología trae consigo una depreciación de la planta industrial existente, formada con tecnologías anticuadas.

En realidad, y como lo ha expuesto el pensador argentino Jorge Sábato en su teoría sobre el triángulo (que puede proporcionar las opciones válidas) es necesario que exista una vinculación estrecha entre los factores de la producción, de la investigación y de la política de desarrollo. Un vértice del triángulo estaría representado por lo que toman las decisiones políticas; el segundo, por los productores, y el tercero por los investigadores, técnicos y científicos. Los tres lados deben estar unidos entre sí por flujo constante de comunicación. Cada uno de ellos debe tomar iniciativas solicitando o suministrando tecnología. Ello es un esquema ideal, y aun realizando eficientemente no basta, porque el flujo de la tecnología forense depende de otras consideraciones.⁷

Puede concluirse entonces que la cuestión de la infusión de tecnología a un país en desarrollo es una materia bastante difícil, y que requiere todavía mucho estudio. Aún hay sectores oscuros en su operación dinámica, y sus relaciones con la propiedad industrial no están del todo clarificadas. La Ley de 1976 recibió todas estas preocupaciones sobre el fenómeno tecnológico, más no puede decirse que se hayan insertado con fortuna, y que el binomio propiedad industrial- transferencia de tecnología haya sido resuelto con el beneficio esperado.

⁷ Jorge Sábato. Citado por Castrejón García Gabino. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. Editorial Cárdenas., segunda edición, México, 2000, Pág. 45.

De manera que, se debe todavía algún tiempo para determinar, después de estudios bien elaborados, si la Ley de 1976, tal como ha quedado, es realmente útil en creación de la tecnología propia, o si es del caso imprimirle cambios y retoques.⁸

En la actualidad la materia de la Propiedad Industrial es regulada por la Nueva Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de junio de 1991, modificada por decreto publicado el 2 de agosto de 1994, en la cual se efectúan innovaciones por lo que hace a las instituciones que comprenden el derecho de la Propiedad Industrial. Tales reformas se refieren a la eliminación de las patentes de mejoras, el modelo y dibujo industrial, así como la incorporación del modelo de utilidad y los diseños industriales. Por otra parte, se modifican los términos para sustentar la vigencia y la eficacia de los derechos derivados de cada una de estas instituciones.

1.4 Instituciones Jurídicas de la Propiedad Industrial.

Para el mejor estudio de las Instituciones que conforman a la Propiedad Industrial, nos avocaremos a dar una pequeña revisión de las instituciones que integran la Propiedad Industrial, y a fin de ubicar nuestro tema principal haremos un breve análisis de las mismas.

- A) Las invenciones,
- B) Modelos de utilidad,
- C) Diseños Industriales,
- D) Avisos y Nombres Comerciales, y
- E) Denominación de Origen.

⁸ Sepúlveda, Cesar. "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial". Editorial Porrúa. México, 1981. Págs. 1-4.

1.4.1.- Las Invenciones

La primera dificultad de este tema surge cuando se pretende definir a la invención. Una breve definición de la palabra, satisfactoria para el lego, puede encontrarse sin mayor dificultad, pero hallar una buena que permita capacitar a cualquier persona para decidir si una idea constituye o no una invención en el sentido jurídico del término, es tarea más allá del común de la gente y ya dentro del campo del jurista especializado. Muchas cosas son nuevas y útiles, y podría parecer a la mayoría de las personas como invenciones en el sentido corriente de las palabras, pero no son invenciones en el sentido jurídico del vocablo, y por lo tanto, no pueden ser objeto de patente.

No existe ni en las obras especializadas, ni en los textos legales de los diferentes países, una definición de lo que es la invención o de lo que puede ser un invento patentable. De ahí que haya que recurrir a signos extrínsecos, o sea, a las condiciones que establece la ley para reputar que es una invención como tal desde el punto de vista legal. Para la noción del invento, pues, en nuestro sistema mexicano, debe estarse a los elementos legales, a los diversos aspectos que se requieren para que una idea pueda ingresar al campo de la Ley de la Propiedad Industrial. Procede, por tanto, recurrir a los textos legales para obtener la idea de lo que es la invención, desde luego, para saber lo que puede ser en México objeto de patente.⁹

Definir la invención, trae aparejado varios problemas, pues no sólo las creaciones que se manifiestan a través de la acción y efecto de inventar (sean procesos o productos), suelen incorporarse a este concepto –cuando menos desde la óptica jurídica–, en el entendido que los descubrimientos y las transformaciones con frecuencia también se ven como invenciones. Todas estas formas deben ser originales, novedosas y susceptibles de

⁹ Sepúlveda , Cesar. Ob. Cit. Nota al pie (8). Págs. 41-47.

industrialización, con el propósito de poder ser patentadas. Las invenciones no sólo dan soluciones a problemas técnicos; además, pueden remediar problemas humanos de múltiple envergadura y de distintas áreas del conocimiento, o simplemente entretener, sin que resuelvan problemas técnicos concretos. Existen invenciones que intentan sustituir las labores de las personas, entre muchas otras funciones que podría cumplir, pero más allá de pretender definir las invenciones a través de su destino, es necesario entenderlas como manifestaciones o expresiones del intelecto humano, con aplicaciones concretas en la vida del hombre, las cuales podrán ser patentables o no, dependiendo de los esquemas y pautas seguidas por cada uno de los ordenamientos jurídicos; aquí, lo importante es extraer la idea del mundo intangible al que pertenece, materializándola de una manera que permita la comprobación de su uso, de su novedad y de su posible industrialización.

En tal orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera invención: *“toda creación humana que permite transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y de esta manera satisfacer sus necesidades concretas”*. La Ley también considera como invención, aquella que constituya una mejora a otra y que cumpla con los requisitos de novedad y aplicación industrial, es decir, se considera invención a aquella alteración en la invención primitiva que se traduce en un funcionamiento más eficaz, o en la obtención de un producto con propiedades diferentes.

Para su estudio y comprensión, las invenciones se dividen en los siguientes rubros:

- A)** Patentes,
- B)** Modelo de Utilidad, y
- C)** Diseños Industriales

PATENTES

La Ley de la Materia no define propiamente lo que se entiende por una patente, sin embargo, el autor Manuel Magaña Rufino establece que podemos entender esta figura en el sentido amplio como *“la exclusividad que otorga el Estado a una persona física o moral para que explote una invención”* y en sentido estricto como *“la creación que por su gran desarrollo técnico implica la obtención de un producto o proceso nuevo de carácter industrial”*.¹⁰ Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial en términos de la Ley de la materia.

Por otra parte, Viñamata Paschkes señala que debemos entender a *“la patente como un derecho subjetivo que concede al titular la explotación exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como la territorialidad y la temporalidad”*.¹¹

La ley establece las condiciones previas para el otorgamiento de patentes sobre los inventos (artículo 16), los cuales deben ser novedosos, esto es, que no exista patente o solicitudes previas a la fecha de su presentación, o que no se encuentre en el mercado un producto, sistema o proceso de similar funcionamiento. La creación es producto de una actividad inventiva –eso supone un proceso creativo que le dió vida–, pero además debe ser susceptible de aplicación industrial, lo cual significa en la mayoría de los casos, un beneficio determinado para el hombre en sociedad. La novedad dependerá entonces: del estado de la técnica con relación a otros procesos ya existentes; de la presencia de registros similares anteriores, y de la originalidad o contribución novedosa reportada por la invención; asimismo, a todo esto se le sumarán los requisitos de ley para poder ser patentadas.

¹⁰ Magaña Rufino, Manuel. “Análisis de la Propiedad Industrial en México”. México 2000.

¹¹ Viñamata Paschkes. Ob. Cit. Nota al pie (5) Pág. 217.

Los requisitos de patentabilidad son materiales y formales. Los primeros se refieren intrínsecamente a la invención. Esta debe ser nueva, original y susceptible de explotarse en la industria. Los requisitos formales consisten en la sujeción a un determinado procedimiento en el cumplimiento de ciertas formalidades específicas.

Como se mencionó en líneas anteriores, los requisitos materiales de la patente son aquellos elementos que conforman intrínsecamente a la misma y son:

- A) novedad de la invención y originalidad,
- B) El resultado de la actividad inventiva, y
- C) La aplicación industrial.

A) La novedad de la invención y originalidad.- Se requiere primeramente para la patentabilidad de una invención que ella sea nueva. Significa novedoso, todo aquello que tenga carácter diferente de una cosa que le precedió, esto debido a que el invento representa una creación de la inteligencia y su resultado devengará del ejercicio de las facultades inventivas y no de imitación. En el concepto de novedoso, antes citado, está implícita la noción de originalidad y cuanto más considerable es la originalidad de un invento tanto más completa y firme será su protección.

No se considerará como nueva una invención si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible en el país o en el extranjero, mediante una descripción oral o escrita, por el uso o por cualquier medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad validamente reivindicada.

La novedad, entonces, es una característica necesaria para la patente, no puede ser nuevo sino aquello que no tiene hasta entonces similitud en el campo a que corresponde, o sea, cuando no se encuentra algo similar que le haya precedido. La anterioridad destruye la novedad de la patente, pues arroja el dato de que la invención ya era conocida y por lo tanto ésta no puede ser privilegiada.

La novedad no puede ser el único criterio para determinar a una invención, independientemente de que existan otros criterios de valoración; por ello el precepto, por conducto de la técnica legislativa de la exclusión, instituye una serie de procesos y técnicas, u obras a las cuales no podrá considerárseles invenciones. Dentro de éstas, algunas son producto de la inventiva humana, sin embargo para el derecho no necesariamente constituyen invenciones, al menos no para la Ley actual, situación que – como se ha visto a través de las distintas épocas de la legislación mexicana en materia de propiedad industrial– en cualquier momento puede cambiar.

En la actualidad, siguiendo con la tónica del párrafo anterior, la biotecnología no es susceptible de ser patentable, aunque podría llegar a serlo en un futuro cercano, dependiendo del giro internacional que tome la regulación de la materia en cuestión. Así mismo, no pueden considerarse invenciones las combinaciones, agrupaciones o yuxtaposiciones en los términos de la doctrina.

En el área de la ciencia, se refiere a que lo considerado como una invención, no se trate sólo de principios teóricos o científicos que de modo habitual han sido utilizados como métodos de desarrollo o de investigación. Además, dentro del mismo campo de la ciencia, para otorgar carácter de invención a un resultado en particular, es necesario que éste revista una transformación o aportación determinada de parte del investigador; por tanto, no es posible calificar como una invención, a algo ya existente de esa misma forma

en la naturaleza, mas sí es posible patentar la aplicación médica o curativa de una sustancia recién descubierta, pero que ya se encontraba presente en la naturaleza, y al aplicarla de cierta manera y tal vez en combinación con otras sustancias, produzcan un efecto beneficioso determinado.

El criterio para no considerar invenciones algunas otras actividades inventivas del hombre, corresponde a que ya se encuentran tuteladas por otro tipo de leyes, como es el caso de los programas de cómputo, las bases de datos y las obras artísticas que son protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, y más allá de entrar en la inútil discusión de si algunas de éstas deberían incluirse en la Ley de la Propiedad Intelectual y no en la referida legislación, lo importante para efectos prácticos, es que se encuentren protegidas dentro de un sistema normativo vigente.

B) El resultado de la actividad inventiva.- En cuanto a este requisito, la verdad es que la frase no es afortunada y no quiere decir mucho, ya que la actividad inventiva, según lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial está implícita si la invención “*no resulta evidente para un técnico de la materia*”. Lo que resulta evidente de todo esto es que para la Ley no puede considerarse como invención algo que este ya en el arte, algo que solo constituye un desarrollo mínimo de la técnica existente, que cualquier entendido en la materia hubiese percibido, debido a que no constituiría un esfuerzo intelectual sino que sería el resultado de la evolución natural de la artesanía de la rama industrial de que se trata, a está condición es posible darle un doble matiz, ya que si bien, como se dijo, ésta parte del acto creativo, o del ingenio o investigación del inventor, que da como resultado concreto el producto o proceso en cuestión; lo cierto más allá del acto inventivo, es que, para poder patentarla habrá que someterla necesariamente a un análisis comparativo de las técnicas, procesos y tecnologías existentes en el momento en que se presenta la solicitud de patente (estado de la técnica), mismas que a final de cuenta,

fijarán el grado efectivo de la actividad inventiva, al igual como ocurre con la novedad; entonces tanto el requisito de actividad inventiva como el de novedad, quedan ligados al de estado de la técnica.

C) La aplicación industrial.- Otro requisito que fija el ordenamiento mexicano para considerar algo como invención patentable es que *“ella sea susceptible de aplicación industrial”*, un tanto complicado es este concepto pues ello puede prestarse a numerosas discusiones, por lo que a fin de evitar esta circunstancia solo aclararemos tal como hace la Ley de la Propiedad Industrial, que un invento patentable será susceptible de aplicación industrial *“si se puede fabricar y utilizar en el ámbito de la industria*. Finalmente, dicho proceso de patentamiento, que como se ha visto, debe recorrer un orden lógico, requiere que la invención sea susceptible de aplicación industrial, entendida ésta como la posibilidad de poder darle un uso concreto dentro de la industria. Con el objeto de lograr la patente, todos estos conceptos-requisitos, deben ser demostrados por el solicitante a través de la reivindicación, lo cual no es otra cosa más que la aclaración por puntos de las características de la invención o proceso.

No basta con que la invención posea todas las características de novedad, originalidad y que sea susceptible de aplicación industrial para que sea patentable. Es menester además que quien desee obtener el privilegio de la patente, cumpla con una serie de requisitos de forma, reglamentarios, podría también decirse, para que se le extienda el título que acredite la invención frente a terceros.

En primer término, el interesado debe concretar su invento de la manera que el Estado determina, porque no se conceden privilegios sino bajo ciertas condiciones de extensión, de claridad, de formato en una palabra. De ahí resalta que la petición de patente debe revestir siempre la forma escrita. Todo ello, justamente, por la necesidad del

Estado de proteger al inventor en lo que tiene su creación de novedosa, a la vez que para establecer claramente las obligaciones de terceros frente al titular de la invención.

Tales requisitos son:

- A) La solicitud,
- B) La descripción de la invención,
- C) Las reservas o reivindicaciones,
- D) Los dibujos, y
- E) La declaración de que se trata del mejor método.

A) La solicitud.- para iniciar el trámite destinado a obtener la patente, sea de invención, de modelo o de dibujo, el interesado deberá presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, una solicitud por triplicado que reúna todos los elementos contenidos en el modelo que esa dependencia proporciona. En la solicitud deberá de expresar la denominación que se dé a la invención y la clase de invención, o sea, la definición concisa de la misma, para facilitar su clasificación; el nombre y la nacionalidad del inventor; el nombre del causahabiente, en el caso de que el autor del invento haya transmitido sus derechos a alguna persona física o jurídica, el nombre y domicilio del apoderado, si lo hay, y si no, únicamente el domicilio para recibir notificaciones; el lugar la fecha y la firma del inventor o en su caso, del apoderado.

La petición de patente la puede suscribir el inventor, o puede ir firmada por su apoderado, o por el causahabiente si es persona física, o por el representante legal si ese causahabiente es persona jurídica colectiva, la solicitud la puede hacer quien ejerza la patria potestad o tutela cuando el autor del invento es menor de edad.

En el caso del apoderado o representante legal, es bastante con que el mandato éste contenido en Carta-Poder simple, suscrita ante dos testigos y haciendo constar el domicilio de éstos.

B) La descripción de la invención.- Esta consta de tres partes:

I.- El nombre o definición de la invención, que debe ser connotativo y preciso, para los efectos de su clasificación y catalogación.

II.- El preámbulo, en donde se menciona el nombre, la nacionalidad, y la residencia del inventor, así como, en su caso, el nombre, la nacionalidad y la residencia del causahabiente. En los casos en que se alegue prioridad deberá mencionarse la circunstancia de haberse solicitado en otro país, o la de haber obtenido la patente, pues aunque la Ley no lo expresa dispositivamente, ello se desprende de las reglas que se refieren a la prioridad y del sentido práctico, porque de esa manera se capacita a cualquier persona interesada para conocer la referencia y los antecedentes de tal evento.

III.- La descripción propiamente dicha.- Que la explica por entero, o sea, si se trata de un aparato, describiendo su construcción o su manera de operar; si de un procedimiento, los diferentes pasos y elementos utilizados; si de una mejora, determinar en que consiste ésta.

El objeto de la descripción es identificar la patente por sus notas características, esto es, darle su propia fisonomía para distinguirla de otras, por tanto es preciso que sea hecha de una manera comprensible, sin reservas mentales, evitando las demostraciones matemáticas o filosóficas y toda digresión incongruente.

C) Las reservas o reivindicaciones.- Inmediatamente después de la descripción deberá escribirse el capítulo de reservas o de cláusulas reivindicatorias, que es todo aquello que el inventor considera como propio y como nuevo de su invento, y es la parte que se protege, puesto que la descripción es meramente explicativa, informativa.

El propósito de las reservas es definir la invención cuyo privilegio se solicita, por lo tanto las cláusulas deben ser precisas y requieren de gran cuidado y conocimiento de gramática para redactarse y, además, deben hacer una inferencia correcta hacia el producto o procedimiento que se desea patentar. De la manera en como se configuren la descripción y las reservas de la patente depende en gran parte la obtención de la misma y su subsecuente protección.

D) Los dibujos.- En aquellas patentes que lo requieran, tales como las que se refieren a máquinas, dispositivos, aparatos, partes, etc., los dibujos deben hacerse en tal forma que constituyan la representación del capítulo de reservas y que sean inteligibles para el propósito de demostrar las partes esenciales de la invención a patentar, esto es, deben mostrar todos los elementos de invención patentable que cubren las cláusulas reivindicatorias.

Los dibujos son la manera ilustrativa de comprender la patente, el modelo de utilidad o diseño industrial. Los dibujos, la descripción y las cláusulas reivindicatorias se complementan recíprocamente y con la interpretación del conjunto es como se consigue el conocimiento exacto del objeto de la patente.

E) La declaración de que se trata del mejor método.- Se deberá indicar bajo protesta de decir verdad el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención. La declaración exigida se basa en el sentido de que siendo la

patente un privilegio temporal que concede el Estado a cambio de que después pueda ser aprovechado por otro, el inventor o solicitante están en la obligación de proporcionar los elementos necesarios que aseguren una explotación sin complicaciones.

Las patentes tienen una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha legal, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Por fecha legal, se entiende la fecha de presentación de la solicitud, es de gran interés señalar que dicha fecha es muy importante, porque desde esa fecha nace el derecho del titular de la patente, además porque la nulidad de la patente se retrae a esa fecha, en otras palabras; todos aquellos derechos y obligaciones conferidos al titular de una patente se hacen efectivos o valen desde su presentación.¹²

La falta de explotación de una patente acarreará la caducidad de la misma al cuarto año de su vigencia, a menos, que en el último año de dicho plazo se hubiese solicitado una licencia obligatoria; esto es, transcurridos cuatro años de la fecha de concesión de la patente sin que se hayan hecho preparativos serios para explotarlo, la invención patentada puede ser explotada libremente por cualquiera.

La licencia obligatoria proroga por dos años más la duración de la patente, que hubiera caducado de no mediar tal solicitud. Ello permite, pues, el empleo de un subterfugio para prolongar la patente.

Conviene señalar que las licencias obligatorias no son exclusivas, no impiden la explotación de la patente por el propietario y no son transferibles, además de imponer al

¹² Sepúlveda, Cesar. Ob. Cit. Nota al pie (8). Pág.50.

titular de la patente la obligación de proporcionar al licenciario la información necesaria para su explotación.

Finalmente, cabe mencionar que la explotación de la patente hecha por el licenciario, cumpliendo naturalmente con los requisitos establecidos en la Ley, equivale a la hecha por el titular de la patente para efectos de mantenerla vigente.¹³

Al respecto del trabajo realizado hasta el momento, la revista "Conozca mas" Publicó un artículo llamado "Cómo Patentar un invento." en el volumen 164, página 95 del mes de septiembre del año 2003, en el cual se señalan en forma general, los lineamientos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicita para que un invento esté protegido por las leyes, mismo que se apega al trabajo desarrollado y dado su sinterización me parece importante citarlo íntegro.

¹³ Sepúlveda, Cesar. "La Explotación de las Patentes y las Licencias Obligatorias en el Derecho Mexicano". Revista de Derecho. UNAM.1977.

Cómo patentar un invento

En México (como en todas las naciones) existe mucho talento oculto. Si llevas años y años perfeccionando el aparato posicionador para provocar el vómito, es el momento de que lo patentes, no vaya a ser que a otro se le ocurra. Para que sepas qué hacer, sigue paso a paso los lineamientos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) solicita para que tu invento esté protegido por las leyes.

1 El invento: para patentar algo, primero debes inventarlo. Si ya tienes listo a tu 'bebé', debes apearte a la definición que el IMPI tiene sobre qué es una invención: "Toda creación intelectual que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre a través de la satisfacción inmediata de una necesidad concreta."

Bien, si hasta aquí todo está en orden, ahora debes satisfacer tres puntos ineludibles:

- a) **Novedad:** el proceso o producto debe basarse en una manera universalmente nueva de transformar la materia o la energía existentes en la naturaleza.
- b) **Actividad inventiva:** debe ser una creación de alguien que no es especialista en la materia.
- c) **Explotación Industrial:** forzosamente tiene que tener una aplicación industrial, es decir, la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la actividad económica.

Ojo, no puedes patentar: los procesos esencialmente biológicos para la reproducción y propagación de plantas y animales, el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza, las razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y las variedades vegetales.

2 Solicitud: si cumples a la perfección con lo anterior, ahora sí puedes presentar una solicitud por escrito ante el IMPI, o las delegaciones y subdelegaciones federales de la Secofi, en la que indicarás tu nombre, domicilio, nacionalidad, las características de tu invento, y demás datos que venga la ley y su reglamento. Éstos son los elementos que deberás llenar en la solicitud:

Descripción: consiste en divulgar la invención en forma completa y clara para cumplir con dos propósitos: que sea posible evaluarla, y para guiar su realización por una persona que posea conocimientos medios en la materia. Por regla general, deberá incluir seis partes:

- 1) Esfera de la tecnología en donde se puede aplicar (fabricación o procesos).
- 2) El estado de la técnica conocida (si se conoce el proceso de fabricación).
- 3) La divulgación de la invención (en qué consiste).
- 4) Descripción de los dibujos o figuras (se deben explicar los bocetos del solicitante).
- 5) La mejor manera o método conocido para ejecutar la invención.
- 6) Las posibilidades de utilización o aplicación (en qué se pueden emplear los productos).

Reivindicación: se definirá el invento y se indicarán sus características técnicas. Éstas deberán delimitar con claridad el producto respecto al estado de la tecnología anterior. Las reivindicaciones podrán referirse a una sustancia (compuesto, mezcla u otra similar) definida mediante la indicación de su composición o de las funciones de sus componentes.

Resumen: es un enunciado breve y conciso del descubrimiento que no deberá exceder de 200 palabras. Podrá contener fórmulas químicas, matemáticas y tablas. No se utilizarán frases obvias o implícitas como "el contenido trata sobre" o "la invención definida por el contenido es".

Dibujos: deberán estar explicados en la descripción. Tienen que ser esquemáticos, libres de detalles inútiles, de leyendas y palabras, y mostrar únicamente lo esencial, es decir, las características de la invención. Se harán directamente (impresión, fotografía u otro medio).

3 Examen de forma: presentada la solicitud, se hará una prueba para verificar que los documentos y la información necesarios estén debidamente integrados en el expediente de la solicitud de patente o registro. Una vez aprobado este examen y transcurridos 18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud, se procede a la publicación de ésta en la *Gaceta de la Propiedad Industrial*.

4 Examen de fondo: después de la publicación, se hace una segunda prueba, la cual permite constatar que la invención sea patentable. Si la solicitud reúne los requisitos, se notificará al solicitante para que proceda a efectuar el pago de la tarifa por expedición de título que incluye la primera anualidad. Efectuado el pago, se procede a la elaboración y entrega del título correspondiente. ¡Felicidades!



Fuente: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.4.2 Modelos de Utilidad.

El concepto jurídico del modelo de utilidad ha existido hace mucho tiempo, tanto en países altamente industrializados (Japón, Alemania, Francia, España), como en otros de industrialización reciente (Brasil, Corea). De la experiencia de todos esos países resulta claro que para inducir un interés amplio por la innovación industrial, en especial entre las empresas pequeñas que forman la mayoría del aparato industrial, es conveniente exigir requisitos mínimos para el registro de modelos de utilidad, sin complicar los trámites con disposiciones excesivamente rigurosas que desalientan el interés de los particulares.

Las exigencias más estrictas sólo son justificables en el caso de las invenciones más complejas, como las patentables, que por lo general demandan mayores inversiones en investigación y desarrollo tecnológico, y por ese motivo requieren disposiciones jurídicas rigurosas que correspondan a los factores económicos que están de por medio.

14

Nuestra ley define al modelo de utilidad como *“los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración estructura o forma, presten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”*, esto es, que aporten una función diferente a un producto o una ventaja que lo haga más útil. La ley reconoce que el contenido del modelo de utilidad es una invención.

El modelo de utilidad queda definido por su funcionalidad y tiene su aplicación utilitaria fundamental hacia instrumentos de trabajo, utensilios de hogar, artículos de uso

¹⁴ Villarreal Gonda, Roberto. “La Nueva Ley Mexicana en Materia de Propiedad Industrial”. Derechos Intelectuales 6. Editorial Astrea Argentina. 1994. Pág 53.

cotidiano (una silla o mesa plegables) aparatos o componentes de los mismos como podría ser el "chip", de los circuitos integrados".¹⁵

Los modelos son creaciones que dan un nuevo uso o mejora a un objeto o producto. Para su registro necesitan sólo de dos requisitos esenciales: novedad y aplicación industrial. La novedad, al igual que en las invenciones, surge cuando no existen solicitudes ni registros previos iguales al pretendido a la fecha de su presentación, o al no existir, según el estado de la técnica, un producto de igual naturaleza, o si en realidad no está aportando algo nuevo como mejora o adaptación de una invención previa. Es necesario reiterar, que desde este último sentido la novedad del modelo consiste en dar una nueva utilidad a aparatos ya inventados, o al menos aportarles una ventaja adicional a través de un cambio en su estructura, configuración o funcionalidad. En tanto, el criterio de novedad partirá de que el uso de estos artefactos, bien adaptados a uno previamente existente, bien agrupados o aplicados en uno, aporte un uso distinto al que ya tenían. Los modelos de utilidad protegen a las invenciones que –de algún modo– son consideradas más sencillas, es decir, parten de artefactos, herramientas o productos ya existentes a los que son incorporados.

El creador de un modelo de utilidad logrará un invento si mejora las funciones de un producto base o agrega un aditamento que le conceda una mayor utilidad, sin ser necesariamente un producto de gran tecnología y podrá aplicarse a una patente o a un producto de uso común.

El registro de los modelos de utilidad tendrá una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

¹⁵ Máquez Alurralde, Maximiliano. "Régimen del Dominio Inmaterial". Editorial La Ley. Argentina. 1993.

La explotación del modelo de utilidad y las limitaciones del derecho que confiere su registro al titular se regirán, en lo conducente, por lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Ley de la Propiedad Industrial.

1.4.3- Diseños Industriales.

El diseño es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan "un aspecto peculiar y propio"; cuando el objetivo de la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (dibujo industrial) o servir de tipo o patrón para la fabricación de un producto (modelo industrial), se trata de un diseño industrial. En tanto diseño, su protección corresponde al régimen de las obras estéticas y al derecho de autor, sólo le otorga la identidad para su registro como propiedad industrial el objetivo de caracterizar un producto o de servir de molde para caracterizarlo.

Desde los inicios de la era industrial, el diseño ha desempeñado un rol importante en la competencia, a similares precios y capacidad de satisfacer necesidades, la demanda se orientaba y orienta a los bienes que ofrecen otras cualidades apreciables, como el diseño. Sin embargo, en la economía moderna la competencia con base en los menores precios es muchas veces sustituida por el ofrecimiento de marcas acreditadas, con base en la propaganda masiva y muy especialmente en el diseño, que tiene una relevancia creciente en la medida que, en muchas áreas de la industria, se evoluciona de la producción masiva con altas escalas a la especialización flexible. En algunas ramas de las manufacturas, el diseño ha pasado a desempeñar un rol relevante aun en la

producción masiva; en otras como la automotriz, adquiere mayores proporciones en la producción de alto costo y de número reducido de ejemplares (autos deportivos).¹⁶

Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual, habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles. Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos".¹⁷

Doctrinalmente, podemos decir que los diseños industriales son "*todas aquellas creaciones producto del arte aplicado a la industria*"; y serán registrables aquellos diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación. Se consideran como nuevos aquellos que sean creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

Los diseños industriales se dividen en:

- A) Modelos Industriales, y
- B) Dibujos Industriales.

¹⁶ Pérez Miranda, Rafael J. "Derecho de la Propiedad Industrial y derecho de la Competencia". Editorial Porrúa. México. 2002. Págs. 158, 159.

¹⁷ Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. Los Diseños Industriales y su Relación con las Obras de Artes Aplicadas y las Marcas Tridimensionales. Oficina Internacional de la OMPI. SCT/9/6. Suiza. Octubre de 2002. Pág. 3.

A) Modelos Industriales.- Es toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial, en cuanto no implique efectos técnicos.¹⁸

El Modelo tiene que ver más con el arte que con las técnicas; con la forma más que con la materia, pero no por ello se crea que solo es decorativo. En ocasiones puede haber coexistencia entre los elementos de formas agradables a la vista y los elementos intrínsecos de funcionalidad, entonces el objeto en donde se observan, participa al mismo tiempo de la calidad de la invención patentable y de la del modelo.

El criterio de distinción entre el modelo y la invención reside en que la invención patentable produce un resultado industrial, esto es, útil, en tanto que modelo sirve únicamente para individualizar un objeto por su forma, independientemente de su utilidad. Los modelos vienen a ser el producto del arte aplicado a la industria. El requisito legal para que sea registrable el modelo, es que forme un producto industrial que sea nuevo, y además, que sea original o que sirva de tipo.

El amparo o protección del modelo cubre la apariencia, no la manera de hacer el objeto, ni el material del que está realizado. De ahí que la protección alcanzada no sea muy amplia por las infinitas variaciones de la forma. Sólo cuando el modelo es auténticamente original obtiene por sí mismo un amparo efectivo, porque difícil es la imitación de una creación excelente.¹⁹

¹⁸ Magaña Rufino, Manuel. Ob. Cit. Nota al pie (10). Pag

¹⁹ Sepúlveda, Cesar. Ob. Cit. Nota al pie (8). Pag. 52.

B) Dibujos Industriales.- Son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio.²⁰

A diferencia del modelo que es un cuerpo tangible, el dibujo está constituido por líneas, colores o figuras que se incorporan a un producto de la industria. El dibujo imparte a los artículos una fisonomía propia diferente por dichas características a los de su misma especie. El dibujo viene a constituir la representación artística de la expresión externa del objeto, al que le da un efecto nuevo con su aplicación.

El registro de los diseños tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

Los diseños industriales siguen las reglas de las patentes en lo que se refiere a la novedad de ellos, la aplicación industrial, descripción, derechos exclusivos, licencias, caducidad y protección legal.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporen ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o una pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño

²⁰ Magaña, Rufino. Ob. Cit. Nota al pie (10).

radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular.

1.4.5- Nombres Comerciales.

El nombre comercial es un concepto muy elusivo y se ha complicado su determinación debido a que muy frecuentemente se le ha tratado de equiparar con otras instituciones con las que guarda alguna semejanza.

Para Rangel Medina, en su obra titulada “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual” señala que el nombre comercial corresponde: *“al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil”*.

El rótulo del establecimiento es la denominación que algunos autores y legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial. La muestra de establecimiento es la expresión que también suele utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designación material y exterior del establecimiento mercantil. En el derecho mexicano estuvo reglamentada en el Código de Comercio de 1884.

En la ley mexicana vigente, ni la muestra ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial. Si la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.

En términos generales, la protección que la ley brinda a la marca, presupone el registro de la misma; el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la protección legal el hecho de su uso.²¹

El nombre de comercio o nombre comercial como ya lo mencionamos, sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de otra. Pero es también la representación sintética de un conjunto de cualidades poseídas por una empresa, como el grado de honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficacia y muchas otras más. En otras palabras *“el nombre comercial es el símbolo que sirve para identificar un establecimiento y todo lo que de él emana, es pues, un bien intangible; su valor reside en la posibilidad de que la clientela continúe el patrocinio, y casi siempre, el nombre comercial representa un valor económico de mayor consideración que el de una marca”*.

En términos generales, el nombre comercial es: cualquier denominación que sirva para distinguir plenamente a una empresa o establecimiento comercial o de servicios, respecto a otros de su clase. El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo, tal y como lo hemos mencionado en párrafos anteriores, están protegidos por la ley sin necesidad de registro alguno, lo cual no obsta para que el interesado solicite, si así lo desea, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la publicación procedente en la Gaceta (su órgano de información y difusión). Ese criterio presupone la buena fe del requirente en el uso respectivo. La mayoría de los autores coinciden en que el nombre comercial se introdujo en México en virtud de la suscripción del Convenio de París, cuyo artículo 8° refiere que: “El nombre comercial quedó protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, ya sea que forme parte de una marca de

²¹ Rangel Medina, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”. UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 1992. Págs. 62 y 63.

fábrica o comercio, o no”. En ese orden de ideas, nuestra Ley en su artículo 105 establece que *“el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo”*.

En el nombre comercial, la zona geográfica desempeña un papel preponderante, pues el derecho de uso exclusivo podrá alegarse en cierto territorio, según los alcances mercantiles o comerciales de las empresas (margen espacial de impacto a sus clientes) o los establecimientos que pudieran entrar en litigio, donde las bases precisas para dirimir controversias siempre supondrán gran dificultad de valoración objetiva. El medio para poder aplicar el nombre comercial en toda la República, se determina por la difusión masiva y constante a nivel nacional –según señala la ley–. Por último, y aun cuando en la práctica las solicitudes de publicación de nombres comerciales en la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no alcanzan una cantidad considerable (apenas 252 durante 2001), su utilización en el terreno de los hechos y en la creación de una cultura de registro resulta importante.

El nombre comercial debe poseer características distintivas que puedan distinguir el establecimiento de otros de su mismo género. Por lo mismo, carece de originalidad, consecuentemente, de elementos de distinción, los nombres descriptivos de los artículos que se expendan o de los giros que exploten. (La razón social de los comerciantes, sus nombres propios y los nombres distintos de las negociaciones, puede constituir un Nombre Comercial).

No puede constituir un nombre comercial valido una descripción homónima de otra que comporta ya un establecimiento, porque entonces se daría pábulo a la confusión.

No pueden, tampoco, ser elementos de un nombre comercial los nombres y firmas de personas sin autorización, o, si hubiesen fallecido, de sus parientes o herederos.

Así mismo, no podrán constituir el Nombre Comercial las palabras o frases que se limiten a mencionar los servicios o productos que ahí se fabriquen o expendan o que constituyan la denominación usual de los establecimientos de su género.

Tal y como lo mencionamos al abordar el presente tema, existe una gran indeterminación en cuanto a la naturaleza intrínseca del nombre comercial, a causa del afán de diferenciarlo de otras instituciones con las que guarda parentesco próximo.

La principal diferencia de opinión reside entre los partidarios de la tesis de que el nombre comercial constituye un bien patrimonial, por una parte, y los que mencionan que es otra cosa totalmente diferente; la primer crítica al concepto de bien patrimonial está en que dicen que existen numerosas diferencias entre el derecho de propiedad clásico y el derecho al nombre, porque indican que varios lo pueden detentar al mismo tiempo; en segundo lugar que no existe jus abutendi, y por último, que no hay libre disposición.

Otra corriente afirma que el nombre comercial es un bien incorpóreo equiparable a los llamados "*Derechos Intelectuales*" o "*Derechos de Autor*", pero esa concepción no es admisible porque no se crea nada.

Existe una última corriente que sostiene que el nombre comercial no es más que la simple expresión de la personalidad jurídica del comerciante, y que tan es así, que no se puede vender ni pignorar, no es objeto de ejecución y no es reivindicable.

En estricta realidad, el nombre comercial no deja de tener un valor económico y no deja de pertenecer a alguien, de suerte que no puede prescindirse del concepto de propiedad. El nombre comercial es un bien y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con las modalidades específicas, con las limitaciones expresadas en la Ley y es un derecho privilegiado en función de la colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su dueño tiene un derecho exclusivo de uso, ya que juega un papel importantísimo en la vida comercial moderna por las repercusiones que tiene en la prosperidad de un negocio. Es un elemento destacado en el valor de un fondo de comercio, cualquier usurpación podría llevar al fracaso a una empresa, debido a que conlleva la protección a los consumidores.

En otro sentido, la usurpación del nombre comercial constituye una de las formas más innobles de la competencia desleal. A través de la tutela del nombre comercial se protege la habilidad del comerciante, su capacidad, la calidad de los productos que fabrica o expide, los precios razonables y justos, la equidad, el sistema de ventas, en fin, un sin número de circunstancias que caracterizan a un negocio. La protección al nombre comercial tiende precisamente a prevenir el desvío de la clientela de un establecimiento hacia el de un usurpador.

La clientela constituye en última instancia el bien protegido cuando se tutela el nombre comercial, ésta tiene un valor importante en todo negocio. Es a la vez, la comprobación de que la empresa ha alcanzado un cierto grado de éxito y la posibilidad de

continuar obteniéndolo. La clientela ha de entenderse siempre en función de la competencia mercantil.

Para obtener la tutela del nombre comercial, éste se tiene que usar efectivamente y también de una manera ostensible. Es el uso lo que confiere derechos. El nombre comercial debe usarse abierta y públicamente, éste uso puede hacerse vía el establecimiento en sí o vía correlativa, es decir, en la correspondencia, facturas, notas de remisión, pedidos, vehículos, anuncios y propaganda en general de la empresa; con lo que se establece la protección a las ventas de la negociación.

La tutela del nombre comercial, sin embargo, es bastante problemática, debido a que la propia Ley rodea de condiciones la protección de ese bien. En primer lugar, circunscribe la tutela a *“una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa”*. O sea, que es un elemento a probar que la fama del nombre, o su conocimiento, se ha extendido incluso a la *“zona geográfica”* y a la vez, *evidenciar que ahí se tiene “clientela efectiva”*.

Otro elemento desconcertante, es la difusión del nombre, que en teoría es preciso comprobar para merecer la protección.

Por último, existe otro margen para que la autoridad ejerza el criterio subjetivo, en la parte de las disposiciones que señala que ella aplicará también *“La posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores”*. Para ello, es conveniente constituir la prueba de que uno o varios clientes se han visto engañados al ocurrir al establecimiento del nombre invasor, creyendo que lo hacían al establecimiento que se siente afectado por ese uso indebido.

La tutela del nombre comercial se traduce en una acción persecutoria a los usurpadores, civil y penal para que se les impongan las penas previstas, para hacerlos cesar en la invasión y para exigir el pago de daños y perjuicios.

Como todos los bienes patrimoniales, el nombre comercial puede transmitirse. Usualmente el nombre comercial ha de transmitirse –previo el cumplimiento de los requisitos señalados para tal acto por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento– junto con el establecimiento que lo lleva, y esto es lógico, porque el nombre comercial no posee valor sino por el crédito que simboliza y éste está asociado a la negociación.

Sí se vende la empresa conjuntamente con el nombre comercial, la transferencia abarca también, aunque no se exprese, la marca formada por tal nombre, estuviere o no registrada, sea aplicable a productos o a servicios, a menos que se pacte expresamente entre los contratantes que el vendedor se reserva éste bien.

Así mismo, la Ley de la Propiedad Intelectual deja entrever la posibilidad de que el nombre aislado pueda transferirse. Es claro que hay algunos casos en que se justifica la transmisión del solo nombre, como el del comerciante que se retira de los negocios por liquidación o concurso, y el nombre resulta un bien aislado susceptible de enajenación; pero, salvo ésta circunstancia, la transferencia del nombre sin establecimiento repugna a la tradición, porque es un acto violatorio de los derechos de la clientela que en un momento dado sería víctima de la confusión.

También puede transferirse solo el Nombre Comercial en el caso en que la negociación decida cambiar o modificar su nombre de comercio original.

Por último, debe mencionarse que la transmisión del Nombre Comercial, para que surta sus efectos frente y en contra de terceros, ha de inscribirse conforme lo dispone la Ley de la materia.

Los efectos de la publicación del Nombre Comercial tienen una duración de diez años y si se desea seguir conservando su vigencia es menester renovarlo.

El procedimiento de renovación de un nombre comercial es parecido al de las marcas. Se debe presentar una solicitud dentro de los términos que para ello establece la Ley de la Propiedad Industrial. La renovación puede hacerse siempre que el Nombre Comercial continúe en uso, ya que éste es un elemento imprescindible en éste tipo de institución.

A manera de conclusión podremos establecer que el nombre comercial es *“toda aquella denominación bajo la cual se hace el tráfico mercantil o la producción agrícola o industrial y el derecho a él deriva de las reglas que establecen los usos honrados en el comercio”*; siendo éste una modalidad de la protección en contra de la competencia ilícita.

22

1.4.6 Denominación de Origen

La denominación de origen es una figura nueva en nuestra legislación. Tiene su comienzo en los esfuerzos de los productores franceses, desde principios del siglo XIX, para encontrar protección a cierta clase de mercaderías, especialmente vinos, productos lácteos y textiles que alcanzaban una gran calidad por provenir de una región geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte

²² Sepúlveda, Cesar. Ob. Cit. Nota al pie (8) Pág. 60.

particular, etc., comunicaban a esos productos elementos distintivos que los hacía prestigiados, que merecían tutelarse para ponerlos al abrigo de la competencia leal, y para que el consumidor no fuera víctima de fraude. Pero sobre todo, lo que se buscaba desde el principio era proteger esos nombres de origen contra la usurpación de ellos en el extranjero. Las denominaciones de origen se establecen como tales en las leyes, a efecto de proteger los intereses de los productores ubicados en esa localidad geográfica que han hecho esfuerzos continuados y considerables para dar a los productos un renombre justificado.

Conviene precisar las diferencias entre las designaciones geográficas o simples indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. La designación geográfica simple indica sólo un lugar de producción, manufactura o extracción; constituye simplemente una mención que tiende a identificar las mercaderías por el lugar de fabricación o de producción, más sin que ello signifique calidad. Las indicaciones de procedencia –que llevan aparejado el riesgo de falsedad– son descriptivas y son registrables como marcas. No conceden ninguna protección. Pueden referirse a una localidad donde ni siquiera sus productos tengan algún renombre. No tienen carácter distintivo y cualquiera puede usarlas sin incurrir en responsabilidad.

En cambio, las denominaciones de origen suponen una exclusividad de origen, una calidad mínima o especial. La denominación de origen es en cierta forma un certificado oficial, un título de calidad, y en cierto modo, constituye una garantía. Tiene un evidente carácter proteccionista, y se refiere siempre a un sitio concreto o circunscrito. Un ejemplo de indicación geográfica o denominación de origen, lo encontramos en el café, “...se utilizan en gran medida para promover productos agrícolas. Esto se debe a que la calidad de los productos agrícolas depende de la zona en que se producen. Determinados factores naturales y climáticos pueden explicar las propiedades individuales del producto

que, a su vez, pueden ser reconocidas en el mercado”. Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para los cafés que gozan de una calidad específica que se debe exclusiva o esencialmente al entorno geográfico en el que se producen.²³

Por ejemplo, el café de las Islas Galápagos posee numerosas características que lo hacen acreedor de una indicación geográfica y de formar parte de un mercado especializado: los cafetos son una variedad única y robusta de un antiguo café Bourbon plantado hace más de 100 años; la legislación de las Islas Galápagos prohíbe la utilización de productos químicos y otros pesticidas (medida que se garantiza por medio de inspecciones periódicas de la Asociación para el Mejoramiento de Cultivos Orgánicos [OCIA]); la producción total está limitada por las normas locales a unos 6,000 sacos por año, a fin de preservar la calidad del suelo volcánico y la existencia de un microclima favorable y un ecosistema único.

Otro ejemplo que citaremos es: el “café Pluma”, cultivado en la zona PLUMA, Estado de Oaxaca; donde se solicitó la denominación de origen el 15 de diciembre de 1999 por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal del Estado de Oaxaca, y otorgada el 26 de mayo de 2003. (Como lo hemos estado mencionando, las características de las denominaciones de origen se deben en gran medida al medio geográfico del cual provienen, de ahí el nombre del café pluma.)²⁴

Shiavone Elena nos da un concepto de denominación de origen, señalando que es: " el nombre de una región, de un lugar determinado que sirve para designar un producto agrícola o alimentario originario de dicho lugar determinado, y cuya calidad o características se deban fundamentalmente al origen geográfico con sus factores

²³ Exportación de Café, Diferenciación de Productos y Desarrollo de Marcas. Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. Revista de la OMPI. Suiza. Enero-Febrero de 2004. Págs. 7 Y 8.

²⁴ Viñamata Paschkes, Carlos. Ob cit, nota al pie (5), Pág. 416.

naturales y humanos; cuya producción, transformación y elaboración se realice en la zona geográfica determinada".²⁵

Otro concepto al que nos referiremos es de Cesar Sepúlveda, el cual señala que las denominaciones de origen son una parte especial de las designaciones geográficas, y puede definirse como *“aquellos nombres de lugar o de región que se aplican legalmente a un producto agrícola, natural o fabricado, y que denota una calidad especial de la mercadería, por una combinación particular de elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes, que crean métodos particulares de manufactura u otras, que den reputación única al producto”*.²⁶

Para Rangel Medina "La denominación de origen es el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas. Una característica de este signo distintivo es que su titularidad corresponde al gobierno mexicano. Pero como signo que puede ser usado por los particulares, sólo se consigue mediante la autorización de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía, específicamente, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) cuando se satisfacen los requisitos respectivos.

²⁵ Shiovone, “Elena. Indicaciones Geográficas. Derechos Intelectuales” 10. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 19.

²⁶ Sepúlveda, Cesar. Ob. Cit. Nota al pie (8). Pág.64.

Otra peculiaridad de las denominaciones de origen es que su protección no está limitada a un plazo fijo, sino que subsiste mientras perduren las circunstancias que le dieron origen".²⁷

Conforme a nuestra la legislación vigente, se entiende por denominación de origen *“El nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto ordinario de la misma y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos”*.

Para la tramitación de la denominación de origen, esta se regirá por lo establecido en el artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial, dicha solicitud deberá presentarse por escrito y en ella se hará constar lo siguiente:

- I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona moral, deberá señalar, además su naturaleza y las actividades a las que se dedica.
- II. Interés Jurídico del solicitante (art.158, LPI).
- III. Señalamiento de la denominación de origen.
- IV. Descripción detallada del producto o de los productos terminados que abarcará la denominación, incluidos sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para esclarecer la relación entre la denominación y el producto, se señalaran las normas oficiales establecidas por la Secretaría a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento.

²⁷ Rangel Medina, David. Ob. Cit. Nota al pie (20) Págs. 68 y 69.

- V.** Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas.
- VI.** Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio.
- VII.** Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

Nuestra legislación establece que la duración de la autorización para usar una denominación de origen será de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en la Secretaría, y podrán renovarse por periodos iguales (art. 172, LPI)

Para precisar más las características de la denominación de origen podemos decir como Roubier, que la denominación tiene un carácter territorial eminente y colectivo; por la pluralidad de beneficios, podemos agregar que es menester que exista un ordenamiento interno que señale las condiciones para poder optar por la protección; y es menester además convenir bilateral o multilateralmente para su protección internacional.

Desde fines del siglo pasado se notó la preocupación de tutelar de algún modo las denominaciones de origen. Pero había dificultades para ello porque escapaba a las nociones tradicionales sobre las marcas, y más todavía, porque los nombres de origen se consideraban usualmente como descriptivos. Luego, como señala Roubier, durante largo tiempo estuvo confundida en Francia la denominación de origen con la teoría del nombre comercial. La institución posee además una naturaleza singular, no fácilmente accesible para cualquiera y además, interesaba más que nada la protección internacional, porque bien visto, las denominaciones de origen son una parte de la riqueza nacional.

Al principio de esa lucha por obtener la protección no se captaba muy bien la noción de la naturaleza de la designación de origen, y menos, la real naturaleza del derecho sobre ese tipo de signos, y más todavía, resultaba bastante complicado diseñar un sistema de protección para ese tipo de propiedad industrial.

El primer intento para lograr la tutela internacional está constituido por la Convención de la Unión de París de 1883. Ahí se buscaba dar una protección indirecta a las denominaciones de origen. En los artículos 9° y 10° se consideraban algunas reglas para restringir o impedir la circulación internacional de productos que llevarán falsamente, como indicación de proveniencia, el nombre de una localidad, cuando esa indicación se usara junto a un nombre comercial ficticio, o utilizado con intención fraudulenta, y permitía el decomiso o embargo por el ministerio público en beneficio de las partes afectadas, de las mercaderías así marcadas ilegalmente.

Más esta disposición concedía una protección insuficiente, y se requería una serie de trámites, porque la enunciación era bastante vaga. Ni siquiera con las reformas hechas a esos artículos 9° y 10° de la Convención en las Revisiones de Washington (1911) y La Haya (1934), logró obtener una mejoría en la tutela.

Desde su origen se observó que el texto de París, de 1883, resultaba limitado. Entonces se llegó a una unión restringida, el Arreglo de Madrid de 1891, para la represión de las falsas indicaciones de procedencia de las mercancías, con la intención de proteger primeramente al consumidor y después a los productores. El Arreglo de Madrid provee disposiciones más rigurosas que las del Convenio, y sin embargo, no lograba frustrar el fraude.

Por virtud de éste Arreglo, todo producto que llevara una falsa indicación de procedencia en la cual uno de los países contratantes, o un lugar situado en uno de ellos, estuviera directa o indirectamente mencionado como país o lugar de origen, sería prohibido a la importación. Desde luego, la redacción era mejor que la del artículo 10° de la Convención de París de 1883. La falsa indicación es en ella misma un delito y no tiene que estar ligada a un nombre comercial, ni tiene que demostrarse que hubiera sido puesta o no con intención fraudulenta, difícil de probar.

El Convenio de París de 1883 solo reprimía la usurpación de un nombre de una localidad. El Arreglo de Madrid se extiende a nombres de pueblos, provincias, regiones y países y bastaba con que se indicara la procedencia, aunque ella no estuviera estampada o impuesta sobre la mercadería misma. Se agrega que no solo el ministerio público tiene acción, sino también cualquier parte interesada. Le deja a los tribunales –y ello era salida para los infractores locales- que señalaran cuáles eran las denominaciones genéricas que escapaban a estas reglas.

En la Conferencia de la Revisión de Lisboa trató de mejorarse el insuficiente texto del Convenio de París, que se refiere a las falsas indicaciones de procedencia, con un arreglo al párrafo 1° del artículo 10°, al señalarse que procede el decomiso o embargo en caso de utilización directa o indirecta de una falsa indicación de procedencia, pero con ello no alcanzaba a otorgarse una buena protección.

El Arreglo de Madrid cuenta en la actualidad con treinta y un países adheridos. No es factible que pueda aumentar mucho el número, primero, por lo anticuado de éste instrumento, que sus revisiones no han sido capaces de superar, y después, porque no existen muchos Estados en la comunidad internacional con localidades o regiones que necesiten protegerse en el exterior con denominaciones de origen.

El Arreglo de Madrid probó sus debilidades, incrementadas porque la jurisprudencia de algunos países toleraba el uso de nombres ficticios en un Estado, señalando que no era por sí solo constitutivo de ilícito del Artículo 10º del Convenio, o sea, que existía parcialidad hacía los nacionales.

Para superar todo esto, se propuso por la Oficina Internacional de la Propiedad Industrial, un nuevo pacto, que fue aprobado en la Conferencia de Revisión del Convenio de la Unión de Lisboa, en 1958. Las ideas implícitas en esta nueva Convención, que es el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen, son enteramente lógicas y racionales, sobre todo, en vista de que el Arreglo de Madrid no proporcionaba una buena protección. En primer lugar el nuevo Arreglo se dirige a las denominaciones de origen, y no a las indicaciones de proveniencia. En segundo, porque en realidad, y como hemos visto líneas arriba se trata de dos cosas diferentes, y en un caso se busca una represión de la competencia desleal, y en el nuevo se intenta una protección directa de un derecho. En tercer término, el nuevo sistema es más consecuente, pues se protege esas denominaciones de origen a petición del Estado interesado, y una vez que éste en su interior ha establecido las denominaciones de origen que ameritan tutela. Además, se da oportunidad a los Estados para rehusar la protección a la denominación propuesta, durante cierto término, si siente que se afectan sus intereses.

El Arreglo de Lisboa entró en vigor desde 1966 y México es parte del mismo desde el 11 de Junio de 1964. Actualmente cuenta con 16 países miembros. En el artículo 2º del Arreglo de Lisboa se define ya, por fin, a la denominación de origen, lo cual elimina muchos problemas. Ahí se dice: "Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto ordinario del mismo, y cuya calidad o

características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”.

Para tener derecho a la protección internacional de una denominación de origen es menester satisfacer dos requisitos:

- A)** El reconocimiento y la protección del Estado, previamente concedido, y
- B)** La inscripción en el registro Internacional de Denominación de Origen, tal como están indicados en el Arreglo de Lisboa. (Art. 1º)

Por lo que se refiere a la inscripción en la Oficina Internacional, se encuentra regulado por el artículo 5º del Arreglo, y en los artículos 1º, 2º y 4º del Reglamento para la Ejecución del Arreglo de Lisboa. La denominación así inscrita gozará de la protección acordada en el Arreglo así como la que conceden las normas internas de los países miembros del Arreglo en su caso.²⁸

Las denominaciones de origen son parte de la riqueza natural. Para los países en desarrollo el cuidar de estos signos permite un comercio de exportación que es susceptible de equilibrar los términos de intercambio internacional y por ello resulta tan importante proteger este tipo de propiedad industrial, buscando la adecuada tutela internacional, pues podría arruinarse el mercado externo con productos competitivos de otras naciones, imitadores de las calidades o de las características del producto.

Las denominaciones de origen son, en cierta forma, marcas de un tipo especial; son marcas de un cuño singular que llaman la atención sobre la procedencia geográfica de la mercadería y son colectivas en el sentido de que cualquier producto o fabricante que

²⁸ Sepúlveda, Cesar.- Ob. Cit. Nota al pie (8). Pág.70.

pertenezca a esa circunscripción territorial puede usarla. En realidad las denominaciones de origen pertenecen al estado y es éste quien posee un interés directo en la institución de las denominaciones de origen; por ello, independientemente de que una solicitud de declaración de denominación llegue a ser abandonada, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene la potestad de continuar de oficio con la declaración de la misma, agregando incluso a la petición original, los documentos o datos precisos faltantes en la solicitud primigenia (para la óptima declaración respectiva). No se debe olvidar que las denominaciones de origen son una fuente importante de crecimiento económico, y de fortalecimiento industrial de una región específica, además de ser fuente trascendente en la generación de empleo; en efecto, es importante que el Estado promueva la declaración de denominaciones de origen, las cuales además de vender una imagen de identidad regional en el país y en el extranjero –con todas las implicaciones generadas en el plano cultural–, establece un medio de explotación industrial y comercial de ciertos productos que a partir de la declaración, no sólo lograrán mayor poder distintivo en el mercado, sino que además lograrán la exclusividad en su explotación y producción para las personas de la zona geográfica beneficiada, ésta situación asegura el debilitamiento de la competencia desleal, o al menos, otorga los medios jurídicos para defenderse de ella.

La importancia en la protección de las denominaciones de origen, por encima de la declaración emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), estriba en su sustento internacional (por ello la trascendencia en la suscripción de arreglos como el de Lisboa y el ADPIC, a los cuales nos referimos al abordar el presente tema); y será únicamente a través de dichos mecanismos, que las denominaciones serán protegidas en el exterior, y gracias a la protección internacional de las mismas, es que denominaciones de origen mexicanas como: "Tequila", han cobrado gran magnitud y prestigio en el mundo entero.

En un mundo globalizado en términos comerciales, no tiene sentido otorgar una protección a denominaciones de origen sólo en el ámbito nacional. La protección internacional de las denominaciones ha sido confirmada por varios países signatarios de convenios internacionales de los que México es parte, como: Arreglo de Lisboa, Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. No obstante, sigue sin establecerse un método internacional para la protección y declaración de las denominaciones de origen, así como existe en otras materias –marcas y patentes–; por ello, las infracciones realizadas en el extranjero a las denominaciones de origen nacionales, tendrán que resolverse en el extranjero, con base en la legislación del país en donde se efectúe la infracción, siempre y cuando ese país sea miembro de alguno de los Tratados mencionados, o la denominación haya sido confirmada en su territorio, y siempre que su normativa interna proteja las indicaciones de estudio, ya sea en virtud de leyes específicas para la protección de la materia referida, o bien, a través de leyes contra la competencia desleal o de protección al consumidor.

El uso ilegal de las denominaciones se sanciona en el ámbito interno cuando un tercero de manera ilegítima, imita el género, el tipo o las características típicas de la denominación protegida; al inducir a error o confusión a los consumidores, acerca de la procedencia y características del producto, quien lo compra pensando que en realidad se trata del cobijado con la denominación de origen establecida, sirviéndose el defraudador, de la fama y prestigio de ésta para vender un producto apócrifo. Ya en el plano internacional, la protección en los países signatarios de los convenios firmados por México, se hará conforme a sus legislaciones internas.

Resulta importante señalar que las denominaciones de origen son parte de la riqueza natural. Para los países en desarrollo el cuidar de estos signos permite un comercio de exportación que es susceptible de equilibrar los términos de intercambio internacional y por ello resulta tan importante proteger este tipo de propiedad industrial, buscando la adecuada tutela internacional, pues podría arruinarse el mercado externo con productos competitivos de otras naciones, imitadores de las calidades o de las características del producto.

La autorización de uso de una denominación de origen deja de existir en tres hipótesis fundamentales: **1)** cuando se decreta nula, **2)** por cancelación o **3)** al finalizar su vigencia; y cada una de ellas tiene connotaciones importantes. La nulidad de los actos, se ha dicho, ocurre cuando éstos nacen imperfectos en el mundo del derecho, por no reunir las condiciones legales de existencia. En este caso, si la autorización del usuario de una denominación de origen se otorgó en contravención de las disposiciones de ley o se sustenta en datos falsos –que para el efecto es lo mismo– deviene como castigo su nulidad plena. Además, la nulidad puede ser absoluta o relativa, según su posibilidad de convalidación y subsanación o no, respectivamente.

Por otro lado, la cancelación constituye un castigo de la autoridad competente al usuario acreditado, por el hecho de que éste le dé un uso diferente a la denominación de origen, lo que de alguna manera representa una nulidad por contravenir las disposiciones legales referentes a las características típicas de los productos explotados bajo el cobijo de una declaración de denominación de origen en particular. Finalmente, la vigencia está ceñida a un plazo, a cuyo término el acto concedido no produce mayores efectos por haber fenecido. (las causas por las cuales pueden dejar de surtir sus efectos la autorización de denominación de origen a la que hemos hecho referencia, se encuentra contempladas en el artículo 176 de la Ley de la Propiedad Industrial).

CAPITULO II

EL DERECHO MARCARIO

Uno de los temas más importantes para el desarrollo de la presente tesis es la marca, por lo que indiscutiblemente es menester tratar y conocer todos aquellos elementos que la configuran, todo ello como antesala al tema medular de éste trabajo.

En el presente capítulo procuramos desarrollar ampliamente la figura de la marca, su concepto, naturaleza jurídica, los métodos y formas de un registro marcario, hasta llegar a los modos de terminación de una marca; lo anterior a efecto de lograr entender las repercusiones jurídicas y económicas que a nivel empresarial y nacional produce.

2.1.- CONCEPTO.

Pocos son los autores que enfocados al estudio de esta figura jurídica proporcionan con claridad los elementos que la componen, uno de ellos es el Dr. Gabino Eduardo Castrejón García quien en sus distintas obras realiza un estudio minucioso de la marca, y citando a diversos autores extranjeros nos proporciona un concepto.

En primera instancia tenemos que para el francés Yves Saint Gail la marca *“puede ser definida como un signo distintivo que permite a su titular fabricante o comerciante, distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La marca es pues un signo de adhesión de la clientela; en el plano económico, la marca puede ser definida como un*

*signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía*²⁹

Para Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst la marca es *“un signo sensible puesto sobre un producto o servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”*.

En términos generales, la actual doctrina francesa define la marca mediante su función esencial, o sea, la de distinción o diferenciación, así también hace referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una marca, a los servicios.

En Italia, Ezio Capizzno afirma que las marcas se pueden definir como, *“aquellas contraseñas de productos y mercancías que, análogamente a los otros signos distintivos (firma y enseña), son llamados a desempeñar una función distintiva de determinados productos y mercancías, sobre los cuales se fijan, distinguiéndolos de otros iguales o similares y por eso confundibles”*.

En España, C. E. Mascareñas afirma que *“la marca es un signo que se usa para distinguir en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o servicios de las otras empresas”*.

Baylos Carroza indica que *“la marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto a ejemplares de una serie”*.

²⁹ Citado por: Castrejón Gacia, Gabino Eduardo. “Tratado Teórico-Practico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial”. Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. 1º Edición. México 2001. Pag. 76.

Finalmente y con el objeto de ampliar un poco más la doctrina, transcribiremos algunas definiciones de algunos autores latinoamericanos.

En Colombia, Jesús M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas definen a la marca como *“un signo que tiene como fin distinguir mercancías, para beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engañados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela”*

En Costa Rica, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba definen a la marca como *“cualquier signo que se utilice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros”*. En Guatemala, Eduardo Vázquez Martínez da el siguiente concepto de las marcas: *“Son los signos o medios materiales que sirven para señalar y distinguir de los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa”*. En Venezuela, Benito Sanzó emplea el término marca para indicar, *“el signo distintivo de los objetos producidos o puestos en comercio”*.

En México, lo más reciente en esta materia, es la obra de Álvarez Soberanis titulada, *“La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica”*, quien al referirse al tema que se analiza hace alusión a las cuatro corrientes doctrinales en relación a la definición de la marca, expuestas por el autor mexicano David Rangel Medina el cual nos refiere que: *“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.”*³⁰

³⁰ Citado por Castrejón García, Gabino Eduardo. “El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial”. Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. 2ªEd. México 2000. Pag.79.

Como ya lo señalamos, para Rangel Medina existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas, siendo las más importantes por su trascendencia, las que surgen de estas perspectivas:

- a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de producto y marcas de servicios.
- b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.
- c) Contempladas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas y gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie.
- d) Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades ya citadas.³¹

Posteriormente dicho autor (Álvarez Soberanis) con el objeto de contar con una hipótesis de trabajo, cita las dos definiciones elaboradas por Yves Saint-Gal a las que ya también mencionamos, así también cita una definición propuesta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), y finalmente, cuando se refiere al concepto económico de la marca nos indica que *“Marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”*. Omitiendo dicho autor proporcionar una definición jurídica de la marca, (a no ser que este último concepto tenga tal alcance).

De las definiciones antes citadas podemos establecer que la marca es un símbolo mediante el cual se establece una relación entre productos y clientela. Esto es, es la

³¹ Rangel Medina, David. Ob, Cit. Nota al pie (20) Págs. 48 y 49.

relación que existe entre un fabricante o comerciante y los consumidores generando así las llamadas ganancias que dadas las calidades y cualidades de los productos ampara una marca.

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, los autores Philip Kotler y Gary Armstrong, nos ofrecen las siguientes explicaciones: *“marca es un nombre, un término, un letrero, un símbolo o un diseño, o una combinación de ellos, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o de un grupo de vendedores y diferenciarlos de sus competidores. Una marca es un nombre, término, letrero, símbolo, diseño o una combinación de ellos, que identifica al fabricante o al vendedor de un producto. Es la promesa de un vendedor de proporcionar constantemente a los compradores una serie específica de características, beneficios y servicios. Los consumidores consideran una marca como una parte importante de un producto y la marca puede añadir valor a un producto”*.³²

Finalmente haremos mención a lo que jurídicamente se entiende en nuestra legislación por marca:

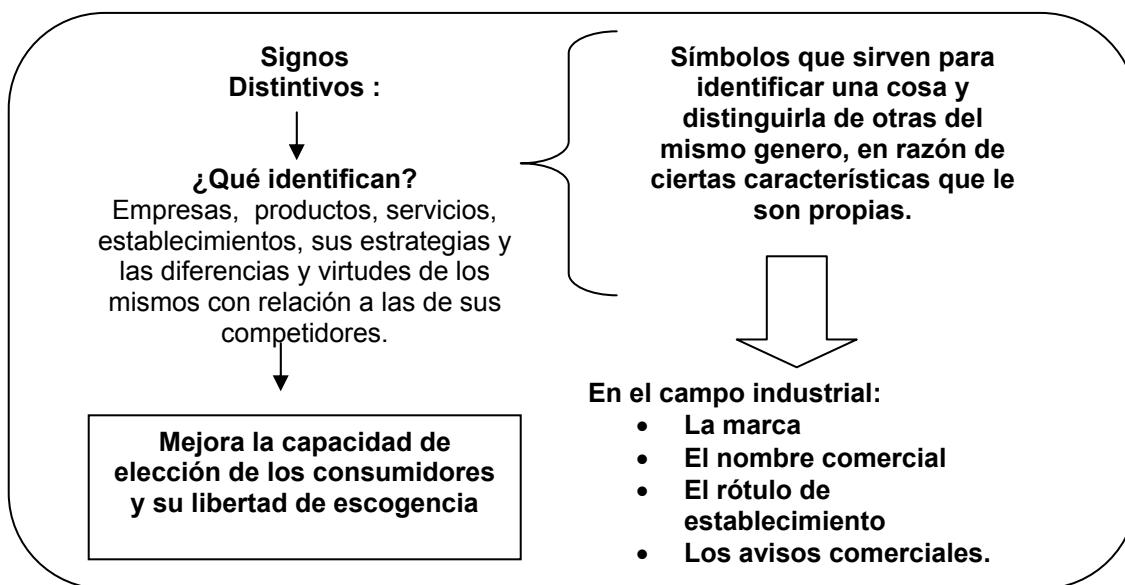
La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 88 señala que: *“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”*.

Al referirnos a la marca podemos decir que se entiende a ésta como un **signo distintivo** que sirve para identificar y diferenciar una entidad de las otras del mismo género, separándola mentalmente de éstas en razón de ciertas características que le son

³² Kotler, Philip y Armstrong, Gray. “Fundamentos de Mercadotecnia”. México. Editorial Prentice Hall. Primera Edición en Español. 1988. Pág.247.

propias. En este concepto amplio se comprende al de los signos distintivos que interesan al mercado y que son objeto de atención por el Derecho industrial: la marca, el nombre comercial, el rótulo de establecimiento, etc.

Estos signos distintivos son instrumentos que utiliza una persona, generalmente un empresario, para distinguir su propia actividad, los locales o los productos o servicios de otras personas, habitualmente competidores. Se consigue así la individualización de los sujetos que operan en el mercado y de las prestaciones que en él se ofrecen, al mismo tiempo que se facilita al público la realización de sus elecciones. Los signos distintivos constituyen, pues, un instrumento imprescindible para el correcto funcionamiento de un sistema económico basado en la competencia.³³



En esencia, la marca funciona como signo, forma o denominación visible y distintiva de productos o servicios, en relación con otros de la misma especie dentro del mercado en que se explotan; incluso, cuando no existen productos iguales o similares comercializados, la marca sirve como referencia de la calidad del producto o servicio, del

³³ García Vidal, Angel. “El Uso Descriptivo de la Marca Ajena”. Marcial Pons España.2000.Pág. 19.

cual dependerá que se cree un mercado fiel de consumidores, que al momento de salir la competencia, ya estén acostumbrados al producto, pudiendo a través de la marca, reconocer el producto o servicio originario, de los que eventualmente puedan llegar a introducirse en el mercado.

Todo lo antes citado también nos da la oportunidad de señalar otro concepto de lo que es una marca teniendo así que:” *es todo signo o conjunto de signos que proporciona a las personas físicas o jurídicas la exclusividad de los productos que elaboran o expenden, o la distinción entre la prestación de servicios de la misma especie o similares cuyo objetivo primordial es el de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla*”.

La designación de marcas es totalmente libre y éstas pueden usarse sin restricción alguna, no obstante serán oponibles a terceros, hasta que hayan sido registradas, gozando sus titulares, del derecho de explotación en exclusiva, durante el plazo prescrito por la presente ley, pudiendo renovarse de modo indefinido (a diferencia de las patentes), siempre que se realicen los pagos respectivos.

En México, es posible el uso de marcas sin necesidad de su registro, esto quiere decir que la marca no nace como signo distintivo, a partir de la inscripción ante el órgano apropiado (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial); pero, para poder obtener el uso en exclusiva sobre ella y oponerla ante terceros que quieran utilizarlas, será absolutamente necesario su registro.

Las marcas, no sólo se configuran como el mejor signo distintivo de los productos o de los servicios, además confieren un mecanismo práctico para la elaboración de publicidad, a la vez que le otorgan plusvalía y prestigio a los productos o servicios en

cuestión, son sin lugar a dudas uno de los activos más importantes en el desarrollo de cualquier empresa.

La principal función de la marca es permitir a los consumidores identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo de otros productos idénticos o similares, de ahí la importancia de la marca.

Dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los productos de los de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial en las estrategias de desarrollo y comercialización, y contribuyen a proyectar la imagen y la reputación de los productos de la empresa ante los consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran confianza, lo que a su vez constituye la base de una clientela leal y potencia el valor de la empresa. Con frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, sobre la base de la predilección por una serie de cualidades o características inherentes a los productos que llevan esas marcas.

Así mismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.³⁴

³⁴ El Secreto está en la Marca. La Propiedad Intelectual y las Empresas N° 1. Publicación de la OMPI. No. 900.(S). Suiza. 2003. Pág. 4.

2.2. Naturaleza Jurídica de la Marca.

Es un requisito inevitable el estudio de la Naturaleza Jurídica de la marca; en primer lugar porque debido a ella podremos entender el fundamento y la validez del derecho que conlleva la institución y en segundo lugar para poder ubicar la competencia de los tribunales en caso de conflicto.

Al respecto Luzzato señala que *“es imposible interpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Filosofía del Derecho que la inspira, porque muchas veces, de ese principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra o la intención del legislador y consiguientemente, el modo en que deben ser resueltas las controversias que surgen continuamente de la aplicación práctica de la ley”*.³⁵

Es indiscutible que para poder estudiar dicha institución jurídica es menester conocer las cuestiones que inspiraron su protección; al respecto, y a fin de comprender la Naturaleza Jurídica de las marcas, es necesario citar algunas de las diversas teorías que pugnan a su alrededor.

Existe una corriente de autores como Ferrara, Remella y Georges de Ro que sostienen que, el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta interés público en las marcas con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, su inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc.

Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir, se trata de un derecho mixto,

³⁵ Citado por Nava Negrete, Justo en su Obra “Derecho de las Marcas”. Ed. Porrúa. México 1985.

pero principalmente fundado en el derecho privado, en este sentido es la opinión de Paul Roubier y Pedro G. De Medina. No obstante que mucho tiempo se admitió, que el derecho sobre las marcas, no era sino una manifestación del derecho mixto de la propiedad.

Es evidente que la marca tiene una relación de carácter funcional con los productos o servicios a los cuales distingue; no obstante, ambos bienes tienen una regulación jurídica propia entre sí, de tal manera que si el titular de una marca careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue con su marca, en nada afectaría el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.

Desde un punto de vista muy particular, podemos decir, que el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero (en su función social) sobre bienes inmateriales toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir, con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca.

Ledesma, define la naturaleza jurídica de la marca manifestando que *“basta tener en cuenta que es suficiente inscribir un signo y hacer uso del mismo para tener un derecho exclusivo sobre de él, mas ello acontece sólo con relación al objeto para el que hubiera sido solicitado y no con sujeción a la libre voluntad de su uso, por parte de la persona que lo hubiere obtenido”*.

Por lo que es inevitable establecer que la naturaleza del producto al que la marca ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.³⁶ Al respecto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impone a quien efectúe el depósito o registro de una marca el cumplimiento de una serie de condiciones y formalidades, lo mismo ocurre cuando una vez registrada pretende llevar a cabo determinados actos (licencia de uso, transmisión, etc.), en la relación con su marca, es decir, existe toda una estructura formal en torno a la regulación jurídica de las marcas que sería insostenible afirmar jurídicamente que el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad ordinaria, pues tendríamos que admitir un sinnúmero de excepciones. Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.

Conforme a lo anterior, y una vez desarrolladas las diversas teorías, tendencias y opiniones sobre la naturaleza jurídica de la marca, se puede concluir que a la misma en sí, no deberá asignársele el adjetivo simplista de Derecho de Propiedad Privada, sino llegar a la conclusión de que ese derecho de propiedad es funcional y susceptible de valorización, siempre y cuando se piense en razón al sentido y en beneficio común de la sociedad, es decir, a un interés colectivo, que conforme a los principios generales del derecho y el orden positivo mexicano está por encima del interés particular.³⁷

En efecto, la marca no es, en ningún caso, un bien como tal sino un interés protegido por el Estado y que para poder aplicarla y protegerla es necesario conocer a la empresa, debido a que la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la

³⁶ Nava Negrete, Justo. "Derecho de las Marcas". Ed. Porrúa. México 1985. Págs. 139, 140, 141.

³⁷ Castrejón García, Gabino Eduardo. Ob. Cit. Nota al pie (4). Pág 115.

tutela de la mercancía, de tal manera que el derecho a la marca no es más que un aspecto del derecho sobre el aviamiento del producto o servicio a proteger.

Como se podrá observar, al Estado le interesa que el orden público y el interés social sean factores prominentes a los intereses particulares, así también, intensificar sus propósitos para evitar toda aquella actividad monopolística y por ende reprimir la competencia desleal, pues de lo contrario redundaría en perjuicio de los fines que persigue.

2.3 Fuentes del Derecho a la Marca.

En el derecho marcario, como en cualquier otra rama del derecho, existen fundamentalmente dos fuentes principales: las denominadas formales, dentro de las que podemos encontrar las suplementarias y las denominadas fuentes materiales.

2.3.1 Fuentes Formales.

Dentro de las fuentes formales en primera instancia, encontramos el artículo 28 Constitucional, enfatizando que todos los principios del derecho en relación a la libre concurrencia y la competencia leal quedan rebasados y se le otorga a la actividad humana creadora, un cierto monopolio en su creación, es decir, que solo el autor de una marca, del invento o de la mejora de éste puede explorar mercantilmente esta actividad.

El Doctor Gabino Eduardo Castrejón Gracia, señala que el principio de legalidad en sí es una fuente definitivamente formal en todo lo que se refiere al Derecho Marcario, lo anterior con fundamento en la existencia de un reconocimiento expreso por parte de la autoridad para que la potestad de uso pueda llevarse a cabo de una forma segura y libre.

A mayor abundamiento, la legislación deberá de establecer la forma y términos del reconocimiento para que exista una protección legal.

Aunado al precepto anterior se encuentra el artículo 89, fracción XV Constitucional, el cual delega al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar al autor el reconocimiento de una marca, pues establece dentro de las facultades del Presidente de la República el siguiente texto: “Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los distribuidores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.

En aras de este principio de legalidad y cuya importancia no es necesario repetir, pero a efecto de entender dicho principio nos referiremos a lo señalado por el Doctor Gabino Castrejón, quien en términos generales nos explica: “Esa facultad debe distinguirse (facultad discrecional de la administración pública de obrar libremente) del poder arbitrario, pues mientras éste representa la voluntad personal del titular de un órgano administrativo que obra impulsado por sus pasiones, sus caprichos o preferencias, aquella, aunque constituye la esfera libre de la actuación de una autoridad, tiene un origen legítimo, como lo es la autorización legislativa y un límite que en el caso extremo que no este señalado en la misma Ley o implícito en el sistema que éste adopta, existe siempre en el interés general que constituye la única finalidad que puede perseguir la autoridad administrativa. Por ésta razón, mientras una orden arbitraria carece en todo caso de fundamento legal, la orden dictada en uso de la facultad discrecional podrá satisfacer los requisitos del artículo 16 Constitucional de donde emana el principio de legalidad”.³⁸

³⁸ Castrejón García, Gabino Eduardo. “Derecho Administrativo Mexicano”. Tomo 1. Primera Edición Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. México 2000. Pág. 87.

Evidentemente, con lo antes vertido, podemos encuadrar el marco jurídico formal que proporciona la normatividad en el derecho de Propiedad Industrial y en este caso a las marcas. Otro concepto de importancia dentro de las fuentes formales del Derecho Marcario es el que se encuentra ubicado en el artículo 73, fracción X de nuestra Constitución Política, el cual establece las facultades que tiene el Congreso de la Unión que a la letra dice: "Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria, cinematografía, comercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía...", evidentemente el legislador no expresa textualmente a la Propiedad Industrial, pero bien resulta evidente que el Derecho Marcario podría encuadrarse a dicho texto.

Finalmente y en relación con las fuentes formales es evidente que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Circuito y Juzgados de Distrito, así como del propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, serán en sí las fuentes formales a través de las cuales se genera el derecho de las marcas y que otorga la seguridad jurídica a todas y cada una de las personas que se dedican a la industria, como lo sería el establecimiento de una marca y sin lugar a dudas las promociones para llevar a cabo una mejor comercialización de dicha marca.

Por lo que se refiere a las fuentes suplementarias y que también corresponden a la legislación, encontramos el Código Civil, el Código Penal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Penales; en cuyos preceptos enmarcan los conceptos de propiedad (Código Civil), plagio y piratería (Código Penal) entre otros, tomando a la propiedad industrial como el bien jurídicamente tutelado.

Por último, hablaremos de lo que se considera fuente material en el derecho marcario, que no es más que otra cosa que el Registro ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial de la marca, con todas las formalidades y términos que para ello se establecen.

Al respecto, el autor Rangel Medina, refiere la siguiente: "las reglas de interpretación e integración de la Ley en el Derecho Mexicano, se encuentran establecidas en el artículo 14 Constitucional; el artículo 19 del Código Civil para el Distrito Federal, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no solo a la Sentencia, sino en general a la interpretación e integración de las ley en las controversias judiciales, disponiendo que estas deberán de resolverse conforme a la letra de la ley o en su interpretación jurídica. A falta de Ley se resolverán conforme a los principios generales del Derecho."

El alcance de la expresión Principios Generales de Derecho se ha fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo que son los principios consignados en algunas de nuestras leyes, teniendo por tales no solo las mexicanas que se han expedido después de la Constitución Federal del país, sino también las anteriores.

Finalmente, es necesario establecer que el resultado de todo procedimiento realizado ante las autoridades administrativas, será, pues en sí, la fuente material del mismo.³⁹

En consecuencia, el Derecho Comparado, la doctrina y el resultado jurídico de los procedimientos, formarán las fuentes materiales del derecho a la marca, con la finalidad de crear la seguridad jurídica de los que en ella intervengan.

³⁹ Rangel Medina, David. "Tratado de Derecho Marcario". Ed. Porrúa. México. Pág. 78.

2.4 El Registro como Fuente

Evidentemente, al tratar este punto nos referiremos fundamentalmente al Derecho Positivo vigente que rige actualmente la Materia de la Propiedad Industrial; nos referimos a la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de junio de 1995. Es inobjetable, que dentro de las fuentes del Derecho existe la norma vigente bajo la cual se rigen los destinos de las conductas humanas y acciones jurídicas que se torna en el mundo del ser y del deber ser. Sobre estas bases, debemos de abarcar en el presente estudio la actual legislación, que por sus características tiene innovaciones a la materia objeto del presente trabajo.

2.4.1 Marca Registrable.

Las marcas como signos visibles para distinguir productos y servicios deben reunir ciertas características, con el objeto de ser protegidas (registradas), y con ello, otorgar facultades de explotación en exclusiva a sus titulares; es decir, dicho monopolio no podría ser dado sobre figuras, denominaciones, formas o signos en general, pertenecientes a una colectividad o que hacen referencia a la especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor de los productos o servicios que identifican; en el entendido de que este tipo de designaciones no pueden ser utilizadas por una sola persona en exclusiva, pues son propiedad de una colectividad.

Nuestra actual legislación, en su artículo 89 señala en forma genérica aquellas denominaciones, figuras o determinaciones y figuras en forma conjunta, que pueden ser susceptibles de registro, refiriéndose a la clasificación de las marcas.

Marcas = Signos Distintivos	
1. ¿Qué es lo que distinguen?	Productos y servicios de Empresas.
2. Según la empresa las hay de:	Industria, comercio y agrícolas.
3. Según la forma como son expresadas:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nominativas o denominativas: consisten en un vocablo, en una palabra o frase; o un nombre personal, denominación o razón social. • Fugitivas, innominadas, graficas: cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. • Mixtas: las que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades anteriores. 	

De lo anterior, se desprenden las reglas generales de registrabilidad de una marca, pero cualquier regla general se contiene en nuestra legislación las excepciones para ello, misma que se abarcarán en el siguiente punto de este capítulo.

2.4.2 Marca no Registrable.

Las excepciones por las que no es posible lograr el registro de las marcas, aunque para algunos podrían parecer imprecisas y restrictivas; en esencia tratan de evitar la afectación de derechos adquiridos por terceros, e impedir la explotación en exclusiva de signos pertenecientes a una colectividad, como podrían ser los símbolos patrios o las palabras genéricas y descriptivas, las cuales son parte de una lengua y pertenecen a todos.

Como excepción a la regla general, el artículo 90 de la Ley de la Materia establece diversas hipótesis o circunstancias bajo las cuales no se podrá registrar una denominación o signo distintivo, discrepando el término de marca, ya que éste se configura, una vez que obtiene el registro respectivo. Amén de la terminología, tal disposición legal establece en forma taxativa hipótesis en las que no se puede registrar un signo distintivo, las cuales describiremos de la forma siguiente:

1. **Ilícitos:** Contrarias a la moral, el orden público o las buenas costumbres **Art. 4°**
2. **No distintivos.** Que no logren ser lo suficientemente distintivos **Art. 89,I (Art. 90)**
Marcas:
3. **Dinámicas:** las que tienen movimiento (en otros países si se pueden registrar)
4. **Genéricas:** utilizan denominaciones o signos genéricos, técnicos o usuales de las cosas.
5. **Descriptivas:** del producto o servicio en sí mismo
6. **Engañosas y “no distintivas”;** puedan ser **confundidos** con otros signos, marcas o denominaciones de origen; con símbolos oficiales de países, Estados provincias o similares. Con Organismos internacionales o con marcas que sean **notoriamente conocidas o famosas** y;

* Las que utilicen el nombre de pila, artístico, seudónimo de una persona o la denominación o razón social de una empresa, el nombre de personaje ficticio o de caracterización de títulos de publicaciones periódicas o de obras intelectuales en todos los casos.

(Sin el consentimiento del titular)

A pesar de las restricciones que en buena lid delimitan el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el IMPI registra miles de marcas al año; esto demuestra que dichos impedimentos, lejos de frenar el flujo marcario, simplemente protegen derechos sobre signos existentes; prueba de ello es que sólo durante el 2001 (según el informe anual proporcionado por el Instituto –editado hasta junio de 2003–), de las 61,488 solicitudes de marca presentadas, 47,136 obtuvieron el registro.

Tal y como nos referimos en párrafos anteriores, las hipótesis de no registrabilidad de un signo distintivo, tiende fundamentalmente a proteger los derechos inherentes del titular de un registro marcario, por lo que hace al aspecto jurídico, económico y comercial; así mismo se protege a la colectividad bajo la cual se encuentra inversos tanto productores, en caso de denominación de origen como el público en general, quien al final de cuentas es el que resulta engañado en su momento por aquellos “piratas comerciales” que existen hasta la fecha, aunque sea probable que nuestra actual legislación varíe en

cuanto a algunas. Por la celebración del Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos de América y México, el fondo y objetivo de tales normas jurídicas no podrán variar, ya que la protección de la Propiedad Industrial no puede ser considerada única y exclusivamente a nivel nacional, sino que tal protección se extiende a todos y cada uno de los países del mundo, y fundamentalmente protege los intereses personales en función al beneficio colectivo que el Convenio de París para la Protección Industrial establece, así como nuestra Constitución General de la República.

Es por ello que los preceptos legales de registrabilidad y no registrabilidad de un signo son fuente de la marca en virtud de que el Derecho Positivo es la vida y existencia de cualquier institución jurídica ya sea en nuestro país o a nivel internacional.⁴⁰

2.4.3.- CLASIFICACION DE LA MARCAS.

De acuerdo con el numeral 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, por remisión del artículo 93, el cual a su vez envía al Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas –en el más claro ejemplo de la pésima práctica de "la remisión de la remisión legislativa"–; del último se puede desprender que la clasificación de productos y servicios es internacional, es decir, opera para todos los Estados signatarios del Arreglo referido; mismo que de manera básica brinda parámetros más homogéneos para los países miembros, estos consisten en el establecimiento de una lista ordenada alfabéticamente, y determina 34 tipos distintos de productos y 11 servicios. El Arreglo de Niza además instituyó la creación de un comité de expertos, constituido por representantes de todos los Estados

⁴⁰ Castrejón García, Eduardo. Ob. Cit .Nota al pie (4). Pág. 129.

contratantes, con el objeto de modificar cuando sea pertinente, las listas que contienen la clasificación de productos y servicios.

En primer término veremos la clasificación de la marca de acuerdo a su objeto:

I. PRODUCTOS

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, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamento) destinados a la industria.

CLASE 2

Colores, barnices, lacas, conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera, madera, tintes, molientes, 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 el cabello, dentífricos.

CLASE 4

Aceites y grasas industriales, lubricantes, productos para absorber, regar y concentrar el polvo, combustibles (incluyendo gasolina para motores) y materiales de alumbrado, bujías, mechas.

CLASE 5

Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, materias 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 herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos.

CLASE 8

Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente, cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, maquinillas de afeitar.

CLASE 9

Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida de señalación, 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, materiales 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 y 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, relojerías e instrumentos cronométricos.

CLASE 15

Instrumentos de música.

CLASE 16

Papel, cartón y artículos de estas materias, 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 aparatos); materias plásticas para balaje (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 guarniciones.

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, 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 chapeados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto 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, sombrería.

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 piezas de 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; levadura, 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, semillas, plantas y flores naturales; alimentos para animales, malta.

CLASE 32

Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas 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.

II. SERVICIOS

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.

Otra clasificación que encontramos es de acuerdo a su creatividad, esto es:

- A) **Marcas Nominativas.-** Son todas aquellas marcas que se encuentran conformadas por una frase o palabra o conjunto de palabras. La importancia de este tipo de marcas radica en que se debe distinguir de las de su misma especie tan solo por la fonética. De igual forma podrán registrarse los nombres propios siempre que éstos no se confundan con un a marca registrada o con un nombre comercial publicado., por ejemplo **NIKE, COCA-COLA. IBM. SONY**, etc.

- B) **Marcas Innominadas.-** Es aquella que se encuentra formada por una imagen, un dibujo y una señal, evidentemente este tipo de marcas se distinguen porque solo podrán ser identificadas visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños.

Logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo; por ejemplo:



- C) Marcas Mixtas.-** Son aquellas marcas que se encuentran conformadas tanto de figuras o dibujos como de palabras o frases y se muestran como un conjunto distintivo. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos: por ejemplo:



- D) Marcas Tridimensionales.-** Son todas aquellas marcas compuestas por envoltorios, empaques, o envases, la característica esencial de este tipo de marca es que distinguen a los productos de su especie por la forma o presentación. Es decir, las tridimensionales corresponden a cuerpos con tres dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc.



- E) Marcas Colectivas .-** Es aquel signo distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios designen, ello con la finalidad de distinguir en el mercado sus productos o servicios de terceros que no formen parte de dicha asociación o sociedad y que utilicen el mismo campo industrial o comercial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará en la Gaceta la lista alfabética de productos y servicios con indicación de la clase de la que esté comprendido cada producto o servicio.

Los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se consideran especies, se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establecerá los criterios e interpretación y aplicación hasta esta clasificación.

2.4.4. Disposiciones Reglamentarias.

En relación a la solicitud de registro de la marca, dada la característica de todas las instituciones que conciben al Derecho de la Propiedad Industrial, es decir, su característica primordial de tecnicismos jurídicos, nuestra actual legislación aparentemente puede pensarse que incurre en un exceso al establecer reglas y formas específicas para concretar una solicitud de un registro marcario. Esta etapa es la llave

tanto del punto de vista jurídico formal, como desde el ámbito de protección comercial, con que se inicia propiamente dicho que, la institución del registro marcario o marca.

Los artículos 113, 114, 115, 116, 117 y 118 de la actual Ley de la Propiedad Industrial, así como el capítulo único del título tercero y nuevo Reglamento de la Ley de la Materia actualmente vigente, regulan el aspecto formal que debe de reunir la solicitud de registro respectiva.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, la forma y la presentación de los productos.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92, fracción II de la Ley, entre otros supuestos señala que los productos que se importan sean legítimos, además debe cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial que a la letra dice:

- I. Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona en que en ese país sea titular o licenciataria de la marca registrada, y
- II. Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciataria o sublicenciataria.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, en otros casos, cuando estén relacionados entre sí por un control directo, que una de ellas ejerce sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales o las decisiones administrativas en la operación diaria de las personas morales de que se trata. Queda incluido en este supuesto, el control indirecto que se ejerce mediante interpósita persona o sucesivas personas interpósitas.

Se presumirá que existe el control a que se refiere el primer párrafo, entre otros casos en los siguientes:

- I. Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representan más del cincuenta por ciento de capital social de otra persona;
- II. Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que represente menos del cincuenta por ciento del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de esta última que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que represente una proporción de capital social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales de que sea tenedora o titular la primera.
- III. Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato.

- IV. Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otra, y
- V. Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra.

En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial deberá indicarse:

- I. Cuando se conozca el número de la clase a que corresponda los productos o servicios para los que se solicita el registro de conformidad con la clasificación establecida en ese reglamento;
- II. Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. Tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares

En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

- III. Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

La indicación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud se sujetará a las siguientes reglas:

- I. Solo deberán especificarse los productos o servicios pertenecientes a una misma clase, y
- II. Los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista académica de la clasificación y las reglas de la aplicación de la misma, publicadas en la Gaceta.⁴¹

Una de las reformas esenciales en la ley de agosto de 1994, fue en materia de registro de marcas, el pago de la tarifa correspondiente al estudio técnico de la solicitud, al eventual registro y a la expedición de título respectivo; antes de ésta, la autoridad no exigía un pago desde la presentación de los trámites de registro de marcas. Con ello, se derogó la llamada cita a pago, la cual se efectuaba después de que la autoridad estimaba procedente la solicitud respectiva, con el consiguiente envío de citatorio al interesado para que acudiera a liquidar los derechos pertinentes.

Si bien, con la eliminación de dicha cita se suprimió un trámite burocrático que representaba pérdida de tiempo y gastos para el Estado, a muchos solicitantes les parece ventajoso el cobro de una tarifa oficial por registro, aun cuando éste podría no prosperar. Por equidad, nadie está obligado a cumplir una prestación económica aleatoria, no sólo por no haber recibido los beneficios para los cuales se realizó el pago, sino porque es

⁴¹ Castrejón García, Gabino Eduardo. Ob. Cit. Nota al Pie (4) Págs. 154-158.

incierta la contraprestación. En tal sentido, lo idóneo estriba en buscar una solución alterna que beneficie por igual a ambas partes.

Las reglas a que se refiere el artículo 116 de la Ley de la Propiedad Industrial deberán pactarse por los solicitantes en el convenio por escrito.

Las reglas deberán incluir asimismo estipulaciones sobre la limitación de productos o servicios, régimen de licencias, la cancelación a que se refiere el artículo 154 de la Ley de la Propiedad Industrial y sobre la representación común.

Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante del registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I.- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad

II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

III.- Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el número de productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio señalado en la solicitud, ésta será considerada como una nueva y se sujetará a un nuevo trámite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios aplicables. En este

caso, se considerará como fecha de presentación de la solicitud modificada, la de presentación de la promoción por la que el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.

Para los efectos del artículo 130 de la Ley y entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberán indicar, además del señalado en el artículo 139 de la Ley, los siguientes datos:

- I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;
- II.- Nombre y domicilio del licenciatario de la marca o del franquiciatario, y
- III.- El uso bajo licencia de la marca registrada.

Para los efectos del artículo 102 de la Ley, se aplicará la clasificación prevista en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en lo conducente. Sin embargo, en una misma solicitud podrán comprenderse productos o servicios de dos o más clases.

Lo establecido en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas será aplicable en lo conducente, a los avisos y nombres comerciales en lo que no haya disposición especial.

Para los efectos del artículo 169 de la Ley, el interesado deberá formular solicitud al Instituto en la que deberá señalar, en su caso, acompañar:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

II.- Ubicación del establecimiento industrial donde se producirá el producto amparado por la denominación de origen.

III.- Constancia de la autoridad local competente, certificando que el establecimiento industrial se encuentre localizado dentro del territorio señalado en la declaración.

IV.- Constancia de la Secretaría de que el interesado cumple con la norma oficial de calidad, cuando exista ésta.

Las constancia que se refieren las fracciones III y IV anteriores, deberán haber sido expedidas dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se formule la solicitud de autorización, y

V.- Original o copia certificada del documento de poder, en caso de que la solicitud se formule por apoderado.

La solicitud de registro de una marca implica situaciones tanto técnicas como de forma, cuestiones que son entendibles dada la naturaleza de la materia que nos ocupa. A pesar de las enormes críticas que se han abatido en relación con nuestra legislación de Ley de la Propiedad Industrial, son comprensibles tales disposiciones, ya que nos encontramos en el parámetro de instituciones jurídicas que afectan en forma positiva o

negativa el patrimonio de un apersona jurídicamente hablando. Es por ello que se ha soslayado en nuestra profesión tal aspecto de derecho, pero que, a pesar de ello, sigue prevaleciendo como un ámbito importante en nuestra vida jurídica.

De acuerdo a lo anterior, nuestra Ley es jurídicamente objetiva dado que establece en forma taxativa el trámite procesatorio de una solicitud de registro de marcas. Dicho trámite como anteriormente lo habíamos señalado se divide en el aspecto administrativo y el de novedad.

El ámbito administrativo se enfoca fundamentalmente en las situaciones de forma; y la esfera de novedad se sirve al aspecto de protección jurídica del derecho de propiedad industrial. En otro orden de ideas, el examen administrativo se va a enfocar a la forma que conforme al reglamento de la materia deben de ser presentadas las solicitudes de registro; y el examen de novedad se avoca al estudio de no infracción de derechos de propiedad industrial tutelados, o de acuerdo a la ley de la materia pueda transgredir las norma nacionales o internacionales de la materia.

2.4.5. Obligaciones del Titular de la Marca Registrada.

Como se ha mencionado en líneas anteriores, una de las obligaciones que conlleva el registro de una marca y que proporciona su validez, es la necesidad de que el titular haga uso y explotación de la misma en los términos y condiciones en que le fue otorgado su registro.

Al respecto Saiz García señala que.” *El uso obligatorio de la marca registrada es la carga legal impuesta al titular de una marca si éste quiere que su interés siga*

prevaleciendo frente al de los competidores y del sistema económico general y que se deriva en última instancia de la propia esencia del derecho de marca".⁴²

Evidentemente, con la creación de una marca, su titular tendrá la posibilidad de dominio o disposición e incluso de explotación de la misma, siempre y cuando cumpla con todas aquellas obligaciones derivadas de su registro, y que en efecto haga uso de ese derecho en la forma solicitada.

Ahora bien, es menester señalar que para mantener vigentes los efectos de un registro marcario, es necesario que la misma sea usada en los productos o servicios para los cuales se solicitó, ya que de lo contrario se producirá la cancelación de dicho registro.

El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no.

Otra obligación que tiene inmerso el registro de una marca es el establecido por los artículos 136 y 137 de la ley de la materia; los cuales establecen la necesidad de inscribir cualquier acto que afecte el ámbito jurídico de la marca ante el propio Instituto de la Propiedad Industrial. Resulta importante señalar que tanto la marca como la solicitud del registro de marca pueden ser objeto de transmisión (por todos los medios que el derecho reconoce), independientemente de la empresa. En particular, puede ser objeto de cesión, de gravamen o de otros derechos reales, y de licencia.⁴³

⁴² Saiz García, Concepción. "El Uso Obligatorio de la Marca (Nacional y Comunitaria)". Tirant lo Blanch. España. 1997. Pág. 52.

⁴³ Robles Morchón, Geregorio. "Las Marcas en el Derecho Español (adaptación al Derecho Comunitario)". Civitas, España. 1995. Pág. 161.

Ortuño Baeza señala que debemos de: "...entender por licencia de marca aquel contrato por el que el titular (o el solicitante) de la marca, o cualquier persona con derecho a disponer de ella, de forma voluntaria y sin perder su derecho sobre la marca, concede a otra persona el derecho a realizar, en las condiciones y con los límites fijados en el mismo y sin ser titular de ésta, actos de explotación de la marca, que a falta del consentimiento podrían prohibirse".

En ese sentido, la determinación de qué debe entenderse por licencia está directamente relacionada con el contenido del derecho sobre la marca, el cual a su vez depende, en gran medida, de las funciones de la marca.⁴⁴

El licenciamiento de los derechos de propiedad industrial es bastante común, y es una excelente manera para evitar la caducidad de estos derechos; así, en el caso concreto de las marcas, cuando el titular no va a explotarla por alguna razón, puede licenciarla y evitar su caducidad por falta de uso. Por otro lado, el licenciamiento de marcas constituye uno de los negocios jurídicos más utilizados en la actualidad, en la internacionalización de las empresas; es común que se den licencias para explotar marcas de consorcios de prestigio en el extranjero, y tal vez la forma más común de licenciamiento de marca se encuentre en el contrato de franquicia, en el cual además de otras condiciones y presupuestos, establece el licenciamiento de una o varias marcas relativas a la franquicia.

Para otorgar una marca en licencia, el presupuesto invariable de legitimidad es la titularidad de la misma; esto es, que se encuentre debidamente registrada si se pretende su uso en exclusiva; ya que es viable conseguir una licencia sobre marca no registrada cuando su uso ha sido lícito, continuo y bajo parámetros de buena fe –sin afectar

⁴⁴ Ortuño Baeza, María Teresa. "La Licencia de Marca Marcial". Pons. España. 2000. Pág. 103.

derechos registrados de terceros–; la diferencia radica en que la licencia adquirida sobre marca no registrada –bajo los términos descritos– no concede el derecho a explotarla en exclusiva.

En el caso del licenciamiento de marca que se encuentra en trámite de solicitud, en realidad se concede una expectativa de derecho, y esto es factible a la luz del derecho privado, pero no asegura que el órgano registrador (IMPI) vaya a otorgarla; de esta manera, quien adquiere licencia sobre una marca en solicitud, asume el riesgo de que ésta en definitiva no llegue a otorgarse, a menos que acuerde expresamente lo contrario en el contrato de licencia sobre solicitud, el cual bajo estos términos sería un contrato condicional, cuyos efectos dependerán de que –en efecto– se llegue a conceder la marca.

El contrato de distribución de productos, fue utilizado de modo normal por los países signatarios de ciertos convenios internacionales, en donde se estipula la comercialización de productos, por intermedio de su importación a países miembros de la unión (conjunto de países signatarios de determinados convenios internacionales); muchas veces hubo confusión en cuanto a que en la práctica se pensó que el distribuidor tenía licencia sobre las marcas de dichos productos, o incluso se incurrió en el hecho de que éste llegara a registrar como propias las marcas que, a manera de agente, sólo comercializaba en determinado país. Sirva la acotación, para aclarar que el contrato de distribución no lleva implícita la licencia sobre las marcas de los productos que se comercializan.

Para inscribir un acto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de dicho instituto.

Resulta importante mencionar que la inscripción del contrato de licencia ante el IMPI, no es necesaria para darle validez al vínculo entre las partes contratantes, el cual a la luz del ejercicio de sus voluntades libres de manera coincidente, es perfectamente válido; no obstante, quien hace que la marca sea oponible a terceros es el Instituto, a través del otorgamiento del derecho de exclusiva sobre la misma, en cuyo caso, el licenciatario deberá registrar el acuerdo de licencia, si desea que éste también sea oponible a terceros.

De acuerdo a lo anterior, podemos resumir las obligaciones del titular de una marca registrada en las siguientes:

1.- La marca debe usarse en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios registrados, de manera ininterrumpida durante tres o más años consecutivos;

2.- Usar la marca tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo;

3.- Dejar de usar la marca, si así lo exige el IMPI, cuando:

- a)** El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios,
- b)** El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios; y

c) 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;

4.- Usar la leyenda “marca registrada”, las siglas M.R. o el símbolo R, sólo en los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada;

5.- Renovar el registro de una marca dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará;

6.- Inscribir ante el IMPI el documento en el que conste la transmisión de derechos, sí se diera el caso.⁴⁵

2.4.6 Modos de Terminación de un Registro Marcario.

Existen diversas formas de dar por terminado un registro marcario, la nulidad, la extinción, la caducidad, la cancelación y la explotación.

2.4.6.1 La Nulidad del Registro Marcario.

Uno de los aspectos primordiales del registro marcario es que el mismo tenga consecuencias jurídicas desde su nacimiento, con el objeto de que tenga una eficacia plena en el ámbito del Derecho de Propiedad Industrial. Sin embargo es indudable que

⁴⁵ Carrillo Toral, Pedro. “El Derecho Intelectual en México. Editorial Universidad Autónoma de Baja California. Primera Edición 2002. Pags. 167-168.

diversas marcas desde su origen se encuentren viciadas de nulidad. Es por ello que abordaremos este punto con especial interés.

Antes de avocarnos a nuestro estudio en particular de esta institución jurídica, consideramos importante establecer los diversos criterios sustentados para definirla. El maestro Rafael de Pina define la nulidad como la *"Ineficiencia de un acto jurídico como consecuencia de la ilícitud de su objeto o de su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración"*⁴⁶.

Otro insigne maestro Eduardo Pallares, en su Diccionario de Derecho Procesal Civil, señala que: "El acto nulo es aquel que, por carecer de alguno o algunos de los requisitos que la ley exige para su constitución o por no existir su presupuesto legal, no produce los efectos jurídicos que debiera producir o sólo los produce provisionalmente. La nulidad no debe, sin embargo, confundirse con la ineficacia. La nulidad es algo intrínseco al mismo acto, mientras que la ineficacia una consecuencia que deriva de su constitución viciosa.

El acto nulo es aquel que no se realiza de acuerdo con los preceptos que lo rigen y, por ende, constituye una violación de la norma jurídica. Los jurisconsultos modernos conciben la nulidad como una consecuencia que produce la violación legal y ven en ella una sanción y no una verdadera pena. Japiot dice: "La nulidad es una sanción. Sólo tiene por utilidad y por razón de ser, asegurar la observancia de la norma que sanciona, y si la deja de lado, reponer lo mejor posible esa violación, preservando contra las consecuencias de ésta, los intereses que la norma está destinada a proteger".

⁴⁶ De Pina, Rafael. "Diccionario de Derecho". Editorial Porrúa. México 1995. Pág. 383.

La declaración de nulidad es un acto procesal que tiene efectos retroactivos y se extiende a los demás actos de los cuales es aquel presupuesto o condición".⁴⁷

En relación a este punto, el maestro César Sepúlveda señala: "debe hacerse en primer lugar una distinción que, aunque aparentemente sutil es bastante practica y es la que existe entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. La nulidad del registro supone incumplimiento de requisitos formales. El caso es por cierto bastante raro, pero de realizarse el supuesto, esa nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma regular, y de no hacerlo, la marca es sólo una marca de uso.

En cambio, la nulidad de la marca tiende a la desaparición de ella por entero, y una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, y su empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos."

Conforme a las anteriores definiciones, se puede establecer que la institución jurídica de la nulidad se deriva fundamentalmente a vicios de origen ya sea formales o materiales como señala el maestro Sepúlveda, en realidad a la Materia Marcaria, señalando como tal la nulidad de registro y la nulidad de la marca. En tales condiciones, y conforme a la presente investigación podría considerarse como idónea la acepción del maestro Sepúlveda, ya que como se verá en su oportunidad, la nulidad como forma de terminación de un registro marcario puede derivarse por falta de requisitos de forma o de fondo.

Nuestra legislación al respecto, en su artículo 151 establece:

Artículo 151.- El registro de una marca es nulo cuando:

⁴⁷ Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. Porrúa. México. 1999. Págs. 577, 579 y 580.

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

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

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de prestación 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 ininterrumpida en el país o en el extranjero antes de la fecha de primer uso declarado por el que la registró.

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

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

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriva del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la

publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Consecuentemente, podemos resumir que la nulidad del registro marcario procede siempre que la nulidad afecte el interés jurídico, llámese público o privado, debiéndose obviamente acreditar el mismo.

Ahora bien, podemos afirmar que los efectos del registro marcario nulificado son fundamentalmente los siguientes:

- a. Cesación de los derechos originados por el registro otorgado;
- b. Carencia inmediata del interés jurídico otorgado originalmente al titular de un registro nulo;
- c. Establecimiento de medidas tendientes al retiro de los productos o servicios del mercado nacional que sean identificados con un registro marcario nulo, y
- d. Aplicación en su caso de sanciones o ejercicio de acción penal para el “titular” de un registro nulificado.

De acuerdo a lo anterior, establecemos que la nulidad a que se contrae un registro nulo es relativo en cuanto al lapso que se le otorga para la cesación de los derechos, hasta en tanto se decrete la nulidad; siendo absoluta tal nulidad cuando es legalmente firme la resolución que la declara.⁴⁸

Ahora bien, la Doctrina refiere que la caducidad de la marca por falta de uso. Es un límite subjetivo al derecho de marca. "El derecho subjetivo de marca no sólo viene

⁴⁸ Sepúlveda, Cesar. Ob. Cit. Nota al pie. (8). Pág. 216.

limitado por la existencia de otros derechos o el uso de determinados signos por sus respectivos titulares, sino que también está limitado por el uso que el titular de la marca haga de ella. La inactividad, el desuso de la marca, queda sometido a un régimen especial de carácter sancionador. En este sentido, el uso de la marca constituye un deber jurídico cuya infracción es sancionada, y por consiguiente una auténtica limitación del derecho subjetivo de marca. Su titular no sólo puede utilizar la marca, sino que está obligado a ello. El incumplimiento de esta obligación está sancionado, siendo causa de caducidad del derecho de marca".⁴⁹

2.4.6.2.- La Extinción de la Marca

En primer término debemos precisar que se entiende jurídicamente por extinción. Para el maestro Rafael de Pina *"la extinción es la desaparición de los efectos de una relación jurídica o de un derecho"*⁵⁰.

A mayor abundamiento, genéricamente es la desaparición de un vínculo o ligazón que existe entre las personas capaces jurídicamente, derivado de un acto reconocido por la ley y que origina derechos y obligaciones.

Por lo que hace al concepto de extinción, en materia de marcas se debe de entender como la pérdida o desaparición del derecho de un titular de un registro marcario para el uso exclusivo del mismo. Esta extinción se encontraba marcada con mucha claridad en nuestra anterior legislación, fundamentalmente en lo que se refería al artículo 117, que establecía la obligatoriedad del uso de una marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de expedición del registro.

⁴⁹ Robles Morchón, Gregorio. "Las Marcas en el Derecho Español" (adaptación al Derecho Comunitario). Civitas. España.1995. Pág. 172.

⁵⁰ De Pina, Rafael. Ob. Cit. Nota al pie (1). Pág.366.

Sin embargo en nuestra actual legislación no existe concepto o definición legal, ya que dicha figura no se encuentra contemplada en la Ley de la Propiedad Industrial, aunque sí se contempla una variante que bien podría aplicarse al caso y es la que enmarca el artículo 128, el cual establece que la marca deberá de usarse en los términos y formas en que fue registrada.

Los efectos primordiales de la extinción de un registro marcario son la pérdida o desaparición del derecho que tuvo el titular de un registro marcario para usar en forma exclusiva un signo distintivo reconocido por la ley de la materia y las autoridades respectivas, debiendo hacer hincapié que las causales de extinción de un registro marcario se deben principalmente a la pasividad o falta de interés del titular de una marca, ya sea para cumplir con los requisitos que nuestros ordenamientos legales señalan o de omitir ejercitar acciones tendientes a la defensa de los derechos de propiedad industrial que les otorga el registro.

2.4.6.3 Caducidad del Registro Marcario

Sobre el particular es importante hacer la mención de que al referirnos a la caducidad en el derecho, es importante ver sobre que materia se a tratar, porque doctrinalmente no resulta equivalente hablar en materia civil, mercantil, procesal o marcaria.

El concepto genérico de la caducidad establece que es la extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso por inactividad.

En materia procesal, se trata pues de una institución extintiva del proceso, pero no de la acción deducida, debiéndose tomar la palabra acción en el sentido del derecho

sustantivo hecho valer. La base de la caducidad de la instancia es el interés social en acortar la duración de los pleitos, siendo ésta una institución de orden público y que las partes por convenio no pueden renunciar, modificar o alterar porque está más allá de la autonomía de la voluntad.

En materia marcaria, la caducidad cambia por completo su naturaleza como Institución Jurídica, teniendo una marcada concepción distinta a la mencionada en materia procesal.

En efecto, en el Derecho de Propiedad Industrial se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la Ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios. Para nuestra legislación, en materia del derecho marcario, la caducidad se da como consecuencia de la falta de renovación y uso de una marca.

El artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos de procedibilidad para que un registro marcario se extinga por caducidad, señalando que:

ART.152.- El registro caducará en los siguientes casos:

- I. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
- II. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Resulta importante señalar que la caducidad de la marca por falta de uso. "...no es punto de discusión, la amplitud de criterio que tiene la ley para la justificación del uso y

consiguiente mantenimiento del derecho, por lo cual puede calificársele de obligatoriedad atenuada.

Esta amplitud es también demostrativa de la finalidad: ella es que la marca vaya acompañando una actividad real de su titular, y que el mantenimiento de ese derecho sobre la marca integre el plexo de protecciones necesarias para toda clase de explotaciones comerciales o industriales, que constituyen sus activos.

No hay duda que sólo sanciona la marca parasitaria o especulativa, pues admite hasta la marca sin el correspondiente producto, cuando para cumplir con el uso basta que éste ocurra en el nombre social o simple denominación comercial, mantiene la marca con el simple respaldo de que haya una actividad, cualquiera que sea el área".⁵¹

El más beneficiado con la renovación, será siempre el órgano administrativo registrador, al recibir el pago de las cuotas de mantenimiento. La renovación al mismo tiempo, funciona como un parámetro de medición, en la atención y uso de las marcas por sus titulares. El desuso de la marca por un plazo indeterminado, faculta al interesado a accionar la nulidad del registro, cuando en el momento de presentar la solicitud de declaración administrativa de caducidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de un registro previo otorgado por el mismo Instituto, es necesario que la marca tenga cuando menos tres años en desuso; mas este periodo no es el único elemento necesario para la declaración de nulidad, por consiguiente, el titular puede alegar una causa de justificación en el desuso, que lo liberaría de la eventual declaratoria de nulidad, siempre y cuando se encuentre al corriente del pago en sus cuotas de renovación. Si la marca sobre la que se intenta obtener una declaratoria de nulidad es principal, bastará

⁵¹ Etcheverry, Óscar. "El Uso de las Marcas en la Argentina". Derechos Intelectuales 5. Editorial Astrea. Argentina. 1991. Pág. 77.

con demostrar el uso de alguna de las marcas ligadas o derivadas, para evitar la mencionada declaratoria.

Consecuentemente podemos concluir que en la actualidad y conforme a nuestras disposiciones vigentes, la caducidad como forma de extinción de un registro marcario procede cuando su titular se abstiene de renovar y usar la misma en los términos y condiciones establecidas por la ley de la materia y su reglamento.

Como en las anteriores figuras que ya hemos analizado, los efectos de la caducidad son fundamentales:

- A) Extinción del registro;
- B) Cesación de los derechos derivados de dicho registro, y
- C) Cesación de efectos contra terceros.

Es decir, la extinción de hecho y derecho de la marca.

2.4.6.4 Cancelación de un Registro Marcario.

Genéricamente se entiende por cancelación, la anulación o cese de los efectos de una obligación o derecho por las causas o motivos que le hayan dado origen.

En materia de marcas podría definirse a la cancelación como la terminación de un registro por causas voluntarias o de interés público, requiriéndose la declaración administrativa por parte de la Secretaría de Economía por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El sujeto legitimado para la solicitud de declaración administrativa de caducidad, nulidad, infracción o cancelación, es quien guarde un interés jurídico directo en ello, sea por tener un registro idéntico o igual en grado de confusión al impugnado, o cuando sin tenerlo hubiere usado la marca de manera notoria e ininterrumpida, en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha de presentación del registro objetado. También será un motivo de solicitud el hecho de que la marca se haya transformado en denominación genérica; o bien, su caducidad. En todo caso, y de acuerdo con el artículo 154 de la Ley de la materia, al titular de la marca siempre se le considerara un interesado directo, o sujeto legitimado, y en cualquier tiempo podrá solicitar la declaración administrativa de cancelación de su propio registro ante el IMPI. La secretaría podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos en que establezca el reglamento de esta ley.

En otro orden de ideas, en el caso que nos ocupa es la voluntad del propio titular quién ocasiona tal situación jurídica, independiente de las causas que tuviere el titular de la marca para tal determinación.

Ahora bien, podemos decir que la cancelación por sanción se encuentra regulada específicamente por el artículo 153 el cual establece: Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

El actual precepto castiga al titular de la marca registrada que permite la transformación de su signo distintivo en una "denominación genérica" sobre la que el

público en general y los medios comerciales han entendido como si fuese el nombre con el que se designa al producto, sin establecer una diferencia entre él y la marca, pues esta situación lleva a la pérdida del carácter distintivo de la última, siempre que quien tenga interés jurídico en ello, accione una solicitud administrativa de cancelación de marca, fundamentada en las causas mencionadas.

Según el artículo 189 de la presente Ley, tanto la solicitud aludida, como las expuestas por los dispositivos anteriores (de caducidad y nulidad, e incluso de infracción) deberán contener el nombre del solicitante, la descripción de los hechos y los fundamentos de derecho, entre otros requisitos que señalan este numeral y el 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI).

Por otra parte, también mencionaremos la cancelación por disposición de la Ley, esta forma se encuentra regulada prácticamente escueta por el artículo 155 de la ley de la materia, en donde señala que la cancelación puede operar cuando tenga algún interés la Federación; es decir, que en el caso concreto y cuando un registro marcario sea susceptible de adentrarse en los intereses de la Federación, el Instituto podrá cancelar de oficio la marca.

2.7. La Franquicia

Los orígenes más remotos de la franquicia se encuentran en la Edad Media, donde las autoridades gubernamentales y eclesiásticas otorgaban a determinados individuos facultades que originalmente les correspondían a ellos, como es el caso del mantenimiento del orden civil, impartir justicia, cobro y establecimiento de impuesto, por lo que se refería a la Iglesia Católica se otorgaba un tipo de franquicias a oficiales que fungían como recolectores de impuestos.

Sin embargo, esta facultad, por llamarlo de alguna manera, evolucionó hacia lo que hoy se conoce como concesión administrativa, la cual no obstante de tener algunas similitudes con la franquicia, no es objeto del presente estudio.

La franquicia como se le conoce hoy en día, surgió hace poco tiempo al establecerse una relación de ventas entre un proveedor (franquiciante) y un distribuidor (franquiciatario) en la que el distribuidor adquiere cierta identidad del proveedor.

La primer franquicia la constituyó la empresa denominada "SINGER" en el año de 1850, que al verse imposibilitada para hacer llegar sus maquinas de coser a diversas regiones, elabora un plan de venta consistente en contratar vendedores independientes a los cuales se les asignaban zonas geográficas determinadas y exclusivas donde ellos directamente vendían el producto bajo la supervisión de la empresa central.⁵²

Posteriormente, bajo éste mismo esquema esta el caso de la comida rápida con su precursor MC DONALDS y los servicios hoteleros con HOWARD JOHNSON.

Sin embargo el mayor auge de las franquicias se da a partir de los años 50 del siglo XX, cuando el franquiciante otorgaba al franquiciatario el uso y explotación de su nombre comercial o marca y se constituía como un proveedor exclusivo de los productos o servicios que distribuía o comercializaba el franquiciatario, adquiriendo el segundo cierta identidad del primero.

Con la evolución de la figura y en virtud de las nuevas circunstancias surge la franquicia de segunda generación en virtud de la cual se ofrece al franquiciatario no sólo la marca o nombre comercial sino además todo un sistema completo de negocio,

⁵² Arce, Gargollo, Javier. "El Contrato de Franquicia". Themis. México. 1990. Pág. 13.

mediante el cual el franquiciante otorga al franquiciatario en forma integral su nombre comercial y/o marca, sus conocimientos y experiencias en la operatividad del negocio, y en general, la forma en que deberá conducir y administrar el negocio.⁵³

En realidad los antecedentes jurídicos de la franquicia son, en el caso de México, sumamente recientes. En 1982 se produjo una serie de acontecimientos que pusieron a México y su economía al borde de un colapso de dimensiones extraordinarias: se nacionalizó la banca, se impuso un decreto de control de cambios por primera vez en nuestro país y se suspendió el pago de deuda externa al registrar el banco central uno de los índices de reserva interna más bajo de su historia; y ante ese marco histórico-económico surgen las primeras franquicias, que por supuesto eran extranjeras.

Sin embargo para que las autoridades pudieran aprobar y ordenar el registro de los contratos, fue necesario que éstas entendieran lo que es una franquicia y las diferencias básicas que existen entre este tipo de contratos y los que tradicionalmente se habían sometido para su aprobación y registro.

Acostumbrados a estudiar para su aprobación contratos de Licencia de Marca o de Asistencia Técnica, causaba estupor que se presentarán contratos de franquicia, sin embargo, con la entrada a nuestro país de las primeras franquicias extranjeras y tomando en consideración el marco económico que en esa época atravesaba México, resultaba indispensable las facilidades para la entrada de capitales extranjeros, por lo que se puso en vigor el estudio y análisis de un método que permitiera facilitar el trámite y registro de los contratos de franquicia, aunado a que ya se conocía lo que era una franquicia y ya no era tan frecuente confundirle con otras figuras jurídicas.

⁵³ Torres de la Rosa, Alejandra. “El Contrato de Franquicia”. Editorial Porrúa. México 2000. Pág. 120.

También por esa época empezaron a surgir las primeras franquicias nacionales (Videocentro, Triónica y Dormimundo) desarrolladas por el Grupo Mexicano de Franquicias, A.C. compañía creada por grupo Televisa.

Posteriormente a finales de 1988 se concibió la iniciativa de crear la Asociación Mexicana de Franquicias, A.C., la cual tendría como propósitos fundamentales la difusión y promoción de las franquicias en nuestro país y el mejoramiento de las condiciones legales para así propiciar un crecimiento sostenido de las franquicias en México.⁵⁴

2.7.1 Concepto

Aportar una definición de franquicia en el ámbito de nuestro país es importante debido a lo novedoso y reciente de la institución, en efecto, podría decirse que la franquicia es una institución de nueva creación en la materia de la Propiedad Industrial ya que no fue sino hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1995 y su reglamento cuando empezó a regularse esta figura jurídica y que es considerada como una variable de la Licencia de Uso de una Marca, ya que una de las ventajas que tiene el titular de una marca es la posibilidad de franquiciar su producto o servicio.

En la adecuada y efectiva definición de la franquicia está implicado un valor importante. Tanto el empresario que otorga una franquicia como el sujeto que la adquiere deben saber que el objeto del acuerdo que celebran es, precisamente el otorgamiento de la misma. Lamentablemente en nuestros días hay ocasiones en que se confunde a la franquicia con otras figuras o contratos: tal es el caso de la licencia o concesión de

⁵⁴ González Calvillo, Enrique y González Calvillo F. "Franquicias la Revolución de los 90". Editorial Mc Graw Hill. México 1994. Pág. 30.

marcas y el de la distribución. Es por ello que es importante definir a la franquicia y establecer la diferencia que existe con otras figuras semejantes.

En primer lugar, es importante mencionar la definición que nuestra legislación le da a la franquicia. El artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que: *“existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le conceda pueda producir o vender o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue*

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

Ahora bien, para el jurista Vásquez del Mercado, la Franquicia “es un contrato en el cual una de las partes, el franquiciatario, se le concede una autorización para que explote una marca fundamentalmente, o cualquier signo distintivo cuyo titular es la contraparte, el franquiciante; o bien, la franquicia es cuando se concede el derecho de promover, vender o distribuir productos o servicios conexos a la marca u otro símbolo comercial de franquiciante. El franquiciatario actúa con base en un plan o sistema de mercado prescrito por el franquiciante, de tal manera que se da una comunión de

intereses en la comercialización de bienes y servicios. Como prestación el franquiciatario hace a su contraparte un pago en razón del resultado de la explotación de la franquicia".⁵⁵

De lo vertido en párrafos anteriores podemos deducir que en la franquicia existe una relación en donde quien otorga la franquicia y quien goza de ella aportan valores y talentos que son complementarios y que permiten la eficaz conducción de un negocio; el primero aporta su nombre comercial o marca, así como todos sus conocimientos y experiencia en el negocio, mientras que el segundo aporta la inversión y su trabajo para el desarrollo y operatividad del mismo.

La franquicia no sólo es una figura que puede estudiarse en su ámbito jurídico, sino también, y en virtud de tratarse de derechos intelectuales, desde su ámbito comercial, por lo que podría considerársele como un método o forma para hacer negocios y que involucra la comercialización de productos o servicios.

La franquicia es un sistema o método de negocios en donde una de las partes denominada *franquiciante*, le otorga a la otra denominada *franquiciatario*, la licencia de uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus conocimientos y experiencias (*know-How*, "La expresión Know how – elipsis de Know how to do it- es de origen norteamericano, y circula desde hacia varias décadas en el lenguaje corriente del comercio internacional. Significa, dentro de dicho ámbito, pericia técnica y habilidad práctica necesaria para ejecutar fácil y eficientemente una operación complicada destinada a producir bienes y servicios")⁵⁶, para la efectiva y consistente operación de un negocio.

⁵⁵ Vázquez del Mercado, Oscar. "Contratos Mercantiles. Porrúa. México. 1999. Pág 577.

⁵⁶ Farina, Juan M. Transferencia de Tecnología. Derechos Intelectuales 5. Editorial Astrea. Argentina. 1991. Pág. 252.

Haciendo un análisis de los elementos que conforman a la franquicia podemos encontrar que la licencia de uso de un nombre comercial y/o marca no es más que uno de los elementos del acuerdo. En efecto, en la franquicia, además de otorgarle la licencia para el uso y explotación no exclusiva de su marca o nombre comercial, el franquiciante le transmite al franquiciatario una gama de conocimientos y experiencias que permiten a éste último llevar a cabo la operación eficaz del negocio franquiciado.

Así pues, observamos que la licencia de la marca no es más que uno de los elementos de propiedad industrial que comprenden el contrato de franquicia, lo anterior y como lo hemos mencionado la Licencia de Uso de una Marca el otorgante concede el uso de la misma como el elemento distintivo de todo un sistema que puede comprender, pero no limitarse, a las experiencias, conocimientos, formulas, recetas controles administrativos, patentes, técnicas y lineamientos operativos del otorgante. La marca, es pues, otro de los elementos que harán, o no, exitosa a la franquicia. La tecnología en su conjunto y la forma en la que el franquiciante es capaz de transmitirla a sus franquiciatarios constituye, el elemento más importante para el éxito del negocio. Confundir a la licencia de marcas con la franquicia sería tanto como sustraer a esta última los conocimientos y el Know-How que son indispensables para la operación del negocio.⁵⁷

Conforme a lo anterior, se puede concluir que, la licencia de uso de una marca es el antecedente jurídico más cercano a la franquicia, pero que, se está ante una franquicia cuando además de transmitir una marca o nombre comercial, el franquiciante transmite a un tercero denominado franquiciatario toda la información y conocimientos (Know-How) necesarios para la prestación de servicios o venta de productos de manera uniforme tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los mismos y lograr una efectiva operatividad de un negocio.

⁵⁷ Gózales Calvillo Enrique y González Calvillo F. Ob. Cit. Nota al pie (54). Pág. 32.

En efecto la franquicia es un negocio exitoso gracias a que la calidad de sus productos o servicios deriva de los métodos operativos, comerciales y administrativos que son utilizados y que por lo mismo le dan un reconocimiento generalizado en la preferencia del público consumidor.

2.7.2. Clasificación de la Franquicia

Para un mejor entendimiento de lo que es una franquicia encontramos que se han reconocido distintos grados de funcionamiento y complejidad, que a su vez, han permitido la siguiente clasificación:

A) Franquicias de punto de venta- Es la franquicia comúnmente conocida, en la cual el franquiciante licencia su marca y así mismo transmite conocimientos y asesoría técnica al franquiciatario con el objeto de lograr una misma uniformidad, calidad e imagen de los servicios que presta o los bienes que vende ante el público consumidor.

B) Franquicia Maestra- Es cuando el franquiciatario o contratante de la franquicia puede a su vez otorgar a nombre del franquiciante subfranquicias a terceros interesados.

C) Franquicia de Primera Generación.- Son aquellas donde el franquiciante capacita y asesora al franquiciatario, a efecto de que venda directamente al público consumidor un producto terminado que el franquiciante le distribuye.

Se le denomina así en virtud de la limitada información y conocimientos que el franquiciante otorga al franquiciatario, que dista de constituirse en un sistema integral para la operación de una franquicia.

D) Franquicias de Segunda Generación - Son aquellas donde el franquiciante además de la capacitación y asesoría enseña al franquiciatario a producir el producto o prestar el servicio bajo los mismos estándares de calidad; de manera que el franquiciatario conoce los métodos de elaboración del producto o de la prestación del servicio, y puede venderlos ante el público consumidor sin necesidad de que el franquiciatario le entregue el producto terminado.

Es decir, incluye, en forma integral, su nombre comercial o marca, sus conocimientos y experiencia en la operación del negocio, sus criterios o especificaciones para la construcción o adaptación de local, los parámetros y requisitos que deberá cumplir el franquiciante para la selección y contratación de personal, en la publicidad y promoción de la franquicia y, en general, la forma en que deberá conducir las riendas del negocio.⁵⁸

México se mantuvo por años ajeno al desarrollo explosivo que la franquicia alcanzó durante las últimas dos décadas a nivel mundial y, sin embargo, podemos decir que la franquicia es hoy, en nuestro país, uno de los sectores del comercio que registran un mayor crecimiento.

Las franquicias han traído nuevas expectativas a México, entre las que destacan el poder emprender y ser propietarios de un negocio, contar con tecnología comprobada internacionalmente para la operación de un negocio y el ofrecer a los empresarios mexicanos la oportunidad de cubrir un mercado cada vez más exigente para la comercialización de sus productos o servicios. El sistema de franquicias es una mejor forma para contar con una organización en los canales de distribución, con bajo riesgo de inversión y mayor probabilidad de éxito en el negocio. En determinados casos, funciona como una poderosa herramienta de mercadotecnia, utilizando una metodología segura de

⁵⁸ Magaña Rufino, Manuel. Ob. Cit. Nota al pie (10).

comercialización, a través de la unión de dos partes en pro del desarrollo de un mismo negocio.

Es importante reconocer el gran impacto que la franquicia ha tenido en la economía de muchos países y en el comportamiento de los consumidores de bienes y servicios en todo el mundo y, en general, en la comercialización de bienes y servicios. Otros de los grandes beneficios económicos que ofrece la franquicia es la agilidad y rapidez de expansión, el fortalecimiento y preservación de la marca, la baja inversión de capital, una mayor eficiencia y difusión, la agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos mercados y/o de mercados lejanos, las regalías, la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios e ingresos así como la recuperación de la inversión inicial.

Otro de los beneficios económicos que otorga el sistema de franquicias es el que se produce a nivel Estado y es la creación de fuentes de empleo tanto a nivel obrero como a nivel empresarial, la entrada de divisas al país en caso de ser franquicias extranjeras y el mantenimiento del capital en el territorio al tratarse de franquicias nacionales.⁵⁹

Si bien, como hemos podido observar el sistema de franquicias no solo produce beneficios directos al franquiciatario y franquiciante, sino que es un sistema más complejo en virtud de que podría darse el caso de la creación de fuentes de empleo tanto a nivel de investigación y asesoramiento (abogados, mercadólogos y economistas entre otros) como a nivel mano de obra, por lo que es importante el crear un sistema de difusión de la información básica acerca de las franquicias con el propósito de “educar” a un mercado, que con los años, puede convertirse en uno de los más importantes del mundo.

⁵⁹ Torres de la Rosa, Alejandra. Ob. Cit. Nota al pie (53). Pág. 70.

Además de lo ya mencionado es menester hacer notar que las franquicias se han convertido en uno de los métodos más confiables para hacer negocios. Su aceptación y popularidad propician nulos cuestionamientos, inclusive en países poco desarrollados en los que el fenómeno de la franquicia es reciente.

Efectivamente, en la actualidad existe un gran número de empresarios que contemplan otorgar franquicias de sus negocios, con la seguridad de que al hacerlo pueden resolver sus necesidades de expansión, esto debido a que la franquicia se ha constituido como una opción interesante y segura para lograr una expansión a nivel mundial.

En el ámbito económico la franquicia ha resultado ser un método excelente para la eficaz distribución y comercialización de productos y servicios tanto para aquellos que deseen otorgar una franquicia como para aquellos que deseen adquirirla ello debido a una combinación de factores sociales, políticos, económicos y tecnológicos que crean un clima propicio para la expansión.

Uno de los mejores sectores para invertir es el de las franquicias debido a que mantiene sus expectativas de crecimiento, evidentemente las franquicias representan en el sector económico en México un incremento de ventas y la generación de empleos tanto directos como indirectos, además de proporcionar la liquidez económica necesaria para el particular como empresario y para el país debido a que su principal objetivo es proporcionar un crecimiento exponencial de la economía.

El esquema de franquicia puede ser una magnífica opción con un doble efecto contra el desempleo, ya que por un lado crea una fuente primaria de ingresos para quien

adquiere una franquicia y por otro lado genera importantes fuentes de empleo dentro de la economía formal.

Así pues, en materia económica tenemos que las franquicias tienen grandes ventajas como son:

- La incursión en un negocio probado con menores riesgos que la inversión en un negocio independiente.
- La reducción el tiempo de acreditamiento o posicionamiento de un negocio.
- Tener acceso al Know How (el qué y cómo hacer) de un negocio exitoso.
- Recibir apoyo y asesorías permanentes.
- Optimización de las inversiones iniciales del negocio, basado en la experiencia del franquiciante.
- Recibir los beneficios de la sinergia y de los esfuerzos globalizados de todos los integrantes del sistema de franquicias.
- Recibir los beneficios de una imagen sólida.
- Incrementar su prestigio empresarial al adquirir y formar parte de una franquicia, abriendo incluso su panorama de relaciones y oportunidades comerciales.

Entonces al hablar de franquicias y en específico a sus beneficios económicos podemos apreciar una fuerte tendencia nacional y mundial hacia el desarrollo de esquemas adecuados para las mismas ya que se ha fomentando el desarrollo tecnológico, la apertura comercial y la sana competencia, lo anterior en base a las características del mercado nacional, y el marco normativo vigente, que han traído como resultado que México sea un terreno fértil en cuanto al desarrollo y crecimiento de franquicias, contando con una población de 100 millones de habitantes que nos convierte

en el mercado más grande de Hispanoamérica, considerando además que la ubicación estratégica entre América del Norte y Centro y Sudamérica, representa una ventaja al ser la puerta de entrada a dichos mercados.

De todo lo anterior se puede concluir que las expectativas hacia el futuro, respecto a las franquicias consolidadas, se orienta desde ahora a una búsqueda por superar las barreras regionales, e incluso exportar o internacionalizar la franquicia mexicana hacia mercados como Centroamérica, Sudamérica y algunos países de Europa.⁶⁰

2.7.3. Elementos del Contrato de Franquicia.

a) Sujetos del contrato. Hay, en principio, dos celebrantes directos, a saber, el franquiciante y el franquiciado.

b) Un "plan negocial", como ha sido calificado por algunos autores, o plan piloto que configura de manera abstracta pero con gran detalle la empresa exitosa, punto de partida de toda esa construcción que se tratará de repetir de manera lo más parecida posible, idealmente idéntica en otros lugares del país o del mundo.

c) Una marca de la cual es dueño el franquiciante y que quiere usar el franquiciado cumpliendo con una serie de requisitos y condiciones particulares y la licencia de uso correspondiente.

⁶⁰ Morales Gómez, Irma Haydee. "Análisis y Beneficios Jurídico Económicos de la Franquicia como modalidad de la Licencia de Uso de una Marca". Abril 2004. Págs 140-142.

d) Regalías. El franquiciado será empresario, independiente del franquiciante, que se instalará por su cuenta debiendo pagar, en la forma que se acuerde, una regalía a su contraparte.

e) Territorio. Es un elemento presente en todos los contratos de "franchising" y se regula según la voluntad de las partes".⁶¹.

Uno de los elementos más interesantes desde el punto de vista teórico de este contrato se refiere al hecho que recae sobre una creación de la mente más que sobre productos o servicios determinados. Es cierto que en definitiva el franquiciante va a vender uno o más productos o a prestar uno o más servicios. También es cierto que visto desde fuera, no va a ser más que una tienda corriente sin perjuicio de que es probable de que exista otra muy parecida en otro lugar de la ciudad, del país o del mundo. A pesar de ellos, el franquiciante no va a vender camisas, pizzas o arrendar autos, sino que va a vender en definitiva, o más bien arrendar, una idea de "cómo vender camisas, pizzas o arrendar automóviles. El franchising se caracteriza por ser el marketing de una idea, de una idea exitosa, ya probada, que se puede repetir haciéndose cambios mínimos y con la cual se puede prácticamente asegurar el éxito o a lo menos disminuir al mínimo los riesgos inherentes a toda empresa".

El contrato de franquicia se establece como si partiera del licenciamiento de una marca; si bien tal concesión es uno de los elementos más importantes de la franquicia (en cuanto a que probablemente sin la imagen de la marca correspondiente el contrato no tendría tanta importancia), no se puede olvidar, ni dejar de lado que además de la licencia de marca se transmiten otros elementos como: nombre comercial y marcas ligadas al

⁶¹ Porzio, Marino. "El Contrato de Franchising". Derechos Intelectuales 7. Editorial Astrea. Argentina. 1996. Pág. 94.

mismo; además, –y esto es lo más importante– que la esencia del contrato de franquicia es la transmisión de la idea original de cómo desarrollar y explotar un negocio determinado; que como tal (la idea) es incorporal, y aunque el uso de la marca también es parte de los activos intelectuales transmitidos por la franquicia, lo cierto es que lo transmitido va mucho más lejos del valor de la simple marca, y va más bien relacionado con un "know how" determinado que ha probado ser exitoso, haciéndolo apetecible a terceros que pretenden desarrollarlo.

Es posible poner un negocio parecido a la franquicia –sobre el mismo giro–, mas la diferencia vital entre los dos, es que quien adquiere una franquicia evita el riesgo en su inversión, al asegurarse casi indefectiblemente el éxito de la operación. La idea original, a su vez se configura en una serie de "sub-ideas", las cuales delimitan cómo establecer un negocio, no se quedan en el plano del "mundo ideal", tienen la certeza de haberse materializado y probado con éxito en mercados parecidos, o en algún otro país o ciudad. Este plan de trabajo, es conocido como know how, y delimita todos los ingredientes necesarios (plan de negocios, conocimiento técnico, administrativo, intelectual y comercial) para llevar a cabo el negocio, va desde la transferencia de secretos industriales, fórmulas, recetas y tecnología, hasta el entrenamiento del personal y asesoramiento constante del mismo, control de la calidad de los productos y de los servicios dados al público consumidor y el plan en la administración del mismo, incluso puede contener la estructura administrativa del negocio y el número de empleados y puestos con los que debe desarrollarse de manera obligatoria.

En la franquicia, la marca es uno de los elementos esenciales del negocio a transmitir, la cual tiene el beneplácito del público consumidor de dichos productos o servicios, quienes reconocen el servicio a través de la marca o del nombre comercial; aunque lo cierto es que la idea o concepto del negocio se traduce en servicios concretos,

control de calidad, entre otros elementos, los que –al final de cuentas– hacen al consumidor elegir entre el producto o servicio en cuestión, en lugar de otros de la misma calidad y giro, o incluso mejor, pero que desconocen.

Por último mencionaremos que para que surta sus efectos del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, de acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de dicha ley, el titular de la franquicia deberá proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, por lo menos, la siguiente información técnica, económica y financiera:

- I.** Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del franquiciante;
- II.** Descripción de la franquicia;
- III.** Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante maestro en el negocio objeto de la franquicia;
- IV.** Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia;
- V.** Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir el franquiciante;
- VI.** Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al franquiciatario;
- VII.** Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la franquicia;
- VIII.** Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo;
- IX.** Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial que le proporcione el franquiciante, y
- X.** En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato de franquicia.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resolverá lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción de licencias y franquicias, dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las mismas o de la fecha en que se dé cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto. Cuando la inscripción solicitada no proceda, por falta de algún requisito o por cualquier otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que dentro del plazo de dos meses manifieste lo que a su derecho convenga.

CAPITULO III

LA INFRACCION Y EL ILICITO ADMINISTRATIVOS.

En el presente capítulo trataremos la figura de la Infracción administrativa, su concepto, naturaleza jurídica, su fundamento Constitucional, sus sanciones y por último desarrollaremos lo concerniente al ilícito administrativo, dicha figura será tratada en forma general, ya que en el universo de las infracciones administrativas tipificadas en las Leyes Federales es vastísimo, disperso, poco sistemático y poco unificado, además resulta evidente que debido a que dicha figura es la esencia del presente trabajo de tesis, el mismo será tratado ampliamente en el siguiente capítulo.

3.1 Concepto

Antes de avocarnos a nuestro estudio en particular de la figura de la infracción, consideramos importante establecer los diversos criterios sustentados para definirla.

En primer termino señalaremos lo que el Diccionario Jurídico, establece en cuanto a lo que se debe entender por infracción: “es la contravención de carácter administrativo derivado de una acción u omisión. (Del latín infractio, que significa quebrantamiento de la ley o pacto)”.⁶²

El maestro Rafael de Pina señala como infracción: “Al acto realizado contra lo dispuesto en una norma legal o incumpliendo un compromiso contraído”.⁶³

⁶² Diccionario Jurídico 2006. Informática Mexicana “Centro de Investigaciones de Software Jurídico.”

⁶³ De pina Rafael. Diccionario de Derecho. Editorial Porrúa, S.A. México 1995. Pág. 320.

Acosta Romero, menciona que la doctrina no ha dado una definición concreta de lo que es la infracción administrativa, pero tentativamente afirma que la infracción administrativa es: “Todo acto o hecho de una persona que viole el orden establecido por la administración pública, para la consecución de sus fines, tales como mantener el orden público (en su labor de policía) y prestar un servicio eficiente en la administración de servicios”.⁶⁴

Por otra parte Serra Rojas la define así: “ La infracción administrativa es el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que no son considerados como delitos por la legislación penal por considerarse faltas que ameritan sanciones menores”.⁶⁵

Rodríguez Lobato, define a la infracción como “todo hecho u omisión descrito, declarado ilegal y sancionad por la ley.”

Por su parte Sainé de Bujanda, considera a la infracción como la conducta típica, antijurídica y culpable con la que se incumple una obligación fiscal patrimonial o formal de la que se es responsable una persona individual o colectiva, que debe ser sancionada con pena económica, por un órgano de la administración.⁶⁶

Por último Heiz Maltes nos dice que: “La infracción administrativa no va más allá de la relación del ciudadano con las autoridades administrativas sin dirigirse contra valores esenciales comunitarios o individuales”.

⁶⁴ Acosta Romero, Manuel.”Teoría General del Derecho Administrativo”.Novena Edición. Editorial Porrúa ,S.A. México, 1990.Pág. 871.

⁶⁵ Serra Rojas, Andrés. “Derecho Administrativo”. Tomo II, Editorial Porrúa, S.A. México, 1986.

⁶⁶ Castrejón García, Gabino Eduardo.”Derecho Administrativo”TomoII. Segunda Edición. Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. México 2002. Pág. 287.

De todo lo anterior podemos concluir que el concepto general de infracción alude a la violación de la ley administrativa, que se origina por el hecho o abstención declarados ilegales por una ley, que amerita una sanción administrativa; es decir que aplica la misma autoridad administrativa.

3.2 Naturaleza Jurídica.

La naturaleza jurídica de la infracción es una acción u omisión que se encuentran sancionadas por las normas de carácter administrativo; consistiendo tal sanción en multa, clausura, arresto, suspensión o cualquier otra que establezca la normatividad aplicable al caso concreto.

3.3 Fundamento Constitucional.

En el sistema jurídico mexicano corresponde al legislador hacer la diferenciación entre las infracciones o faltas y los delitos, ya que la Constitución Política así lo regula. En efecto, el artículo 73 de nuestra Carta Fundamental al enunciar las facultades del Congreso de la Unión, en la Fracción XXI le da competencia: “Para definir los delitos o faltas en contra de la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse”. De esta forma, además de los delitos regulados en el Código Penal, diversas leyes administrativas, como las de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Aguas, etc. tipifican algunos delitos que se pueden cometer en contra de la administración pública. De igual manera, la mayoría de estas leyes establecen ilícitos cuya sanción corresponde aplicar a las autoridades administrativas.

Independientemente de la definición que el legislador está facultado para realizar, la autoridad administrativa también puede establecer infracciones en los casos de los reglamentos gubernativos y de policía, conocidos en la doctrina como *reglamentos autónomos*, ya que la propia Constitución en el artículo 21 señala que:

“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multas o arresto hasta por treinta y seis horas”.

Es decir, que además de facultar a la autoridad administrativa para castigar la comisión de las infracciones, implícitamente reconoce que en estos reglamentos las puede establecer, pero es necesario aclarar que estos ilícitos, por tratarse de afectación a la esfera jurídica de los particulares, de cualquier manera deberán contar con un soporte legal.⁶⁷

3.4 Sanciones

El daño que se causa por la infracción o ilícito administrativo a la administración, a la colectividad, a los individuos o al interés general tutelados por la ley, tiene como consecuencia jurídica el castigo consistente en la sanción administrativa.

Acosta Romero señala: que el concepto de sanción es más moderno que el de pena, su elaboración fue, fundamentalmente, obra de los positivistas, en términos generales, la define como “el castigo que aplica la sociedad a través del Derecho, a las violaciones de los ordenamientos administrativos pretendiéndose por medio de ésta,

⁶⁷ Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto. “Elementos de Derecho Administrativo”. Segundo Curso. Editorial Limusa S.A. de C. V. México 2005. Pág. 150.

asegurar el cumplimiento de los deberes que tienen los ciudadanos con respecto a la sociedad”.⁶⁸

Garrido Falla define a la sanción administrativa como: el castigo no como un castigo, sino como “un medio represivo que se pone en marcha precisamente porque la obligación no se ha cumplido” y la distingue de la coacción que se encamina al cumplimiento de lo ordenado contra la voluntad del obligado.⁶⁹

Montoro Puerto entiende a la sanción administrativa también como un medio represivo y llega a una definición formal: “en el ejercicio de la potestad sancionadora impone la administración sanciones que ya solamente por el hecho de emanar de ella han de merecer el calificativo de sanciones administrativas.

Continuando con Acosta Romero éste ha señalado que en términos generales, puede definirse a la sanción administrativa”, como el castigo que aplica a la sociedad a través del Derecho, a las violaciones de los ordenamientos administrativos, pretendiéndose por medio de está, asegurar el cumplimiento de los deberes que tienen los ciudadanos con respecto a la sociedad”.⁷⁰

Por otra parte, podemos decir que la sanción administrativa es “el castigo que imponen las autoridades administrativas a los infractores de la ley administrativa”. Presupone la existencia de un acto ilícito, que es la oposición o infracción de un ordenamiento jurídico administrativo.

⁶⁸ Acosta, Romero Miguel. “Teoría General del Derecho Administrativo” Editorial Porrúa. México 1998. Pag. 859.

⁶⁹ Garrido Falla, Fernando. “Tratado de Derecho Administrativo”. Volumen II, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.

⁷⁰ Acosta, Romero y López Betancur. “Delitos Especiales”. Editorial Porrúa. México. Pág.18.

La naturaleza jurídica de la sanción administrativa, cumple en la ley y en la práctica distintos objetivos, los cuales pueden ser represivos correctivos o disciplinarios, tributarios o de castigo. Predomina, sin embargo, la idea de castigo o de pena que se impone al infractor, prevalece el poder punitivo de; la administración a su poder ejemplificador o meramente correctivo. Mueve fundamentalmente al Estado el propósito de castigar o penar al infractor de la ley administrativa, ya que no la obedece, no la cumple.

Como ya lo hemos mencionado en párrafos anteriores, el poder sancionador de la Administración Pública se encuentra consignado en el artículo 21 de nuestra Constitución, al señalar que: “Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas”.

Si el infractor es jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día”.

De los términos de la base constitucional citada, obtenemos los siguientes elementos:

- a) Compete a la autoridad administrativa el castigo a las infracciones de los reglamentos de policía y buen gobierno;
- b) La autoridad administrativa no podrá castigar las infracciones previstas en la ley, y
- c) ¿Únicamente puede imponer sanciones a las infracciones de los reglamento de policía y buen gubernativos, o pueden estas sanciones abarcar también a las infracciones de las leyes administrativas?

Al respecto es pertinente citar la siguiente ejecutoria:

INFRACCIONES. SANCIONES IMPUESTAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. FUNDAMENTACIÓN.- Si bien conforme al artículo 21 constitucional, tienen facultades para castigar las faltas, también lo es que deben fundar debidamente sus determinaciones, citando la disposición municipal, gubernativa o de policía cuya infracción se atribuye al interesado, y si no cumplen con tales requisitos, violan las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitución.

Quinta Época:

Tomo XXI, p. 186. Rogelio Gómez y Hno. 20 de julio de 1927. Unanimidad de 8 votos.

Tomo XXX, p. 223. Amparo en Revisión 4677/28 Sec. 2°. Alba Valenzuela Ezequiel. 10 de septiembre de 1930. Unanimidad de 4 votos.

Tomo XXXVII, p. 16. Amparo en Revisión 2689/31. Sec. 1° Tiburcio Felipe. 3 de enero de 1933. Unanimidad de 5 votos.

Tomo XLII, p. 3575. Amparo en Revisión 2054/34 Sec. 3° Gómez Federico. 7 de diciembre de 1934. Unanimidad de 4 votos. Ponente Daniel V. Valencia.

Tomo XLIV, p. 2807. Amparo en Revisión 573/33 Sec. 2° Suárez Petra. 5 de mayo de 1935. Unanimidad de 8 votos.

Por último, señalaremos que las sanciones administrativas tienen una diversa gama, que va desde la nulidad de los actos, la suspensión, la amonestación, el cese, la clausura, la revocación de concesiones, la multa, hasta llegar, en el caso de México, hasta la privación de libertad sin que ésta pueda exceder de 36 horas o, en su caso, la sanción será pecuniaria, pero en el caso que ésta no se pague por el infractor, se permutará por arresto, que no podrá exceder de 36 horas. De las cuales haremos mención de las siguientes:

- a) **Multa.-** Sanción pecuniaria impuesta por cualquier contravención legal, en beneficio del Estado o de cualquier entidad que se encuentre autorizada para imponerla. En el orden jurídico puede considerarse como una corrección disciplinaria, como una sanción gubernativa, como una pena y en relación con el derecho privado, como una cláusula puesta en un contrato como sanción de un eventual incumplimiento.
- b) **Clausura.-** (Del latín clausura.) ant. 6 sitio cerrado o corral. La clausura es, desde el punto de vista jurídico, la inoperancia de un establecimiento mercantil, así como de los objetos, equipo y demás accesorios pertenecientes a él.
- c) **Suspensión.-** En el proceso fiscal y administrativo, la suspensión se hace consistir en la ejecución de los actos que se reclaman, y en principio se trata de un instrumento predominantemente conservativo, y este principio general está consagrado por el artículo 58 de la «LOTCAADF», según el cual dicha providencia tendrá por objeto: "mantener las cosas en el estado en que se encuentren en tanto se pronuncie sentencia".

Este carácter conservativo de la providencia cautelar es más ostensible tratándose del procedimiento ante el Tribunal Fiscal Federal -y los tribunales especializados de acuerdo con su modelo-, ya que se reduce a la paralización del procedimiento económico-coactivo por parte de las autoridades tributarias, siempre que el reclamante garantice adecuadamente el interés fiscal, sin perjuicio de que pueda impugnar, ante el propio tribunal en la vía incidental, las determinaciones de las autoridades exactoras que afecten sus

intereses jurídicos en cuanto a dicha suspensión artículo 142, fracción I, y 144 del Código Fiscal Federal de 1983).

Sin embargo, en las reformas a la citada «LOTCAFD» de diciembre de 1978, se introdujo en el tercer párrafo del artículo 58, una posibilidad de otorgar efectos constitutivos a la medida cautelar respectiva, pero sólo en el caso extremo de que los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, por lo que, en tanto se pronuncie la resolución que corresponda, a las salas de dicho tribunal podrán dictar las medidas cautelares que estimen pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso.

d) Arresto.- (Acción de arrestar del latín, ad, a y restare, quedar; detener, poner preso). Detención, con carácter provisional, de una persona culpable o sospechosa, en nombre de la ley o de la autoridad. Consiste en una corta privación de libertad, que se realizará en lugar distinto del destinado al cumplimiento de las penas de privación de libertad, y cuya duración no debe exceder de quince días. El arresto puede ser decretado por la autoridad administrativa, recibiendo -en este caso- la denominación de arresto administrativo. También puede ser ordenado por la autoridad judicial, supuesto constitutivo del doctrinalmente llamado arresto judicial, implica una de las variantes de las 'correcciones disciplinarias y medios de apremio. En algunos países, sus ordenamientos jurídicos consideran el arresto como sanción privativa de libertad distinta de la de prisión, si bien en nuestro sistema jurídico carece por completo de este carácter.

La Suprema Corte de Justicia ha establecido que la aplicación de los medios de apremio ha de ser gradual, y que se haga uso de aquellos que resulten suficientes para la finalidad perseguida; en consecuencia, la aplicación del arresto (como medida de apremio), sin agotar antes los otros medios coactivos legalmente establecidos, constituye una violación del artículo 16 de la nuestra Carta Magna.

Del análisis de las distintas sanciones que establecen las leyes y los reglamentos administrativos se encuentran diferencias en razón de la situación y características de los sujetos infractores frente al Estado. Esto es así puesto que los ciudadanos, en su calidad de gobernados, se encuentran sometidos al cumplimiento de las obligaciones que, en general, la ley y los reglamentos de policía disponen para todas aquellas personas que se encuentran en el supuesto genérico que fija la norma administrativa, por lo que su incumplimiento produce la infracción administrativa.

El procedimiento para la imposición de sanciones generalmente se encuentra regulado en el propio ordenamiento que las prevé, en el cual, como ya se mencionó, se debe respetar el derecho a ser oído y ofrecer pruebas, aunque no se establezca en la norma, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación.⁷¹

⁷¹ Delgadillo Gutierrez, Luis H.- Ob. Cit. Nota al pie (67). Pág. 153.

3.5 El ilícito administrativo.

Las relaciones jurídicas que regulan las normas administrativas, como todas las relaciones de derecho, se caracterizan por someter a las partes al mandato legal previamente establecido en la propia norma, a la vez que a un sujeto determinado lo otorgan la facultad para exigir el cumplimiento de la obligación. De esta manera, gobernantes y gobernados, al realizar el supuesto general previsto por el legislador, quedan sujetos por el vínculo que establece la ley.

Cuando los órganos de administración de la Administración Pública actúan, deben sujetarse a las disposiciones legales que, además de otorgarles la competencia que les es indispensable, les imponen obligaciones específicas que deben observar. Por su parte, los gobernados tienen reglamentada su libertad que, en razón del interés público, el Estado limita mediante el ejercicio de su facultad de policía.

De esta manera, los gobernantes, que sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza, y los gobernados, que pueden ejercer su libertad hasta el límite de la prohibición legal, quedan sujetos, de diferente forma pero irremisiblemente, al mandato legal, de modo que cuando incumplen sus obligaciones producen el ilícito administrativo.

Conforme a lo anterior, por ilícito administrativo debe entenderse la conducta contraria a lo que la norma administrativa ordena, o la que ejecuta lo que ella prohíbe.⁷²

La ilicitud consiste en la omisión de los actos ordenados y en la ejecución de los actos prohibidos por el ordenamiento jurídico.

⁷² Delgadillo, Gutiérrez Luis H.- Ob. Cit. Nota al pie (67). Pág. 149.

En el ordenamiento jurídico existen diferentes tipos de hechos y actos que pueden ser ilícitos, pero como aquéllos no son iguales, las sanciones pueden variar, éstas pueden consistir en la privación de la libertad, la nulidad, la rescisión, la suspensión, una multa, un recargo. La revocación de permisos, licencias y autorizaciones, el pago de una indemnización, remoción del cargo, etc., por lo tanto, dentro de un sistema jurídico, el género será una conducta ilícita, pero como ésta se encuentra sancionada de diferente forma, por el mismo ordenamiento, este género ilícito tendrá diferentes categorías y cada una de éstas le corresponderá una sanción diferente que será de acuerdo con la materia específica que regule el ilícito.

Porque cada área o materia que forma el ordenamiento jurídico persigue fines específicos que regula y sanciona, cuando existe una omisión de lo que está ordenado o se realizan actos prohibidos por el mismo.

CAPITULO IV

PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE INFRACCIÓN EN MATERIA MARCARIA.

4.1 Infracción en materia administrativa de marcas.

Las infracciones administrativas en materia de propiedad industrial, se encuentran contenidas en el artículo 213 reformado de la Ley de la Propiedad Industrial, que en sus veinticinco fracciones enlista diversas hipótesis de infracción administrativa.

No obstante que en el mencionado precepto se detallan las conductas infractoras de derechos de propiedad industrial, puede sostenerse que la mayor parte de las descritas constituyen actos de competencia desleal, puesto que se trata de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio y además causan o inducen al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece.

Es importante resaltar que el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial recoge en su fracción I de una manera general y abstracta, la noción de competencia desleal a la cual nos referiremos más adelante, sin embargo, de una manera lamentable la restringe o relaciona con los institutos regulados por la propia ley, siendo que el concepto de competencia desleal, es desde luego, más amplio que la mera violación a los derechos de propiedad industrial.

4.2 Supuestos Jurídicos.

Como acabamos de mencionar en párrafos anteriores, en las diferentes fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial se señalan las diversas hipótesis referentes a las infracciones administrativas y que aun cuando no se les ha dado un nombre específico, trataremos de ubicarlas para facilitar su comprensión. Son Infracciones administrativas:

- I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula. **(competencia desleal)**

Los actos contrarios a los buenos usos en la industria, comercio y servicios, que impliquen competencia desleal pueden ser:

- a) Actos tendientes a aprovecharse de la clientela de un competidor; tendientes a desprestigiar a un tercero.

Confusión de productos, actos tendientes a inducir al público al error respecto a los productos que se venden, haciendo aparecer que los mismos provienen de la fábrica de un tercero o que están elaborados según reglas y condiciones iguales o similares a los de un tercero.

- II. Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad **(engaño o fraude)**.

- III. Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente (**engaño-fraude**).

- IV. 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 (**imitación**).

- V. Usar, sin consentimiento de su 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 dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca (**imitación**).

- VI. Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro (**uso ilegal o imitación**).

- VII. Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4° y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley (**imitación y uso ilegal**).

- VIII.** 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 se 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 **(imitación y uso ilegal)**.
- IX.** Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:
- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
 - b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
 - c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
 - d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- X.** Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará 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 (**competencia desleal**).

Es importante destacar que nuestra ley establece como causa de la infracción el sólo intento de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro, pues esto implica que la infracción se comete aún cuando no se haya logrado el propósito del descrédito.

- XI. Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva
- XII. Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva (**usurpación de patente**).
- XIII. Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva (**usurpación de patente**).
- XIV. Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación (**usurpación de patente**).

- XV.** Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva **(usurpación de patente)**.
- XVI.** Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso **(uso ilegal o imitación)**.
- XVII.** Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro **(uso ilegal o imitación)**.
- XVIII.** 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 se aplique **(uso ilegal)**.
- XIX.** Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular **(uso ilegal)**.
- XX.** Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados **(falsificación)**.

- XXI.** Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta (**falsificación**).
- XXII.** Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen (**engaño - fraude**).
- XXIII.** Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma
- XXIV.** Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:
- a) Un esquema de trazado protegido;
 - b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o
 - c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y
- XXV.** Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

La ubicación de las infracciones que se ha señalado entre paréntesis pretende ser una clasificación para facilitar la comprensión tanto de delitos como de infracciones, dentro de unos parámetros muy generales como lo son:

Uso ilegal, cuando la marca usurpadora es idéntica a la registrada.

Imitación, cuando la marca usurpadora es similar a la registrada.

Falsificación, cuando se alteran los productos originales o la marca y cuando se sustituye la marca total o parcialmente por otra diferente.

Competencia desleal, es el género próximo de los actos desleales, cometidos en el comercio para beneficio de una persona física o jurídica en perjuicio de un tercero.⁷³

Actos contrarios a los buenos usos en la industria, comercio y servicios, los cuales pueden ser:

- a) **Actos de competencia desleal**, tendientes a aprovecharse de la clientela de un competidor; tendientes a desprestigiar a un tercero.

- b) **Confusión de productos**, actos tendientes a inducir al público al error respecto de los productos que se venden, haciendo aparecer que los mismos provienen de la fábrica de un tercero o que están elaborados según reglas y condiciones iguales o similares a los de un tercero.

A mayor abundamiento, con fecha 26 de enero de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto de fecha 30 de noviembre de 2004, por el que se adiciona el Artículo 6 bis al Código de Comercio, que se refiere a los actos de competencia desleal y que textualmente señala:

⁷³ Viñamata, Paschkes Carlos. “La Propiedad Intelectual”. Editorial Trillas. Tercera Edición. México 2005. Pág. 427.

“Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que:

- I. Creen confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;
- II. Desacrediten mediante aseveraciones falsa, el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial, de cualquier otro comerciante;
- III. Induzcan al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, o
- IV. Se encuentren previstos en otras leyes.

Resulta importante referirnos también a los elementos que configuran la competencia desleal, y que se encuentran previstos en el artículo 10 Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que forma parte de nuestro derecho positivo, el cual señala que:

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

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

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

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

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

Cabe destacar que el contenido de dicho precepto, en sus veinticinco fracciones enlistas diversas hipótesis de infracción administrativa, aunque no puede pasarse por alto, el hecho de que algunas de esas hipótesis se encuentran duplicadas en su tratamiento legislativo.

De todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que la competencia desleal se traduce en conductas contrarias a los buenos usos y costumbres de la industrial o comercio y tiene por objetivo inducir al público a la confusión, al error o engaño en cuanto a los productos o servicios que ofrecen.

4.3 Procedimiento

El procedimiento de declaración administrativa, se seguirá ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien de acuerdo con el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, lo podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. Cuando dicho precepto menciona que quien podrá iniciar el

procedimiento será quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, estamos en presencia necesariamente del ejercicio de una acción de carácter procesal desde el punto de vista material (de aquí la supletoriedad en materia procesal civil federal), donde se cumplen formalidades, se ofrecen y valoran pruebas, se atiende la garantía de audiencia y por último se resuelve de manera fundada y motivada. Sin embargo, se debe tener claro que el procedimiento de referencia es administrativo, por ello la ley más exacta para suplirlo en primer término, es la del procedimiento administrativo.

La declaración administrativa constituye un pronunciamiento de la autoridad o la emisión de una resolución, en particular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el dispositivo 187 de la Ley de la materia que lo circunscribe a lo relacionado con la nulidad, caducidad, cancelación e infracciones administrativas; las cuales detallaremos de la forma siguiente:

Tipos de solicitud de Declaración administrativa

Declaraciones Administrativas de;	
<p><u>Nulidad de un registro:</u> Cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Se otorgue en contravención de Ley b. Exista un registro igual o semejante previo c. Exista el mismo registro en el extranjero 	<p><u>Infracción de propiedad industrial.</u> Para solicitar que se sancione a quien realice actos de competencia desleal o que este explotando un derecho concedido por el IMPI sin consentimiento de su titular.</p>
<p><u>Caducidad de un registro.</u> Cuando no se ha usado (signos distintivos) o cuando no se han pagado las anualidades correspondientes (inversiones).</p>	<p><u>Infracción de DA.</u> Para solicitar que se sancione a quien comercialice, copie o utilice con fines de lucro obras o reservas de derechos protegidas por la LFDA, sin consentimiento del titular de los derechos.</p>
	<p><u>Declaración de notoriedad o fama.</u> Para solicitar que se declare que una marca es notoriamente conocida o famosa, en México.</p>

La Ley de Propiedad Industrial señala en su artículo 188 la iniciación del procedimiento de declaración administrativa que podrá ser de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

En ese sentido los sujetos legitimados para presentar solicitud de Declaración administrativa serán quienes acrediten, ante el instituto su interés jurídico, es decir quien tenga la titularidad de:

- a. Registro de marca,
- b. Diseño industrial,
- c. Patente o modelo de utilidad,
- d. Aviso comercial,
- e. Nombre comercial
- f. Autorización para el uso de una denominación de origen,
- g. Solicitud de declaración de notoriedad o fama de una marca.

Quien también vea vulnerados sus derechos de prelación por el otorgamiento de una marca o patente, así como de titularidad de un derecho de autor o derecho conexo.

Toda solicitud de declaración administrativa deberá contener los siguientes requisitos:

- a. Nombre del solicitante o representante;
- b. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- c. Nombre y domicilio de la contraparte o representante;
- d. Objeto de la solicitud en términos claros y precisos;
- e. Descripción de los hechos y fundamentos de derecho.

Así como:

- a. Todos los ejemplares firmados;
- b. Duplicados, indicando el trámite solicitado, el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran.
- c. Los anexos necesarios, legibles mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio.
- d. Comprobante de pago del trámite
- e. Traducción al español de documentos.
- f. Acreditación de la personalidad del interesado;
- g. Legalización de documentos provenientes del extranjero cuando proceda;
- h. Por separado cada asunto.

Tratándose de la solicitud de declaración administrativa de infracción, además de los requisitos ya mencionados, se deberá mencionar la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos o se ofrezcan o presten servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.

Si el solicitante no cumple con los requisitos mencionados en párrafos anteriores, el Instituto, le requerirá que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan, señalando un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado, se desechará dicha solicitud.

También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

Acorde a lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial se ha emitido el siguiente criterio jurisprudencial que se cita a continuación:

TESIS AISLADA. PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 191, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE LAS SOLICITUDES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR FALTA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. "La tramitación del procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa seguido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está sujeta al cumplimiento de las exigencias previstas en los artículos 189 y 190 de la referida ley (solicitud que debe reunir ciertos requisitos y documentos que deben acompañarse). Ante la omisión o irregularidad en la satisfacción de los señalados en el numeral 189, el artículo 191, primer párrafo, de la ley citada, establece que el Instituto requerirá al solicitante, por una sola vez, que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes, concediéndole un plazo de 8 días, y que de no cumplirse el requerimiento en dicho plazo se desechará la solicitud; y que el segundo párrafo prevé, que "también" se desechará la solicitud por falta de documento que acredite la personalidad, consecuencia que deriva implícitamente de la omisión de los requisitos previstos en el referido artículo 190. Por tanto, se concluye que el segundo párrafo del artículo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial no viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el desechamiento de la solicitud de declaración administrativa por el motivo descrito no es "de plano", ya que se dictará una vez que se haya hecho el requerimiento previo y éste no haya sido cumplido por el promovente dentro del plazo concedido". (Amparo en revisión 582/2005. Ponente: Juan Díaz Romero. Novena Época. Segunda Sala.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII. Julio de 2005. Tesis 2a. LXXII/2005. Página 504).

El artículo 190 de la Ley de la materia, en su segundo párrafo establece que cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el oferente deberá precisar el expediente en el cual se encuentra y solicitar la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que exhiba. Esta disposición aparentemente sin complicaciones, rompe con una tradición en el litigio que consiste en que cuando se ofrece como prueba un expediente que obra en el archivo del mismo órgano jurisdiccional, o en este caso, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, bastaba con proponer dicha prueba y solicitar que el expediente se tuviera a la vista, al momento de dictar resolución. Esto ya no se puede hacer ahora, sino que habrá que exhibir o solicitar la copia certificada del propio expediente, o en caso de presentar una copia simple, pedir su cotejo con el original.⁷⁴

Siendo la prueba, la parte central de todo procedimiento litigioso, no debemos pasar por alto, determinadas modalidades que en materia de prueba están presentes dentro de los procedimientos de aplicación efectiva y defensa de los derechos de propiedad industrial.

El artículo 192 de la Ley de la materia, en su primer párrafo dispone que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

⁷⁴ Cristiani García, Julio Javier. “Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial en México”. La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial. Colección Foro de la Barra Mexicana. Themis. México. 1997. Pág. 514.

De acuerdo con la lectura de dicho precepto, podemos desprender por un lado, que si el testimonio o la confesión están contenidas en documental, dejan de revestir las características de pruebas testimonial o confesional, puesto que el aspecto más relevante de estas últimas es la oralidad en su recepción y presunta espontaneidad en su rendición, por parte del declarante o del absolvente, y al estar contenidas en un documento pierden esas notas distintivas y se convierten en una mera prueba documental. Por otro lado, al disponer la Ley que se admitirán toda clase de pruebas con excepción de las contrarias a la moral y al derecho, se actualiza la hipótesis del artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria que dispone que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la Ley.

Así tenemos, que el artículo 93 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece textualmente lo siguiente:

“ARTICULO 93. La ley reconoce como medios de prueba:

I.- La confesion;

II.- Los documentos públicos;

III.- Los documentos privados;

IV.- Los dictámenes periciales;

V.- El reconocimiento o inspección judicial;

VI.- Los testigos;

VII. Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y

VIII.- Las presunciones.

En materia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, existen normas concretas muy escasas en la Ley de la Propiedad Industrial, estando presentes sólo en los casos

del ofrecimiento de pruebas documentales y desahogo de visitas de inspección, por lo que en todas las demás circunstancias, cabe la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, incluyendo las concernientes al término para la objeción de pruebas de la contraria, previsto en el caso de la prueba documental en el artículo 142 del propio Código Federal.

Tratándose también de pruebas documentales, la Ley reconoce valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular de un derecho de propiedad industrial o su licenciataria.

En realidad, el soporte de pruebas en materia de propiedad industrial lo integran las documentales, instrumentales e inspecciones; sin embargo, aquéllas (testimoniales y confesionales) no son idóneas para estos procedimientos, pues su desahogo entraña dilaciones excesivas; basta imaginar que se pretenda hacer confesar a un servidor público sobre sus actos.

Como consecuencia de la adopción del Tratado de Libre Comercio por parte de nuestro país, se introduce por primera vez en la legislación mexicana una institución en materia de pruebas, que guarda gran similitud con el *“discovery”* del derecho anglosajón. Las normas correspondientes están contempladas en los párrafos segundo y tercero del artículo 192 Bis de la ley de la materia, que señalan que para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de algunos de los derechos que protege la ley de la Propiedad Industrial, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios que estime necesarios.

Al respecto, el Tratado Internacional Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 30 de diciembre de 1994), en su artículo 43 hace referencia a las facultades del instituto en materia probatoria.

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que, cuando una parte haya presentado las pruebas de que razonablemente disponga y que basten para sustentar sus alegaciones, y haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegaciones que se encuentre bajo el control de la parte contraria, ésta aporte dicha prueba, con sujeción, en los casos procedentes, a condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

2. En caso de que una de las partes en el procedimiento niegue voluntariamente y sin motivos sólidos el acceso a información necesaria o de otro modo no facilite tal información en un plazo razonable u obstaculice de manera sustancial un procedimiento relativo a una medida adoptada para asegurar la observancia de un derecho, los miembros podrán facultar a las autoridades judiciales para formular determinaciones preliminares y definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de la información que les haya sido presentada, con inclusión de la reclamación o de la alegación presentada por la parte afectada desfavorablemente por la denegación del acceso a la información, a condición de que se dé a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de las alegaciones o las pruebas.

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. (cuando estos se inician a petición de parte)

En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto por los dispositivos 209 fracción IX y 216 de la Ley de la Propiedad Industrial y que a la letra dicen:

“Artículo 209. En las actas se hará constar.....

IX 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 nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días

“Artículo 216. En caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes”.

Cuando no haya sido posible la notificación a que se refiere el artículo 193, es decir en el domicilio señalado o en el que obre en el expediente que corresponda, por cambio de domicilio, y se desconozca el nuevo, el artículo 194 de la ley a ese respecto señala que la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de lo que en materia procesal llamamos edictos que serán publicados en el Diario Oficial y en un periódico de mayor circulación, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

En el supuesto en que el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación del titular afectado, o en su caso el presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin

dar aviso al Instituto, por publicaciones en los términos del artículo 194 de la ley de la materia.

El dispositivo (194) mencionado en el párrafo anterior salvaguarda la garantía de audiencia que el 14 constitucional consagra y que representa la posibilidad para el gobernado de ser escuchado con las formalidades de ley, antes de ser vencido en un juicio o procedimiento. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la garantía de audiencia se aplica plenamente en el ámbito del procedimiento administrativo, pues no puede privarse a persona alguna de sus prerrogativas sin ser escuchada, ni seguir un procedimiento en el cual tenga el derecho a defenderse y probar sus aseveraciones, y no permitírsele. Parece un criterio de lógica elemental, mas en realidad no lo es. En esta tesitura, el efecto de la notificación –referida en la parte inicial del precepto (194) (básica por cierto)– es abrir el procedimiento de defensa; supuesto que también contempla el numeral 196 de la ley de la materia.

Una vez notificado el titular o, en su caso, el presunto infractor conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial podrá formular sus manifestaciones las cuales deben de contener:

- I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Excepciones y defensas;
- IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- V. Fundamentos de derecho.

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de la materia.

El texto indica el mínimo de formalidades que toda promoción satisfará para formular manifestaciones, en respuesta al emplazamiento que la autoridad efectúe al afectado o presunto infractor (según se trate), en el procedimiento de declaración administrativa instaurado en su contra. No obstante, todas las fracciones del artículo son imprescindibles, la parte medular del hecho la constituyen las excepciones y defensas que el promovente hace valer en el escrito de contestación respectivo, pues ahí se centrará la argumentación de sus respectivos intereses.

Según el último párrafo –que remite al numeral 190 del mismo ordenamiento–, con esa promoción (donde se formulan manifestaciones) se presentarán las pruebas en donde se acrediten los argumentos esgrimidos en defensa de los intereses del afectado o presunto infractor; si algunas de ellas constan en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, se identificará el expediente del caso. Parecería que dicho individuo debe probar la improcedencia del acto o su inocencia, cuando la carga de la prueba pesa sobre quien acusa o denuncia el hecho respectivo.

Durante el multicitado procedimiento de declaración administrativa el artículo 198 de la Ley, señala un plazo adicional para que el titular afectado o presunto infractor ofrezca pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, dicho plazo será de quince días para su presentación y siempre y cuando las haya ofrecido en su escrito, con el respectivo señalamiento de que se encuentran en el extranjero.

En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

Al respecto del tema Eduardo Pallares señala que: *“la palabra incidente puede aplicarse a todas las excepciones, a todas las contestaciones, a todos los acontecimientos accesorios que se originan en un negocio o interrumpen o alteran o suspenden su curso ordinario”*.

Son incidentes de un juicio el nombramiento de un nuevo procurador, la recusación de un juez u otro funcionario de la administración de justicia, la acumulación de autos, la oposición a la prueba pedida, la reclamación de nulidad de una o varias actuaciones, la reposición de una providencia o auto, la petición de término extraordinario de prueba, la declinatoria de jurisdicción, la alegación y pruebas de tachas, etc., porque todas éstas se derivan y traen su origen del negocio principal. Incidentes de previo y especial pronunciamientos, son aquellos que impiden que el juicio siga su curso mientras no se resuelvan, por referirse a presupuestos procesales sin los que el proceso no puede ser válido. Se les llama de especial pronunciamiento porque han de resolverse mediante una sentencia que únicamente a ellos concierna y no por la definitiva en la que se deciden las cuestiones litigiosas.⁷⁵

Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el artículo 198, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en

⁷⁵ Pallares, Eduardo. “Diccionario de Derecho Procesal Civil”. Porrúa. México. 1999. Págs. 412-413.

el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de esta Ley.

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

4.4 Medidas Precautorias.

Las medidas cautelares, también calificadas como providencias o medidas precautorias son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de el tratamiento de un proceso.

Este es uno de los aspectos esenciales del proceso, ya que el plazo inevitable (que en la practica llega a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el enorme rezago que padecen nuestros tribunales), por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva hace indispensable la utilización de estas medidas precautorias para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo, y, por el contrario, lograra que la misma tenga eficacia práctica.⁷⁶

Como hemos señalado durante el procedimiento de declaración administrativa, se podrán establecer algunas medidas precautorias que se encuentran reguladas por el artículo 199 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en las que el instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

- I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

⁷⁶ Diccionario Jurídico. 2006. Informática Mexicana. “Centro de Investigaciones de Software jurídico”.

II. Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 Bis-2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones

anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación, a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Como se puede apreciar de la lectura del precepto señalado en párrafos anteriores, existen una amplia variedad de medidas cautelares que se pueden adoptar por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en cualquier momento, con la salvedad de que la orden de suspensión de la prestación de los servicios en un establecimiento o la clausura de éste, sólo se pueden acordar cuando las otras medidas provisionales no hubiesen sido suficientes para disuadir la comisión de la infracción.

Para poder adoptar las medidas cautelares, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial habrá de atender al contenido del artículo 229 de la Ley, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes, las indicaciones y leyendas previstas en los artículos 26 y 131 de la propia Ley, es decir, la indicación de que el producto o proceso está patentado o el bien o servicio amparado por una marca registrada, o haber manifestado o hecho del conocimiento público por algún otro medio que los productos, procesos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Para determinar la práctica de las medidas cautelares en el procedimiento de declaración administrativa, el Instituto requerirá al solicitante que:

I. acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) La existencia de una violación a su derecho;
- b) Que la violación a su derecho sea inminente;
- c) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
- d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

II. Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y

III. Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá 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 deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza. (que llegaren a exhibir con el objeto de obtener su levantamiento, la persona contra la que se haya adoptado la medida)

El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza a que se refiere el artículo 199 Bis-1, fracción II de la Ley de la materia, cuando de la práctica de la

medida se desprenda que la fianza otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudiera causar a la persona en contra quien se hay solicitado la medida. (El Instituto pondrá a disposición del afectado la fianza o contrafianza que se hubiesen exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción).

De todas las medidas cautelares, la que con más frecuencia es ordenada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que al mismo tiempo tiene mayores implicaciones prácticas, es el aseguramiento de bienes, mismo que deberá sujetarse a las normas previstas en los artículos 211 a 212 Bis-2 de la Ley de la Materia.

El aseguramiento de bienes es practicado por los inspectores comisionados del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, al llevarse a cabo la visita de inspección que en todo caso debe ser propuesta por el solicitante de la medida cautelar.

Si durante la práctica de dicha diligencia de inspección se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de las conductas que sean constitutivas de infracción administrativa o de delito, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos. Se deberá levantar un inventario detallado de los bienes asegurados lo cual se hará constar en la propia acta de la visita de inspección.⁷⁷

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 73 establece que el aseguramiento de bienes se levantará cuando:

⁷⁷ Cristiani, García Julio Javier. Ob. Cit. Nota al pie (74). Pág. 521.

I. Adquiera el carácter de definitiva la resolución del Instituto en que se declare que no se ha cometido infracción administrativa a la Ley;

II. La correspondiente sanción administrativa que haya sido impuesta por el Instituto sea declarada insubsistente o se deje sin efectos en cumplimiento de una orden judicial;

III. Los mismos sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal, y

IV. Por orden de autoridad judicial.

El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de la ley de la materia señala que podrá recaer en:

I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos;

II. Libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y

III. Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la Ley.

Del acta levantada se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectara su validez.

Al respecto el artículo 72 del Reglamento de la Propiedad Industrial, señala que el aseguramiento de bienes se registrará, por las siguientes reglas:

- I. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley, se considerará a la persona con quien se entienda la diligencia de inspección como el encargado del establecimiento, si el propietario o representante del mismo no se encontrare presente;
- II. El depositario tendrá como obligación respecto de los bienes asegurados, mantenerlos en el domicilio donde se hubiere efectuado la diligencia o, en su caso, en el designado para tal efecto; no podrá disponer de ellos y deberá conservarlos a disposición del Instituto;
- III. Los bienes asegurados que deban concentrarse en el Instituto, se custodiarán en el local especialmente dispuesto para el efecto por y bajo la responsabilidad del propio Instituto o de la delegación competente de la Secretaría, y
- IV. El inspector podrá tomar las providencias necesarias para la práctica de la diligencia y para ejecutar el aseguramiento. Igualmente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención del Ministerio Público Federal, cuando lo estime conveniente.

Cuando el establecimiento donde se encuentren los productos asegurados no fuese fijo, los bienes se depositarán en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien de acuerdo con la fracción III del artículo 72 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, deberá contar con un local especialmente dispuesto para el efecto y conservará los bienes bajo su propia responsabilidad o en su caso, de la delegación correspondiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

La ley de la Propiedad Industrial no establece procedimiento interno de oposición a las medidas cautelares previstas en el artículo 199 Bis, indica sólo que el afectado por ellas tendrá un plazo de 10 días (pero no precisa si hábiles o naturales) para presentarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y formular sus observaciones respecto a dichas medidas y, con base en esto, con un margen discrecional importante, el propio Instituto podrá modificar los términos de la medida según tales observaciones. La posición de la ley parece inflexible y arrogante, aunque no debe perderse de vista cuán trascendentes pueden resultar esas medidas en el patrimonio del supuesto infractor, como sería la orden de retiro de la circulación o impedir ésta, respecto a las mercancías o a los objetos fabricados o usados de manera ilegal; o bien, el aseguramiento de bienes. Lo anterior, independientemente de lo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decrete y él mismo resuelve.

El artículo 199 BIS-3, responsabiliza al solicitante de las medidas por los daños y perjuicios causados al afectado, cuando no se acreditan violaciones a la norma, es decir cuando:

- I. La resolución definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de la controversia declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida.

- II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida.

El Instituto decidirá en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

En cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal. El artículo 199 Bis-6 limita las medidas adoptadas, en principio y de manera provisional, por las presuntas violaciones a los derechos que la ley tutela.

En este orden, el secreto industrial es la columna vertebral del ordenamiento, éstos pueden quedar a la deriva en las medidas cautelares, asimilables con facilidad para llevar a cabo una competencia desleal, sobre todo en los aseguramientos de mercancía y maquinaria. Resulta extraño, por otro lado, que la ley no considere las medidas precautorias, con el fin de evitar el hecho que el precepto tutela, o las sanciones para la autoridad, o terceras personas implicadas en el procedimiento de declaración administrativa, por violaciones en materia de secretos industriales derivadas de esos actos y las cuales por negligencia podrían tener agravantes.

El solicitante sólo podrá utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en trámite, con prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

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

- I. Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;
- II. Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;
- III. Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;
- IV. En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará 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;

V. 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 dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista, y

VI. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del Instituto podrá decidir:

a) La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público; o

b) La destrucción de los mismos.

Las amplias posibilidades con las que cuenta la autoridad para resolver en definitiva el destino de los bienes asegurados por posibles infracciones o delitos advertidos en las visitas domiciliarias de inspección, confunden por lo casuístico de cada supuesto, máxime si –como sucede– no se determinan las reglas concretas acerca de cuándo procederá uno u otro de los múltiples casos del precepto, ni los tiempos precisos para llevarlos a cabo.

Lo anterior, genera incertidumbre e inseguridad jurídica al afectado y, de paso, concede un margen discrecional amplísimo a la autoridad para decidir al respecto. Tales posibilidades se presentarán sólo si la resolución de fondo es desfavorable al visitado, lo cual generará un castigo inminente para el infractor. No se está en desacuerdo con la

sanción generada por la inobservancia de la normativa en materia de propiedad industrial, sino en favor de mayor certeza jurídica del destino final de los bienes asegurados precautoriamente durante un procedimiento.

En virtud de que los daños que sufren los comerciantes, fabricantes o prestadores de servicios al ser infringidos sus derechos de propiedad industrial son continuos, pues se cometen a momento y perduran mientras no se retiran del mercado los productos "piratas", ha sido preocupación de los países establecer medidas cautelares del daño que se pudiera causar con la existencia en el mercado o la continuación en la producción de productos que se consideran infractores. Razón por la cual resulta importante señalar las Medidas Precautorias contenidas en el Convenio de París.

Este convenio establece una serie de medidas cautelares que México debe respetar por ser firmante del mismo, dentro de las limitaciones que le impone el artículo 133 de nuestra Carta Magna, es decir, que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellas y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley Suprema de toda la Unión.

El artículo 9 del Convenio de París en el inciso 1 señala:

Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

La excepción la contiene el inciso 4 del propio numeral, cuando señala que las autoridades no están obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

El embargo puede darse ya sea al momento de la importación o bien en el interior del país, según convenga o lo dispongan las leyes de cada país contratante (inciso 5).⁷⁸

Medidas Precautorias en el Tratado de Libre Comercio.

Se encuentran contenidas en el artículo 1716, que señala:

1. Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces:

- a) Para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal.
- b) Para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Cada una de las partes preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presenten ante ellas cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:

- a) el solicitante es titular del derecho;

⁷⁸ Viñamata, Pascheques Carlos. Ob. Cit. Nota al pie. (5). Pág. 442, 443.

- b) el derecho del solicitante está siendo infringido, o que dicha infracción es inminente, y
- c) cualquier demora en la expedición de esas medidas probablemente podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades tengan la facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado ya para evitar abusos.

3. Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades competentes tengan facultades para 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.

4. Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan facultades para 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.

5. Cada una de las partes dispondrá que cuando sus autoridades judiciales les adopten medidas precautorias escuchen a una sola parte:

- a) Se notifiquen sin demora las medidas a la persona afectada y en ningún caso más tarde que inmediatamente después de la ejecución de las medidas;

- b)** El demandado, previa solicitud, obtenga 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 tengan oportunidad de ser oído en los procedimientos de revisión.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5, cada una de las Partes dispondrá que, a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la parte revoquen o dejen sin efecto las medidas precautorias tomadas con fundamento en los párrafos 1 y 4, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se iniciaran:

- a)** en un plazo razonable fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación interna de esa Parte lo permita; o
- b)** a falta de tal determinación, en un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, el que sea mayor.

7. Cada una de las partes dispondrá que, cuando se revoquen las medidas precautorias o cuando caduquen debido a cualquier acto u omisión por parte del solicitante, o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que le proporcione una compensación adecuada por cualquier daño causado por estas medidas.

8. Cada una de las partes dispondrá que, cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de procedimientos administrativos, tales procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este artículo.

Para ser congruentes con lo estipulado por el Tratado de Libre Comercio y por nuestra Constitución (arts. 14 y 16), la autoridad administrativa, una vez realizada la inspección y, si lo considera pertinente, con auxilio de la autoridad judicial deberá llevar a efecto la aplicación de las medidas precautorias, pues compete a la autoridad judicial y a nadie más el realizar medidas cautelares. Esto es, que el aseguramiento de bienes, clausura o cualquier acto de autoridad privativo de derechos deberá hacerse por mandato judicial, aunque dicho mandato puede derivarse de un acto de autoridad administrativa (artículo 1716.8 del Tratado de Libre Comercio) como lo puede ser la inspección (artículos 203 a 212 de la Ley de la Propiedad Industrial).

4.5 Sistema de Sanciones.

La comisión de alguna infracción administrativa, dará origen a la aplicación de las correspondientes sanciones por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con independencia de la indemnización que pudiera corresponder por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común y de la propia Ley de la Propiedad Industrial que previene que dicha indemnización en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación a alguno de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley.

Para la determinación de sanciones deberá tomarse en cuenta:

- I. El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- II. Las condiciones económicas del infractor, y

- III. 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.

Como ha quedado señalado en párrafos anteriores, la imposición será acorde con el carácter intencional de la acción u omisión, con las condiciones económicas del infractor, con la gravedad respecto al comercio de productos o la prestación de servicios y con el perjuicio ocasionado.

Dichas sanciones se estipulan en los artículos 214, 218, 221 y 222 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 214 establece cinco tipos de sanciones para los infractores de estos derechos:

- IV. Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

El artículo 75 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial señala que las multas se calcularán conforme al salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, en la fecha de comisión de la infracción de que se trate. En el caso de infracciones continuas, será el que corresponda al día en que el Instituto tuvo conocimiento de la infracción.

- V. 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.

La multa adicional se impondrá cuando persista la infracción administrativa después de que se notifique la resolución por la que se sancione dicha infracción y expire el plazo concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que el infractor demuestre haber cesado en su conducta infractora.

VI. Clausura temporal hasta por noventa días;

La clausura es, desde el punto de vista jurídico, la inoperancia de un establecimiento mercantil, así como de los objetos, equipo y demás accesorios pertenecientes a él. En materia de propiedad industrial, representa una de las sanciones derivadas de inobservancias de la ley, y se impone una vez que es acreditada y emitida la resolución correspondiente, al término del procedimiento administrativo y cumplidas sus formalidades legales.

Resulta importante señalar que la ejecución de la clausura temporal se sujetará a las siguientes reglas:

- I. En caso de que en el establecimiento se encuentren bienes o productos perecederos, se procederá a extraerlos bajo la responsabilidad del propietario o encargado del establecimiento;
- II. Si los bienes o productos a que se refiere la fracción I anterior, fueron objeto de la infracción administrativa que se sanciona, el propietario del establecimiento o el de los bienes o productos de que se trate sólo podrá extraerlos si otorga previamente garantía suficiente, a juicio del Instituto, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que se causen al titular del

derecho de propiedad industrial afectado por la infracción administrativa o a terceros, en cuyo caso se removerán los signos distintivos infractores;

- III. Los sellos de clausura tendrán una numeración progresiva y serán relacionados en el acta respectiva, y
- IV. Llegado el término de la clausura temporal, el Instituto ordenará el retiro de los sellos mediante diligencia de la que se levantará acta circunstanciada.
- V. Clausura definitiva;

Las clausuras podrán imponerse en la resolución además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, en la inteligencia de que la clausura definitiva será procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

Sirve de base al criterio anterior la Jurisprudencia por contradicción que se cita a continuación:

JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN. PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE, ADEMÁS DE IMPONER MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA, DETERMINEN LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. "Los artículos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hipótesis de infracción en esa materia, así como

las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas, las cuales pueden consistir en multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo. Asimismo, el artículo 8° del propio ordenamiento legal dispone la publicación, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la información de interés para conocimiento de terceros. Por su parte, el artículo 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, prevé la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a normas administrativas federales, sin que en ninguna de las diversas fracciones de dicho numeral se consagre la procedencia de ese juicio para impugnar sanciones y determinaciones diversas de la multa, como lo pueden ser la clausura temporal o definitiva, o la orden de publicación de la resolución sancionadora, pues las hipótesis relativas no se refieren directa ni específicamente a esas decisiones. En tales condiciones, si para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se requiere que el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley sea procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del acto reclamado, y el juicio de nulidad sólo procede contra la multa impuesta por infracciones a las normas en materia de propiedad industrial, pero no respecto de las diversas sanciones o determinaciones destacadas, debe concluirse que la falta de promoción de dicho juicio no puede producir la improcedencia del amparo por falta de cumplimiento al principio de definitividad, máxime si se toma en cuenta que las disposiciones del juicio contencioso administrativo no contemplan la suspensión de la clausura o de la publicación de resoluciones determinadas por autoridades administrativas, con lo cual también se incumple con el requisito consistente en que el medio ordinario de defensa no debe exigir mayores requisitos para otorgar la suspensión que los señalados para el juicio de garantías". (Contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Tesis de jurisprudencia 118/99. Aprobada por la

Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X. Octubre de 1999. Tesis 2a./J. 118/99. Página 415).

VI. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Resulta importante señalar que en materia de Propiedad Industrial, la sanción que se encuentra contenida en el artículo 214 fracción V, la cual consiste en el arresto por treinta y seis horas, aunque dicha sanción la contempla la ley de la materia la misma no es aplicada.

4.6 La Reincidencia.

En primer término y para efectos de abordar este punto, señalaremos el siguiente concepto jurídico-penal de reincidencia: "Situación penal en que incurre el delincuente que, habiendo sido juzgado y condenado por sentencia firme por un delito, comete otro u otros delitos. Si los delitos cometidos con posterioridad son de diferente tipo al anterior por el cual fue sentenciado y condenado con autoridad de cosa juzgada, a esta reincidencia la doctrina penal la llama genérica. Si el delito en que se incurre nuevamente es análogo o igual al antes cometido, se dice que la reincidencia es específica.

Para Eusebio Gómez: "La reincidencia –de recidere, recaer– es la recaída en el delito. Lato sensu es reincidente todo el que no es delincuente primario, sin que importe ni el lapso transcurrido entre uno y otros delitos ni el género ni la especie de éstos, entendiéndose que la reincidencia es genérica cuando consiste en la repetición de

hechos delictuosos de cualquier especie que sean, y específica cuando son de la misma especie".⁷⁹

Tal y como lo señalamos en el primer párrafo del presente punto, el concepto de reincidencia es manejado en el ámbito jurídico –penal para señalar un volver o repetición de un hecho ilícito que generalmente tiene un significado considerable relacionado al de peligrosidad: un reincidente es “más peligroso que una persona que por primera vez ha transgredido el ordenamiento.

La reincidencia en materia de propiedad industrial se considera como una conducta grave por lo que las sanciones son más relevantes.

Para los efectos de la Ley se considera como reincidencia conductas posteriores a la primera infracción que transgredan el mismo precepto del que se derivó la infracción original, contenidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución primaria, es decir que si la conducta se comete en un plazo posterior a esos dos años ya no se considera al agente activo como reincidente⁸⁰.

Finalmente, señalaremos que el artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que en el caso de reincidencia, se duplicarán las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en el artículo 214 del propio ordenamiento.

4.7 Requisitos de Procedibilidad del ilícito administrativo en materia marcaría.

⁷⁹ Díaz de León, Marco Antonio. “Diccionario de Derecho Procesal Penal.” Tomo II. Bajo la Voz: REINCIDENCIA. Porrúa. México. 2000. Pág. 2418.

⁸⁰ Castrejón García, Gabino Eduardo. “Ley de la Propiedad Industrial”. Editorial Cárdenas Velasco Editores. México 2004. Pág. 430-431.

Los requisitos de procedibilidad del ilícito administrativo en materia marcaria, básicamente son los siguientes.

- a) La declaración administrativa a que se refiere el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- b) La reincidencia de las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la Ley de la Materia. Una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme.

4.8 La impunidad en materia marcaria.

En materia marcaria considero que la impunidad se da cuando, se deja sin castigo a un infractor que esta teniendo un lucro indebido a costa y por encima del trabajo y creatividad del tiene que gozar el titular de una marca, ya que la Ley de la materia establece que para que existe la reincidencia de la infracción administrativa en materia marcaria, deben primero existir una declaración administrativa de infracción y que además se vuelva a reincidir en la misma infracción, situación que lastimosamente deja en desventaja al titular de un registro marcario, ya que el mismo ordenamiento deja una brecha muy grande al no castigar o mejor dicho sancionar severamente al infractor, desde el primer momento que esta infringiendo la ley.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El objeto de la propiedad Industrial se refiere a la protección y promoción de la actividad creadora del ingenio humano; en el caso de la Propiedad Industrial, dichas manifestaciones creativas las podemos clasificar en tres grupos: **1)** los mecanismos de producción de ciertos bienes que requieren de un proceso de elaboración a través de formulas precisas y originales; es decir, las patentes y los secretos industriales; **2)** las creaciones relacionadas con el contorno y la apariencia de ciertos productos, o el desarrollo de ciertas formas expresadas, con el objeto de promocionarlas, es el caso de los diseños industriales; y **3)** lo relativo al desarrollo de nombres y emblemas originales relacionados con la mercadotecnia, así como la búsqueda de identidad y prestigio de ciertos productos a través de signos que los distinguen en los mercados, tales como las marcas y los nombres comerciales.

SEGUNDA.- De todo lo señalado en el párrafo anterior, se destaca la importancia de proteger la actividad creadora de los sujetos titulares de Patentes, Secretos Industriales, Diseños Industriales, Marcas, y de todas y cada una de las instituciones que conforma la Propiedad Industrial, generados por la capacidad creadora del hombre; las cuales se traducen en desarrollo tecnológico y económico para el país, destacando que dicha protección se expande de manera Internacional, derivada de los Convenios y Tratados Internacionales de los cuales México forma parte.

TERCERA.- La principal función de la Marca es permitir a los consumidores identificar el producto de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de distinguirlo de los productos idénticos o similares de la competencia, ya que los consumidores que están satisfechos con un determinado producto o servicio, son más

proclives a comprar nuevamente o a volver utilizar el servicio. Lo que se traduce en beneficio económico basado en la competencia.

CUARTA.- Las marcas, no sólo se configuran como el mejor signo distintivo de los productos o servicios, además confieren un mecanismo práctico para la elaboración de publicidad, a la vez que le otorgan plusvalía y prestigio a los productos y servicios en cuestión, sin lugar a dudas, uno de los activos más importantes en el desarrollo de cualquier empresa.

QUINTA.- En este sentido, el aspecto patrimonial del titular de una marca, descansa en gran medida en las mismas; por tanto, se hace necesaria la protección jurídica, la cual se logra con el registro de la marca, lo anterior con la finalidad de obtener la seguridad monopólica de utilizar la misma en beneficio del titular del registro marcario.

SEXTA.- Como consecuencia del registro marcario, el titular obtiene derechos y obligaciones, dentro de los cuales se encuentran básicamente el uso y explotación de la marca, tal y como fue registrada y para los productos o servicios para los cuales se solicitó. Si el titular del registro marcario deja de cumplir con alguna de las obligaciones impuestas por el ordenamiento legal, dicho registro dejará de surtir sus efectos.

SEPTIMA.- Debido a que la marca otorga prestigio y calidad a los productos o servicios que ofrece dentro del mercado, y que estos se traduce en un beneficio económico, el titular de una marca registrada podrá oponerse frente a terceros, en caso de que exista el uso de la marca sin su consentimiento, éste puede oponerse y realizar el procedimiento administrativo que la Ley de la Propiedad Industrial le confiere, como la declaración administrativa por infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y los tratados Internacionales de los que México es parte.

OCTAVA.- La declaración de infracción administrativa constituye un pronunciamiento de la autoridad o la emisión de una resolución, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Existe cinco tipos de solicitud de declaración administrativa: **1) Nulidad de registro**, este supuesto se da cuando se otorgue en contravención de la Ley, exista un riesgo igual o semejante al previo y exista el mismo registro en el extranjero, **2) Caducidad de un registro**, se da cuando no se ha usado (signos distintivos) o cuando no se han pagado las anualidades correspondiente, **3) Infracción de Propiedad Industrial**, para solicitar que se sancione a quien realice actos de competencia desleal o que esté explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento de su titular, **4) Infracción de Derechos de Autor**, para solicitar que se sancione a quien comercialice, copie o utilice con fines de lucro obras o reservas de derechos protegidos por la Ley Federal de Derechos de autor, sin consentimiento del titular de los derechos, y **5) Declaración de Notoriedad de fama**, para solicitar que se declare que una marca es notoriamente conocida o famosa, en México.

NOVENA.- Las infracciones de Propiedad Industrial se encuentran contenidas en las veinticinco fracciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, no obstante que en el precepto antes señalado se detallan las conductas infractoras de derechos de propiedad, puede sostenerse que la mayor parte se traducen en el **USO ILEGAL, IMITACION, FALSIFICACIÓN y COMPETENCIA DESLEAL**, este tipo de infracciones son con las que se enfrenta a menudo el titular de una marca, ya que las sanciones impuestas a los infractores resultan ser ineficaces, debido a que las mismas se traducen en multas, clausura temporal, clausura definitiva y arresto. Las más de las veces el lucro obtenido por el infractor es mucho mayor a la multa impuesta por el Instituto.

DECIMA.- Los actos de competencia desleal, son a los que con mayor frecuencia recurren los infractores, ya que son actos tendientes a aprovecharse de la clientela de un competidor, o tendientes a desprestigiar los productos a servicios que ofrece el titular de una marca, lesionándolo en su patrimonio y prestigio.

DECIMA PRIMERA.- Conforme a lo que se ha expuesto, resulta ineficaz el ilícito administrativo en materia de marcas, en virtud de que se requiere la declaración administrativa de infracción y que además exista reincidencia de dicha conducta infractora, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

BIBLIOGRAFIA

Acosta Romero, Miguel.- “Teoría General del Derecho Administrativo”, Editorial Porrúa, S.A., México 1998

Acosta Romero, Miguel.- “Compendio de Derecho Administrativo”, Editorial Porrúa, S.A., México 2003

Álvarez Soberanis, Jaime.- “La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología”. Ed. Porrúa. México 1979.

Castrejón García, Gabino Eduardo.- “Derecho Administrativo”. Tomo I y II. Segunda Edición Editorial Cárdenas Editor y Distribuidor. México 2000.

Castrejón García, Gabino Eduardo.- “Tratado Teórico-Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial”. Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor. 1ª Ed. México 2001.

Castrejón García, Gabino Eduardo.- “El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial”, Ed. Cárdenas Editor y Distribuidor, 2ª Edición. México 2000.

Castrejón García, Gabino Eduardo.- “Conferencia de la Propiedad Intelectual en el marco del Tratado de Libre Comercio”. Universidad Autónoma de Baja California, México 2000.

Castrejón García, Gabino Eduardo.- “Ley de la Propiedad Industrial”. Editorial Cárdenas Velasco Editores 1ª Edición. México 2004.

Carrillo Toral, Pedro.- “El Derecho Intelectual en México”. Editorial Universidad Autónoma de Baja California. Primera Edición 2002.

Cristiani García, Julio Javier.- “Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial en México”. La Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial. Colección Foro de la Barra Mexicana. Themis. 1997.

Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas. “Los Derechos Industriales y su Relación con las obras de Arte Aplicadas y las Marcas Tridimensionales”. Oficina Internacional de la OMPI. SCT/9/6. Suiza. Octubre 2002.

De Pina, Rafael.- “Diccionario de Derecho”. Ed. Porrúa. México 1983.

De Pina, Rafael.- “Derecho Civil Mexicano”, Ed. Porrúa. México 1983.

Delgadillo Gutiérrez Humberto y Manuel Lucero Espinoza.- “Compendio de Derecho Administrativo” (Primer Curso). Ed. Porrúa, 6º Edición. México 2003.

Diccionario Jurídico 2006. Informática Mexicana. “Centro de Investigaciones de Software Jurídico.”

Díaz de León, Marco Antonio.- “Diccionario de Derecho Procesal Penal”. Tomo II Bajo la voz REINCIDENCIA. Porrúa. México 2000.

Dromi Roberto.- “El Procedimiento Administrativo”, Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires 1996.

El Secreto está en la Marca. “La Propiedad Intelectual y las Empresas.” N° 1. Publicación de la OMPI. N° 900. Suiza. 2003.

Etcheverry, Oscar.-“El Uso de las Marcas en la Argentina.” Derechos Intelectuales 5. Editorial Astrea. Argentina. 1991.

Explotación de Café,“Diferenciación de Productos y Desarrollo de Marcas.” Propiedad Intelectual y Desarrollo Económico. Revista de la OMPI. Suiza. Enero-Febrero de 2004.

García Vidal, Angel.- “El Uso Descriptivo de la Marca Ajena” .Pons. España. 2000.

Garrido Falla, Fernando.- “Tratado de Derecho Administrativo”. Volumen II. Centros de Estudios Constitucionales, Madrid, 1986.

Jalifer Daher Mauricio.- “Aspectos legales de las Marcas”, Ed. Sista. 6° Edición. México 2003.

Márquez Alturralde, Maximiliano.- “Régimen del Dominio Inmaterial .Editorial la Ley. Argentina. 1993.

Magaña Rufino, Manuel.- “Análisis de la Propiedad Industrial en México”. México 2000.

Morales Gómez, Irma Haydee.- “Análisis y Beneficios Jurídico Económico de la Franquicia como Modalidad de la Licencia de Uso de Marca”. Abril 2004.

Nava Negrete, Julio en su obra “Derecho de las Marcas”. Ed. Porrúa. México 1985.

Torres de la Rosa, Alejandra.- “El Contrato de Franquicia”. Editorial Porrúa. México 2000.

Ortuño Baeza, Mária Teresa.- “La Licencia de Marca.” Marcial Pons. España.2000.

Pallares, Eduardo.- “Diccionario de Derecho Procesal Civil” Editorial Porrúa. México 1999.

Pérez Miranda, Rafael.-“Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia”. Editorial Porrúa. México. 2002.

Rangel Medina, David.- “Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1998

Rangel Medina, David.- “Tratado de Derecho Marcario”. Ed. Porrúa. México.

Robles Morchón, Gregorio.- “Las Marcas en el Derecho Español”. (adaptación al Derecho Comunitario) Civitas. España. 1995.

Saiz García, Concepción.- “El Uso Obligatorio de la Marca”. (Nacional y Comunitaria). Tirant lo Blanch. España. 1997.

Sepúlveda, Cesar.- “El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial”. Editorial Porrúa. México 1981.

Sepúlveda, Cesar.- “La Explotación de las Patentes y las Licencias Obligatorias en el Derecho Mexicano”. Revista de Derecho UNAM.1977.

Serra Rojas, Andrés. Derecho administrativo. Décima Segunda Edición. Tomo II, editorial Porrúa, S. A. México 1983.

Shiavone, Elena.- “Indicaciones Geográficas”. Derechos Intelectuales 10. Editorial Astrea. Argentina. 2003.

Urbano Salamero, Marcelo.-“La Propiedad Intelectual”.Derecho Humano Fundamental. Derechos Intelectuales. 6. Editorial Astrea. 1994.

Viñamata Paschkes, Carlos.- “La propiedad Intelectual”, Ed. Trillas, 1ª Edición, México 1998

Villareal Gonda, Roberto.-“La Nueva Ley Mexicano de la Propiedad Industrial.” Derechos Intelectuales 6. Editorial Astrea. Argentina.

LEGISLACION

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Anaya Editores, S.A. México 2006.

Ley de la Propiedad Industrial.
Editorial Sista, México 2005.

Ley Federal del Derecho de Autor.
Editorial Sista. México 2005.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo y
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito
Federal. Comentadas.
Editorial Porrúa, México 2001.

Reglamento de la Propiedad Industrial
Editorial Sista, México 2005