



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

“Las anterioridades oponibles a un registro marcario:
Calidad que guardan sus propietarios en el Juicio
Contencioso Administrativo Federal.”

TESIS

Que para obtener el título de

Licenciado en Derecho

Presenta:

Carlos Alberto Durán Cabañas

Asesora:

Lic. María Teresa Rodríguez Alonso

Mayo de 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.

Dedicatorias y Agradecimientos

A Dios:

Por regalarme este momento y hacer siempre de mi vida y la gente que ha tomado parte en ella, una muestra tangible de su infinito amor y misericordia.

A mis padres:

Por ser la prueba sublime del amor de Dios en mi vida.

Por compartirme de su ser y hacerme desinteresadamente objeto de todo su esfuerzo, entrega, amor y ternura.

Gracias queridos padres por que principalmente a ustedes debo mi existencia misma, y he alcanzado mis sueños con su apoyo y ejemplo.

Hoy les ofrezco este logro, fruto de mi esfuerzo y dedicación, esperando de todo corazón sea el primer paso para responder a la ilusión de éxito que han vislumbrado en mí desde que me trajeron al mundo.

Nora y Carlos, bendíganme con su orgullo y amor por siempre.

A mis hermanos y amigos:

Por aportar alegría, cariño, apoyo y enorme riqueza a mi vida.

Por compartir conmigo e incluso generar muchos de los mejores momentos de mi existencia.

Gracias por hacerme saber y sentir que siempre estarán ahí para celebrar conmigo un triunfo o para ayudarme a levantar en los momentos difíciles.

A mis maestros:

Por que con sus conocimientos y paciencia han ayudado a forjar en mí, al calor del esfuerzo y la dedicación, un profesional responsable y comprometido con su patria.

A todos y cada uno de ustedes debo la culminación de esta etapa de preparación profesional. Sepan que como este libro, con su presencia ustedes conforman las páginas de la historia de mi vida.

"Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, [...] se ocultaron de él, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: "¿Dónde estás?".

"Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo [...] ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí?".

El hombre respondió: "La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él". El Señor Dios dijo a la mujer: "¿Cómo hiciste semejante cosa?". La mujer respondió: "La serpiente me sedujo y comí".

[...]

Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. "

Génesis 3, 8:22 (fragmentos),

Dios el Señor todo sabiduría y poder, se presentó ante Adán y Eva después de que comieron de la fruta del árbol prohibido, y sucesivamente requirió a ambos para manifestarle si habían cometido falta contra su creador.

Tras haberlos oído y haber obtenido de ellos la confesión, Dios dictó sentencia condenatoria a la serpiente, al hombre, y a la mujer.

A estos últimos los expulsó del paraíso pero sólo tras haberlos oído en juicio.

Si Dios mismo, con su sabiduría omnisciente oyó primero antes de condenar, con mayor razón debe hacerlo el hombre cuya inteligencia es limitada.

Si el Juez Divino y Supremo concede audiencia antes de condenar, incluso sabiendo de antemano las palabras que provendrían de la boca del hombre y de la mujer; con mayor razón el ser humano investido como juez por sus iguales, debe escuchar las palabras de los acusados antes de dictar sentencia conforme a la ley de la nación.

Lord Blackstone
Discurso para el Estatuto de Westminster (extracto),
Londres Inglaterra, 1353

La trascendencia del alma se debe a la fe.

La trascendencia de la vida se debe al amor.

La trascendencia de una persona se debe a una vida ejemplar.

La trascendencia del conocimiento se debe a los libros.

El ser humano como un ser integral,

Sólo puede alcanzar la perpetuidad,

Si su existencia es fuente de fe, amor, libros, y una vida ejemplar.

CADC.

INDICE

	Página
ABREVIATURAS USADAS Y OTRAS REFERENCIAS -----	i
INTRODUCCIÓN -----	ii
CAPÍTULO I LAS MARCAS Y SU REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. -----	1
1.1 Concepto de marca -----	3
1.2 Las marcas en la legislación mexicana -----	8
1.3 Signos que pueden ser registrados como marcas -----	10
1.3.1 Denominaciones y signos visibles -----	11
1.3.2 Las formas tridimensionales -----	12
1.3.3 Los nombres comerciales y denominaciones sociales -----	15
1.3.4 El nombre propio -----	16
1.4 Restricciones al registro de una marca -----	18
1.5 Identidad o semejanza en grado de confusión -----	22
1.6 Proceso para el registro de una marca y su resolución en sentido negativo, por ser similar en grado de confusión -----	30
1.6.1 Examen de forma -----	33
1.6.2 Examen de fondo -----	34
1.6.3 Resolución -----	34
CAPÍTULO II LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA POR EXISTIR UNA ANTERIORIDAD OPONIBLE -----	37
2.1 El Recurso de Revisión -----	38
2.2 Elementos de los recursos administrativos -----	39
2.2.1 Elementos esenciales del recurso administrativo -----	39
2.2.2 Elementos secundarios del recurso administrativo -----	42
2.3 Suspensión del acto impugnado por parte de la autoridad administrativa -----	46
2.4 Improcedencia del recurso -----	47
2.5 La resolución al recurso administrativo -----	48

2.6 Conclusiones sobre la resolución administrativa -----	50
2.7 Comentarios finales sobre el recurso administrativo -----	51
2.8 El Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -----	53
2.9 Competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -----	57
2.10 Las partes en el Juicio Contencioso Administrativo Federal -----	59
2.11 La demanda de nulidad -----	64
2.11.1 Plazo de presentación -----	66
2.11.2 Requisitos de fondo y forma de la demanda -----	66
2.12 La contestación a la demanda -----	69
2.12.1 Requisitos de fondo y forma de la contestación a la demanda -----	71
2.12.2 Documentos que deben acompañarse a la misma -----	72
2.13 Ampliación de Demanda -----	73
2.14 Contestación a la ampliación -----	74
2.15 Incidentes en el Juicio Contencioso Administrativo Federal -----	74
2.16 Pruebas en el Juicio Contencioso Administrativo Federal -----	75
2.16.1 Pruebas admisibles en el Juicio Contencioso Administrativo Federal -----	76
2.16.2 Término para presentar pruebas en el Juicio Contencioso Administrativo Federal -----	77
2.17 Alegatos y cierre de instrucción -----	78
2.18 La sentencia -----	80
2.18.1 Concepto de sentencia -----	80
2.18.2 Causales de nulidad de las resoluciones administrativas -----	80
2.18.3 Tipos de sentencias dictadas por el Tribunal -----	83
2.18.4 Efectos de las sentencias -----	84
2.18.5 Término para dictar las sentencias -----	84
2.19 Recursos dentro del juicio -----	85
2.20 Medidas cautelares en el juicio (suspensión del acto impugnado) -----	86

2.21 Sentencia hipotética para el caso de estudio de esta Tesis -----	87
CAPÍTULO III	
ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA HIPOTÉTICA PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL CASO DE ESTUDIO DE ESTA TESIS -----	
	94
3.1 Problemática -----	95
3.2 La Garantía de Audiencia del o los titulares de la o las marcas citadas como anterioridades oponibles -----	99
3.2.1 La Garantía de Audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional -----	100
3.2.2 Evolución de la Garantía de Audiencia -----	101
3.2.3 La Garantía de Audiencia en el caso de estudio -----	105
3.3 La Tesis Bartlett y su relación en el caso de estudio -----	110
CAPÍTULO IV	
LAS ANTERIORIDADES OPONIBLES A UN REGISTRO MARCARIO: CALIDAD QUE GUARDAN SUS PROPIETARIOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL -----	
	114
4.1 Las Anterioridades y la Garantía de Audiencia -----	116
4.2 Necesaria uniformidad de criterios en la etapa administrativa y la jurisdiccional -----	123
4.3 Dificultades dentro del proceso en cuanto a llamar a Las Anterioridades como terceros en el juicio -----	127
4.4 Estado de Indefensión dentro del Juicio Contencioso Administrativo Federal en perjuicio de las anterioridades oponibles a un registro marcario, de no aplicarse el artículo 3°, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -----	131
4.5 Propuesta de solución -----	136
4.5.1 Propuesta de reforma integral al artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial y al artículo 3°, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -----	137
4.5.2 Propuesta de adopción del Sistema de Oposición por publicación previa, en la Ley de la Propiedad Industrial -----	142
4.5.3 Responsabilidad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el caso de estudio -----	145
CONCLUSIONES -----	149
BIBLIOGRAFÍA -----	155

ABREVIATURAS USADAS Y OTRAS REFERENCIAS

CFF.	Código Fiscal de la Federación
CFPC.	Código Federal de Procedimientos Civiles
IMPI.	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
JCAF.	Juicio Contencioso Administrativo Federal
LFPA .	Ley Federal de Procedimiento Administrativo
LPFCA.	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
LPI.	Ley de la Propiedad Industrial
SCJN.	Suprema Corte de Justicia de la Nación
TCC.	Tribunal Colegiado de Circuito
TFJFA.	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

El Tribunal Se refiere al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Las Anterioridades Se refiere a los titulares de las marcas citadas como anterioridades, oponibles a la solicitud de un nuevo registro.

La Nueva Marca Se refiere al signo distintivo cuyo registro ha sido solicitado.
Dentro de su expediente se han citado anterioridades oponibles

INTRODUCCIÓN

El tema que motiva la presente investigación puede ser apreciado desde diferentes matices y niveles de estudio ya que su naturaleza no es muy definida. La Propiedad Industrial, y en específico lo relativo a las marcas, participan principalmente de dos grandes ramas de las ciencias sociales: el Derecho y la Economía.

Tal como otros fenómenos sociales que han ido surgiendo a lo largo del devenir histórico, la Propiedad Intelectual ha llegado a rebasar en ciertos momentos a la regulación jurídica, sus implicaciones económicas dan como resultado una evolución dinámica y vertiginosa, a la cual la evolución de la norma no siempre puede seguirle el paso. Sin embargo, curiosamente su concepto, en sí mismo denota la importancia de su protección jurídica. No puede hablarse de la existencia de la propiedad, si no es gracias a una norma que la reconozca y la procure como ha sido desde la antigua Roma hasta nuestros días.

Desde la época en la que florecía el Derecho, ya se había superado el debate sobre la manera en que debía ser protegida la propiedad; es decir, garantizando la exclusividad o *abusus* para su titular, dueño, propietario o *dominus* y por ende, instaurándola como oponible a terceros. Esta misma idea es la que se recoge en lo concerniente a la Propiedad Intelectual, la cual, si bien puede existir sin el requisito de contar con un Título de Registro, sólo cuando se colma esta formalidad puede ser protegida al convertirse en un derecho oponible contra terceros.

De esta amplia modalidad del concepto de propiedad, encontramos dos vertientes a saber: los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. Ambas conforman los dos grandes pilares de la Propiedad Intelectual, pero cada una cuenta en nuestro país, de manera acertada, con su propia legislación en donde se regula la protección a diversas figuras de las cuales nos enfocaremos exclusivamente en una de ellas: las marcas comerciales.

Las marcas se encuentran normadas en la Ley de la Propiedad Industrial e incluso para algunos doctrinarios dan nacimiento al llamado Derecho Marcario o Derecho de las Marcas.

Ahora bien, para delimitar de manera más precisa el alcance de la presente investigación, a diferencia de otras muchas que la han precedido, me propongo abordar el punto en donde se vincula La Propiedad Industrial con el Derecho Administrativo. Esto se debe fundamentalmente a que el órgano encargado del registro y defensa de la Propiedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de naturaleza administrativa y, por ende, sus actos pueden ser impugnables en diversas vías, tal como lo estudiaremos en el Capítulo II de este trabajo.

Motiva esta tesis, las características de la impugnación por la vía jurisdiccional de la negativa del registro marcario; en ella busco definir la naturaleza jurídica como parte procesal que tiene el o los titulares de marcas registradas, citadas como anterioridades por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), cuando su resolución es impugnada por la vía del Juicio Contencioso Administrativo Federal.

En otras palabras, el cuestionamiento que origina este estudio es determinar si el o los propietarios de dichas marcas citadas como anterioridades oponibles al registro de una nueva marca, deben o no ser parte en el juicio, y de serlo, cuál es el carácter que deben guardar de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Existe un precedente consistente en la anulación de una marca. Es decir; cuando una marca o patente se encuentra vigente y un tercero se siente con un mejor derecho, la ley establece procesos administrativos para anular dicho registro mediante una Declaración Administrativa de Anulación o Caducidad, según sea el caso.

En ese escenario existen dos partes claramente contrapuestas: el titular del registro vs quien pretende anularlo; y un solo derecho en controversia: la prevalencia de un registro de marca o patente.

Una vez resuelta la instancia administrativa en el caso supuesto de anular el registro, la parte desfavorecida por el acto administrativo tiene como medio legal su impugnación en la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fungiendo como actora en el juicio, siendo la autoridad administrativa la demandada, y el particular quien anuló dicho registro, necesariamente sería tercero interesado por tener un derecho incompatible con el de la actora.

Sin embargo, en el caso de llegar a impugnación por la vía jurisdiccional una marca negada por existir cita de anterioridades, se origina un debate jurídico interesante en torno a reconocer su calidad como terceros en juicio de manera analógica al caso de la anulación de marca o patente, ya que en el caso de la negativa de marca, no existen intereses contrapuestos claros ni un solo derecho de prevalencia. Simplemente se trata del titular de un registro vigente por un lado, y por otro un particular que aspira a registrar su marca sin pretender anular la anterior por lo que ambos derechos pueden coexistir.

Algunos Magistrados consideran que los titulares de las anterioridades citadas no tienen interés jurídico en el juicio debido a que su derecho de existencia como marcas registradas no está en riesgo. En todo caso, la sentencia dictada por el Tribunal, sólo tendría los efectos de determinar que la marca solicitada y las anterioridades citadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado por no ser confundibles, pero nunca reconocer un derecho anulatorio de otro.

A diferencia del caso de la anulación, no se trata de la extinción de un registro para dar origen a otro. Las anterioridades no pierden su derecho como marcas sino que solamente tendrían que tolerar la existencia de otra nueva marca, lo cual es un proceso natural del desarrollo económico del país. En este orden de ideas, no se vulnera su Garantía de Audiencia en razón de no actualizarse el texto del artículo 14 Constitucional, toda vez que no existe derecho conculcado en su perjuicio.

En adición a lo anterior, llamar a juicio como terceros a todas y cada una de las anterioridades citadas por la autoridad administrativa, implicaría una extensión innecesaria y sumamente onerosa en la substanciación del juicio. Ya desde su emplazamiento existen problemas técnicos serios tales como la notificación a

titulares de marcas ubicados en el extranjero o cuando su domicilio en México haya cambiado y se ignore el actual.

Por otro lado, para quienes apoyan este criterio, si la Ley de la Propiedad Industrial no les da parte en el proceso de registro de marca, no existe fundamento suficiente para participarles en el Juicio Contencioso Administrativo Federal por no haber sido parte en el proceso administrativo originario.

En realidad los titulares de dichas anterioridades ni siquiera se enterarían de haber sido citados como tales, y sólo tendrían conocimiento del registro de marca solicitado, mediante su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, si esta es concedida.

Por su fuera poco, para quienes simpatizan con esta idea, los titulares de marcas siempre tienen a su alcance un proceso administrativo autónomo para anular una marca otorgada en contravención con la ley (cuando es similar y confundible con otra, por ejemplo), el cual pueden iniciar en cualquier momento, toda vez que la norma establece expresamente su imprescriptibilidad. Por lo tanto, incluso si los titulares de una marca citada como anterioridad por considerarse similar en grado de confusión, no se enteran del proceso de registro marcario sino hasta la concesión, ni tampoco se enteran de la sentencia emitida por el Tribunal, pueden anular dicho registro ante la propia autoridad en cualquier momento, por lo que nunca quedan en estado de indefensión.

La antítesis a este criterio resulta del análisis del caso en su repercusión de hecho. Si los titulares de las anterioridades citadas como oponibles nunca se enteran de la solicitud de registro de la marca en controversia sino hasta su concesión y publicación en la gaceta oficial, ciertamente podrían solicitar la anulación del registro en cualquier momento argumentando que fue concedido en contravención con la ley debido a que en efecto es similar y confundible con la marca anterior.

La autoridad administrativa daría trámite a la demanda pero seguramente al estudiar el caso se vería imposibilitada a su anulación toda vez que ya la autoridad jurisdiccional mediante sentencia inatacable, se pronunció resolviendo que no

existe similitud en grado de confusión y por ende el registro era procedente. Por lo tanto, el IMPI concedió el registro solicitado, en acatamiento a una sentencia que ha causado estado, incluso cuando de inicio había negado dicho registro. Es decir; en apariencia estaría en presencia de Cosa Juzgada.

Esto significa que las anterioridades citadas se verían en la obligación irremediable de tolerar el nuevo registro sin haber sido oídas ni vencidas en la etapa administrativa ni en la impugnación por la vía jurisdiccional, por lo que su único medio de defensa sería el Juicio de Amparo donde tendrían que probar básicamente tres cosas:

1. Ser titulares de un derecho legítimo y vulnerado por la sentencia del Tribunal;
2. Que nunca fueron oídos ni vencidos en juicio;
3. El estado de indefensión en que se encuentran.

De estos tres, el punto fino es el número uno toda vez que primeramente se debe acreditar la actualización del caso concreto al texto del artículo 14 Constitucional, y para ello es necesario definir si tolerar la existencia de una nueva marca, constituye la violación de un derecho legítimo en perjuicio de los titulares de dichas anterioridades.

La interposición de la Demanda de Amparo no constituye el motivo de estudio de esta tesis, pero la misma lógica jurídica que llevaría a un Tribunal Colegiado a declarar ilegal la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sería la piedra angular de esta investigación debido a que ese mismo criterio debería ser observado de manera uniforme por todas las Salas del Tribunal.

La misma conclusión a la que llegaron los Colegiados es la que debe llevar a los Magistrados Instructores a definir si deben o no llamar a juicio a las anterioridades citadas como terceros con un derecho incompatible con el de la actora, según establece el artículo 3º, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que su inobservancia o incorrecta aplicación serían causal de anulación en Juicio Amparo.

Para la actualización de este supuesto normativo, los Magistrados deben definir y unificar criterios en relación a si los titulares de las anterioridades citadas cuyo registro no está en riesgo, tienen por otro lado algún derecho que se vería verdaderamente afectado por una sentencia que les obligara únicamente a tolerar una nueva marca. De no ser así, no habría razón jurídicamente válida para ser llamados a juicio toda vez que no se actualizaría el texto del 14 Constitucional, y en tal caso simplemente no tendrían interés jurídico en el asunto.

En resumidas cuentas, el punto en debate cuya definición pretendo en estas páginas, versa sobre si las multicitadas anterioridades tienen un derecho que se contraponga o se vulnere por la concesión de una nueva marca para determinar si quedan en estado de indefensión y si su Garantía de Audiencia es violentada en caso de no participar del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En consecuencia el presente estudio tiene por objeto definir la calidad de las anterioridades en el Juicio Contencioso Administrativo Federal, para concluir si deben o no ser llamadas como terceros con un derecho incompatible con el de la actora.

Para llegar a dilucidar tal cuestionamiento, la presente investigación se divide en cuatro capítulos.

El primero de ellos pretende ubicarnos en el contexto del Derecho de Marcas, aportando conceptos esenciales para comprender el caso de estudio. Para ello expongo los diversos conceptos de aquéllo que la doctrina y la ley considera marca, así como los requisitos necesarios para su registro. Posteriormente pretendo esbozar el proceso administrativo previsto en la ley de la materia para solicitar su exclusividad de uso, haciendo especial énfasis en la cita de anterioridades establecida en su artículo 90, fracción XVI.

El Capítulo II contiene un estudio sobre los medios de impugnación a los cuales el particular puede acudir en caso de haberse negado su solicitud de registro marcario.

En este apartado se estudian tanto el Recurso de Revisión como el Juicio Contencioso Administrativo Federal, atendiendo a su naturaleza, requisitos de fondo y forma así como su resolución. Sin embargo, la vía jurisdiccional merece la mayor atención puesto que es en este momento procesal donde se ubica el cuestionamiento hipotético de esta tesis.

En el Capítulo III expongo el problema generador de la presente investigación, pues se analizan los alcances y consecuencias fácticas y jurídicas de una sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

La inquietud principal aquí contenida es definir si procede la aplicación del artículo 14 constitucional al o los propietarios de la o las marcas citadas como anterioridades presuntamente oponibles, en razón de las cuales se negó el registro impugnado en juicio. Al vislumbrar si existe un derecho que pudiera serles conculcado, podría establecerse la base conclusiva sobre la calidad que dichas anterioridades deben tener dentro del juicio, o si por el contrario, no existe violación alguna a su derecho de exclusividad si se concediera el registro negado originalmente.

Por lo tanto es muy importante considerar todos los aspectos alrededor del caso hipotético propuesto, para ubicar claramente las diversas perspectivas existentes en torno a éste; en especial, debido a que existen opiniones contrapuestas incluso entre los H. Magistrados del Tribunal, quienes no siguen un criterio uniforme en cuanto a la calidad que guardan las anterioridades dentro del juicio, si es que tienen en primer lugar, alguna calidad que deba ser reconocida.

Finalmente en el Capítulo IV, me propongo definir el criterio jurídico adquirido con base en la presente investigación. Para ello pretendo concluir puntos esenciales como si la Garantía de Audiencia les sería violentada a las anterioridades citadas, o si la posibilidad de anular el registro marcario en la vía administrativa, representa la solución más viable para echar abajo dicho registro.

También resulta de mi máximo interés descubrir si existen criterios jurisprudenciales relativos al caso concreto, además de si sería necesario pensar

en reformar la Ley de la Propiedad Industrial e incluso a la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Como parte final, expongo mis conclusiones de cuya lectura considero que se puede generar un criterio jurídico sólido para el caso analizado, esperando que sea motivo de reflexión tanto en el ámbito académico, como en la noble y ardua labor encomendada a los juzgadores y autoridades administrativas de nuestro país.

De igual manera es mi ferviente deseo poder contribuir con el desarrollo de la Ciencia Jurídica, en pos del respeto de las Garantías Constitucionales.

CAPÍTULO I

LAS MARCAS Y SU REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las marcas son signos visibles que sirven para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. Existen por sí mismas desde el momento en que son utilizadas para este efecto por comerciantes e industriales, lo cual es notable ya que de manera frecuente encontramos que muchos de ellos, especialmente los pequeños y medianos suelen adoptar imágenes, colores y/o frases para darse a notar en la rama industrial a la que pertenecen y así diferenciarse de su competencia. Esta utilización libre; es decir, carente de un registro oficial, no significa que la marca no exista si atendemos a su más pura función; sin embargo, esto tampoco significa que cumpla con los requisitos legales para ser explotada de manera exclusiva, por ejemplo, cuando se trata de una palabra de carácter genérico.

El registro de una marca comercial es voluntario y por ende el no cumplir con las formalidades que la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) especifica en sus artículos 88, 89, y 90 no es motivo de sanción, a excepción de cuando se trata de emblemas oficiales, firmas, seudónimos, retratos de personas, títulos de obras, marcas notoriamente conocidas, o marcas engañosas, para los cuales la propia ley dispone un procedimiento y sanciones que van desde la multa, hasta la clausura y el arresto, según lo sanciona el artículo 214.

Por otro lado, la utilización indiscriminada de dibujos o frases puede dar como consecuencia la invasión de derechos legítimos de uno o varios terceros. Esto es, que sin saberlo se pueden estar utilizando elementos visuales distintivos previamente registrados por otra persona, invadiendo así su derecho legalmente reconocido, lo cual constituye por supuesto, infracciones administrativas o inclusive delitos sancionados en la LPI. En contraste, el registro de una marca tiene varios beneficios que giran en torno a la protección de la exclusividad de su uso, cuyo objetivo es entre otros, el de otorgar una ventaja económica y publicitaria para su propietario respecto de sus competidores, de tal manera que el público consumidor pueda ser capaz de vincular mentalmente la calidad de los productos y/o servicios que ofrece el comerciante, y preferirlos por sobre otros de la misma especie con sólo identificar la marca que los ampara.

Esto sin duda representa una importante ventaja en el aspecto económico para un comerciante, en especial en un mundo tan consumista como el actual. No obstante, existen otras ventajas que encontramos en el campo del Derecho al registrar una marca; comenzando con el simple hecho de que al presentar la solicitud de registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), automáticamente quedan bloqueadas todas aquellas solicitudes posteriores que involucren a una igual o similar en grado de confusión, intentadas por otras personas. Además de esto, y más importante aún, es que una vez obtenido el registro respectivo, se adquiere la certeza jurídica de que no se está invadiendo ningún derecho de tercero alguno, y que la propia, es una marca única la cual goza de la absoluta protección otorgada por la ley.

Esto da lugar a otra ventaja remarcable que atañe directamente al campo económico de una negociación. Me refiero al hecho de que al ser una marca que nadie más pueda utilizar, según el nivel del prestigio de los productos y/o servicios que ampare, la misma puede constituirse como un activo intangible de mucho valor económico que puede ser explotable a través de la licencia, de la franquicia, o en cualquier negociación entre empresas; como lo es el caso de la fusión, la sociedad, o incluso la cesión de derechos cuando se utiliza como base de negociación, lo cual es evidente. ¿Quién pondría en duda el valor económico de marcas renombradas como Coca-Cola, Mc. Donald's o Bimbo?.

Inclusive cuando se trata de marcas menos conocidas, existe una ventaja importante que recae en el campo de la publicidad y el prestigio, lo cual dicho sea de paso, es la base sobre la que se construyen las grandes marcas, puesto que el tenerlas registradas, se obtiene el derecho de escribir la referencia "M.R.", "R.", el símbolo "®", o la leyenda Marca Registrada adjunta al signo distintivo de que se trate, dando al consumidor un mensaje claro de seriedad y profesionalismo, tal como lo menciona Mauricio Jalife Daher,¹ lo cual puede constituir un elemento determinante para destacarse dentro las preferencias del mercado en que se compita.

Como es bien sabido, todo derecho contrae una prerrogativa y la materia de la propiedad industrial no es la excepción, ya que el registro de una marca tiene sus propias limitaciones que sólo mencionaré para efectos de este capítulo.

¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 2002, p., 105

En primer lugar tenemos el ámbito territorial del registro gracias al cual surtirá sus efectos jurídicos dentro del territorio nacional al estar protegido por una ley de carácter Federal, sin perjuicio de los tratados de los que México sea parte, según lo establece el artículo 1° de la LPI, y por virtud de los cuales es posible que una marca registrada en el extranjero, pueda serlo también en nuestro país, realizando el trámite correspondiente ante el IMPI y solicitando que se respete como fecha de presentación aquella con la que se inició el procedimiento en el país de origen, tal como lo establece el Convenio de París.² En segundo lugar, el registro tiene una vigencia temporal que según el artículo 95 de la ley vigente, es de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y puede ser prorrogable indefinidamente por períodos de la misma duración; lo cual significa que para evitar que el derecho adquirido por virtud del registro se extinga con el tiempo, es necesario renovarlo de manera periódica o de lo contrario, operaría la caducidad contenida en el artículo 133 de la ley aludida. En tercer lugar es importante resaltar que el registro se otorga para una sola marca y exclusivamente para los productos y/o servicios para los que fue solicitado según la clasificación internacional, de tal manera que se necesitará gestionar tantas solicitudes como marcas se quieran registrar.

Finalmente es importante hacer mención de que el simple hecho de haber conseguido el registro no significa que los derechos quedan reservados sin importar que se le dé o no un uso comercial. A este respecto, la LPI es clara al sancionar con la Declaración Administrativa de Caducidad del registro; contemplada en el artículo 130 de la citada ley, por lo anterior esto constituye otra limitante.

1.1 Concepto de marca

He hablado de la importancia sobre las marcas e inclusive de las limitaciones que tiene su registro; pero aún no he puntualizado su concepto; por lo tanto, me abocaré a esta tarea.³

La misma LPI contiene su propio concepto de marca, siguiendo la tendencia tan común en la actualidad de dedicar ciertos artículos a la definición de conceptos básicos de la ley de que se trate, lo cual es indudablemente ventajoso, en especial dentro de un sistema jurídico formalista como el nuestro. Considero conveniente reservar dicha

² Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967), Adoptado por México el 14 de julio de 1967, Vigente desde el 26 de julio de 1976.

³ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, Tratado teórico-práctico de los derechos de autor y la propiedad industrial, Cárdenas Editor Distribuidor, México, 2001, p. 435

definición para el final del presente apartado ya que siendo la verdad legal sobre lo que se debe entender por marca, no hay mucho que se pueda discutir al respecto. Sin embargo, si nos dedicamos un momento a estudiar los conceptos puramente doctrinarios que le dieron origen o que sirvieron de influencia, al final espero estar en condiciones de emitir un juicio propio al respecto de la definición contenida en el texto legal. Para ello reproduciré algunas de las definiciones clásicas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, procurando rescatar de ellas los elementos más destacables.

Antes de volcar mi análisis sobre los conceptos, es importante hacer mención somera de los antecedentes de las marcas comerciales, y para ello es conveniente recalcar que su surgimiento es un tanto incierto. Por ejemplo el cronista Ramón Iglesia ⁴ hace referencia a la narración que Hernán Cortés realiza en su Primera Carta de Relación al uso de las colleras en el México prehispánico como manera de identificar la calidad de los esclavos, lo cual para algunos parecería como un antecedente de una expresión visual para diferenciar la calidad de “una mercancía” respecto de otras de su misma especie. No obstante es importante apuntar que a título personal, eso no constituye una marca comercial sino más bien, una marca de carácter social; en especial si recordamos que entre varios pueblos prehispánicos el esclavo podía recuperar su libertad una vez que saldara la deuda que tenía con su amo. El estigma de la esclavitud era entonces, susceptible de desaparición a los ojos de la sociedad.

Lo mismo ocurre con las pintaderas que los artesanos solían plasmar en sus obras, a las cuales se refiere el autor consultado, y lo cual tiene estrecha similitud con aquellas marcas o firmas de los artesanos europeos en la edad media. Sin embargo, aquéllas de los pueblos prehispánicos, revestían sin duda un mero sentido ceremonial y de ninguna manera buscaban diferenciar a un artesano de otro.

De tal manera, que con el respeto que me merecen tanto el autor en cita como algunos compañeros que han abordado el tema de las marcas con anterioridad, en una opinión personal, esos no constituyen antecedentes genuinos de las marcas comerciales ya que no responden a su naturaleza que es la de diferenciar productos o servicios de los demás de su propia especie en el mercado. Más bien me parecen apreciaciones un tanto nostálgicas y románticas de algo que tiene su valor en el ámbito de la cultura, la historia,

⁴ IGLESIA Ramón, Cronistas e Historiadores de la Conquista de México, Ed. Colegio de México, México, 1998, p. 27

la sociología, y en todo caso en la antropología, más que en el campo de la fría competencia económica.

En contraparte, un hecho sobre el que se puede debatir acerca de su idoneidad como antecedente de las marcas, es por ejemplo, el Sello Real con el que los doblones de oro y plata españoles eran marcados para así asegurar su procedencia, siendo este sello distinto del de la Nueva España, y naturalmente también del de otros países. La idea de considerarlos como antecedentes de las marcas, tiene su sustento en el cuestionamiento de la función de los sellos. Por un lado servían para denotar el origen del metal precioso, y por el otro, dejar claro a quién pertenecían los doblones, de manera que quien los robara sabía que lo hacía en perjuicio de la Corona Española y que el castigo ante tal insolencia sería ejemplar. No obstante, en el supuesto de considerarlos antecedentes, lo serían en todo caso de las Denominaciones de Origen, una figura de la propiedad industrial distinta a las marcas.

Así pues, concluyo que en realidad el primer antecedente genuino de las marcas comerciales se encuentra en aquéllas que utilizaban los artesanos europeos de la edad media, con las que efectivamente se buscaba diferenciar el trabajo artístico de unos en relación con el de otros; sin duda se trataba de una práctica que encuadra en el universo de la propiedad intelectual y en la especie, en el de las marcas registradas.

Una vez referido lo anterior, pasaré a estudiar conceptos de manera puntual, comenzando con el de Genaro Góngora Pimentel ⁵ que a la letra dice:

Las marcas son los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.

Sin duda nos encontramos ante una definición completa, concreta y por demás ejemplar. En ella el autor destaca elementos esenciales de la marca tales como: a) un signo (puede ser gráfico, fonético, o mixto) ya que una marca es necesariamente una expresión gráfica, aunque este paradigma está siendo puesto a prueba en algunas legislaciones

⁵ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tomo VI, México, 1999, p. 143

europeas en las cuales es permitido el registro de marcas olfativas o sonoras; b) Que es utilizado por industriales, fabricantes o prestadores de servicios, lo cual a diferencia de la LPI, en varias legislaciones extranjeras constituye un requisito para el registro; c) Para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos [...] de otros idénticos o de su misma calidad, que se refiere a la naturaleza más pura de la marca; la de diferenciar un producto o servicio de otro, y; d) Denotar su procedencia y calidad, con lo cual no concuerdo plenamente, ya que en lo tocante a la procedencia, aparentemente se están confundiendo dos figuras distintas que son las marcas y las denominaciones de origen, tal como se ha mencionado con anterioridad. Sin embargo, la referencia a la calidad que ampara sin duda constituye un elemento esencial para una marca.

Otra definición mucho más simple y concreta es la de David Rangel Medina ⁶ quien concibe a la marca como:

El signo de que se valen los industriales, comerciantes, y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

De ella podemos destacar que contiene los elementos esenciales de la precedente, pero insiste en la necesidad de acreditar la calidad de comerciante para ser vinculado con una marca, lo cual no es necesario como ya se ha visto.

A su vez, Justo Nava Negrete⁷ añade el componente de que toda marca busca la generación y conservación de la clientela, que no es un elemento legal sino económico.

Por su parte, Arturo Cauqui,⁸ ensayista español, escribe:

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

⁶ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, UNAM, México, 1991, p. 48.

⁷ NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Marcas, Ed Porrúa, México, 1985, p. 343.

⁸ CAUQUI Arturo, La propiedad industrial en España, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978, p 34.

De esta definición podemos subrayar lo referente a la intervención del Estado como protector ante imitaciones que puedan llevar a la confusión al público consumidor.

Una definición más ecléctica y moderna es la que ofrece Gabino Eduardo Castrejón García,⁹ cuando dice:

Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.

En su definición apreciamos una intención realista encaminada al ámbito comercial pero sin olvidar el aspecto jurídico ya que no sólo las personas físicas pueden ser titulares de marcas sino también las personas morales. Igualmente resalta la importancia de crear prestigio alrededor de la marca que finalmente es el objetivo de su utilización generando su valor económico como un activo intangible.

Ya en el ámbito internacional tenemos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, (ADPIC, también conocido como TRIPS por sus siglas en inglés),¹⁰ que incluye el apartado llamado Comercio de Mercancías Falsificadas donde se entiende como marca a cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres propios, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque.

En forma casi coincidente, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), dispone que podrá constituir una marca de fábrica o de comercio, cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras.¹¹

⁹ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo, Tratado Teórico-Práctico, ob.cit., p. 441.

¹⁰ Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio). Firmado el 15 de abril de 1994. Vigente en México desde el 1 enero de 2000.

¹¹ Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN) Artículo 1708: Marcas, Sexta Parte, Capítulo XVII Propiedad Intelectual. Firmado el 17 de diciembre de 1992, Decreto aprobatorio publicado en el DOF el 8 de diciembre de 1993. Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 20 de diciembre de 1993. Vigente en México desde el 1 de enero de 1994.

Así pues y dado que hemos recorrido diversas definiciones, considero que es momento de asomarse a la propia LPI, cuyo concepto de marca intentaré calificar y que reza como sigue:

Artículo 88.- Se entiende como marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

El comentario que me merece es que se trata de una definición concreta, simple, y tradicionalista al incluir sólo los elementos esenciales para entender el concepto de marca. La podría calificar como práctica y completa ya que no se complica con elementos ajenos al Derecho tales como, la importancia que representa al comerciante para acrecentar la clientela, o si debe o no ser registrada por empresarios, comerciantes, u otros agentes económicos. Puedo concluir que si bien pareciera demasiado simplista a primera vista y que deja muy amplio el terreno de lo que se entiende como marca, hay que tomar en cuenta que el legislador tuvo el acierto de enriquecer el concepto en los artículos 89 y 90, al establecer a manera de catálogo lo que puede y no ser registrable, dejando perfectamente claro aquello que la ley entiende como una marca.

1.2 *Las marcas en la legislación mexicana*

La marca y su concepto, han tenido un dinámico desarrollo histórico en la legislación de nuestro país ya que han existido varias leyes que las han contenido y regulado. El estudio de esta evolución a través del tiempo, merecería todo un trabajo de investigación, por ello solamente me limitaré a retomar las notas de Mauricio Jalife Daher.

La naturaleza y autonomía de la Propiedad Industrial o el Derecho de Marcas ha sido motivo de diversos debates, Gabino Castrejón García, dedica gran parte de su estudio a este respecto puesto que considera de especial importancia ubicar esta rama del Derecho dentro del grupo clásico de los derechos públicos y los privados.

Existen varios autores quienes han profundizado en este asunto cuya base sin duda se vincula con la Filosofía del Derecho. Por lo tanto, existen a menudo innumerables opiniones contrapuestas, pero de las cuales cabe señalar dos principales. La primera es aquella representada por autores como Ferrara, Remella y Georges de Ro quienes sostienen

que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público en las marcas con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripción, sobre los registros, represión penal de la imitación, usurpación, etcétera.

Para otros autores, el derecho de las marcas está enmarcado dentro del Derecho Público, según la visión de Pallares, de Pina y Rojina Villegas, según se desprende del estudio de Gabino Castrejón,¹² quien al final coincide con la opinión de Paul Roubier y Pedro G. De Medina, representantes de una teoría mixta cuya base es la idea de que la Propiedad Industrial participa dentro del Derecho Público como del Derecho Privado.

Una apreciación mixta es sin duda la más acertada ya que como bien lo anota el autor en cita, el propio artículo 2° de la LPI, establece que las disposiciones contenidas en dicha norma son de orden público e interés social, lo cual responde al interés del Estado en desarrollar un crecimiento económico sano y libre de competencia desleal. No obstante, no debemos olvidar que la figura de la propiedad tiene sus raíces en el propio Derecho Romano y que los conflictos relacionados con él son eminentemente de naturaleza privada. Es clara la participación de la Propiedad Industrial en ambos ámbitos.

Su estrecha vinculación con el Derecho Civil y la figura de la Propiedad Privada, han provocado intensos debates sobre la autonomía de la Propiedad Industrial, y por ello la primera regulación autónoma de las marcas fue la de la Ley de Marcas de Fábrica del 28 de noviembre de 1889, donde la innovación consistió en otorgarles una vigencia definida, la cual dio pie a la Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903; piedra angular del Derecho Marcario al limitar esa vigencia a 20 años renovables, influenciando claramente a las legislaciones subsecuentes tales como la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, del 27 de julio de 1928, y la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, que por primera vez integró en un mismo cuerpo normativo las disposiciones relativas a patentes, signos distintivos y represión de la competencia desleal.

Finalmente el concepto de marca alcanzó su máximo desarrollo con la Ley de Invenciones y Marcas del 10 de febrero de 1976, la cual fue sustituida por la actual Ley de la Propiedad Industrial que vio la luz el 28 de junio de 1991. Aunque originalmente se

¹² CASTREJÓN GARCÍA, Ob. Cit., pp. 442-455.

denominaba Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dejó de reproducir los esquemas de sus antecesoras, para introducir el concepto de marca contenido en su artículo 88 y del cual ya se han puntualizado los comentarios pertinentes.

1.3 Signos que pueden ser registrados como marcas

Retomando uno de los comentarios expresados en torno a la definición legal contenida en el artículo 88, cuando calificué como un acierto el catálogo que el legislador incluyó en los artículos 89 y 90 para darle un sentido más claro a lo que se debe entender como marca, a lo largo del presente apartado procederé a ahondar más al respecto.

Para ello comenzaré reproduciendo el texto del artículo 89 de la LPI que a la letra dice:

Artículo. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

De dicho precepto se pueden colegir diversos puntos sobre aquello que es susceptible de constituir una marca. En primer lugar destaca el hecho de que se debe tratar forzosamente de signos; entendidos éstos, como figuras o representaciones gráficas que son captados básicamente por medio de la vista, excepto cuando se trata de la expresión fonética de un nombre o aviso comercial.

Cabe hacer la aclaración sobre la protección de la que pueda gozar una frase publicitaria reproducida oralmente. Ésta tiene su fundamento en lo expresamente contenido en la fracción tercera del artículo en cita y su origen material es su registro correspondiente. Dicha frase tuvo que haber sido incluida de manera escrita en el

formato de registro presentado ante el IMPI, de tal manera que en esencia se está protegiendo la expresión verbal de una frase escrita debidamente registrada como marca (slogan), sin perjuicio de la protección que el artículo 100 de la LPI otorga al aviso comercial. No obstante lo anterior, en algunas legislaciones europeas, es posible registrar como marcas sonidos u olores, lo cual sin duda representa un aventurado reto desde el espíritu de nuestra ley.

1.3.1 Denominaciones y signos visibles

Dentro de la fracción primera del artículo 89 de la LPI, podemos encontrar una amplísima gama de signos registrables. De primera mano se podría decir que cualquier figura visible podría ser susceptible de alcanzar su registro en tanto no incurra en alguna de las prohibiciones que la propia ley establece en el artículo siguiente. Sin embargo, en una lectura más detenida del texto legal, es posible notar la característica primordial de una marca: la función de distinguir e identificar a los productos de una misma especie respecto de los demás.

Un curioso ejemplo de esta función identificadora, es el que Mauricio Jalife Daher utiliza para aclarar el punto en comento.¹³ El autor escribe:

Suponiendo que la marca cuyo registro se pretendiera, consistiera en una simple línea recta, la cual no poseyera ningún otro elemento para atribuirle algún grado de distintividad que permitiera identificar el producto al que se le pretendiera vincular, en tal caso, el IMPI no contaría con ninguna disposición para objetar el registro debido a que dicha línea no contraviene lo establecido en la ley para ser registrable.

No obstante, el fundamento legal para evitar registrar una marca tan disparatada como la del ejemplo, se encuentra en la fracción que estamos analizando ya que una simple línea no ofrece ningún elemento que sirva para que el público consumidor pueda distinguir un producto de los demás de su misma clase. Por lo tanto, aun cuando no se pueda encuadrar en el catálogo de aquello que no puede ser registrable, contenido en el artículo 90 de la LPI, lo primero que se debe hacer para proteger a un signo, es atender a la naturaleza que les da origen y por ello la ley delimita los dos extremos básicos de manera acertada. Por ese motivo hace referencia expresa sobre figuras visibles, especificando que deben de ser susceptibles de identificar los productos o servicios frente a los de su

¹³ JALIFE DAHER Mauricio, Ob. Cit., pp.112 y 113.

misma especie o clase, lo cual constituye la primera condición con la que ha de cumplir un registro.

1.3.2 Las formas tridimensionales

En la fracción II del artículo 90, se regulan las formas tridimensionales, que representan uno de los aspectos más novedosos de la LPI, ya que no estaban contempladas en la anterior denominada Ley de Invenciones y Marcas.

Una forma o figura tridimensional es aquella que como su nombre lo dice, se aprecia como un todo en las tres dimensiones en las que el ojo humano es capaz de ver (alto, largo y ancho). A diferencia de los signos de la fracción anterior que están delimitados dentro de un solo plano al encontrarse plasmados gráficamente en una superficie, ya sea de papel o cualquier otra, incluyendo un medio digital.

La forma tridimensional no es gráfica sino palpable aunque no por ello debe de dejar de cumplir con el principio de distintividad. La razón por la que se consideran estas figuras como susceptibles de registro es que principalmente los envases de los productos constituyen también un medio de distinción dentro del público consumidor, por lo que deben de ser objeto de tutela cuando presentan características de originalidad.

No son pocas las empresas que han fortalecido su prestigio a través de la forma física de sus envases, por ejemplo, ¿Quién podría confundir la botella de una Coca-Cola?. Sin embargo, no solamente los envases constituyen formas tridimensionales importantes; tal es el caso de los logotipos que algunos fabricantes de automóviles incluyen como un elemento de prestigio en el cofre de los vehículos, tal como sucede con la marca Mercedes Benz y su conocidísimo escudo circular con tres líneas delgadas en el centro.

En adición a esto, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial especifica en su artículo 53 lo siguiente:

Artículo 53.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción II de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos.

Gracias a este precepto, no queda lugar a dudas sobre todo aquello que puede considerarse como registrable de acuerdo con el artículo 89 fracción II de la LPI, lo cual

es muy adecuado en una materia que en cierta forma intenta regular la imaginación humana.

De la lectura del artículo transcrito se puede concluir que únicamente se refiere a la presentación de los productos; es decir, a la imagen que los mismos proyectan a los consumidores. Ello crea la duda de si sería procedente el pretender registrar el producto en sí mismo bajo el argumento de que su presentación constituye un elemento de originalidad. Respecto a este cuestionamiento, considero que sí sería posible el registro siempre y cuando la presentación fuera fruto de la actividad creativa del ser humano y no como mero efecto accidental de la fabricación. Esto en adición a que como ya se ha mencionado, la forma que guarde el producto debe de constituir un elemento que sirva para distinguirlo de los demás de su misma especie o clase en el mercado.

El hecho de que las formas tridimensionales no estén confinadas a un solo plano, no significa que la ley no les establezca límites muy específicos en cuanto a su dinamismo. De manera puntual establece que para que una marca se registre como una forma tridimensional, ésta debe ser estática; es decir, que no puede ser cambiante o animada. Además debe tener como característica la originalidad que la distinga fácilmente, y no puede ser la forma usual y corriente de los productos, ni la impuesta por la naturaleza o función industrial de los mismos, según se desprende del texto del artículo 90 de la LPI en sus fracciones I y III.

Por último, vale la pena hacer mención de la similitud y estrecha relación que guardan las figuras tridimensionales respecto de las artes plásticas con las cuales suelen confundirse. No obstante, la confusión se disipa cuando se atiende a la naturaleza de ambas figuras jurídicas. La forma tridimensional tiene la base de su existencia en la distintividad y novedad de un producto, con el afán de capturar la preferencia de los consumidores. En contraste, las artes plásticas tienen su esencia en el placer sensorial, en la estética y en la cultura; elementos todos ellos, propios de las expresiones artísticas que no pretenden ni remotamente lograr una aceptación superior en un mercado determinado. Por esa razón, y a pesar de que ambas se tratan de ramas del Derecho de la Propiedad Intelectual, cada una de las figuras en análisis se encuentra tutelada en diversos ordenamientos jurídicos, es decir, en la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos de Autor, respectivamente.

Ahora bien, dentro del ordenamiento jurídico que le corresponden a las formas tridimensionales, existe otra figura con la que guardan estrecha relación; me refiero a los

modelos de utilidad. Ambas se tratan de modificaciones que presenta un producto y que los identifica de los de su especie. Ambas son registrables por virtud de la LPI e inclusive lo pueden ser conjuntamente para el mismo producto.

Debido a que el alcance de esta tesis no abarca a los modelos de utilidad, me limitaré a señalar que se trata de objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad según lo dispone el artículo 28 de la LPI, de cuya lectura se desprende que son precisamente modificaciones hechas por el ser humano.

La diferencia entre un modelo de utilidad y un diseño industrial suele no ser tan clara en ciertos casos, pero ante la duda basta con cuestionarse el objetivo ulterior de la modificación que sufrió el producto; es decir, si se trata de un cambio que contrae una ventaja en el manejo o utilización del objeto en cuestión dando como consecuencia la solución de un problema técnico, o si dicha manipulación de su aspecto impacta únicamente en su presentación, sin mayor trascendencia en su facilidad de empleo. Por ello, en el primero de los casos, generalmente se habla de herramientas o mejoras a dispositivos técnicos, y en el segundo se trata de envolturas o empaques que tienen un fin de distinción exclusivamente.

Lo resaltante del asunto es que un mismo producto puede gozar de ambas protecciones aunque en la práctica sea difícil encontrarse con uno de esos casos. Mauricio Jalife Daher trae como ejemplo el de una botella de agua que en sí misma cuenta con un diseño novedoso y distintivo, y a la vez con un dispositivo dosificador de agua tal como el que comúnmente utilizan los ciclistas.¹⁴ En ese supuesto, la botella podría ser registrada como una forma tridimensional sin duda; sin embargo el problema radica en la naturaleza de la tapa dosificadora que podría ser considerada tanto como forma tridimensional como modelo de utilidad.

En una opinión personal, sólo el todo (botella y tapa) podría ser registrable como una forma tridimensional ya que su objetivo es únicamente el de dar vistosidad y novedad al un producto. Por otro lado, la tapa dosificadora de manera independiente, debería ser considerada como modelo de utilidad ya que resuelve una necesidad técnica. En un caso como este, la botella con su boquilla dosificadora, estaría amparada bajo dos tipos de

¹⁴ JALIFE DAHER Mauricio, Ob. Cit., pp.118 y 119.

figuras de la propiedad industrial, lo cual representaría una doble protección, también conocida como protección acumulada.

Cabe señalar que el orden de los registros es de vital importancia ya que uno puede anular la característica de novedad del otro. En el caso de que el mismo objeto pudiera gozar de una protección acumulada, el registro de la forma tridimensional destruiría la novedad del modelo de utilidad, por lo que automáticamente sería inviable su registro al haber caído en el dominio público; entendido éste como el conocimiento que está disponible para cualquier persona, llamado también el Estado de la Técnica o el Estado del Arte. Por ello, la recomendación del autor aludido es que primeramente se debería de registrar el modelo de utilidad para después hacer lo propio respecto de la forma tridimensional ya que el concepto de dominio público no es aplicable en la misma medida para las marcas que para las figuras jurídicas basadas en la invención y por ende en la novedad.¹⁵

1.3.3 Los nombres comerciales y denominaciones sociales

La ley ha incluido un apartado para puntualizar que la denominación social adoptada por una sociedad mercantil, pueda gozar de la protección que el registro marcario ofrece a los comerciantes.

Al respecto no hay mayor comentario, a fin de cuentas la fracción III del artículo 89 en estudio, se constriñe a los principios básicos vertidos en las dos fracciones anteriores y de las cuales hemos subrayado lo más relevante.

No obstante, cabe señalar que muchas sociedades mercantiles pasan por alto o mejor dicho, desaprovechan las bondades que el registro de su denominación les puede brindar, generalmente no se considera dicho registro dentro de las estrategias comerciales primordiales de una empresa. En una opinión personal, considero que esto responde a que el Derecho de la Propiedad Industrial es todavía novedoso y por ello pocas personas, inclusive abogados, han reflexionado sobre sus alcances. Además, es lógico pensar que una de las razones por las que no se procura el registro de marca, es que algunos empresarios prefieren erróneamente no invertir en el proceso de registro sin

¹⁵ *Íbidem* p.121.

saber que contrario a la idea común, el registro de una razón social no le brinda a o los propietarios la exclusividad de uso ni mucho menos la oponibilidad frente a terceros.

Por esta razón, las sociedades mercantiles deberían considerar el registro de su denominación ante el IMPI como una estrategia comercial y no como un trámite administrativo secundario que pareciere complicar la creación de un nombre para la empresa naciente.

1.3.4 *El nombre propio*

En este tema tampoco ahondaré mucho. Basta con apuntar que aquello dispuesto por la ley al respecto bien pudo haber sido incluido en el texto de la fracción primera, ya que al igual que la denominación o razón social, el registro de un nombre propio como marca tiene que seguir los principios generales de novedad e identidad que están presentes en el texto legal, cuando dice que siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre comercial publicado lo cual resulta ocioso al haberse dejado claro previamente en el mismo artículo 89.

Respecto de los criterios que se han de seguir para considerar el grado de confusión de un nombre propio registrado como marca, la ley no ofrece la menor luz para dirigir al IMPI. Por un lado existe la opinión de especialistas como Mauricio Jalife Daher, quien dice que se deben seguir los principios que rigen la confusión de marcas pero en combinación con los que prevalecen en relación a la elección del nombre propio al momento de acudir ante el Registro Civil. El autor dice textualmente:

La diferencia de apellidos, aun existiendo coincidencia en el nombre de pila, permite considerar que existe suficiente diferenciación como para permitir la coexistencia de las marcas, a la usanza de la costumbre social.

Concluye afirmando:

Bajo este esquema la marca Alfredo Rodríguez debe ser registrable, aun y cuando existan registros previamente concedidos para marcas como Alfredo o Alfredo Robles.¹⁶

¹⁶ JALIFE DAHER, Mauricio, Ob. Cit., p.128.

Al respecto, considero que no es esa la apreciación adecuada para resolver la confusión de marcas de nombres propios. Lo procedente sería aplicar los mismos criterios utilizados para definir cuándo el registro de una marca es improcedente por ser semejante en grado de confusión con otro previamente registrado o en trámite según lo dispone el artículo 90 de la LPI, los cuales dicho sea de paso, son oscuros, contradictorios, e inexactos, incluso bajo la luz de la jurisprudencia. No encuentro fundamento alguno para que el hecho de que se trate de un nombre propio otorgue cierta flexibilidad al estudio de la marca pretendida, si a fin de cuentas el nombre de personas se coloca al mismo nivel que cualquier otra denominación o figura visible de las contempladas en la fracción I del artículo 88, las cuales a menudo presentan dos o más elementos fonéticos que serían, en todo caso, equiparables al nombre y apellido.

En términos más gráficos siguiendo el planteamiento de no otorgarle cierta flexibilidad a un nombre propio como marca registrada; para Mauricio Jalife Daher, no existe razón fundada en Derecho para que el IMPI negara, por ejemplo, el registro de la marca Lancaster, citando como anterioridad el de Plaza Lancaster ¹⁷ y en cambio sí pudiera conceder el registro de Alfredo cuando existe el de Alfredo Rodríguez.

No es válido confundir la naturaleza del apellido, que es la identificación de la filiación y al cual no le afecta la identidad de nombre de pila; con la esencia de la marca que no podría ser distintiva de una mercancía si reproduce uno de sus elementos como en el caso de los apellidos para la filiación. Si la marca tiene dos palabras y para el estudio de similitud se estudian ambas en conjunto, el nombre propio debe de seguir esta regla. No se trata de identificar a un individuo sino una marca comercial.

Por ejemplo, en la vida diaria, Francisco Montes nunca sería confundido con Francisco Montesco, ni Manuel Martínez con Alejandro Martínez, pero en cambio es bien sabido que en su momento sí se consideró ser semejante en grado de confusión las marcas Coca-Cola y Pepsi-Cola, lo cual llevó a ésta última a ser cambiada por Pepsi. Con base en ello, opino que se debe de aplicar el mismo criterio tanto para cualquier solicitud de registro que contenga dos nombres, como para aquél que pretenda un nombre de pila y apellido.

Otro comentario al margen que merece la pena formularse a este respecto, va en relación a la redacción de la ley, pues su texto es un tanto reiterativo al referirse al carácter de novedad e identidad que deben guardar las marcas. En vez de eso, a manera

¹⁷ Resolución Administrativa de fecha 14 de septiembre de 2004, Folio 1483, Coordinación Departamental de Examen de Marcas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

de restricción y por cuestión de técnica legislativa debería de remitirnos al artículo 90, fracción XII de la LPI, que establece una importante limitante al registro de los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, que deben contar con el consentimiento de los interesados o, si han fallecido, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción y colaterales, ambos hasta el cuarto grado. Además y por cierto, dicho consentimiento no reviste ninguna formalidad específica para ser considerado como válido por la ley.

Concluiré el estudio de las marcas haciendo hincapié en el análisis del artículo 89 de la Ley de la Propiedad Intelectual, el cual contiene de manera puntual todos los signos que pueden ser materia de registro como marca, siendo éste el primer punto general de mi investigación. A continuación proseguiré con el apartado dedicado a todas aquellas restricciones legales por las que sería improcedente dicho registro, para que al final, de la lectura armónica de ambos apartados se logre alcanzar una comprensión más madura y clara sobre lo que es susceptible de convertirse en una marca registrada y aquello que no lo es.

1.4 Restricciones al registro de una marca

Una marca consistente ya sea en una simple denominación, una denominación y diseño, un envase, etcétera; que es susceptible de registro, requiere de estar excluida de los supuestos contenidos en el artículo 90 de la LPI para poder culminar con su registro.

Antes de abocarnos al análisis de lo que no es registrable, es importante mencionar que dentro de este apartado solamente haré mención breve de los supuestos sobre los signos no registrables, debido a que el alcance de esta investigación se circunscribe a la negación del registro marcario con fundamento en la fracción XVI del mencionado artículo, relativo a la semejanza en grado de confusión, la cual constituye nuestro caso de hipótesis; materia de estudio en los capítulos subsecuentes.

Una vez precisado lo anterior, a continuación transcribo el texto del artículo 90 de la LPI, que a la letra dice:

ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

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

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

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

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de

los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

De un análisis global a cerca de este artículo, Mauricio Jalife Daher ¹⁸ establece las categorías de los criterios que le dan fundamento a las excepciones para el registro, de la siguiente manera:

- Por no ser distintivas.
- Por ser descriptivas.
- Por tratarse de símbolos oficiales.
- Por inducir al error o confusión.
- Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa.
- Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos.

A su vez, Alfredo Rangel Ortiz ¹⁹ las clasifica de la siguiente manera:

Signos impropios **por carecer de los requisitos de existencia** de la marca:

- Las denominaciones genéricas;
- Los nombres propios de los productos;
- Los nombres técnicos, vulgares y de uso común;
- Los envases del dominio público, los envases de uso común y los envases de originalidad;
- Las figuras, denominaciones y frases descriptivas, los adjetivos calificativos y los adjetivos gentilicios cuando indiquen la procedencia de los productos.
- Las letras, los dígitos y los colores aisladamente considerados;
- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;

Marcas no registrables **por tratarse de signos ilícitos**.

- Armas, escudos y emblemas de la nación;
- Armas, escudos y emblemas de ciudades y estados mexicanos y de ciudades y/o naciones extranjeras;
- Denominaciones, siglas, símbolos o designación verbal de organizaciones reconocidas oficialmente;
- Nombres, sellos, firmas y retratos (sin autorización de interesados o parientes colaterales hasta el cuarto grado);

¹⁸ JALIFE DAHER Mauricio, Ob. Cit., p. 128.

¹⁹ RANGEL ORTIZ Alfredo, Marcas, Nombres Comerciales, y Avisos Comerciales, Noriega y Escobedo, A.C., México, noviembre 2004, pp. 5 y 6.

- Obras protegidas por derechos de autor;
- Signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres o a las leyes.

Marcas no protegibles **por ser signos engañosos:**

- Denominaciones geográficas cuando puedan originar confusión en cuanto a la procedencia de los productos o servicios;
- Signos engañosos sobre la calidad de la mercancía.

Marcas no protegibles **por formar parte de derechos de terceros:**

- Marcas notoriamente conocidas,
- Marcas registradas o en trámite de registro
- Nombres comerciales usados con anterioridad a la fecha legal o fecha de primer uso declarado en la solicitud.

La primera clasificación corresponde a la naturaleza de las marcas; es decir, a la aptitud del signo en sí, comprendida intrínsecamente en los artículos 88 y 89 de la LPI. Éstas son conocidas como prohibiciones absolutas (de fondo) por la doctrina predominante en España, misma que en gran parte ha inspirado a la legislación mexicana. Las demás se refieren exclusivamente a lo establecido al artículo 90 de la LPI, llamadas prohibiciones relativas (de forma o de legalidad) que son aquéllas que aun siendo registrables, no están disponibles por ministerio de ley, al existir sobre ellas derechos anteriormente adquiridos por otra persona.²⁰ Dentro de estas últimas, se puede intuir que su subdivisión está basada en los tres aspectos primordiales de la protección a la propiedad industrial, a saber: el orden público y las buenas costumbres, la certeza hacia los consumidores sobre el producto que adquieren, y la exclusividad oponible frente a terceros en la utilización de una marca debidamente registrada.

1.5 Identidad o semejanza en grado de confusión

Este concepto se encuentra contemplado en la fracción XVI del artículo 90 de la LPI, por su importancia me permito reproducirla para su fácil identificación y estudio:

²⁰ JALIFE DAHER Mauricio, Ob. Cit., p. 128.

ARTÍCULO 90.- No serán registrables como marca:

[...]

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

Evidentemente la fracción transcrita pertenece a las prohibiciones relativas. A pesar de que el signo pretendido cumple con los requisitos para ser considerado como susceptible de registro, el mismo no está disponible ya que de otorgarse se vulnerarían los derechos de exclusividad reconocidos con anterioridad a favor de un tercero. Además pretende proteger al consumidor para evitarle cometer un error al momento de elegir una marca en particular, lo cual repercute ciertamente en el derecho de los individuos a no ser engañados, trayendo como consecuencia un resultado negativo en el ámbito económico para el titular de una marca.

Por otro lado, de su análisis podemos notar que existen tres supuestos que deben ser colmados para dar lugar a la negación del registro. Estos son: **1)** la identidad o semejanza de una marca previamente registrada y vigente, o en trámite; **2)** que se apliquen o se pretendan aplicar a los mismos o similares productos o servicios; **3)** que esa semejanza sea tal que produzca o pueda producir confusión dentro del público consumidor.

Estos tres elementos son necesarios para que la autoridad administrativa invoque la fracción en comento como causal para la negativa de registro, se caracterizan por ser totalmente subjetivos, siendo la determinación de cuándo existe similitud en grado de confusión la parte más delicada y la que presenta más aristas puesto que es muy claro que lo que para unos puede ser confundible, para otros puede no serlo. Por ello no es coincidencia que esta fracción sea una de las más recurridas sin duda por el IMPI para negar un registro.

En consecuencia no es extraño que además de que su aplicación sea uno de los puntos más debatidos e interesantes dentro de la Propiedad Industrial, la actualización de esta fracción en numerosos trámites de registro, también es la que ha motivado el mayor número de pronunciamientos de los cuerpos colegiados en el sentido de intentar

homogenizar los criterios de la autoridad administrativa por la vía jurisprudencial, para así poder determinar de manera más clara y acertada cuándo existe la similitud en grado de confusión.

En el pasado, la técnica que prevalecía para analizar la posible confusión de marcas era tan rígida que rayaba en lo absurdo. Consistía básicamente en cotejar aquéllas en pugna para determinar el porcentaje de letras que les eran comunes y dependiendo de dicho porcentaje, se resolvía si eran o no semejantes. Por supuesto este método a menudo arrojaba resultados inverosímiles, además de que no atendía al grado de confusión, el cual solamente puede determinarse mediante un análisis global basado en el sentido común, que como popularmente se dice, es el menos común de los sentidos.

En la actualidad, sí se estudian estos casos de manera global aunque por desgracia, ni la LPI ni su reglamento contienen precepto alguno que permita determinar los casos en que existe similitud en grado de confusión de manera puntual e inequívoca, lo cual es criticado por varios autores; aunque tras una breve reflexión, opino que el tener algún artículo expreso relativo a la manera en que el juzgador o la autoridad administrativa debería conducirse en este respecto, sería más bien perjudicial que benéfico; es obvio que se trata de un asunto de apreciación y de ponerse en el lugar del público consumidor que generalmente reacciona de manera mecánica en la selección de sus productos.

Considero que la existencia de una regulación para pretender hacer más fácil la labor de discernimiento de las autoridades, sólo las limitaría pues así como hay diversos matices en la calificación del grado de confusión en la práctica, de la misma manera habría múltiples interpretaciones del artículo que al efecto existiera, lo cual irremediablemente tendría que desembocar en la generación de tesis y jurisprudencias, con lo que terminaríamos en el punto exacto en el que actualmente estamos. Por lo tanto, no queda más que depositar nuestra confianza en la correcta apreciación que hagan nuestras autoridades administrativas y jurisdiccionales, lo cual por desgracia, no siempre ha sucedido.

Mauricio Jalife Daher afirma que los aspectos más relevantes en la tarea de determinar las similitudes y diferencias entre las marcas, para establecer los casos en que la coexistencia de las mismas pueda darse, se centra en los siguientes aspectos: ²¹

- a) Contraste de las marcas atendiendo a su aspecto visual, fonético y conceptual;
- b) En función a los productos o servicios que distinguen;
- c) En atención a la coincidencia de vocablos en su conjunto;
- d) En función del público al que se dirigen los productos y servicios, y
- e) En razón de los lugares en que se expenden y proporcionan.

Esto implica que cuando una autoridad jurisdiccional o administrativa, tenga ante sí la difícil tarea de determinar la similitud entre dos marcas, y más aún, de resolver si existe grado de confusión entre ellas, deberá de realizar su análisis de manera global situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos, o como el mismo autor lo describe, desde un punto de vista sintético integrando una percepción global de todos sus elementos tal y como lo haría el consumidor, y no de manera analítica, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes²² con lo que la función juzgadora tiene una mayor legitimidad al ubicarse en el lugar del consumidor promedio quien no realiza un análisis profundo de las diferencias existentes entre dos marcas; sino que generalmente se deja llevar por el recuerdo de la publicidad que le bombardea a diario y con base en ese recuerdo selecciona lo que compra.

En otros términos, hay que pretender actuar como el común de los compradores que se pasean entre los anaqueles de un supermercado, quienes de primer golpe de vista ubican, o creen ubicar el producto y la marca que buscan, y con un movimiento mecánico incluyen la mercancía seleccionada en su lista de artículos para comprar o la ponen dentro de su carrito de supermercado.

Ahora bien, tal y como lo expresa la tesis reproducida páginas arriba, existen diversos niveles de confusión que se van presentando de manera escalonada proporcional al nivel del análisis practicado en dos marcas. Estos niveles son:

1. Fonético.
2. Visual.
3. Ideológico o semántico.
4. Los productos o servicios cubiertos.

²¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Ob. Cit., p., 128

²² *Idem.*

5. El consumidor a quien va destinados los productos o servicios.
6. Los lugares en que se expenden los productos o se prestan los servicios.

La lógica nos indica que el orden es ascendente conforme al grado de análisis exigido por cada nivel. Los primeros dos son empíricos y no requieren de mayor esfuerzo de la inteligencia; de hecho se podrían ubicar en el mismo nivel ya que se captan con dos sentidos distintos, aunque la diferencia es que la vista representa el 90% de la atención del ser humano y por ello se encuentra en segundo lugar al sugerir mayor atención del sujeto.

Así pues, tenemos que una persona podría confundir dos o más marcas en el primer o segundo nivel y para encontrar la diferencia tendría que profundizar en su análisis trascendiendo al tercer nivel. Si en éste no encontrare diferencia para dirimir la confusión, su mente pasaría al cuarto escalón y así sucesivamente hasta que a fin de cuentas, se podría asumir que tras todo ese proceso de comparación mental, podría llegar a una diferencia sustancial para discriminar las marcas contrapuestas. Ese resultado de la actividad de la inteligencia, quedaría guardada en la memoria del consumidor para aplicarla en casos futuros.

En un caso práctico, el consumidor buscaría el producto cuyo *slogan* ha escuchado y recuerda bien, por ejemplo un chocolate. Luego trataría de ubicar los colores del empaque de dicha marca y si encontrare dos que le causaren confusión, forzosamente tendría que ver con más detenimiento ambos productos para determinar si se tratan de la misma cosa en cuanto a su género para después tratar de identificar si se trata de la misma especie, por ejemplo, chocolate dulce, almendrado, en polvo, o amargo. Si aún existiera duda, lo más probable es que diera un vistazo a su alrededor para ver si se encuentra buscando en el anaquel correcto el chocolate que quiere.

Todo este es un proceso muy largo y complejo así que lo complicado es definir hasta qué punto se debe de situar el juzgador en el lugar del consumidor promedio, si es que en primer lugar se puede definir quién calificaría como un consumidor de esta categoría.

Así las cosas, el conflicto radica en que por un lado, se debe de proteger a la marca registrada de cualquier confusión que se pudiera dar dentro de los primeros tres niveles, lo cual resultaría demasiado limitativo para la libre competencia, en especial si consideramos que casi todos los empaques de una misma mercancía comparten elementos similares, como el color azul en las botellas de agua purificada, por ejemplo. Y

por el otro lado, se trata de actuar como lo haría un consumidor que no realiza ningún análisis en la selección de sus productos, sino que incluso llega a manejarse de manera casi mecánica.

Tras una profunda reflexión en torno a las interpretaciones jurisprudenciales de la ley, he adquirido la convicción de que su espíritu es el de evitar la confusión aun dentro de los niveles más elementales arriba enumerados. Es en este punto cuando surge una pregunta obligada: ¿son las similitudes o las diferencias entre dos o más marcas, las que se deben de considerar para definir el grado de confusión? Al respecto existe un nutrido compendio de tesis y jurisprudencias que tratan de establecer las pautas que las autoridades deben seguir para la calificación del grado de confusión. Desafortunadamente estas interpretaciones de la ley suelen ser confusas y hasta contradictorias.

Por ejemplo, por un lado tenemos un principio el cual dicta que el análisis debe realizarse atendiendo al conjunto de las marcas involucradas y no descomponer sus elementos. Tal como lo determinan las siguientes tesis:

MARCAS, CONFUSIÓN DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, conforme a la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe atenderse a la primera impresión, esto es al efecto que puedan producir en el público consumidor al primer golpe de vista, o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues es de suponerse que el público consumidor no siempre hace un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere, así como tampoco es necesario que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los elementos principales pueda originar confusión. Por tanto, para establecer si entre dos o más marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen elementos de confusión que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no debe apelarse primordialmente al análisis de las diferencias que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en el caso, ya que ello requiere una elaborada operación mental subjetiva, que el público consumidor que es el que puede ser inducido a error, no está en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al análisis de las semejanzas que fácilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las únicas susceptibles de provocar la confusión del público consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitirá a registro una marca que sea semejante (igual o tan

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

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima Época, Sexta Parte: Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 1829/81. Hardy Spicer Limited. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 60/82. Barco Of California. 15 de marzo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 157-162, página 106. Amparo en revisión 1459/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de 1982. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 157-162, página 205. Amparo en revisión 146/81. Laboratorios Miles de México, S.A. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Volúmenes 157-162, página 205. Amparo en revisión 746/81. Intercontinental Hotels Corporation. 7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

MARCA, IMITACIÓN DE. Para determinar si existe o no imitación de una marca, no es indicado tomar como base las diferencias sino las semejanzas para concluir si en conjunto pueden provocar confusión, al tenor de los artículos 105, fracción 14, 200, fracción V, y 255 de la Ley de Propiedad Industrial; por lo que si concurren los elementos visuales y fonéticos para dar lugar a confusión, existe imitación de marcas.

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXX Amparo administrativo en revisión 4286/51. Cheatham Donald P. 15 de abril de 1953. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramírez. Ponente: Nicéforo Guerrero.

En contraste con estos criterios, existen otros que apelan a las diferencias como elemento atendible en el análisis de marcas en conflicto. Tal es el caso de las siguientes:

MARCAS, CONFUSION DE. De acuerdo con las ejecutorias dictadas por esta Sala, es cierto que debe atenderse, para decidir si hay imitación de una marca, a las semejanzas, pero es claro que ello no significa en modo alguno que se deba prescindir absolutamente de las diferencias. Así pues, el análisis de las marcas debe hacerse tomándolas en conjunto, para formarse convicción sobre si se confunden o no entre sí; o sea, que no basta precisar, o bien las semejanzas, o bien las diferencias que existan, sino las unas y las otras; porque es la posibilidad de confundir una marca con otra el factor determinante de la declaración de imitación, tal como lo previene también la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1253/62. E. Ferro y Compañía, S. A. de C. V. 27 de enero de 1964. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

MARCAS SEMEJANTES. EN SU ANÁLISIS LA AUTORIDAD DEBE RAZONAR TANTO SOBRE LAS SEMEJANZAS ADVERTIDAS POR ELLA COMO RESPECTO A LAS DIFERENCIAS QUE HAGA VALER EL INTERESADO. Como lo apreció correctamente el Juez del conocimiento, si bien la autoridad razonó ampliamente el por qué de la negativa al registro como marca de la denominación "NENE MIO" propuesta por la quejosa, sin embargo, no tomó en cuenta en estos razonamientos las manifestaciones con las que la quejosa trató de desvirtuar las objeciones opuestas, pues nada dijo acerca de si la segunda palabra que constituye la frase propuesta como marca por la quejosa, "NENE MIO", permite que tal frase considerada en su totalidad se distinga como lo propuso la quejosa: gráfica, fonética y estructuralmente de la anterioridad constituida por la palabra "NE-NE", sin que se trate de que el a quo haya pretendido, como se dice en los agravios, que para negarse el registro de la marca, la autoridad deba ceñirse a las acepciones literales que use el particular, sino que dicha autoridad debe abarcar en su análisis tanto las semejanzas advertidas por ella, como las diferencias hechas valer por el interesado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1907/84. Víctor Saad Sabban. 29 de mayo de 1986. Mayoría de votos. Ponente: Angel Suárez Torres. Secretario: Antonio Meza Alarcón.

De la lectura de los pronunciamientos transcritos concluyo que la calificación del grado de confusión es totalmente subjetiva aun dentro de un mismo órgano administrativo o jurisdiccional. Más aún, esto se traduce en que una denominación considerada como un caso de semejanza en grado de confusión para el IMPI, para el particular y/o para el Magistrado Instructor que pudiera conocer de una impugnación en juicio, podría no ser un caso que se encuadrara en la fracción XVI del artículo 90 de la LPI. Por ello no es extraño que sea muy frecuente la impugnación de la resolución administrativa fundada en el precepto mencionado, el cual sin duda seguirá dando origen a muchas más tesis y jurisprudencias que son el único camino para un día poder acotar la brecha de la subjetividad que reviste a este tipo de asuntos.

Así pues, tomando conciencia de la amplitud del tema relativo a cuándo se está en presencia de dos marcas semejantes en grado de confusión, lo conveniente es dar por concluidos los comentarios sobre este respecto, para proceder a formular los propios en relación a la resolución administrativa que con base en este concepto se pudiera dictar, la cual constituye la piedra angular del presente trabajo de investigación.

1.6 Proceso para el registro de una marca y su resolución en sentido negativo, por ser similar en grado de confusión

En este apartado pretendo revisar someramente el proceso de registro de marca, para finalmente abocarme al caso en el que la resolución del IMPI, resolviere en sentido negativo con fundamento en el artículo 90, fracción XVI de la LPI.

Para comenzar conviene precisar que el procedimiento a seguir para la obtención de un registro marcario se encuentra principalmente regulado en el Capítulo V, del Título Cuarto de la LPI; aunque existen otras disposiciones correlativas dentro de su Reglamento. Se caracteriza por ser sencillo y relativamente rápido, ya que según las autoridades del IMPI, en 2004 ya se habían acortado los tiempos de estudio y resolución a la mitad, con lo que en teoría todo el procedimiento de registro de marca toma entre seis y nueve meses actualmente en contraste con los doce o más meses que tardaba hace algunos años.

Además con las reformas de 1994, se unificaron varios términos y criterios procedimentales que prevalecen en legislaciones extranjeras, y gracias a las cuales, hoy podemos decir que la ley vigente mexicana es suficientemente eficaz y clara en términos generales, y se encuentra al nivel de cualquier otra en el mundo en lo referente al procedimiento de registro marcario.

El primer paso es el de presentar la solicitud por escrito ante el IMPI señalando: **a)** el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; **b)** el signo que se pretende registrar, mencionando si es nominativo, innominado o mixto; **c)** la fecha de primer uso de la marca, la cual no podrá ser modificada posteriormente, según lo prevé el artículo 113 de la LPI. Además de esto, es necesario atender al Reglamento de la ley y en especial al artículo 5° donde se señalan otros requisitos necesarios para la legalidad de la solicitud. Entre ellos destacan: **a)** firma en todos los ejemplares; **b)** utilizar las formas oficiales impresas y aprobadas por el IMPI; **c)** acompañar el comprobante de pago.

En relación al signo cuyo registro se pretende, no significa más que adherir el dibujo y/o escribir la palabra o palabras que forman la marca, según sea el caso. Para ello, las solicitudes oficiales a referidas en el artículo 5° del Reglamento, cuentan con un recuadro específico para adjuntar la información del signo que motiva la solicitud.

Por otro lado, la fecha de primer uso representa una parte de vital importancia para el registro; de ella dependerá la prelación de las marcas y en consecuencia cuál tiene un mejor derecho frente a la otra siguiendo el principio de quien es primero en tiempo es primero en derecho y en específico en relación a la fracción XVI del artículo 90 de la LPI del que ya hemos hablado.

Una marca no requiere necesariamente haber alcanzado su registro para existir, de hecho, es el uso de un signo distintivo de buena fe y de forma continua el que se perfecciona adquiriendo los derechos que la ley le otorga al ser debidamente registrado.

La buena fe se expresa para efectos del trámite de registro, ya que es el propio interesado quien manifiesta cuándo fue la fecha de primer uso, lo que constituye el medio por medio del cual la autoridad administrativa puede saber y en su caso reconocer la anterioridad y prelación de una marca respecto de otra; de tal manera que es indispensable señalar y acreditar la primera fecha de uso, o de lo contrario se entenderá que nunca ha sido utilizada tal como lo señala el artículo 114 de la ley.

En ese caso cualquier otra solicitud que contenga una declaración de anterioridad, sería suficiente para anular a aquella que fue omisa en este respecto. Cabe destacar que la inobservancia de este requisito constituye una causal de nulidad bajo el agravio de haber obtenido el registro con base en declaraciones falsas o inexactas, según lo prevé la fracción III del artículo 151 de la LPI.

En relación a lo anterior, merece la pena hacer especial hincapié en una de las grandes ventajas que la ley vigente ofrece, misma que es fruto de la cooperación internacional como respuesta a la necesidad real de acotar los canales burocráticos que puedan entorpecer el desarrollo de la economía global. Este plausible recurso, es el Reconocimiento de Prioridad que por virtud del Convenio de París ²³ mencionado con antelación y del cual México obviamente es signatario.

Su aplicación ha desembocado en las disposiciones contenidas por los artículos 117 y 118 de la LPI, las cuales prevén básicamente que cuando se solicite un registro de marca en México dentro de los plazos que determinen los tratados internacionales (generalmente de 6 meses para las marcas), podrá reconocerse como fecha de prioridad

²³ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, (Acta de Estocolmo de 1967). Adoptado por México el 14 de julio de 1967, Vigente desde el 26 de julio de 1976.

la de presentación de la solicitud en su país de origen, según lo establece el artículo 117 de la ley de la materia.

En otras palabras, el IMPI tomará como fecha de presentación aquella que haya sido considerada por la oficina extranjera que haya otorgado con anterioridad el registro de marca. Esto significa que el propietario de una marca registrada en cualquiera de los países que forman parte del Convenio, podrá hacer valer su misma fecha de presentación en todos los demás a los que acuda para solicitar el registro, lo cual indudablemente representa una enorme ventaja.

De vuelta al ámbito nacional, el artículo 114 de la LPI establece otro requisito para dar trámite a la solicitud de registro. Se trata de la exhibición del comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, la cual debe hacerse mediante depósito bancario de cuyo recibo sellado se debe acompañar el original con el formato de solicitud debidamente llenado. El pago, como bien lo señala el precepto en mención, es únicamente por el estudio de la solicitud.²⁴ Esto significa que de ninguna manera el haber realizado el depósito correspondiente asegura el registro exitoso de la marca solicitada, toda vez que tiene que ser sometida a dos pruebas, según veremos más adelante.

Aunque para algunas personas el pago por adelantado les podría parecer una injusticia, en mi opinión, no sólo es una ventaja para garantizar la subsistencia del IMPI, sino que con base en el espíritu de la Propiedad Industrial y del Instituto que la promueve, el cual si bien es de orden público al procurar la certeza al público consumidor, no hay que dejar de lado que se trata también de una protección otorgada a los empresarios y comerciantes en general, quienes no podrían considerarse como un grupo social vulnerable y quienes indudablemente obtienen ventajas económicas bastante considerables.

En consecuencia se trata de una rama del Derecho la cual reporta ganancias económicas a los propietarios de las marcas, franquicias, patentes, etcétera. En este contexto, no encuentro agravio alguno en cuanto a pagar por adelantado sin garantía de éxito, pues no se podría alegar una situación económica precaria de parte del solicitante, para quien a fin de cuentas se trata de una inversión. Además, esta política le ha permitido al IMPI ser uno de los pocos órganos económicamente autosuficientes de la administración pública, aunque claro está; los recursos de los que dispone el Instituto

²⁴ Convenio de Paris. Ob. Cit., Artículo 114.

proviene de un presupuesto que no es precisamente proporcional a la cantidad de dinero obtenida por los servicios prestados.

A pesar de que el primer paso para el registro es la presentación de la solicitud por escrito, en la práctica, es absolutamente recomendable que el solicitante comience por realizar una búsqueda fonética, la cual consiste en verificar dentro de las bases de datos del IMPI, el registro o trámite de marcas anteriores que pudieran ser oponibles al signo pretendido por ser similares en grado de confusión. Este es un trámite informal, rápido y económico, sin embargo, la búsqueda fonética o también denominada búsqueda de anterioridades, puede ahorrarle al particular la desagradable sorpresa de que una vez agotado el procedimiento se le niegue al final el registro por una anterioridad oponible.

1.6.1 Examen de forma

Como he mencionado, la solicitud debe de pasar por dos pruebas; el examen de forma, y el examen de fondo. De sus nombres se deduce que se trata de la prueba a la que debe ser sometida la solicitud; la primera atendiendo al cumplimiento de todas las formalidades legales y la segunda a la idoneidad del signo para convertirse en una marca.

En lo concerniente al examen de forma, el artículo 119 de la LPI reza como sigue:

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

Mauricio Jalife Daher define al examen de forma como *el* análisis de los elementos de la solicitud que no guardan relación directa con la viabilidad inherente del signo presentado para registro, y añade diciendo que dentro de este análisis se comprende desde el acreditamiento de la personalidad del apoderado, el empleo y llenado adecuado de las formas de solicitud, la congruencia de los datos aportados, la presentación del número de copias requeridas, la comprobación del pago de la tarifa correspondiente, etcétera.²⁵ Es decir, se trata de la revisión que se hace para asegurarse de que la solicitud cumpla con todas las

²⁵ JALIFE DAHER, Mauricio, Ob. Cit., p. 299.

formalidades establecidas en la ley, mismas que principalmente se encuentran establecidas en sus artículos: 113, 114, 115, 116, 117, 179, 180, y otros que les son correlativos del Reglamento.

Al igual que en el Derecho Civil, y particularmente en la Teoría de los Elementos de Existencia y Validez de los Contratos así como en el Procedimiento Civil, los errores de forma son subsanables. De darse este caso, el IMPI comunicará por escrito al solicitante las deficiencias observadas, concediéndole un plazo de dos meses para que corrija los errores en los que hubiere incurrido y así cumplimente todos los requisitos que la ley prevé.

1.6.2 Examen de fondo

Una vez satisfechos estos requisitos, se procede al estudio del signo propuesto para registro en cuanto a su viabilidad para constituirse como tal, lo que corresponde al estudio de fondo, el cual se constriñe a determinar si la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones que contiene el artículo 90 de la LPI, o si acaso no fuera registrable por caer en otra restricción como lo es el ser contraria a la moral o buenas costumbres, en términos del artículo 4° de la ley.

Terminados los exámenes correspondientes, el Instituto procede a dictar una resolución en donde se determina si procedió o no el registro de la marca pretendida.

1.6.3 Resolución

El artículo 125 de la ley señala:

ARTÍCULO 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

Esto significa que una vez terminado el trámite establecido en el Capítulo V del Título Cuarto de la ley, el IMPI expedirá el título correspondiente, esto siempre y cuando se hayan satisfecho los requisitos legales y reglamentarios. A *contrario sensu*, se entiende que la resolución que corresponde para el caso de que la marca pretendida o el

trámite seguido no cumplieran debidamente con dichos requisitos, es la de la negación del registro.

Es de explorado derecho que nos encontramos ante una resolución administrativa, la cual debe estar debidamente fundada y motivada. En ella se deben de expresar de manera puntual los fundamentos jurídicos y la apreciación de los hechos para cumplir con lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como en la fracción V, del artículo 3°, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA).

Las causas por las que se niega un registro pueden ser muy variadas, algunos ejemplos podrían ser el caso del abandono del procedimiento, o la falta de pago, por mencionar algunas. Sin embargo, en el caso hipotético de esta Tesis, la razón por la que se ha negado el registro de marca es que existe otra u otras previamente registradas o en trámite, con las cuales se guarda similitud en grado de confusión, colmándose así la restricción contenida en la fracción XVI del artículo 90 de la LPI, la cual dicho sea de paso, es una de las causales más comunes en el registro de marcas.

Como último apunte, hay que mencionar que la resolución aludida tiene que ser debidamente notificada al solicitante y dentro de su motivación destaca el hecho de que se deben de señalar de manera puntual y enunciativa las marcas previamente registradas o en trámite, conocidas como Cita de Anterioridades, así como el examen de fondo realizado comparando al signo propuesto con aquéllas, explicando de manera clara las apreciaciones por las cuales la autoridad considera la existencia de semejanza en grado de confusión.

Debe de realizarse un análisis completo y concreto, considerando los elementos que ya he puntualizado en el apartado referente al artículo 90, fracción XVI de la ley, de los cuales han de mencionarse algunos como la fonética, la semántica, la ideológica o conceptual y, en general, los niveles en los que puede existir confusión además de atender a si la marca está compuesta por una o más palabras, la clase comercial a la que está vinculada, el tipo de productos que pretende amparar, etcétera; sin olvidar la premisa de ubicarse en el lugar del consumidor promedio.

Es en este momento procesal donde adquiere vital importancia la búsqueda fonética referida con anterioridad cuando se dijo que debe de ser el primer paso para un registro exitoso y sin sorpresas no gratas. Esto es debido a que de oficio se realiza una búsqueda

fonética dentro del examen de fondo del cual generalmente, el sistema electrónico arroja varios resultados que pueden impedir alcanzar el registro deseado.

Cabe señalar que no existe una reglamentación para regular cuáles y cuántas son las anterioridades que el IMPI cita como oponibles al registro del signo propuesto. Esto sin duda deja el cuestionamiento sobre si todos los resultados obtenidos de las bases de datos deben de ser considerados como anterioridades, y consecuentemente estudiados en contraposición con la marca pretendida, o si depende del criterio del quien tenga a su cargo realizar el estudio de fondo el elegir algunas de manera discriminada, según considere una mayor semejanza de unas sobre otras.

Esto adquiere verdadera relevancia en esta tesis porque en todo caso, se podría pensar que por un error de apreciación de una persona, se podrían violentar los derechos de los propietarios de las marcas al no ser consideradas como semejantes en grado de confusión.

Lo que sí es un hecho es que dentro de la resolución que se impugnará más adelante, en el caso hipotético que nos hemos planteado, es posible encontrar una, dos, o más marcas citadas como anterioridades oponibles, lo cual al parecer no sigue un patrón definido en cuanto al número de estas citas. Por otro lado, curiosamente de la simple lectura que se da a las anterioridades entre sí, a menudo se puede considerar que existe similitud en grado de confusión entre ellas. Ante tal situación, sería interesante darse a la tarea de investigar si fueron registradas por el mismo propietario, siendo ésta la única razón para su coexistencia, o si se aplicó un criterio menos riguroso para su registro en su momento.

Finalmente para no ahondar más en detalles y dar por concluido el presente capítulo, consideraré como anterioridades “legalmente” oponibles, únicamente aquéllas que el propio Instituto invocó y enunció en su resolución, las cuales insistimos, pueden ser una o varias.

Con esta resolución de negativa de registro por existir marcas anteriores en grado de confusión, y una vez que hemos repasado el procedimiento de registro marcario, daré paso a continuación a los medios de defensa que el solicitante tiene a su disposición para impugnar el acto emitido por el IMPI.

CAPÍTULO II

LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL REGISTRO DE UNA MARCA POR EXISTIR UNA ANTERIORIDAD OPONIBLE

Los medios de impugnación constituyen la vía jurídica al alcance del particular para atacar la ilegalidad de un acto administrativo. En el caso de estudio, la situación hipotética que motiva esta Tesis sería que cuando un particular pretenda registrar una marca, el IMPI resolviera negando el otorgamiento de dicho registro por considerar que existen otra, u otras marcas previas y vigentes, que sean similares en grado de confusión con el signo distintivo propuesto por el solicitante.

En tal circunstancia, el particular tiene a su alcance medios de impugnación de dicha resolución que le causa un agravio, ya sea por haberse violado en su perjuicio preceptos procedimentales, cuando el gobernado considere que la autoridad administrativa ha estimado erróneamente los hechos; es decir, que en realidad no exista la supuesta similitud en grado de confusión por la cual se le ha negado el registro solicitado.

Dicha situación es a menudo muy debatible puesto que la determinación de la similitud de dos signos marcarios se trata de un criterio que encuentra su base en la experiencia subjetiva de quien esté a cargo de los dictámenes de marcas. Es decir, lo que para alguien puede ser objeto de confusión, para otra persona podría no serlo y viceversa.

El criterio con el que resolvió el IMPI en el caso hipotético de esta tesis, así como la correcta aplicación del procedimiento, son los dos agravios básicos que se ventilarán en el medio de impugnación, para lo cual es importante señalar someramente algunos conceptos básicos del primero de ellos que es el Recurso de Revisión. Comenzaremos diciendo que la solicitud de registro de marca ha sido resuelta por el IMPI, debe de ser publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial de manera que prevalezca la publicidad de las resoluciones del Instituto, la cual es indispensable en la materia; es la vía idónea para que los particulares se mantengan informados sobre las marcas otorgadas y los procedimientos que han sido resueltos, y en caso de considerar que han sido vulnerados en sus derechos, puedan ejercer las acciones legales correspondientes.

Ahora bien, siendo dicho Instituto un órgano administrativo descentralizado de la Administración Pública Federal, no hay lugar a dudas de que los actos que emite tienen el

carácter de administrativos y por ello se encuentran regidos por la LFPA, de manera conjunta con su propia LPI, y por consecuencia, el primer medio de defensa a disposición del particular a quien se le ha negado el registro de una marca propuesta, es el recurso administrativo de Revisión que procede conforme al artículo 83 de la LFPA, cuya resolución podrá ser impugnada por medio del Juicio Contencioso Administrativo Federal (JCAF) tal y como lo veremos más adelante.

2.1. El Recurso de Revisión

El primer ámbito donde se pondrá en tela de juicio la legalidad de la resolución, podrá ser dentro del propio ente que la ha emitido. Como clásico ejemplo, Francesco Carnelutti ¹, denominó como el examen o autorreexamen del acto administrativo lesivo mediante el cual, el particular que considera vulnerado el principio de legalidad que reviste al acto administrativo, puede esgrimir sus conceptos de impugnación con el fin de que la propia autoridad resolutora confirme, revoque o modifique su resolución.

Con ello no se pretende que los órganos administrativos ejerzan facultades jurisdiccionales, (aunque materialmente podrían ser considerados como tales) sino que mediante la impugnación por la vía administrativa de los actos emitidos, exista una evaluación interna de su actuar. En caso de existir vicios de legalidad, se puedan corregir los actos que afectan a los particulares de una manera pronta y diligente.

Ahora bien, en materia de procedimiento administrativo federal, a excepción de las materias referidas en el artículo 1° de la propia ley, tenemos que existen principalmente dos recursos administrativos. El Recurso de Revocación aplicable en materia fiscal a las contribuciones y sus accesorios y el Recurso de Revisión, siendo este último el precedente para atacar una resolución del IMPI.

No obstante lo anterior, cabe destacar que existen otros recursos administrativos particulares contenidos en algunas leyes de manera específica. Tal es el caso del Recurso de Inconformidad previsto en la Ley del Seguro Social, y su homónimo contemplado en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los cuales sólo son aplicables para los organismos sujetos a dicha regulación.

¹ CARNELUTTI, Francesco, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Ed. Pedagógica Iberoamericana, México, 1995, p 55 y sigs.

2.2. Elementos de los recursos administrativos

Según lo refiere Alberto C. Sánchez Pichardo ², los recursos administrativos pueden clasificarse en esenciales y secundarios, siendo los primeros los que determinan la existencia del recurso y por ende los que deben cumplirse para la procedencia de los mismos. Los segundos, no deben de cumplirse necesariamente para que el recurso sea procedente y pueden ser subsanables.

Esta división tiene su fundamento en la doctrina que felizmente ha hecho eco en los cuerpos colegiados jurisdiccionales y que conjuntamente apoyan estos principios:

2.2.1 Elementos esenciales del recurso administrativo

Pueden considerarse como tales los que a continuación se enuncian. En algunos puntos obviaremos los comentarios respectivos por la simplicidad de su naturaleza:

1. Que el recurso esté contemplado en una ley. Ello implica que en el texto legal conste la existencia del recurso que se interpone; sólo así la autoridad estará obligada a resolverlo con fundamento en la Garantía Constitucional de Legalidad y en la obligatoriedad de la ley de que se trate. En adición a lo anterior, reviste especial importancia el hecho de que el recurso esté contemplado en la ley, y no en el reglamento de la misma pues si fuera este último el caso concreto, el particular no estaría obligado a respetar el principio de definitividad ³ que consecuentemente llevaría al sobreseimiento.

En el caso concreto de esta investigación, resulta procedente el Recurso de Revisión puesto que el artículo 1º de la LFPA no menciona la materia de Propiedad Industrial dentro del catálogo de leyes excluidas de su alcance. Además gracias al decreto del año 2000 al cual me referiré en el apartado denominado Conclusiones sobre la Resolución

² SÁNCHEZ PICHARDO Alberto C., Los Medios de Impugnación, Ed. Porrúa, Sexta Edición, México, 2005, p. 122.

³ Ver Tesis: Recursos Administrativos, deben estar establecidos en las Leyes Interpretación de los Artículos 23, Fracción VI, de La Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y 202, Fracción IV, del Código Fiscal de la Federación". Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Premier Circuito, Semanario Judicial, Época 8ª, Tomo II, Segunda Parte-2, pág. 459.

Administrativa (*infra* Capítulo II 2.6.) las resoluciones de los organismos descentralizados tales como el IMPI, pueden ser atacadas por la vía administrativa y ya no directamente mediante el Juicio de Amparo, como se hacía en el pasado.

2. Que exista un acto administrativo previo que sirva de causa y antecedente del recurso. Para que exista un legítimo interés jurídico debe de haber un acto primigenio que el particular considere lesivo y en contra del cual solicite la modificación por parte de la propia autoridad. De no hacerlo conforme a los tiempos y forma que la ley señala, o de no probar sus pretensiones, el acto prevalecerá tal y como le fue notificado al inconforme y por virtud de la presunción *iuris tantum* contenida en el artículo 8° de la LFPA ⁴, surtirá todos sus efectos legales al configurarse el consentimiento.

En nuestro caso hipotético, ese acto administrativo sería la resolución de la Coordinación Departamental de Marcas del IMPI mediante la cual se negare el registro del signo propuesto por considerar que existe otro u otros previamente registrados y vigentes, similares en grado de confusión, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI de la LPI.

3. Que la ley contemple una autoridad administrativa que deba tramitarlo y resolverlo.

Sólo con fundamento en la propia ley, la autoridad estará facultada para conocer y resolver de la controversia.

4. Que afecte un derecho del recurrente. El acto administrativo debe de causarle una afectación directa a la esfera jurídica del gobernado. Para contar con la legitimación de acción, el actuar unilateral de la autoridad debe de lesionar las garantías tuteladas por la ley ya sea en el patrimonio del particular, en su persona, o en la obligación general de la autoridad quien, debe de observar los lineamientos procedimentales que la propia ley precisa para dejar a salvo la garantía de legalidad.

En pocas palabras se puede decir que si el particular sufre alguna lesión en sus derechos, entonces tiene interés jurídico para promover el recurso administrativo, tal como lo

⁴ Artículo 8. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.

establece el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en su tesis de la octava época, bajo el rubro Interés Jurídico. Naturaleza del ⁵ que en su parte medular dice:

[...] tal interés jurídico debe entenderse como aquél que tienen las partes con relación a los derechos o a las cosas materia del juicio en el que intervienen, es decir, la facultad que le asiste para solicitar que el procedimiento del que forman parte, se siga en términos de ley [...] y el derecho que le asiste para que en todo ese procedimiento se observen los lineamientos procedimentales que la ley precisa.

Este concepto va totalmente concatenado con el de garantías individuales o derechos subjetivos, consagrados en los primeros 28 artículos de la Constitución de nuestro país, cuya existencia supone la reunión de tres elementos en opinión de Alberto C. Sánchez Pichardo: ⁶

1) Un interés exclusivo, actual y directo; **2)** El reconocimiento y tutela de ese interés por la ley; y, **3)** Que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de ese interés mediante la prestación debida.

En estos tres puntos se resume el interés jurídico para acudir a interponer medios de defensa, aquél que es titular de un derecho subjetivo afectado directamente por un acto de autoridad, aunque dicha afectación se puede dar en un ámbito más extenso y como ejemplo señala el autor en cita el caso de la LPI que otorga acción para pedir la nulidad de un registro de marca a cualquiera que se crea perjudicado por él, pues la nulidad del registro marcario podrá ser solicitada por estos tres tipos de personas con intereses jurídicos diferentes: **1)** Por el titular de un derecho, ya que lo tiene reconocido y surtiendo sus efectos jurídicos; **2)** Por aquellas personas que no tienen un interés exclusivo, pero que gozan, en cambio, de una posición distinta de la de cualquier otro miembro de la comunidad, quienes resultarían privados de ventajas ya obtenidas; y **3)** por los demás integrantes de la sociedad, ya que pretenden que las leyes se cumplan, aunque esto no les represente un interés directo en su beneficio personal.

⁵ Cfr. tesis Interés Jurídico. Naturaleza del, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, octava época; Tomo XII, Marzo, página 389.

⁶ SÁNCHEZ PICHARDO, Alberto, Ob. Cit., pp. 127 y 128.

Lo grados o clases de interés jurídico mencionados guardan una vital importancia en la presente investigación, ya que se pretende definir la calidad en el JCAF, de un individuo que sin duda se ve afectado en su esfera jurídica, por lo que de manera indispensable deberemos analizar la legitimidad de su interés legítimo para en todo caso darle un reconocimiento legal, o por el contrario mantenerlo al margen de la controversia jurisdiccional si se determina que no existe razón para considerarlo parte en el juicio.

5. Que exista una obligación de la autoridad de dictar una resolución en cuanto al fondo. Significa que la ley no sólo debe contemplar la obligación de la autoridad respecto al trámite del asunto sino que también lo referente a su resolución definitiva, lo cual es una consecuencia no sólo del principio de legalidad sino también el de petición.

2.2.2 Elementos secundarios del recurso administrativo

Estos son los conocidos también como de forma. La connotación no es precisa generalmente las formalidades pueden ser subsanadas y, en el caso de algunos de estos elementos, como el del plazo de interposición, no es posible extender en el tiempo el término legal. No se trata de una mera formalidad, de manera tal que se debe entender que dentro de los elementos secundarios del recurso administrativo, existen algunos que son de mera formalidad y otros que si bien no dejan de serlo, revisten una importancia esencial.

Dichos elementos secundarios son los siguientes:

1. El plazo de interposición del recurso.

Se trata de un término fatal, de tal manera que si el interesado no interpone su recurso dentro de este plazo, operaría la caducidad en su perjuicio y no sólo perdería la oportunidad de solicitar la modificación del acto administrativo por la propia autoridad; además si el recurso es obligatorio, se tendrían por consentidos los hechos que posteriormente quisiera impugnar ante el TFJFA.

En nuestro caso hipotético de la negativa de registro de un signo distintivo propuesto, el plazo para impugnar esa resolución es de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación correspondiente. En

materia de Propiedad Industrial, comienza a correr al día siguiente de su notificación, puesto que surte sus efectos el mismo día de la diligencia según el artículo 184 de la ley de la materia.

2. Elementos de formalidad.

Todos ellos son subsanables mediante requerimiento que decreta la autoridad al tener ante sí el escrito, o incluso pueden ser obviados de oficio como se verá a continuación:

a) El nombre del recurso que se interpone. Si el recurrente errara en la denominación correcta del recurso que promueve, la autoridad debe prevenirlo para que aclare la vía intentada, o bien si existiere confusión tal que la hiciera dudar sobre la procedibilidad del mismo, debe atender a su naturaleza estimando de oficio como interpuesto el más apto para obtener una decisión de fondo sobre la pretensión que se deduce.⁷

En nuestro caso hipotético, el nombre del promovente deberá ser el mismo de quien solicitó el registro marcario denegado, o su representante legal sin perjuicio de dejar claro el nombre de su mandante.

b) Domicilio para recibir notificaciones y nombre de los autorizados. Este requisito tiene un claro trasfondo de viabilidad. No sería posible notificarle al recurrente del estado procesal de su asunto si se desconoce su domicilio. Por ello la autoridad deberá requerirle para que señale esos datos.

En este respecto, Alberto C. Sánchez Pichardo menciona que el desconocimiento del domicilio exime a la autoridad de la violación a la garantía del artículo 8° constitucional; sin embargo, en una opinión personal, considero que la exención de la observancia de tal garantía sería debatible. El deber de la autoridad es dictar la prevención correspondiente con el apercibimiento que de no ser satisfecha, se le notificarán los autos por lista o estrados.

En este orden de ideas, la autoridad no queda liberada de dar contestación puntual a las promociones del recurrente puesto que existe un medio de comunicación procesal

⁷ Cfr., tesis: Recursos Administrativos, Duda Sobre La Naturaleza Del Interpuesto, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; Semanario Judicial de la Federación, Tomo 57, sexta parte, p. 49.

alternativo a su disposición aun sin el domicilio del recurrente, que sería el caso de la lista o los estrados.

c) Autoridad a la que se dirige y propósito de la promoción. Al señalar la autoridad a la que va dirigida el escrito, ésta tiene la obligación de darle respuesta dentro del marco legal y en especial según lo preceptuado en los artículos 8° y 14 de la Constitución Política.

El propósito expreso es el de darle a conocer a la autoridad las pretensiones de actor y para tener por interpuesto el recurso con todas las consecuencias jurídicas que esto conlleva, tales como la interrupción del plazo.

En el caso que motiva a esta tesis, la autoridad a la que se debe dirigir el escrito deberá ser la misma que ha emitido la resolución impugnada, es decir, al Director General del IMPI quien a su vez la remitirá la promoción al órgano interno encargado de la defensa del Instituto.

d) El acto que se impugna. Este elemento tiene una doble naturaleza ya que dependerá de lo que haga valer en su escrito el recurrente, pues por un lado puede negar el conocimiento de la notificación, en cuyo caso no estaría obligado a anexar el acta respectiva. Por el otro lado, si no es posible deducir su pretensión del contenido de su escrito, al no exhibir la documental aludida, la acción ejercida podría peligrar si no logra probar sus extremos en la litis.

En nuestro caso de estudio, el acto impugnado deberá ser la negativa del registro marcario solicitado.

e) Los agravios que cause el acto impugnado. Conforman el cuerpo del recurso. Mediante la exposición que realice el recurrente de los agravios que ha sufrido y en consecuencia sus conceptos de impugnación, es como la autoridad tendrá ante sí los elementos suficientes para emitir una resolución que confirme, modifique, o revoque el acto primigenio.

Expresar los agravios sufridos es de vital importancia. El acto administrativo está revestido de la presunción *iuris tantum* de legalidad, según lo establece el artículo 8° de la LFPA, lo cual significa que sólo mediante agravios reales y conceptos de impugnación eficaces puede desestimarse dicha presunción. Por lo tanto, los agravios principales de

nuestro caso hipotético deberán ser esgrimidos en el sentido de que la autoridad administrativa ha aplicado incorrectamente la ley, o que ha apreciado de manera errónea la supuesta similitud en grado de confusión, lo cual suele ser un punto muy difícil de definir debido a que se trata de una apreciación subjetiva, por ello, la pericia, experiencia y destreza del promovente en la redacción de su escrito en el caso de la similitud en grado de confusión, a menudo juegan un papel decisivo en la resolución del recurso.

f) Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Respecto a este punto, obviaré los comentarios ya que va estrechamente ligado con el anterior. Sólo diré que los conceptos de impugnación que se esgrimen en el recurso deben de estar fundados en elementos probatorios que causen convicción suficiente en la autoridad. En general, se acompañan como pruebas el oficio resolutorio de forma negativa respecto del registro solicitado y además todos aquellos documentos que sirvan de base a los conceptos de impugnación expuestos.

En relación a los hechos controvertidos se trata de los vicios de legalidad en los que hubiere incurrido la autoridad y los argumentos encaminados a causar convicción en la revisora a efecto de que modifique su criterio respecto a la supuesta similitud existente, trayendo a juicio los criterios y jurisprudencia que son particularmente útiles en estos casos.

3. Los documentos que deben anexarse al recurso:

a) Los que acrediten la personalidad. No obstante la falta de formalismo riguroso que envuelve a los recursos administrativos. Tal y como lo establece el Código Civil para el Distrito Federal, que se aplicaba supletoriamente para la materia federal, es necesario que la personalidad de quien se ostenta como mandatario o representante legal en la tramitación de un recurso administrativo, se acredite fehacientemente con el documento correspondiente, lo cual es bastante sano ya que sólo así estaremos en la plena certeza del cúmulo de facultades de quien promueve, ya que la resolución puede causarle un beneficio o un perjuicio a quien ostente el interés *Ad Causam*.

En adición a esto, es importante que la autoridad administrativa tenga particular celeridad en lo que respecta al acreditamiento de las facultades de representación legal, ya que en la instancia jurisdiccional ante el TFJFA, basta probar que la autoridad ya

reconoció la personalidad del representante legal para que igualmente el Magistrado Instructor la tenga por acreditada, esto significa que si en la vía administrativa no se tiene el cuidado suficiente en lo concerniente a la acreditación de la representación legal, es muy probable que el error trascienda hasta las instancias jurisdiccionales.

b) Documentos en que conste el acto impugnado y su constancia de notificación. Me he referido con antelación a ellos.

c) Pruebas que se ofrezcan. Sobre las cuales ya he hecho referencia. Sólo hay que agregar que se debe estar pendiente de la naturaleza de las pruebas para su desahogo, como en el caso del ofrecimiento del cuestionario sobre el que versará el dictamen pericial, si lo hubiere, para evitar ser prevenido o hasta tener por no ofrecida la prueba.

En el caso de la negativa de un registro marcario, sólo son idóneas las documentales públicas.

2.3. Suspensión del acto impugnado por parte de la autoridad administrativa

El artículo 87 de la LFPA establece lo siguiente:

La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando:

I. Lo solicite expresamente el recurrente;

II. Sea procedente el recurso;

III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público;

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y

V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.

La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión.

En cuanto a este punto, haré los comentarios relativos a la suspensión del acto impugnado en el apartado que se destinará para tal efecto dentro del Juicio de Nulidad; por lo tanto, baste decir por el momento que la naturaleza de dicha figura es la de evitar causar daños de imposible o difícil reparación al gobernado en tanto no se resuelva el recurso interpuesto, lo cual considero completamente justo ya que de no existir esta figura, por supuesto dejaría en entredicho la eficacia de la justicia administrativa si de cualquier forma los daños de un acto ilegal surtieran sus efectos en el mundo fáctico por virtud de la presunción de validez con la que cuentan, aun cuando se esté ventilando la impugnación respectiva.

2.4. *Improcedencia del recurso*

Surge cuando la autoridad se encuentra con una de las causales dispuestas en la ley que le imposibilita para resolver el fondo del asunto tal como lo establecen los artículos 89 y 90 de la LFPA, las cuales Alberto Sánchez Pichardo⁸ engloba en los siguientes casos:

a) Que el recurso no afecte el interés jurídico del recurrente. Esta idea ya ha sido abordada cuando me referí al interés jurídico por lo tanto sólo es necesario comentar que si en efecto, el acto impugnado no le causa agravio al promovente, por simple lógica la autoridad no puede pronunciarse al respecto, al menos no en todo caso, cuando se determine que existe falta de interés.

b) Que el acto administrativo en controversia haya sido impugnado ante otra autoridad distinta de la administrativa, o sea conexas con otro que haya sido impugnado ante autoridad diversa. Esto tiene su fundamento en el hecho de que el particular no necesariamente tiene que agotar el recurso administrativo, ya que bien puede acudir directamente ante la instancia jurisdiccional. Por lo tanto, si la ley no considerara esta causal de improcedencia, existiría el riesgo de que se dieran resoluciones adversas o simplemente diversas respecto de un mismo acto que al final pudieran causar un daño o confusión terrible al mismo promovente o a la autoridad demandada.

c) Que el acto se haya consentido o que no se expresen agravios en contra del acto impugnado. Se entiende por consentimiento cuando no se promovió en tiempo y forma algún medio de

⁸ SÁNCHEZ PICHARDO Alberto, Ob. Cit., pp. 148 a 156.

defensa en contra del acto lesivo, de tal manera que se presume que no causa agravio al particular. Al no impugnarlo está conforme con las consecuencias jurídicas que contrae.

De igual manera que no se expresen agravios demuestra la falta de perjuicio que supuestamente le causa el acto administrativo al particular; por lo tanto, no existe controversia sobre la cual se pudiere pronunciar la autoridad.

d) Cuando los actos impugnados sean revocados por la autoridad. Por lógica pura, si el acto atacado queda revocado de oficio por la autoridad, la lesión causada a la esfera jurídica del gobernado deja de existir, quedando sin materia el recurso al desaparecer la controversia. En este orden de ideas, las cosas vuelven al estado en que se encontraban y ya no es necesario resolver el recurso porque además sería imposible hacerlo puesto que la *litis* ha desaparecido.

2.5. La resolución al recurso administrativo

Todo proceso tiene un principio y un fin. En el caso que nos atañe aunque ya he establecido otros finales alternativos para el recurso administrativo, como lo podría ser cuando sobreviene una causal de improcedencia, sin lugar a dudas el desenlace que busca el promovente es la resolución que la propia autoridad emita respecto de su actuar llegando así no sólo al fin del proceso sino que se alcanza la finalidad del medio de impugnación.

En este orden de ideas y como ya hemos mencionado con antelación, la autoridad tiene la obligación de resolver el fondo de la controversia planteada y para ello existe el texto del artículo 17 de la ley que establece que dicha autoridad deberá dictar la resolución correspondiente dentro de un término que no excederá de cuatro meses. Sobre el particular, el autor en cita dice que según el criterio del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, —la facultad de la autoridad para resolver dentro de ese plazo es una *facultad reglada* y no discrecional, por lo que si no se emite en este término, su consecuencia será que la resolución emitida fuera de tiempo estará afectada de nulidad—. ⁹

⁹ *Ibidem*, p. 156

Pero la obligación de la autoridad no termina ahí, ya que el artículo 92 de la ley establece que la resolución emitida se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por la recurrente, lo cual necesariamente conlleva a que la propia resolución esté regida bajo la garantía de legalidad, que incluye la debida fundamentación y motivación. De lo contrario, lejos de solucionar el problema de fondo y de dejar sin efectos un acto que le ocasiona daños al recurrente, estaría emitiendo otro acto que le puede ser más lesivo aún al promovente, dejando subsistente el primigenio tras el agotamiento del proceso. Probablemente por ello el legislador le dio facultades para que al resolver, incluso pueda corregir los errores en la cita de preceptos violados e incluso dejar sin efecto el acto impugnado prácticamente de oficio cuando advierta la existencia de una ilegalidad manifiesta en contraposición de agravios insuficientes.

Así pues tenemos que la resolución que ponga fin al recurso interpuesto por el particular puede versar en alguno de los siguientes sentidos:

1. Confirmar el acto administrativo impugnado. Cuando de los agravios esgrimidos por el recurrente y del estudio profundo de su propio acto, la autoridad concluye que éste estuvo emitido conforme a Derecho, ajustándose a los parámetros normativos y por tanto, es acorde con el Principio de Legalidad. En este caso, el acto surtirá o seguirá surtiendo todos sus efectos jurídicos.

En nuestra hipótesis esto significaría que la autoridad considera que fue correcto y legal el estudio realizado encaminado a determinar si existe similitud en grado de confusión con marcas previamente registradas y vigentes, aplicadas para los mismos o similares productos o servicios. Además, debido a la subjetividad de este análisis, la autoridad debe probar que se ha apegado a los criterios jurisprudenciales existentes para así darle legalidad a su decisión.

2. Que el recurso se deseche por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo en su caso. Sucede cuando la promoción carece de algún elemento que la lleva a situarse dentro de los supuestos jurídicos de los artículos 88, 89, y 90 de la LFPA, impidiendo entrar al estudio de fondo.

3. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución. En los casos en que la violación fue al procedimiento y puede ser subsanable o cuando las actuaciones

procesales no son acordes con el acto primigenio, la autoridad puede en pocas palabras, reponer el procedimiento para llegar a una nueva conclusión que sí se apegue a los lineamientos legales.

4. Dejar sin efectos el acto impugnado. Sucede cuando del estudio de autorrevisión, y con base en los agravios vertidos por la recurrente, se concluye que el acto impugnado está afectado por una violación procesal consistente en la no adecuación entre los hechos generadores del procedimiento y las normas administrativas, teniendo como consecuencia la no adecuación del caso concreto al supuesto jurídico y en tal caso, la resolución combatida se nulifica sin que subsista ninguna facultad de la autoridad para proseguir con la fiscalización o la comprobación del cumplimiento de las normas administrativas por el particular.

5. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. Cuando si bien existe un vicio en el acto impugnado, éste puede ser subsanado mediante la corrección, adición u omisión que mediante una nueva resolución se haga del acto primigenio. Es decir, la nueva resolución sólo afecta a ciertos aspectos del acto impugnado dejando intactos otros de esos aspectos por estar apegados a la normatividad.

2.6. Conclusiones sobre la resolución administrativa

Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo a la Propiedad Industrial.

La LFPA fue publicada el 4 de agosto de 1994 en el Diario Oficial de la Federación y conforme a su artículo Primero Transitorio, entraría en vigor hasta el 1° de junio de 1995, lo que implicó una *vacatio legis* de alrededor de once meses.

En forma clara se aprecia en su artículo 1° las materias que quedan excluidas de su alcance: aquellas de carácter fiscal, financiero, responsabilidades de los servidores públicos, electoral, competencia económica, justicias agraria y laboral, así como las actuaciones del Ministerio Público.

En adición a todo esto, el artículo Segundo Transitorio derogó todos los recursos administrativos particulares existentes hasta ese momento con ello se pretendió unificar los medios de impugnación administrativos contra los actos de la administración federal centralizada para que así subsistiera sólo un procedimiento de impugnación conocido como Recurso Administrativo de Revisión.

Bajo esta premisa existían organismos descentralizados como el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, los cuales consideraban estar excluidos de la aplicación de la ley, de tal manera que sus actos sólo podían ser impugnados mediante el Juicio de Garantías y su respectivo Amparo en Revisión si era el caso. No obstante, de manera acertada, por virtud de las reformas del 19 de abril y el 30 de mayo de 2000, el artículo 1° del Decreto respectivo hace referencia a la aplicación de la ley a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal.

Desde entonces los Jueces de Distrito tienen la obligación de dictar el sobreseimiento de amparos interpuestos en contra de resoluciones del IMPI (negativas de registro, declaraciones administrativas de infracción, nulidad y caducidad en materia de marcas, patentes, etcétera.), con fundamento en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo por violación al principio de definitividad, ya que el quejoso forzosamente tiene que agotar el Recurso de Revisión o bien, el JCAF, según lo dispone el artículo 83 de la LFPA, antes de solicitar el Amparo de la Justicia de la Unión.

2.7. Comentarios finales sobre el recurso administrativo

Luego de haber expuesto las consideraciones relativas al acto administrativo y a su impugnación por virtud del Recurso de Revisión, estoy en condiciones de concluir que se trata del primer medio de defensa a disposición del particular para someter a una auto revisión el acto administrativo que considera lesivo; consideración que robustece mi apoyo a las reformas para incluir a los organismos descentralizados en el alcance y la aplicación de la LFPA; otorga al gobernado la opción de resolver su asunto ante la misma autoridad emisora del acto lesivo.

En este sentido, la autoridad tiene la oportunidad de conocer las consecuencias de su propio actuar e incluso de corregir sus errores, brindando por un lado justicia pronta y

expedita al gobernado y, por el otro, ahorrando al Estado el esfuerzo humano y técnico que conlleva la impugnación por la vía jurisdiccional. Todo esto sin mencionar lo más importante; es decir, al tener ante sí el Recurso de Revisión, la autoridad tiene los medios para conocer sus propios errores y corregirlos para ser más depurada y respetuosa de la legalidad en sus resoluciones futuras.

No obstante, la experiencia nos dice que al menos la mayoría de las autoridades administrativas ponen muy poco cuidado e interés en el campo de la superación propia y el aprendizaje de sus errores. En vez de eso, pareciera que quienes ocupan los cargos públicos actuaran bajo la consigna de no poner atención en evitar los errores del pasado, trabajando de manera mecánica y hasta frívola, repitiendo constantemente los agravios en perjuicio de los particulares, dejando en entredicho la eficacia de la invocación del Recurso de Revisión, pues la gran mayoría de las veces las resoluciones que en esa etapa se dictan vienen a confirmar el acto primigenio y no sólo no corrigen las fallas cometidas de origen sino que en la propia resolución administrativa se cometen nuevas violaciones principalmente en contra de la Garantía de Legalidad, con lo que el gobernado se ve en la necesidad de acudir ante la instancia jurisdiccional a clamar por justicia.

En el caso de la hipótesis que motiva a esta tesis; es decir, cuando el acto impugnado lo constituye la negativa de un registro de marca propuesta en la cual, el IMPI considera que existe otra anterior similar en grado de confusión; debido a la subjetividad que reviste al proceso mental que lleva al analista a determinar cuándo se está en presencia de una marca similar en grado de confusión, generalmente la resolución del recurso administrativo viene a confirmar el acto impugnado.

El particular tiene que acudir ante el TFJFA para hacer valer en la mayoría de los casos dos agravios básicos: el primero es que la autoridad ha apreciado los hechos de manera incorrecta, que en este caso se constriñe a que según la pretensión del promovente, no existe similitud en grado de confusión entre la marca propuesta y las anteriores citadas. En tal caso deja en manos de los Magistrados del Tribunal la difícil tarea de que mediante su propio criterio, logren definir si pueden coexistir las marcas de que se trate o no, lo cual a menudo no sale en absoluto del campo de la subjetividad.

El segundo agravio es el relativo al o los vicios de legalidad de que pudiera estar afectada la resolución administrativa, en cuyo caso, el Tribunal decretaría la nulidad para

efectos de dictar una nueva resolución subsanando tales vicios de procedimiento o si se tratase de una indebida fundamentación y motivación, la sentencia sería en el sentido de nulidad lisa y llana.

Así pues, a quien se le haya negado el registro de una marca propuesta, con fundamento en el artículo 90, Fracción XVI, de la LPI, puede interponer el Recurso de Revisión para buscar la modificación de tal negativa, la cual generalmente es confirmada al dictarse la resolución administrativa que pone fin al recurso, por lo tanto el siguiente paso es acudir a la vía jurisdiccional ante el TFJFA.

2.8 El Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

En el caso hipotético de esta investigación, tenemos que tras negarse una solicitud de registro marcario por parte del IMPI, al haber considerado que existe similitud en grado de confusión con otra u otras previamente registradas y vigentes, el particular promovió el Recurso de Revisión que ya hemos estudiado, mismo que fue resuelto en sentido negativo a sus intereses; es decir, ha confirmado el acto primigenio; es decir, sigue sin ser concedido el registro de marca solicitado.

En tales circunstancias el gobernado tiene a su alcance la impugnación de la resolución del Recurso de Revisión y por ende del acto primigenio mediante el JCAF, también llamado Juicio de Nulidad, el cual constituye la vía jurisdiccional mediante la cual puede solicitar que sea modificado o anulado el acto administrativo que considere lesivo, que en el caso concreto podría ser la violación al procedimiento por el cual se resolvió el Recurso de Revisión, o que la apreciación de la autoridad administrativa siga siendo errónea respecto de la supuesta similitud en grado de confusión por la cual se ha negado el registro de la marca propuesta.

En otras palabras el solicitante puede iniciar un juicio en contra de la resolución recaída al recurso administrativo en donde la parte actora sería el particular y la parte demandada sería la autoridad emisora, o sea, la Subdirección Divisonal de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quedando pendiente para las conclusiones

de esta tesis, el papel que juega en este JCAF, el o los propietarios de aquellas marcas previamente registradas y vigentes, por la cuales se ha negado el registro en primer lugar.

Para adentrarnos al juicio promovido ante el TFJFA, comenzaremos diciendo que dicho órgano jurisdiccional fue creado mediante la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936 otorgándole facultades para dirimir controversias en materia fiscal a pesar de no pertenecer al Poder Judicial, lo cual rompe con el esquema clásico de la división de poderes al tratarse de un órgano jurisdiccional enclavado en el Poder Ejecutivo.

La naturaleza del TFJFA es muy compleja y ha merecido incontables tesis y otros estudios para poder comprenderla, lo cual definitivamente se encuentra fuera de los alcances de la presente investigación. Me referiré solamente de manera somera a ciertos aspectos básicos de su existencia; siendo el más importante de ellos el relativo a la autonomía y plena jurisdicción de que goza, las cuales han estado en debate desde diversas trincheras ya que por un lado hay quienes opinan que el Tribunal es como una segunda instancia del proceso administrativo o incluso que sólo es un ente revisor, mientras que por el contrario, hay opiniones que apoyan la postura de que el Tribunal tiene plena jurisdicción y autonomía.

Con relación a la plena jurisdicción, podemos decir que en sus inicios era muy discutible tal naturaleza en las resoluciones del entonces Tribunal Fiscal de la Federación ya que entre otras cosas, carecía de facultad expresa para estudiar agravios no vertidos por el actor dentro de la instancia administrativa. En tal caso se trataba de un Tribunal de Anulación más que de Plena Jurisdicción.

Recordemos que el concepto de jurisdicción ha sido tradicionalmente entendido como la facultad de *declarar* o *decir* el derecho, siendo una potestad que sólo el Estado puede ejercer, además consta de cinco elementos que lo conforman: la *notio*, *vocatio*, *coertio*, *iudicium* e *imperium*.¹⁰

El punto medular se centra en los tres últimos elementos ya que ciertamente el Tribunal tiene facultades limitadas, pues si bien, en cuanto a la facultad de coerción puede imponer multas como medida de apremio, no puede auxiliarse de la fuerza pública para

¹⁰ GARCÍA DOMÍNGUEZ, Miguel Angel, Naturaleza del Juicio Contencioso-Administrativo y su relación con la naturaleza, función y contenido de la demanda, Tribunal Fiscal de la Federación, México, 1991, Tomo I, p. 263.

hacer cumplir sus determinaciones en virtud de lo cual, la facultad de imperio es prácticamente inexistente. En cuanto a sus sentencias, si bien puede anular un acto e incluso desde sus orígenes ha podido dictar los términos en que debe emitirse uno nuevo para los casos de nulidad para efectos, no puede reemplazar a la autoridad administrativa emitiendo resoluciones que sustituyan los actos impugnados.

Con base en estas breves reflexiones, mi opinión es que efectivamente se trata de un Tribunal de plena jurisdicción aunque no pueda ejercerla de la manera más clara por los motivos ya señalados. Para sustentar lo anterior tenemos por ejemplo la tesis cuyo rubro dice Agravios en el Juicio de Nulidad. El Tribunal Fiscal los debe estudiar aunque no se hayan propuesto en el Recurso Administrativo del cual emane la Resolución Impugnada., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, de la octava época, la cual se transcribe a continuación:

AGRAVIOS EN EL JUICIO DE NULIDAD. EL TRIBUNAL FISCAL LOS DEBE ESTUDIAR AUNQUE NO SE HAYAN PROPUESTO EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DEL CUAL EMANE LA RESOLUCION IMPUGNADA.EL

Tribunal Fiscal de la Federación, ligado primero al principio de "Jurisdicción Revisora" conforme al cual tradicionalmente se ha concebido al contencioso, administrativo, e inspirado después en ciertas restricciones en materia de admisión de pruebas consagradas en los artículos 200, fracción VII, y 219 de los Códigos Fiscales Federales de los años de mil novecientos treinta y ocho y mil novecientos sesenta y siete, respectivamente, ha sostenido en su tesis jurisprudencial número tres que, siendo su función revisar lo actuado por propuestas en el recurso administrativo origen de la controversia. Sin embargo, esta conclusión sólo sería admisible si se concibiera al juicio de nulidad simplemente como una segunda instancia de la fase administrativa. En efecto, la prohibición de admitir nuevos argumentos supondría que el tribunal se encuentra necesariamente vinculado a la litis (si puede llamarse así) planteada en el recurso, de allí que propiamente su labor se agotaría en revisar lo actuado y lo decidido en el recurso, exactamente igual que como sucedería si se tratara de una segunda instancia. Para hablar de una segunda instancia, en la cual ciertamente ante el tribunal de alzada no pueden introducirse cuestiones no hechas valer en la primera instancia, es menester que la función revisora se encomiende a un órgano de la misma jurisdicción u organización a la cual pertenezca el que dictó la resolución impugnada.- Tratándose del juicio de nulidad, es claro que no puede calificársele como una segunda instancia respecto del recurso administrativo, ni tampoco como un nuevo recurso propuesto en contra del proveído recaído a aquél, pues su instrucción y decisión no corresponde a un órgano perteneciente a la misma organización (no puede hablarse aquí de jurisdicción) de la cual forma parte la autoridad administrativa que funge como parte en el juicio. El Tribunal Fiscal de la Federación ante quien se ventila el juicio contencioso administrativo por

mandato expreso del artículo 104, fracción I, de la Constitución General de la República, fue creado como un órgano jurisdiccional independiente de la administración activa de la cual provienen las resoluciones administrativas de cuya legalidad conoce, dotado de plena autonomía y que, como tal, tiene por función no la de revisar como superior jerárquico los actos de sus inferiores, sino la de impartir justicia. En este sentido, la litis en el juicio de nulidad no puede consistir simplemente en la revisión de lo resuelto por la administración en el recurso, como tampoco puede agotarse en las cuestiones planteadas en el mismo, porque a diferencia de dicho recurso, en el juicio de nulidad se deduce propiamente una pretensión del particular dirigida a un órgano imparcial que, para encontrar la verdad legal, debe conocer de todos aquellos argumentos del accionante dirigidos a patentizar cualquier motivo de ilegalidad del acto administrativo. En realidad, la jurisdicción contenciosa, administrativa solamente pudo ser asimilada a una "segunda instancia" de la fase administrativa, en el sistema francés de justicia retenida cuando los llamados "Ministros Jueces", integrantes de la propia administración, revisaban a sus inferiores, concepción que desde luego resulta incompatible con el régimen actual de impugnación de resoluciones administrativas, dado que no sólo en Francia sino en todos los países de régimen administrativo, esta misión se halla encomendada a un órgano jurisdiccional, es decir, por completo independiente de la administración activa. En este orden de ideas, basta considerar que será un tercero independiente quien deberá resolver sobre la procedencia de las pretensiones deducidas por el particular en el juicio de nulidad, y que éste se desarrollará en forma contradictoria, de manera que ninguna de las partes quedará inaudita, para concluir que sólo dándole al particular la oportunidad de hacer valer en su demanda de nulidad todos los argumentos y alegaciones tendientes a desvirtuar la legalidad del acto administrativo en contra del cual se inconformó primero en la vía administrativa, puede cumplirse cabalmente con la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 273/88. Inmobiliaria y Constructora de Servicios Unidos de la Construcción, S.A. 15 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

Esta tesis claramente se refiere al Juicio de Nulidad, cuyo nombre correcto es el de Juicio Contencioso Administrativo Federal, como un auténtico juicio y no como una segunda instancia del proceso administrativo, permitiendo a las partes hacer valer agravios y exhibir pruebas, con independencia de aquéllos que en su momento fueron considerados por la autoridad para emitir su resolución. Por lo tanto, considero que la naturaleza de la plena jurisdicción del Tribunal es indudable, quedando pendiente para el futuro el mejor desarrollo de los medios prácticos para su aplicación como el apoyo de la fuerza pública, por ejemplo.

2.9. Competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Su competencia material se encuentra enlistada en el artículo 11 de la Ley Orgánica en vigor, publicada en el DOF 15 de diciembre de 1995, relativo al artículo 23 de la ley abrogada. De igual manera el artículo 11 fue reformado mediante decreto publicado en el DOF, el 31 de diciembre de 2000, afectando sus fracciones XIII, XIV y XV, otorgando competencia al Tribunal para conocer de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia, o que resuelvan un expediente en los términos de la LFPA, o resoluciones que decidan los recursos administrativos en las materias contenidas en el artículo en comento.

Al catálogo del artículo 11 en comento, se le suma un nuevo ámbito competencial contemplado en la nueva Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), la cual establece en su artículo 2º lo siguiente:

ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.

Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley.

A partir de su entrada en vigor, el Tribunal puede conocer de actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, cuando sean autoaplicativos o cuando sean controvertidos a la par del primer acto de aplicación. Esto se asimila con la naturaleza del Juicio de Amparo, reconociendo en el TFJFA su capacidad técnica y jurídica para estudiar no solamente actos definitivos sino también algunas regulaciones generales administrativas.

Como condición para poder conocer de los asuntos a los que se refiere el artículo aludido, se establece en su primer párrafo que deberán tratarse de resoluciones con el carácter de definitivas; es decir, cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativo. Ahora bien, en el caso que nos atañe, las resoluciones

que emita el IMPI ya sea negando el registro de una marca o si posteriormente resolviere en sentido negativo el Recurso de Revisión; ambas pueden ser impugnadas ante el Tribunal ya que tratándose de la primera, el recurso administrativo es optativo en términos del artículo 83 de la LFPA y en el caso de la segunda, la resolución del recurso administrativo está expresamente contemplada, por lo que según sea el caso, el acuerdo admisorio que dicte el Magistrado Instructor deberá fundarse en la fracción XIII o en la XV del artículo 11, de la Ley Orgánica del TFJFA, cuando se trate de la impugnación directa de la negativa de registro emitida por el IMPI, o su confirmación si se ha agotado el Recurso de Revisión.

Ahora bien, en lo que respecta a la competencia territorial es de mencionarse que el Tribunal ha pasado por diversos criterios al respecto. En el año de 1993 este ámbito competencial se rigió por el domicilio fiscal de la parte actora lo que tuvo como resultado el sobreseimiento de varios juicios debido a que el actor no señalaba tal domicilio. Por lo tanto, en 1996 se reformó el artículo 208 del Código Fiscal de la Federación para presumir como domicilio fiscal, el señalado para recibir notificaciones, salvo prueba en contrario. Con relación a las autoridades, el criterio que prevalece a la fecha es el contenido de la reforma del artículo 31 de la Ley Orgánica del TFJFA, el 31 de diciembre de 2000, determinándose como competencia de las Salas Regionales ya no el domicilio fiscal del promovente, sino el lugar donde se encuentre la sede de la autoridad demandada, siendo el domicilio del demandado en el caso del Juicio de Lesividad, el que de manera análoga determina la competencia.

Esto tiene sustento en la idea de que las autoridades carecen de representación en toda la República, o de contar con esa presencia, por razones presupuestales no existe el personal capacitado en cada entidad para dar contestación a las demandas y seguimiento a los juicios, lo cual claramente las deja en estado de indefensión. Con base en este principio en el caso del IMPI, que tiene su sede en el Distrito Federal, la competencia corresponde a las Salas Regionales Metropolitanas que ejercen su jurisdicción tanto en la capital del país como en el Estado de Morelos, según lo establece el artículo 31, fracción XI, de la mencionada Ley Orgánica,

Una vez determinada la competencia material y territorial, no ahondaré en detalles relativos a ella y pasaré directamente a las partes en el juicio y la demanda.

2.10 Las partes en el Juicio Contencioso Administrativo Federal

Se encuentran establecidas en el artículo 3° de la recientemente publicada, el cual por ser parte total de esta tesis, se reproduce a continuación:

ARTÍCULO 3o.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:

I. El demandante.

II. Los demandados. Tendrán ese carácter:

a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.

b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.

c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal.

Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.

III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

a) El Demandante o Actor. Es quien ejerce la acción por considerar que un acto administrativo le es violatorio al ser ilegal y con ello vulnera sus Garantías Constitucionales consagradas principalmente en los artículos 14 y 16. Puede ser una persona física o moral (a través de su representante legal) y su interés jurídico generalmente está probado con la exhibición del acto impugnado, o la promoción a la cual le sobrevino una negativa ficta por falta de resolución administrativa.

En nuestro caso de estudio, el demandante será quien solicitó el registro del signo distintivo propuesto y que le fue negado y quien generalmente, de ser otorgado, sería el propietario de la marca.

b) Los Demandados. El texto legal es claro cuando establece que se trata de:

La autoridad que dictó la resolución impugnada. Lo cual se prueba con la firma autógrafa que debe ostentar el documento donde conste el acto que se impugna, o en su caso a quien se le atribuya la negativa ficta.

El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa. Que tiene lugar cuando la autoridad es quien acciona la maquinaria jurídica tomando el lugar del demandante en el Juicio de Lesividad que es la vía que debe agotar cuando previamente favoreció a un particular mediante una resolución que no cumplió con los requisitos legales. Es necesario promover este juicio para dejar a salvo la garantía de audiencia del particular demandado, ya que sólo apoyándose en una sentencia favorable, la autoridad puede revocar el acto emitido.

c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, [...] la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.

Es decir, el superior jerárquico de la autoridad emisora, lo cual constituye para algunos una reminiscencia de una historia institucional en la cual los puestos de la administración pública tendían a menudo a violar los principios legales con actos arbitrarios, de tal manera que llamar a juicio al titular de la dependencia se podría interpretar como una manera de hacerle saber sobre los discutibles manejos de sus subordinados.

En una opinión más jurídica, esto podría servir para salvaguardar la garantía de una autoridad de ser llamada a juicio, para el caso de que exista algún tipo de responsabilidad. No obstante, algunas legislaciones locales no consideran necesario llamar a juicio al titular de la dependencia, como es el caso del Estado de México. Esta situación debería ser revisada para adecuarse a los tiempos modernos, en especial cuando en la práctica, las contestaciones de estos titulares invariablemente se allanan a aquélla que formulan las unidades encargadas de su defensa y la de la autoridad emisora. Considero de vital importancia llamar a juicio a la autoridad encargada del organismo desconcentrado o descentralizado cuando se trate de asuntos relacionados con actos de autoridades coordinadas, puesto que son ellas las emisoras o ejecutoras.

En el caso de nuestro estudio, los demandados serán en primer lugar la autoridad emisora ya sea de la negativa de registro o de la resolución del Recurso de Revisión, según sea el caso; y en segundo lugar tendremos al Director del IMPI.

d) Al tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Este aspecto constituye el punto medular de la presente Tesis, por lo que es necesario ahondar en él y, para ello, comenzaremos diciendo que se trata sin duda de una herencia del Juicio de Amparo que considera como partes al agraviado o agraviados, la autoridad o autoridades responsables, el tercero o terceros perjudicados y al Ministerio Público Federal, tal como lo establece el artículo 5° de la Ley de Amparo que a continuación se transcribe:

ARTÍCULO 5o.- Son partes en el juicio de amparo:

I.- El agraviado o agraviados;

II.- La autoridad o autoridades responsables;

III.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:

a).- La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento;

b).- El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad;

C).- LA PERSONA O PERSONAS QUE HAYAN GESTIONADO EN SU FAVOR EL ACTO CONTRA EL QUE SE PIDE AMPARO, CUANDO SE TRATE DE PROVIDENCIAS DICTADAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LA JUDICIAL O DEL TRABAJO; O QUE, SIN HABERLO GESTIONADO, TENGAN INTERÉS DIRECTO EN LA SUBSISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.

IV.- El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta Ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma Ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala.

Es notable que en materia de Amparo, la figura del tercero perjudicado es muy amplia, pero en particular debe resaltarse para efectos de esta Tesis el inciso “c” que se refiere al particular que haya gestionado en su favor el acto contra el cual se pide el amparo tratándose de autoridades distintas de la judicial o del trabajo, como es el caso de las autoridades administrativas, o incluso tienen el carácter de tercero perjudicado **quienes tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.**

El espíritu de este párrafo adquiere especial importancia desde la óptica de que el legislador quiso salvaguardar la garantía de audiencia de aquellas personas que tienen un interés directo en que la sentencia definitiva, se pronuncie en el sentido de dejar subsistente el acto reclamado.

Por ejemplo, en el pasado no muy lejano, la única vía de impugnación de la negativa de registro marcario emitida por el IMPI, fundada en el artículo 90, fracción XVI de al LPI, era el Juicio de Amparo como ya lo he apuntado en páginas anteriores; luego entonces, de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, debieron haber sido llamados a juicio los particulares que sin haber gestionado el acto reclamado tuvieran interés directo en su subsistencia.

Es decir, que los propietarios de las marcas registradas y vigentes, citadas como anterioridades en una resolución que negara el registro de una marca propuesta, aun guardando un carácter pasivo en la solicitud de registro de una nueva marca, por ministerio de ley debieron ser llamados a juicio para manifestar lo que a su derecho conviniera, en caso de que el particular a quien se le negó el registro solicitado, impugnara por vía de Amparo la resolución administrativa dictada pro el IMPI.

Ahora bien, dado que para respetar el principio de definitividad, en la actualidad es necesario agotar la vía jurisdiccional antes de acudir al Juicio de Garantías, el cual versaría sobre la sentencia definitiva dictada por el TFJFA; considerando que el propio artículo 3°, fracción III, de la LFPCA, contempla la figura del Tercero Interesado, para salvaguardar la garantía de audiencia, el TFJFA está facultado para llamar a quien considere como tercero con un derecho incompatible con el de la actora.

Es clara su facultad en la ley pero para ser ejercida incluso el Magistrado Instructor debe fundar y motivar los acuerdos emitidos en el juicio. Para satisfacer este requisito y

aplicar el artículo 3°, fracción III, de la LFPCA, debe manifestar de forma lógica y clara a quién considera como tercero con un derecho incompatible con el de la actora y manifestando sólidamente porqué su participación en el juicio sería indispensable al estimar que la sentencia definitiva le repararía un perjuicio en su esfera jurídica.

En el caso en concreto de esta investigación, ese tercero llamado a juicio podría ser el titular de la marca vigente citada como anterioridad en la resolución administrativa de negación de un nuevo registro, pero para ello es necesario primeramente definir si en verdad existe interés jurídico y un derecho que le pueda ser conculcado con la sentencia definitiva, ya que como se ha mencionado en párrafos anteriores, la sentencia por la cual se pudiera conceder el registro de una Nueva Marca negado en primera instancia, no anularía a ninguna de Las Anterioridades citadas por el IMPI, sino en todo caso sólo permitiría su pacífica coexistencia, por lo tanto, sería dable pensar que no existe derecho vulnerado alguno en contra de dichas Anterioridades, ya que sus efectos no serían los de anteponer el derecho de un particular sobre el de otro sino el de simplemente reconocer jurisdiccionalmente las condiciones para la convivencia de ambos derechos.

No debemos olvidar que finalmente los titulares de una marca registrada, están sujetos al principio de bien común, el cual incluye la libre competencia y desarrollo económico del país.

De manera que el objeto de estudio de esta investigación tiene como premisa menor dilucidar si Las Anterioridades citadas, tienen un derecho reconocido que pueda ser violentado por una sentencia del Tribunal, para entonces definir si le sería aplicable el artículo 14 constitucional en este caso particular, en cuyo caso, deberían ser consideradas como terceros con un derecho incompatible con el de la actora.

En otro orden de ideas, el artículo 14 de la LFPCA establece los requisitos de la demanda entre los cuales destacaremos el contenido en la fracción VII que se transcribe a continuación:

ARTÍCULO 14.- La demanda deberá indicar: [...]

VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.

[...]

Cuando se omita el nombre del demandante o los datos precisados en las fracciones II y VI, el Magistrado Instructor desechará por improcedente la demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en las fracciones III, IV, V, VII y VIII, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale dentro del término de cinco días, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las pruebas, según corresponda.

[...]

Como podemos apreciar este precepto señala como requisito indicar el nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya. Asimismo, en su penúltimo párrafo señala que en caso de que el actor omitiere los datos a los que se refiere la fracción arriba señalada, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los señale en el plazo de cinco días, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda.

Esto prueba que no se trata de un requisito de mera formalidad sino que es un requisito de fondo. Su espíritu es el de salvaguardar la Garantía de Audiencia ya que todo el proceso estaría viciado de inconstitucionalidad si no se llamara a juicio a todas y cada una de las partes que en él tienen el derecho a ser oídos.

De esta idea se desprende la relevancia de esta Tesis que se basa en la enorme importancia de definir si el propietario de una o incluso varias marcas registradas y vigentes, por las cuales se ha negado el registro de un signo propuesto por ser considerados similares en grado de confusión, reviste o no el carácter de tercero interesado en el JCAF.

2.11. La demanda de nulidad

El artículo 14 de la LFPCA, como acabamos de mencionar, es el que establece la regulación de la demanda, la cual ha sido definida por innumerables autores incluso desde la antigua Grecia, con muy diversas ópticas jurídicas y características, por lo cual mencionaré como definición sólo algunas de ellas por considerarlas más adecuadas para la materia Contencioso-Administrativa.

En términos generales tenemos que por ejemplo el Maestro Briseño Sierra se refiere a la demanda diciendo que:

“[...] expresa en conjunto los datos que tienen valor no sólo para el proceso, sino para el litigio, entendido como la discrepancia sustantiva.”

La demanda es el acto inicial, la primera actividad encaminada a la resolución del Tribunal. Técnicamente sirve para dar origen al proceso, pero también es un acto que tiene otros alcances y objetivos como: a) *identificar a las partes*; b) *precisar el acto administrativo impugnado*, c) *narrar los antecedentes de hecho*; d) *invocar los fundamentos de derecho*, e) *determinar las pruebas conducentes*, f) *exhibir los documentos constitutivos de la pretensión*, y g) *justificar la competencia del Tribunal.*¹¹ Por otro lado y desde una óptica muy distinta, el Lic. Augusto Fernández Sagardi¹² considera a la demanda como:

El documento estratégico por el cual el actor da a conocer sus pretensiones y ejercita una acción apelando a un tribunal para que se las conceda.

De ambas definiciones podemos rescatar ideas básicas comunes. Se trata de un documento formulado por el actor, mediante el cual expone sus pretensiones, solicitando a un tribunal para que se las conceda por así convenir a sus intereses, y en caso de la Propiedad Industrial, por así convenir a sus estrategias comerciales.

Cabe mencionar que la LFPCA, recién entró en vigor el día 1° de Enero de 2006, derogando por completo el Título VI del Código Fiscal de la Federación (CFF) en el cual se encontraba regulado el JCAF, con lo cual se le da una independencia necesaria a una ley adjetiva que ya no tenía por qué estar contenida en el Código Tributario, en especial desde que el antiguo Tribunal Fiscal de la Federación amplió su competencia y dio origen al actual TFJFA. Por tanto, no tenía razón de ser que la regulación del juicio que en este órgano se ventila, se mantuviera dentro de un ordenamiento Fiscal, particularmente si el acto impugnado era absolutamente administrativo, como podría ser el caso que nos atañe consistente en la resolución por la que se niega el registro de un signo propuesto.

¹¹ BRISEÑO SIERRA, Humberto, Derecho Procesal Fiscal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2000, Segunda Edición p. 336.

¹² Conferencia La Demanda, Curso de Especialización en Justicia Administrativa 2005; Instituto de Investigaciones sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

2.11.1 Plazo de presentación

La demanda deberá ser presentada dentro de los 45 días siguientes a en el que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general, o cuando hayan iniciado su vigencia el decreto, acuerdo, acto o resolución administrativa de carácter general impugnada cuando sea autoaplicativa. El mismo plazo se respeta para el caso de la Queja cuando la Sala que la resuelva la considere improcedente y la mande instruir como juicio nuevo, acorde con el artículo 14 de la LFPCA.

2.11.2 Requisitos de fondo y forma de la demanda

Por otro lado, el artículo 15 de la LFPCA establece los requisitos que debe contener la demanda, los cuales son:

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

Esto significa que deberá quedar debidamente acreditada la personalidad del promovente, lo cual implica en nuestro caso hipotético de estudio que la personalidad se acredita con la solicitud de marca y/o la resolución del Recurso de Revisión, según sea el caso de haber optado por agotar este último antes de acudir a la vía jurisdiccional.

Si desde el inicio, la solicitud del registro de marca fue realizada por medio de un apoderado legal, tal circunstancia consta en el propio formato que para tal efecto se presentó ante el IMPI, al cual se le debió adjuntar el original y dos copias de la carta poder correspondiente. Tras la resolución en sentido negativo, en impugnación el Tribunal debe tener por reconocida la personalidad del representante legal.

III. El documento en que conste la resolución impugnada.

En nuestro caso hipotético se trataría, bien de la negativa del registro propuesto, o de la resolución recaída al Recurso de Revisión, según se haya optado o no por agotar la vía administrativa antes de acudir al Tribunal.

IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

Debido a que la figura de la negativa ficta ha merecido diversos estudios por su complejidad e importancia, se encuentra fuera del alcance académico de este estudio por lo que me limitaré a comentar que como es bien sabido, para el caso de que la autoridad administrativa no resuelva del Recurso de Revisión en el plazo de tres meses que concede el artículo 17 de la LFPCA se configura la negativa ficta teniendo por resuelto el negocio entendiéndose por no reconocido el derecho solicitado.

V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta Ley.

Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.

Las dos anteriores fracciones quedan fuera de mi marco de estudio por lo tanto, se omitirán los comentarios referentes a ellas.

VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.

VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta Ley.

Las dos anteriores fracciones no son aplicables para nuestro caso hipotético puesto que las pruebas idóneas para sustentar la litis son las documentales que deben ser acompañadas conforme a este artículo.

IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

Constituyen la base de la acción puesto que de ellas el Magistrado Instructor podrá obtener todos los elementos de convicción suficientes para pronunciarse en la sentencia definitiva.

En el caso hipotético de nuestro estudio, es raro acompañar documentales diversas al propio acto impugnado y su notificación, en el cual se incluye la solicitud de registro marcario negado por la autoridad.

Sin embargo, puesto que se trata de determinar si existe o no la similitud en grado de confusión entre el signo distintivo propuesto y una o varias marcas previamente registradas y vigentes, podría ser útil acompañar alguna sentencia previa o incluso doctrina para así ampliar el criterio del juzgador, quien tiene una tarea muy difícil puesto que llegar a determinar si dos marcas son similares en grado de confusión no abandona en absoluto el ámbito de la subjetividad y en consecuencia, aquello que para alguien (incluso un Magistrado) puede ser similar, para otra persona puede no serlo, aunque claro está que conforme a las tesis y jurisprudencias existentes a la fecha, el juzgador debe de ponerse en el lugar del consumidor promedio quien no hace un análisis profundo al momento de seleccionar un producto o servicio. Antes bien, debe ponerse en el papel del consumidor quien generalmente se deja guiar por el prestigio de la marca de que se trate o incluso de otros elementos de mercado tales como los colores, las figuras, las texturas, etcétera.

Debo mencionar que si el particular no puede exhibir documentales legalmente a su disposición pero por cualquier motivo, generalmente operativo, la autoridad no se los ha entregado aun cuando le fueron solicitados con por lo menos cinco días de anticipación a la presentación de la demanda, la actora puede pedir al Tribunal que a su vez le requiera a la demandada la exhibición de tales documentales apercibiéndole que de no hacerlo se tendrán por ciertos los hechos que se pretendan probar con ellos.

Ahora bien, para diferenciar entre los requisitos de forma y los de fondo, basta leer el penúltimo párrafo del artículo en mención en el cual se establece que para el caso de que el promovente omitiera adjuntar los documentos ya mencionados, el Magistrado Instructor

le requerirá para que los presente dentro del plazo de cinco días y cuando el promovente no lo hiciera y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas. Con lo cual queda de manifiesto que podemos considerar como de fondo, los requisitos de las primeras cuatro fracciones, y de forma, todas las demás.

Para finalizar este apartado hay que mencionar que la nueva LFPCA innovó respecto al tratamiento que se le dará a la información confidencial traída a juicio y proporcionada por un tercero, lo cual queda fuera de mi objetivo académico por no ser aplicable a nuestro caso hipotético, pero seguramente esta novedad merecerá profundos estudios en el futuro cercano.

2.12 La contestación a la demanda

La contestación de la demanda es el acto procesal por medio del cual la parte demandada ejerce su derecho de resistencia respecto de la acción intentada en su contra por parte de la enjuiciante. Para ello, las demandadas cuentan con un plazo de 45 días hábiles según lo establece el artículo 20 de la LFPCA:

En términos generales, la demandada frente a la acción deducida por la actora en su contra puede adoptar cuatro posturas, a saber:

- 1.- Allanarse a las pretensiones del actor, confesar los hechos mencionados por el mismo o reconocer el derecho invocado en la demanda.
- 2.- Interponer excepciones y defensas.
- 3.- Reconvénir o contrademandar.
- 4.- No contestar la demanda. (Rebeldía o contumacia)

En el caso de la materia Contenciosa Administrativa Federal, sólo se presentan como posturas de la enjuiciada al momento de contestar el libelo de la demanda, las

referidas en los puntos a), b) y d), puesto que la contrademanda o reconvencción es una figura jurídica ajena a la materia Fiscal y Administrativa.¹³

Por otra parte, debo precisar que el artículo 22, de la LFPCA, prohíbe a la autoridad al momento de dar contestación a la demanda, mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado, ya que la defensa del mismo debe basarse exclusivamente en los preceptos legales y motivos invocados por la enjuiciada al momento de su emisión.

En nuestro caso de estudio la contestación que formularía la autoridad demandada; es decir, el IMPI, sería tendiente a desvirtuar las pretensiones del actor mediante los argumentos que pudieren causar convicción en el Tribunal respecto a que la resolución impugnada cumple con la debida fundamentación y motivación. En cuanto a la fundamentación, bastará con que compruebe que en la resolución se encuentran correctamente invocados los preceptos legales aplicables al caso entre los cuales no puede faltar el artículo 90, fracción XVI de la LPI.

No obstante, es respecto a la motivación donde cada una de las partes enfrentará la labor más dura ya que la causal de negativa de registro hipotética es la existencia de una marca vigente, considerada idéntica o similar en grado de confusión con el signo propuesto, por la cual se negó la solicitud de registro. El punto álgido es que cada uno de los participantes en el juicio puede tener una apreciación muy diversa sobre lo que es o no es "similar en grado de confusión", en especial cuando los signos distintivos en cuestión serían aplicados a similares productos o servicios.

¹³ De acuerdo con la jurisprudencia No. I.4o.C. J/58, de la Octava Época, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo 76, Abril de 1994, página 33, la supletoriedad de una ley opera cuando se cumplen los siguientes requisitos: a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y que demás señale el ordenamiento legal supletorio, b) Que el ordenamiento suplido prevea la institución jurídica de que se trate, c) Que a pesar de esa previsión, las normas jurídicas del ordenamiento a suplir sean insuficientes para la aplicación de la figura jurídica correspondiente, debido a la carencia total o parcial de la reglamentación necesaria y d) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de cualquiera de estos requisitos no opera la supletoriedad de una legislación a otra.

Luego entonces, si el Código Fiscal de la Federación vigente, que en su título VI regula el desarrollo procedimental del contencioso administrativo federal, no contempla la figura jurídica de la reconvencción o contrademanda, es inconcuso, que el Código Federal de Procedimientos Civiles, aunque sea de aplicación supletoria a dicho procedimiento de acuerdo con el artículo 197 del Ordenamiento Tributario Federal, no puede ser aplicado para admitir la interposición de la contrademanda dentro del mismo, pues en este caso contrario, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles, sería de manera directa y no supletoria, situación que no admite el Código Fiscal de la Federación.

Por ello, el IMPI deberá dejar muy en claro las razones y criterios tanto humanos como jurisprudenciales que lo llevaron a considerar como existente dicha similitud y por ello a negar el registro. Pero aun cuando cada parte defienda su óptica subjetiva para darle soporte a sus manifestaciones, será el juzgador quien tenga la última palabra y para causar una convicción favorable a sus intereses, la autoridad demandada deberá exponer de forma muy clara su motivación puesto que en materia de apreciación de la similitud de una marca, nada es determinante; las tesis que buscan marcar el camino a seguir para formarse un criterio, se contradicen entre sí muy a menudo.

2.12.1. Requisitos de fondo y forma de la contestación a la demanda

El artículo 20 de la LFPCA prevé que los requisitos de fondo de la contestación de la demanda son:

1.- Expresar los incidentes de previo y especial pronunciamiento, o en otras palabras, las excepciones dilatorias que retrasen el curso del juicio.

2.- Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda ¹⁴ las cuales dentro del JCAF de nulidad federal se asimilan a las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 8° de la ley de la materia.

3.- Referirse a cada uno de los hechos invocados por la accionante, en la inteligencia de que se tendrán por ciertos aquellos no contestados y que la demandante impute de manera directa a la autoridad, salvo que de las pruebas ofrecidas se obtenga convicción diferente.

4.- Expresar los argumentos por medio de los cuales se demuestre la ineficacia de los conceptos de impugnación de la demandante. Dichas argumentaciones son conocidas por la doctrina con el nombre de “defensas”, las cuales están encaminadas a atacar los argumentos sustantivos o de fondo de la accionante.

¹⁴ LUCERO ESPINOSA, Manuel. Teoría y práctica del contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Ed. Porrúa, México, 1992, Segunda Edición, p. 152.

5.- Indicar las pruebas que ofrece las cuales se exhiben y desahogan como ya se ha señalado.

6.- La firma del funcionario que emitió el oficio de contestación.

Ahora bien, existen otros requisitos de forma que debe contener la contestación de demanda los cuales sólo se enuncian: 1) Preámbulo (dentro del cual la autoridad debe señalar los datos de identificación del juicio y de las partes, domicilio para oír notificaciones, el nombre de las personas autorizadas o delegados para oír notificaciones y recibir documentos), 2) Capítulo de contestación a los hechos de la demanda, 3) Capítulo de contestación al derecho de la demanda y 4) Puntos Petitorios.

2.12.2. Documentos que deben acompañarse a la misma

Los documentos que la autoridad debe acompañar al momento de contestar la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la nueva ley, son:

1.- Copias de traslado para cada una de las partes, del oficio de contestación y de los documentos anexos al mismo.

2.- En caso de Juicio de Lesividad, el particular demandado debe presentar, cuando no actúe en nombre propio, el documento con el cual acredite su personería para comparecer en juicio.

3.- En el supuesto de haber ofrecido la prueba pericial, es necesario presentar el cuestionario al tenor del cual se desahogará la misma.

4.- Indicar las pruebas documentales que ofrezca.

Si la autoridad no anexa a la contestación de la demanda alguno de los documentos precisados con antelación, el Magistrado Instructor aplicará lo conducente según lo dispuesto en el artículo 15 de la LFPCA.

Esto es raro en nuestro caso hipotético puesto que las pruebas generalmente se constriñen a los documentos consistentes en la solicitud de marca y la resolución impugnada, ya sea a la propia solicitud o a la resolución del Recurso de Revisión, según haya optado el Actor. En cualquier caso, normalmente todos esos documentos obran ya en el expediente puesto que debieron ser acompañados al escrito inicial de demanda, salvo el caso de la negativa ficta.

2.13. Ampliación de demanda

Para ampliar la demanda, la accionante dispone de un término de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del proveído en el que se admite la contestación de la demanda, siempre y cuando, se haya actualizado alguno de los supuestos previstos en el artículo 17, de la nueva LFPCA, que son los siguientes:

1.- Cuando se impugne una resolución negativa ficta. En estos casos la enjuiciada debe expresar tales elementos al momento de contestar la demanda, ya que la contestación hace las veces de resolución expresa, por tanto, si es hasta ese momento cuando la accionante conoce los fundamentos y motivos por los cuales la autoridad negó su petición, es inconcuso que el Magistrado Instructor conceda término a la enjuiciante para que los combata por medio de ampliación de demanda.

2.- Contra el acto principal del cual derive el impugnado en juicio, cuando aquél y su notificación se den a conocer en la contestación de demanda. Dicho supuesto tiene lugar cuando la actora impugna un acto que deriva de uno anterior, el cual nunca le fue notificado por la autoridad, por tanto, la enjuiciada al momento de contestar la demanda debe exhibir el acto antecedente y su notificación, para que puedan ser desvirtuados en ampliación de demanda.

3.- En los supuestos contemplados en el artículo 16 de la LFPCA. En este caso la ampliación sólo procede en la hipótesis contemplada en la fracción II del numeral citado, es decir, cuando el demandante desconoce el acto administrativo y consecuentemente la notificación del mismo.

4.- Cuando con motivo de la contestación de la demanda, se introduzcan elementos desconocidos por la actora al momento de presentar su demanda, sin que con ello se modifiquen los fundamentos de la resolución impugnada.

5.- Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. En nuestro caso hipotético se puede dar cualquiera de estos casos aunque de manera muy rara.

A la ampliación de demanda deben acompañarse copias de traslado del escrito de ampliación, de las pruebas o demás documentos que se anexen a la misma para cada una de las demandadas. Con respecto a las pruebas en general, se aplican lo mismos principios que en la demanda inicial. (*Vid. Infra*, Capítulo II, 2.11.2)

2.14. Contestación a la ampliación

La contestación a la ampliación de demanda debe presentarse ante la Sala Regional que esté conociendo del juicio dentro de los veinte días hábiles siguientes, contados a partir de aquél en que surta sus efectos la notificación del proveído en el que se acuerde la admisión de la ampliación de demanda.

En la contestación a la ampliación de demanda, la autoridad debe observar los mismos requisitos de fondo ordenados por el artículo 20, de la LFCA para la contestación de demanda y los requisitos formales de este escrito son los mismos que corresponden oficio de contestación de la demanda. (*Vid Supra*, Capítulo II, 2.12.1.)

2.15. Incidentes en el Juicio Contencioso Administrativo Federal

En el JCAF tenemos dos clases de incidentes: los de previo y especial pronunciamiento y los que no son de esta naturaleza.

Debido a que el estudio de estos incidentes es muy amplio y sobrepasa el alcance académico de esta Tesis, me limitaré a enunciarlos sin abundar en su explicación, no sin

antes mencionar que se encuentran señalados en el artículo 29 de la multicitada ley adjetiva y que son los siguientes:

- 1.- La incompetencia en razón de territorio.
- 2.- Acumulación de autos.
- 3.- Nulidad de notificaciones.
- 4.- Recusación por causa de impedimento.
- 5.- Reposición de autos.
- 6.- Interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad y declaratoria de ausencia.

Cabe señalar que estos incidentes provocan la suspensión del juicio principal hasta que no se resuelvan, además los mismos deben promoverse por las partes antes del cierre de instrucción, con excepción del incidente de nulidad de notificaciones, puesto que éste puede sustanciarse incluso, en contra de la notificación de la sentencia definitiva.

2.16. Pruebas en el Juicio Contencioso Administrativo Federal

La palabra prueba proviene del latín *probo*, bueno honesto y *probandum*, recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe.¹⁵ La prueba es en sí el acto de probar, de verificar o comprobar la veracidad de los hechos controvertidos.

En el ámbito del derecho procesal, la doctrina considera que la palabra prueba tiene diversos significados, empero, los más importantes son aquellos que refieren a la prueba como actividad, como medio y como resultado. Por ello, las partes en juicio deben presentar pruebas con el objeto de demostrar la realidad de los hechos controvertidos; la fuerza de las ideas no es suficiente para provocar convencimiento en el juzgador, máxime tratándose del JCAF, en el cual la demandante combate actos de autoridad que gozan de presunción legalidad en términos de lo dispuesto por los artículos 8° de la LFPA y 68 del CFF.

En el JCAF, la carga de la prueba corresponde en principio a quien afirma, no obstante, si una de la partes niega un hecho, ésta se encuentra relevada de probarlo,

¹⁵ OVALLE FAVELA, José, Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, UNAM, México, 1999, Décima Tercera Edición, Tomo IV, p. 2632.

trasladándole dicha carga procesal a su contraparte, ya que si bien es cierto que, el que afirma está obligado a probar, no menos cierto es, que el que niega no tiene por qué demostrar los extremos de su negativa, a menos claro que dicha negativa implique la afirmación de un hecho, tal como lo establece el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), aplicable de manera supletoria a la materia.

2.16.1. Pruebas admisibles en el Juicio Contencioso Administrativo Federal

El artículo 40 de la LFPCA prescribe que en el JCAF, son admisibles todo tipo de pruebas, con excepción de la confesional por absolución de posiciones e informes a cargo de la autoridad, a menos claro, que en el caso de los informes, éstos versen sobre documentos que consten en poder de la autoridad.

En esta tesitura, si bien es cierto, se puede presentar todo tipo de pruebas, no menos cierto es, que las mismas deben estar forzosamente relacionados con los hechos controvertidos. En caso contrario, el medio probatorio carece de relevancia al tratar de demostrar hechos no sujetos a debate.

El que en el contencioso administrativo sean admisibles toda clase de pruebas debe entenderse en función del objeto de prueba, por lo que sí deberán admitirse toda clase de pruebas, pero siempre que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, pues el juzgador sólo puede admitir las que sean pertinentes, idóneas y congruentes con tales hechos, ya que de admitirse pruebas que no reúnan dichas características traería como consecuencia una pérdida de tiempo para el juzgador así como para las partes, pues podría ocasionar que los procesos sean indeterminables.¹⁶

El artículo 93 del CFPC de aplicación supletoria, señala como pruebas admisibles dentro del juicio de nulidad:

- a) La confesional. (Con las salvedades indicadas)
- b) La documental privada.
- c) La documental pública.

¹⁶ LUCERO ESPINOSA, Manuel, Ob. Cit, p. 172.

- d) La pericial.
- e) El reconocimiento o la inspección judicial.
- f) La instrumental científica (fotografías, escritos de taquimecanografía, internet, copias fotostáticas y todos aquellos elementos proporcionados por los ciencia)
- g) La presuncional.
- h) Los hechos notorios.

Asimismo, los Magistrados Instructores o Ponentes pueden ejercer en materia de pruebas, las llamadas facultades para mejor proveer, a través de las cuales tienen la potestad de requerir a las partes la exhibición de algún documento o la realización de cualquier diligencia, con la finalidad de obtener elementos de convicción suficientes, acerca de la verdad legal de la controversia planteada, a fin de dirigir su criterio al momento de emitir el fallo respectivo.

En nuestro caso de estudio, las únicas pruebas procedentes serían las documentales, puesto que aunque se pudiera pensar que tal vez un perito podría dar luz respecto a qué es similar en grado de confusión y qué no lo es, el espíritu de la LPI es proteger al consumidor promedio, quien no hace por ejemplo, un análisis fonético, gráfico, o sintáctico mientras elige los productos que va a comprar en un supermercado.

Por lo tanto, en principio tanto el Magistrado Instructor, el Secretario de Acuerdos, como la autoridad demandada, son aptos para emitir tal juicio subjetivo; para ello se deben ubicar como consumidores comunes y corrientes y no como juristas o como peritos en mercadotecnia o publicidad.

2.16.2. Término para presentar pruebas en el Juicio Contencioso Administrativo Federal

Las pruebas deben ofrecerse al momento de la presentación de la demanda, contestación de la demanda, ampliación a la demanda y contestación a la ampliación, según sea el caso. Las probanzas que se presenten con posterioridad a dichos escritos deberán tenerse por no ofrecidas, salvo en el caso, de que se trate de pruebas supervenientes, las cuales pueden presentarse hasta antes de que se dicte sentencia.

En la práctica es muy común que los oferentes por errores involuntarios, olviden adjuntar alguna prueba documental a los libelos indicados en el párrafo anterior, en cuyo caso, el Magistrado Instructor requerirá por el término de cinco días hábiles a la partes para que exhiban dicha probanza, apercibidas que en caso de incumplimiento se tendrá por no ofrecida la misma.

2.17. Alegatos y cierre de instrucción

Los alegatos en el JCAF se definen como: la oportunidad procesal que tienen las partes para hacer ver a la Sala juzgadora, ante la culminación de la sustanciación del juicio, la razón de sus acciones y excepciones.¹⁷

El artículo 47 de la LFPCA, ordena que el Magistrado Instructor, después de transcurrido el plazo de diez días siguientes a que haya concluido la sustanciación del juicio; es decir, de que no se encuentre pendiente ningún paso en el procedimiento, concederá a las partes un término de cinco días hábiles para que formulen sus alegatos por escrito, término que correrá a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del acuerdo respectivo. Trascurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción del juicio, sin necesidad de declaratoria expresa y el Magistrado Instructor turnará los autos a la Sala, a efecto de que se dicte la sentencia que conforme a derecho corresponda.

Por medio de los alegatos, las partes precisan la idoneidad de las pruebas presentadas en juicio, a fin de sustentar sus pretensiones, controvirtiendo las de la contraria. En otras palabras, no les está permitido a las partes introducir en los alegatos cuestiones o pruebas nuevas a la litis.

Por último debo resaltar que es obligación de las Salas Regionales del Tribunal, tomar en cuenta los alegatos presentados por las partes en tiempo al momento de dictar la sentencia según lo estipula la jurisprudencia número I.3o.A. J/20, de la Novena Época, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,

¹⁷ OVALLE, FAVELA José, Diccionario Jurídico, Ob. Cit., pp. 235 y 2632

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 249, la cual señala:

ALEGATOS EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación deberán considerar en sus sentencias los alegatos presentados en tiempo por las partes. Pero para que la omisión cause perjuicio y, por ende, se haga necesaria la reposición del procedimiento para el efecto de considerarlos en el fallo, es menester que no se limiten a repetir los mismos razonamientos que se expusieron en los conceptos de nulidad. En efecto, porque, aun cuando la Sala Fiscal responsable haya omitido hacer referencia expresa al escrito de alegatos presentado en tiempo por el actor, violando con esa exclusión el artículo 235 del código tributario federal que obliga a las Salas del Tribunal Fiscal a tomarlos en consideración al dictar sus sentencias, dicha omisión no le causa agravio jurídico alguno al actor, si el escrito de alegatos es una mera reproducción de determinado concepto de nulidad, del cual la Sala ya se ocupó al dictar el fallo impugnado, puesto que en ningún momento se le deja en estado de indefensión, y a nada práctico conduciría conceder el amparo para el solo efecto de que la autoridad responsable hiciera alusión expresamente al escrito de alegatos, sin que tal alusión condujera a variar el sentido de su resolución; lo que por otro lado contrariaría el principio de economía procesal contenido en el artículo 17 constitucional.

Amparo directo 1743/89. Cerveza Corona en Colima, S.A. de C.V. 31 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala. Amparo directo 423/95. Tubos y Perfiles Industriales, S.A. de C.V. 27 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: María Antonieta Torpey Cervantes. Amparo directo 3543/95. Limpieza Coordinada, S.A. de C.V. 6 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Amparo directo 3613/95. Maquilas de Fierro y Láminas en General, S.A. 6 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Jacinto Juárez Rosas. Amparo directo 4183/95. Macopel, S.A. de C.V. 15 de diciembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María de la Luz Pineda Pineda."

Así pues, los alegatos revisten especial importancia en el juicio que hemos bosquejado para esta Tesis. En ese último escrito, las partes pueden expresar con más claridad por qué la apreciación de la contraria no es la correcta, y con ello brindar mayores elementos al Juzgador para determinar algo que al final no sale del campo de la subjetividad, lo cual es una tarea muy difícil.

2.18. La Sentencia

Existen tratados serios y muy extensos dedicados al estudio de la sentencia en general. En términos simples se podría decir que constituye el documento donde se contiene la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional.

Es el resultado del estudio jurídico de lo que obra en el expediente con relación a la litis planteada; para el particular representa la resolución que los Magistrados le han dado a su demanda en contra de la autoridad administrativa.

En materia de marcas confundibles, esta sentencia contiene una apreciación jurisdiccional de la resolución combatida que no por tener el carácter de definitiva, y haber sido estudiada por tres Magistrados y el Secretario de Acuerdos, escapa al amplio e inexacto campo de la simple subjetividad humana.

2.18.1 Concepto de sentencia

La sentencia es definida como “la resolución que pronuncia el juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del proceso.”¹⁸

La sentencia es el acto por el que culmina un juicio, y debe ser dictada con observancia a los principios de congruencia, motivación, exhaustividad, imparcialidad y expedites, de tal manera que se cumpla con la garantía de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional.

2.18.2. Causales de nulidad de las resoluciones administrativas

Las causales de anulación en el contencioso administrativo mexicano, que sin duda son una de las reminiscencias más significativas de la influencia del contencioso administrativo francés, están contempladas en el artículo 51 de la LFPCA, las cuales son:

a) Incompetencia del funcionario que dictó el acto administrativo, o que haya ordenado o tramitado el procedimiento del cual dimanó el mismo. La competencia es “el conjunto de facultades

¹⁸ FIX-ZAMUDIO, Héctor, Diccionario Jurídico Mexicano, Ed. Porrúa y Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1999, Décima Tercera Edición, Tomo IV, p. 2891.

o atribuciones que el orden jurídico le confiere al órgano administrativo”,¹⁹ asimismo, es uno de los elementos esenciales que integran al acto administrativo, de conformidad con lo previsto en los artículos 16 constitucional, y 38 del CFF, por tanto, si la ley no otorga facultades a una autoridad administrativa para emitir un acto determinado, es inconcuso que la misma carece de competencia, en consecuencia, el acto debe ser declarado nulo lisa y llanamente.

Al ser la competencia un asunto de orden público debe ser examinada de oficio por las salas del Tribunal en comento, aun cuando no haya sido materia de la *litis*, “(...) cuando la sala que esté conociendo del juicio advierta que la providencia en controversia fue dictada por la autoridad demandada la cual carezca de competencia legal para hacerlo procederá de (sic) declarar su nulidad, no obstante que el actor no haya hecho valer en sus conceptos de impugnación dicha causal de nulidad.”²⁰

b) Omisión de los requisitos formales del acto administrativo exigidos por las leyes, incluso la ausencia e insuficiencia de fundamentación y motivación. Los requisitos de los actos administrativos se encuentran consagrados en el artículo 38 del CFF y 3° de la LFPA, por lo que, si la autoridad no los considera al momento de emitir su acto y tal omisión vulnera las defensas del particular y trasciende al sentido del acto impugnado, es evidente, que la demandada trastoca el contenido de los numerales citados. Consecuentemente, las salas del Tribunal están obligadas a declarar la nulidad del acto para el efecto de que la autoridad dicte una nueva resolución en la que cumpla con tales formalidades.

Cabe señalar, que esta causal de anulación, se refiere exclusivamente a la ausencia e insuficiencia de fundamentación y motivación del acto impugnado, puesto corresponde a la causal contenida en el artículo 51, fracción IV del nuevo ordenamiento adjetivo federal en materia contenciosa administrativa. “En cuanto a la causal de ausencia de fundamento y motivo, es preciso distinguir entre ausencia, insuficiencia e indebida fundamentación y motivación, porque esta última no se encuentra comprendida en la fracción en comento, sino en la IV, al dictarse en contravención del artículo 38, fracción III, del CFF.”²¹

¹⁹ LUCERO ESPINOSA Manuel, Ob. Cit., p. 218.

²⁰ *Idem.*, p. 229.

²¹ FERNÁNDEZ SAGARDI Augusto, Conferencia sobre la demanda de nulidad, Curso de Especialización en Justicia Administrativa, Instituto de Investigaciones sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México, 2005.

c) Vicios en el procedimiento. La autoridad para emitir un acto administrativo debe constreñirse a las formalidades esenciales del procedimiento, tales como el derecho de defensa y el de rendir pruebas; si en la emisión de dicho acto, no observa los aspectos mencionados, y con esa omisión deja en estado de indefensión al gobernado, es inconcuso, que debe declararse la nulidad de la resolución traída a juicio, para el efecto de que la autoridad reponga el procedimiento y subsane los vicios en que incurrió durante el curso del mismo.

d) Indebida fundamentación y motivación. Esta causal se actualiza cuando la autoridad motivó el acto controvertido en hechos que jamás sucedieron, o que acontecieron en forma diferente, o que fueron apreciados equivocadamente, o bien, que lo emitió en contravención de las disposiciones legales aplicables, o no aplicó las debidas. Si el acto administrativo se encuentra en alguno de los supuestos mencionados, la sala del conocimiento debe dictar una sentencia que declare la nulidad lisa y llana del mismo.

e) Cuando la resolución administrativa impugnada haya sido dictada en ejercicio de facultades discrecionales, no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera tales facultades. A esta causal se le conoce también como “desvío de poder”, y la misma tiene lugar cuando “so pretexto de hacer uso de una facultad discrecional, la autoridad afecte indebidamente los derechos legítimamente tutelados de los particulares.”²² En el supuesto de que una resolución impugnada sea anulada con fundamento en dicha causal, la sentencia debe declarar la nulidad de dicho acto, pero sin señalar efecto alguno, toda vez que se trata de facultades discrecionales de la autoridad.

De lo anterior se desprende, que en el caso de que una resolución administrativa sea anulada por aspectos sustantivos o de fondo, tales como la incompetencia de la autoridad, la indebida fundamentación y motivación y desvío de poder, debe declararse la nulidad lisa y llana de la misma, en tanto que tratándose de aspectos formales como omisión de requisitos de forma, ausencia e insuficiencia de fundamentación y motivación y vicios del procedimiento, la nulidad debe declararse para efectos de subsanar tales omisiones.

En esta tesitura, es conveniente señalar que el juzgador al momento de resolver la controversia va a estudiar preferentemente los argumentos de la actora que busquen

²² SÁNCHEZ PICHARDO Alberto C., Ob. Cit., p. 540.

como resultado la nulidad lisa y llana del acto, y si éstos no logran tal efecto, se abocará en seguida, al estudio de los que produzcan la nulidad para efectos, tal orden se justifica con el propósito de evitar que la autoridad administrativa emita una nueva resolución en los mismos términos que la anterior, sólo subsanando las omisiones formales y de procedimiento, pero afectando de nueva cuenta la esfera jurídica del particular.²³

2.18.3. Tipos de sentencias dictadas por el Tribunal

Las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal pueden ser de dos tipos:

- a) sentencias de sobreseimiento y;
- b) sentencias de fondo.

Las sentencias de sobreseimiento son aquellas a través de las cuales se da por terminado un juicio sin que el Tribunal en comento haga pronunciamiento alguno sobre los aspectos sustanciales del litigio, debido a la existencia de un impedimento de hecho y de derecho. Estas sentencias deben dictarse inmediatamente a la configuración de la causal de sobreseimiento correspondiente, incluso sin necesidad de cerrar la instrucción en juicio.

En cambio, las sentencias de fondo, son aquellas que sí resuelven las cuestiones sustantivas de la controversia, dándole la razón a la parte que haya demostrado sus argumentos, e invariablemente deben dictarse después del cierre de la instrucción. De acuerdo con la doctrina, estas resoluciones pueden clasificarse en sentencias declarativas y sentencias de condena. Las primeras son aquellas que sólo deben limitarse a señalar si se ha violado o no la ley con una resolución combatida, en tanto que las segundas no sólo se limitan a declarar un derecho, sino que ordenan su reposición.²⁴

²³ VILLALOBOS ORTÍZ Ma. del Consuelo, “La Sentencia en el Juicio Contencioso Administrativo Federal”, publicada en Procedimientos en Materia Fiscal y Administrativa. Especialización en Materia Procesal Fiscal. Guía de Estudio. Modulo VI, Segunda Parte, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México 200, Primera Edición, Tomo III, p.39, precisa que en las sentencias del Tribunal se deben analizar primero los conceptos de impugnación que tengan por objeto una declaratoria de nulidad lisa y llana, lo anterior es así, toda vez que el juzgador debe buscar la realización de una justicia contenciosa integral, puesto que las cuestiones relacionadas con formalidades o vicios del procedimiento, no producirían una declaratoria de nulidad en lo sustancial, consecuentemente permitirían que la autoridad demandada pudiera reponer su acto, sin embargo, la doctrina contemporánea, busca que el contencioso administrativo resuelva la cuestión efectivamente planteada en lo sustantivo y de esta manera lograr la impartición de justicia completa.

²⁴ MARGAIN MANAUTOU, Emilio, De lo Contencioso Administrativo de Anulación o de Ilegitimidad, Ed. Porrúa, México, 2001, Octava Edición, p. 347.

2.18.4. Efectos de las sentencias

Las sentencias de fondo del juicio de nulidad tienen cuatro efectos, a saber:

- a) Reconocer la validez del acto impugnado.
- b) Declarar la nulidad de la resolución controvertida.
- c) Declarar la nulidad del acto controvertido para efectos, debiendo precisarse la forma en que la autoridad debe cumplir el fallo, a menos que se trate de facultades discrecionales.
- d) Declarar la nulidad del acto impugnado y reconocer un derecho subjetivo, así como condenar a la autoridad al cumplimiento de una determinada obligación.

Existe la posibilidad de que en una misma sentencia, generalmente en un juicio donde hay varios actos impugnados, la Sala puede reconocer la legalidad de unos, declarar la nulidad lisa y llana o para efectos, o incluso el sobreseimiento de otros, lo cual se debe a factores tales como la manera en que se deduce la acción de nulidad y la defensa de la contraparte.

2.18.5. Término para dictar las sentencias

Una vez cerrada la instrucción del juicio, los autos quedan en un momento procesal denominado "vistos", es decir, que están listos para la formulación del proyecto de sentencia respectivo por parte del Magistrado Instructor.

En este contexto, de acuerdo con el artículo 60, primer párrafo de la LFPCA, la Sala dispone de un término de sesenta días, contados a partir del día siguiente a la fecha del cierre de instrucción para dictar sentencia definitiva; por ende, el Instructor tiene la obligación de elaborar el proyecto respectivo dentro de los primeros cuarenta y cinco días de dicho término; de lo contrario, la accionante puede promover excitativa de justicia ante el Presidente del Tribunal para denunciar la inactividad del Magistrado Instructor o ponente o de la Sala para elaborar el proyecto respectivo o dictar sentencia, según sea el caso.

Ahora bien, una vez elaborado el proyecto, el Magistrado Instructor o Ponente, según se trate de Sala Regional o Sala Superior, lo somete a consideración de los demás magistrados, debiendo ser aprobado dicho proyecto en forma unánime o por mayoría de votos. En el supuesto de que la mayoría no esté de acuerdo con él, éste será engrosado; es decir, corregido o ajustado al criterio de la mayoría, pudiendo quedar el proyecto original como voto particular del Magistrado Instructor o Ponente. Asimismo cuando exista un Magistrado disidente éste tiene plena facultad de firmar el proyecto en contra o emitir voto particular, si opta por esto último, el voto particular debe presentarse en un término perentorio de diez días.

2.19. Recursos dentro del juicio

Errare Humanum est, por tanto, si equivocarse es de humanos, luego entonces, es claro que la actividad jurisdiccional al ser desarrollada por hombres, indefectiblemente está sujeta a equivocaciones.

Es por ello que surgen los medios de impugnación contra las resoluciones de los tribunales, como instrumentos a través de los cuales se garantiza que los juzgadores, al momento de emitir sus sentencias lo harán con estricto apego a derecho. Es por eso que en el JCAF existen dos medios de impugnación: el Recurso de Reclamación y el Recurso de Revisión.

El Recurso de Reclamación se puede interponer por cualquiera de las partes en juicio, en contra de los acuerdos que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la ampliación de la misma y la contestación de ambas, que admitan o tengan por no ofrecida una prueba, que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio, o bien, que acepten o rechacen la intervención de un tercero con derechos incompatibles a los del actor.

Este recurso debe interponerse ante el Magistrado Instructor o Ponente que esté conociendo del juicio, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido sus efectos la notificación del acuerdo recurrido. Una vez que el Magistrado dé entrada al recurso, concederá a la contraparte un término perentorio de quince días

hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho término, se emitirá la interlocutoria respectiva.

El Recurso de Revisión, es un medio de defensa que tienen las autoridades en juicio para combatir las sentencias definitivas del Tribunal. De acuerdo con el artículo 63, de la LFPCA, este recurso se interpone por medio del titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad, dentro del término de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la notificación de la resolución que lo agravia, siempre y cuando en dicho asunto se actualice alguno de los supuestos que el numeral citado precisa.

Cabe señalar, que las salas del Tribunal no resuelven dicho recurso, sino el Tribunal Colegiado de Circuito (TCC) competente en la población donde tenga su sede la sala emisora de la sentencia recurrida, por tanto, al TFJFA no le corresponde revisar los supuestos de procedibilidad del mismo, ya que su única intervención se limita a emitir un acuerdo de recepción del recurso, certificar debidamente el oficio a través del cual la autoridad interpone dicho recurso, y turnar los autos al Tribunal Colegiado competente.

Además, si bien es cierto que los particulares no cuentan con recurso alguno dentro de juicio para impugnar las sentencias definitivas del Tribunal, no menos cierto es, que pueden combatirlos a través del Juicio de Amparo Directo ante el TCC competente, mismo que no puede ser considerado como recurso en el JCAF.

Por último, debemos precisar que también existe la Queja, la Aclaración de Sentencia y la Excitativa de Justicia, empero, contrario a lo afirmado por algún segmento de la doctrina, no considero que se trate de recursos, sino más bien, de instancias que buscan una impartición de justicia más eficaz y completa por parte del TFJFA.

2.20. Medidas cautelares en el juicio (suspensión del acto impugnado)

Como punto final del análisis del JCAF, es necesario referirse a las Medidas Cautelares contenidas en el Capítulo III de la nueva LFPCA, publicada el 1° de enero de 2006 y por la cual se derogó el Título VI del CFF, aportando ciertas innovaciones al juicio que se sigue en el TFJFA entre los cuales destacan las medidas cautelares que vinieron a

modificar lo referente a la suspensión del acto reclamado contemplada en el artículo 208-bis del Código Tributario.

Después de una lectura de los artículos 24 al 28 de la nueva ley, se alcanza a apreciar que su espíritu es hacer más clara entre otras cosas, la petición formulada por el promovente para no dejar al arbitrio de la sala el prácticamente “adivinar” los efectos o la resolución respecto de la cual solicitaba la suspensión.

Con el nuevo texto legal, entre otras cosas, el promovente deberá motivar por qué considera que le es o sería lesivo el acto que pretende suspender al grado de causar daños de imposible o difícil reparación. Asimismo le otorga facultades al Tribunal para cuantificar el monto de la garantía en caso de ser necesaria, según lo prevé el artículo 27, primer párrafo de la LFPCA. En general, la reforma hace más clara aunque igualmente un tanto más complicada la solicitud de la suspensión del acto reclamado y su resolución.

Hasta aquí dejaré los comentarios respectivos a esta figura ya que sobrepasa los alcances académicos de esta Tesis por dos razones. La primera es que la importancia y novedad del Capítulo III de la nueva ley merecen un estudio mucho más amplio; y la segunda es que en el caso hipotético de nuestro estudio, no sería aplicable la suspensión del acto reclamado puesto que se trataría de que cesaran los efectos de la negativa del registro de un signo propuesto, y en tal caso, de otorgarse la medida cautelar se estaría resolviendo de fondo el asunto lo cual dejaría sin materia al juicio.

2.21. Sentencia hipotética para el caso de estudio de esta Tesis

Tras haber repasado brevemente en este capítulo todo el procedimiento en el ámbito administrativo promoviendo el Recurso de Revisión ante el IMPI, y luego la instancia jurisdiccional ante el TFJFA, es momento de exponer la sentencia que recaería al caso hipotético que ha motivado este trabajo de investigación, con la cual podremos pasar a analizar la problemática en la que nos habremos de enfocar en la segunda parte de este trabajo.

Así pues tenemos que hipotéticamente quien ha solicitado el registro de un signo como marca ante el IMPI, le ha sido denegado porque existe otra u otras marcas

previamente registradas y vigentes, aplicadas a iguales o similares productos que con base en los criterios de la autoridad mencionada son iguales o similares en grado de confusión con el signo cuyo registro se solicitó.

Si se otorgara el registro solicitado se pondría en riesgo los dos bienes jurídicamente tutelados por la LPI, que son: **a)** la exclusividad del uso y explotación lícita de una marca registrada por su titular, y; **b)** el derecho que tienen los consumidores a no ser conducidos a la confusión al momento de seleccionar los productos o servicios que buscan, por causa de diversas marcas similares. En otras palabras, la razón de ser de que sólo exista *UNA MARCA* registrada con ciertas características distintivas es que por un lado sólo su titular la pueda usar y por el otro, que los consumidores no se confundan adquiriendo un producto o servicio amparado con ciertos colores o denominación, creyendo que se trata de otro cuyo prestigio reconocen y prefieren.

Una vez que esta resolución ha sido impugnada ya sea por la vía administrativa o directamente por la vía jurisdiccional, en ambos casos hipotéticamente el agravio principal del actor en el juicio ante las Salas Regionales Metropolitanas del TFJFA, sería que la autoridad demandada ha considerado de manera errónea los hechos, puesto que en realidad, a decir del actor, no existe tal similitud en grado de confusión entre las marcas en pugna ni los bienes o servicios para los que serán aplicadas, y por ello debe de ser otorgado el registro del signo propuesto como marca.

Por su parte, al momento de dar contestación a la demanda, el IMPI manifestaría que en efecto existen otra u otras marcas previamente registradas y vigentes, y que el signo propuesto a registro es similar en grado de confusión con las anteriores, y por ello, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI de la LPI, ha resuelto de manera correcta denegar el registro solicitado por el hoy actor.

Así las cosas la parte más difícil recae en los Magistrados del Tribunal quienes tienen que definir si existe tal similitud. Para ello existen tesis emitidas por diversos cuerpos colegiados que pueden dar una luz sobre lo que es similar en grado de confusión y lo que no lo es. Sin embargo éstas no son en absoluto contundentes y en algunos casos hasta inútiles puesto que se contradicen muy a menudo, por lo que en muchas ocasiones todo depende del criterio subjetivo de los Magistrados que conforman la Sala en turno, ya que incluso los

pronunciamientos de los TCC, reconocen la dificultad para determinar cuándo existe similitud y cuándo no, tal y como lo establece la siguiente tesis de la octava época:

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE.

La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas

provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una

cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas. Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

De esta Tesis se advierte que la similitud en grado de confusión es una determinación completamente subjetiva. Lo que para unos puede ser similar (incluso para los Magistrados), para otros puede no serlo, o que dependiendo del contexto de que se trate, una marca podrá ser o no ser similar y confundible con otra.

En consecuencia el fallo de la Sala de conocimiento no escapa al ámbito de la subjetividad pero la ley establece que se debe pronunciar mediante principalmente dos tipos de sentencia: **a)** las que sobreseen el asunto y; **b)** las que resuelven la litis planteada. Dentro de estas últimas tenemos básicamente: **1)** las que reconocen la validez del acto impugnado y; **2)** las que declaran la nulidad del acto controvertido, en la cual vamos a ubicar nuestro caso de estudio.

No haré comentarios con relación a la sentencia que sobreseyera en el juicio puesto que nuestro caso concreto va enfocado a la resolución de fondo. En tales términos supongamos que efectivamente los Magistrados de la Sala que conoció del asunto resuelven que lo procedente es emitir una sentencia de fondo en la que se determine que no se actualiza el supuesto legal contenida en el artículo 90, fracción XVI, de la LPI, por el cual se negó la solicitud de registro marcario, debido a que la Sala ha considerado que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha apreciado de manera incorrecta los hechos puesto que no existe identidad o similitud en grado de confusión entre el signo propuesto a registro y la o las marcas citadas como anterioridades vigentes y oponibles.

En tal situación, e incluso si la sentencia fuere para efectos de reponer el procedimiento marcario, si el Tribunal se manifiesta en el sentido de que considera que no existe la identidad o similitud en grado de confusión, automáticamente desaparecería el impedimento legal para conceder el registro solicitado por el Actor, y la Autoridad Administrativa no tendría más remedio que acceder a su otorgamiento y publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Con ello se presume que es posible la coexistencia pacífica entre el signo propuesto y la o las marcas vigentes, citadas como anterioridad

oponibles por ser en todo caso solamente similares, sin alcanzar el grado de confusión exigido por el texto legal.

La problemática entonces no radica en el sentido de la sentencia sino en sus efectos por que si bien es cierto que se presume la coexistencia pacífica de las marcas en pugna, no menos cierto es que el, o los titulares de las anterioridades citadas como oponibles, deben tener a salvo su Garantía de Audiencia, lo cual trataré de dilucidar en los capítulos siguientes que conforman la segunda parte de esta Tesis.

CAPÍTULO III

ALCANCES Y CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA HIPOTÉTICA PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL CASO DE ESTUDIO DE ESTA TESIS

Una vez pronunciada la sentencia en el caso que tenemos bajo estudio, en el sentido de que se declare la nulidad de la resolución impugnada por no existir similitud en grado de confusión; evidentemente el fallo correspondiente producirá consecuencias en el ámbito jurídico y en el mundo fáctico.

Por lo tanto dejaré de lado cualquier comentario relativo a la interposición por parte de la autoridad demandada del llamado Recurso de Revisión contenido en el artículo 63 de la nueva LFPCA, así como de su procedencia, por escapar al alcance académico de esta Tesis, y me enfocaré en los efectos del fallo definitivo.

El problema que ha dado origen a este estudio, radica en nuestra sentencia hipotética. Tenemos que el Tribunal ha determinado que no existe la similitud en grado de confusión entre el signo propuesto a registro y la o las marcas vigentes, citadas como anterioridades oponibles, según el artículo 90, fracción XVI, de la LPI. Los Magistrados resolvieron que el IMPI estimó de manera errónea los hechos y en tales circunstancias, al haber desaparecido la causal de negativa de registro (en el supuesto de que fuera la única) lo procedente es conceder la pretensión primigenia del actor y hoy vencedor en el juicio, elevando su signo distintivo al rango de marca registrada con todos los derechos y prerrogativas que ello contrae.

En el mundo fáctico ello se traduce en el nacimiento de una Nueva Marca registrada que a decir de los Magistrados quienes conocieron del asunto, puede coexistir pacíficamente en el mercado con las previamente registradas, lo cual es sin duda la verdad legal, pero no precisamente se trata de la verdad absoluta; he mencionado en repetidas ocasiones, la tarea de determinar cuándo existe la similitud en grado de confusión no es nada fácil puesto que para algunas personas, dos marcas pueden ser confundibles, siendo apreciablemente distintas esas mismas marcas para otras personas. Inclusive aquello que puede no ser confundible de primera mano, puede serlo en un contexto distinto, tal como lo han observado los cuerpos colegiados de nuestro país en varios pronunciamientos de entre los cuales destaca la reproducida en el apartado anterior, denominada Marcas. Reglas

para determinar sus semejanzas en grado de confusión, cuando los productos o servicios son de la misma clasificación o especie. (*Vid Supra*, Capítulo II, 2.21).

En tales circunstancias es obvio que pueden existir diferentes puntos de vista y todos ellos deben ser considerados para emitir una sentencia justa. Sin embargo existe un punto de vista de vital importancia que no fue considerado en el juicio que origina nuestra hipótesis y que en ocasiones en la vida real tampoco es tomado en cuenta. Se trata del o los titulares de la o las marcas previamente registradas y vigentes consideradas como similares en grado de confusión por la autoridad administrativa.

En otras palabras el problema expuesto tiene como consecuencia que la sentencia definitiva no consideró las manifestaciones que pudieren haberse formulado a favor de aquellos a quienes la negativa de registro buscaba proteger en cuanto a la exclusividad el uso de una marca; el alcance principal de la sentencia que resolvió el juicio consiste en que se debe conceder el registro marcario del signo solicitado y la o las personas que no fueron oídas en juicio deberán de tolerar la existencia de una Nueva Marca que pudieran considerar lesiva a su prestigio debido a su similitud con la propia.

3.1 Problemática

En nuestro caso de estudio, existe un problema de fondo e incluso tal vez de legitimidad y legalidad detrás de la sentencia emitida por el TFJFA. Para comprender mejor el caso hipotético, a continuación haré una recapitulación:

Una persona solicita el registro de una marca, a la cual nos hemos referido como la Nueva Marca. Su solicitud es resuelta en sentido negativo con fundamento en el artículo 90, fracción XVI de la LPI, debido a que el IMPI ha observado la existencia de una o varias marcas registradas y vigentes con antelación y citadas como anterioridades oponibles, a las cuales les hemos llamado Las Anterioridades.

Inconforme con la negativa, el solicitante de la Nueva Marca interpone demanda ante el TFJFA, solicitando la nulidad lisa y llana de tal resolución, vertiendo conceptos de impugnación dentro de los cuales uno de los principales consiste en que el IMPI ha considerado de manera errónea los hechos y ha aplicado el artículo antes mencionado de

forma incorrecta, puesto que no realizó el análisis de las marcas controvertidas conforme a los criterios jurisprudenciales y por lo tanto, es falsa la existencia de una similitud en grado de confusión entre la Nueva Marca y Las Anterioridades citadas como oponibles.

Los H. Magistrados al estudiar el caso, resuelven que en efecto las marcas en pugna son semejantes pero no son similares en grado de confusión como lo exige el texto del precepto de la LPI invocado por la autoridad demandada. En consecuencia la sentencia definitiva anula la resolución impugnada de plano, lo cual implica que la Nueva Marca y Las Anterioridades citadas como oponibles en un inicio, no se contraponen y pueden coexistir de manera pacífica en el mercado, de acuerdo al principio de orden público de la libre competencia económica.

En realidad se puede apreciar que no se ha anulado el derecho de Las Anterioridades a su existencia por lo que no estamos en presencia de un derecho que se haya impuesto sobre otro, sino sobre una resolución jurisdiccional reconociendo la posible coexistencia de dos derechos. Adicionalmente a esto, el IMPI ya ha defendido el derecho de Las Anterioridades por lo que no podrían declararse en estado de indefensión.

Bajo esta óptica, no se actualizaría el texto del artículo 14 constitucional y por ende no habría necesidad de llamar al JCAF a Las Anterioridades quienes a fin de cuentas no tienen su derecho en riesgo pues en el peor de los casos, sólo estarían limitadas a tolerar la existencia de una Nueva Marca, al no ser ésta confundible con la propia.

La antítesis de lo anteriormente expuesto sería que Las Anterioridades en efecto sufren una afectación en su esfera jurídica al permitir la existencia de una marca considerada subjetivamente como similar en grado de confusión con la de su propiedad, por lo que deberían ser consideradas como parte en el JCAF. Para ello se debe primeramente definir cual sería el derecho vulnerado en su perjuicio conforme al artículo 14 de la Constitución, en especial si se tiene en cuenta que la propia LPI, en su artículo 151, prevé un procedimiento administrativo para anular una marca concedida en contravención con la ley, el cual se puede ejercer en cualquier momento, por lo que en teoría Las Anterioridades no quedarían en total estado de indefensión.

El precepto mencionado, en su parte conducente dice así:

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

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

[...]

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

Este procedimiento permitiría a Las Anterioridades anular administrativamente el registro de la Nueva Marca en cualquier momento, fundando su petición en que dicho registro fue concedido en contravención con el artículo 90, fracción XVI, de la LPI, en virtud de ser similar en grado de confusión, por lo que incluso sin ser llamados a juicio, aparentemente no quedan en estado de indefensión, siendo probablemente ésta la vía idónea para eliminar una marca considerada lesiva y no apersonándose en el JCAF.

El problema estudiado en esta Tesis radica en que por virtud del fallo, se ha otorgado el registro de la marca negada en principio y además el o los titulares de la o las marcas citadas como anterioridades oponibles al registro solicitado nunca tuvieron la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera.

Cabe señalar que las diversas Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal, competentes para conocer de estas impugnaciones por razón del domicilio de la autoridad, no obedecen a un criterio uniforme para este caso. Algunos Magistrados, incluso tal vez la mayoría de ellos, consideran que los titulares de marcas citadas como anterioridades no deben tener parte en el juicio debido a que no se amenaza su derecho, pues incluso con una sentencia favorable al actor, Las Anterioridades seguirán subsistiendo sin afectación alguna en su registro, fecha de prelación y demás derechos protegidos por la ley de la materia.

Para sustentar tal criterio, a menudo se compara y se toma como ejemplo el caso de una patente o marca registrada, la cual busque ser anulada por un tercero quien pretende hacer valer un mejor derecho. En ese caso es claro que se trata de un particular contra otro particular, de los cuales sólo un derecho puede subsistir, pues uno pretende anular al otro, en cuyo caso es innegable que ambos deben ser llamados a juicio para realizar

manifestaciones de hecho y de derecho, y aportar pruebas. Sin embargo en el caso de anterioridades citadas contra una Nueva Marca, no hay una pugna directa entre particulares además de no tratarse de la subsistencia de un solo derecho, cancelando el anterior. En nuestro caso de estudio el máximo alcance de la sentencia definitiva sería reconocer la coexistencia pacífica de dos marcas; de dos derechos que en teoría, no se contraponen ni mucho menos se anulan uno al otro.

En consecuencia, si el derecho de Las Anterioridades no resultara anulado por el de la Nueva Marca, en apariencia no existiría afectación alguna en su contra siendo este el criterio jurídico que lleva a los Magistrados del Tribunal a concluir que no se actualiza el texto del artículo 14 constitucional en perjuicio de Las Anterioridades, y por ende no hay necesidad de ser llamados a juicio como terceros con un derecho incompatible con el de la actora, en virtud de que precisamente en el peor de los casos, la sentencia definitiva sería emitida en el sentido de reconocer dicha compatibilidad de derechos.

Sin embargo para analizar correctamente la calidad de dichas anterioridades en el juicio, me he propuesto las siguientes cuestiones:

- a) ¿Se ha violentado su Garantía de Audiencia?
- b) Si incluso cuando la sentencia anulara de plano la resolución impugnada, el derecho de existencia y prelación de Las Anterioridades queda intacto, ¿Cuál sería el derecho vulnerado en su perjuicio?.
- c) Si el IMPI ya ha defendido su derecho como anterioridades oponibles por ministerio de ley e incluso con base en ello negó la solicitud de registro aplicando el artículo 90, fracción XVI de la LPI, y no les concedió vista para verter manifestaciones legales antes de negar el registro de marca, ¿Los propietarios de Las Anterioridades estarían legitimados para tomar parte en el procedimiento administrativo y posteriormente en el JCAF, en especial cuando en la instancia administrativa no fueron considerados como parte?

- d) Incluso al no ser llamadas a juicio, ¿estarían salvaguardados los derechos de Las Anterioridades al existir un procedimiento administrativo mediante el cual se puede anular un registro concedido, en cualquier momento? ¹

- e) Considerando el caso hipotético de esta Tesis, ¿podrían anular por la vía administrativa la marca recién registrada en los términos del artículo 151 de la LPI?

Estos son sólo algunos de los cuestionamientos que se deben resolver a fin de lograr determinar la calidad que guardan los propietarios de las anterioridades oponibles a un registro marcario en el JCAF, por lo que procuraré abordarlos de manera conjunta para tratar de alcanzar conclusiones firmes y correctas sobre si Las Anterioridades deben o no ser llamadas a juicio como terceros con un derecho incompatible con el de la actora.

3.2. La Garantía de Audiencia del o los titulares de la o las marcas citadas como anterioridades oponibles

Una vez resuelto el juicio en los términos planteados en nuestro caso hipotético de estudio, tenemos como resultado la concesión del registro negado en una primera instancia pero otorgado como consecuencia de la impugnación, en virtud de que el Tribunal ha considerado la inexistencia de la similitud en grado de confusión entre el signo que se había propuesto y la o las marcas citadas como anterioridades oponibles, a las cuales me he referido en como Las Anterioridades. Los Magistrados del conocimiento, resolvieron que no se actualizaba el supuesto de negativa de registro contenido en el artículo 90, fracción XVI, de la LPI y ante tal situación, Las Anterioridades se ven obligadas a tolerar una nueva marca que sin duda podría ser considerada lesiva a sus intereses legítimos y derechos obtenidos, lo cual nunca fue tomado en cuenta al momento de desahogar el juicio.

En términos prácticos, el registro de una marca había sido negado en una primera instancia por la autoridad administrativa, al considerar que era similar en grado de confusión con otras marcas existentes y vigentes. No obstante, tras substanciarse el

¹ Es procedente solicitar la anulación del registro de una marca según lo dispone el artículo 151 de la LPI.

JCAF, los Magistrados del conocimiento resolvieron la inexistencia de la similitud en grado de confusión y en consecuencia, es procedente la concesión del registro marcario solicitado al no actualizarse el supuesto normativo contenido en la fracción XVI del artículo 90, de la LPI.

El Tribunal ha resuelto de fondo una situación jurídica que involucra a terceras personas distintas al actor y los demandados, por lo tanto es necesario cuestionarse si se ha violentado alguno de los derechos de estas terceras personas, y de manera particular, si ha quedado a salvo la Garantía de Audiencia que reconoce el artículo 14 constitucional al cual le dedicaré el siguiente apartado.

3.2.1. La Garantía de Audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo reza como sigue:

Artículo 14.- [...]

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

[...]

Servando J. Garza ² opina que las formalidades esenciales del procedimiento constituyen los principios rectores de la técnica procesal, que permite a las partes aportar sus defensas y pruebas adecuadas. El Juez, al sentenciar, no inventa la verdad sino que la descubre, por medio del análisis y confrontación de los datos de conocimiento que le han allegado las partes; por eso todo el período encomendado a las partes en el proceso: demanda, contestación, pruebas y alegatos, ha sido llamado con exactitud, período de conocimiento, al ser preparatorio del acto jurisdiccional por antonomasia, la sentencia. Lo anterior significa que todos tenemos el derecho de aportar pruebas en un juicio cuya sentencia nos pueda parar perjuicio y que el Juzgador tiene la obligación de allegarse de ellas e incluso requerirlas; partimos de la idea de que como lo representa la estatua de la

² GARZA SERVANDO José, Las Garantías Constitucionales en el Derecho Tributario Mexicano, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México, 2002; p. 21

diosa de la justicia *Temis*, la aplicación de la ley debe ser imparcial y el Juez está “ciego” respecto del caso del que precisamente está conociendo.

Corresponde por lo tanto a las partes, proveerlo con los suficientes elementos de convicción para emitir una sentencia justa que dé la solución correcta al litigio, puesto que no se puede juzgar sin conocer ya que a fin de cuentas se trata de una actividad mental basada en silogismos por medio de los cuales se infiere lo que es desconocido a partir de los elementos que se conocen en el juicio tales como la demanda, las pruebas, la contestación, y los alegatos. En nuestro caso de estudio, la pregunta es si los Magistrados que emitieron la sentencia correspondiente conocieron todos los elementos que deberían haber sido considerados para motivar su fallo, lo cual se traduce en si se dio oportunidad a todas las partes en el juicio para intervenir conforme a Derecho.

3.2.2 Evolución de la Garantía de Audiencia

En el Derecho Anglosajón encontramos por primera vez el principio de esta garantía, en el Capítulo XXXIX de la Carta Magna que los barones le impusieron al Rey Juan en 1215, con una redacción gramatical muy peculiar conocida como *Per Legem Terram* que decía:

Ningún hombre libre podrá ser privado de la vida o de su libertad, despojado o desterrado, sino por el juicio de sus iguales y de acuerdo con la ley de la tierra.

Esta expresión se proyectaba fundamentalmente a lo procesal, aunque también era garantía contra las leyes privativas o retroactivas. Sólo hasta el año de 1354 en que se elabora y pone en vigor el Estatuto de Westminster de las Libertades de Londres, es cuando aparece por primera vez la expresión del debido proceso legal (*due process of law*) que ha sido fórmula feliz que permitió por ejemplo, en los Estados Unidos de América un amplio desarrollo jurisprudencial.

Servando J. García apunta en su libro que algunos jurisconsultos como Blackstone realizaron un esfuerzo para apoyar esta garantía en el Derecho Natural. Este último incluso citó como fundamento el capítulo III del Génesis en el que Dios se presenta ante Adán y Eva después de que comieron el fruto prohibido, y sucesivamente requiere a

ambos para que digan si efectivamente han tomado de ella; tras de haberlos oído y haber obtenido de ellos la confesión, Dios dicta su sentencia condenatoria expulsándolos del paraíso terrenal. Con ello concluye que si Dios mismo, con su sabiduría omnisciente, oyó primero, antes de condenar con mayor razón debe de hacerlo el hombre cuya inteligencia es limitada.³

En el Derecho Mexicano la redacción original de la Constitución de 1857 decía:

Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley.

Esta garantía que tiene su origen en el derecho penal, se extendió a la materia civil y posteriormente a todas las demás ramas procesales, incluyendo la administrativa gracias en gran parte a los esfuerzos del Maestro Antonio Carrillo Flores plasmados en su obra La Defensa de los Particulares frente a la Administración, que afortunadamente fueron recogidos en el seno de la Suprema Corte de Justicia, la cual ha desarrollado la Garantía de Audiencia en materia de marcas y patentes a través de la jurisprudencia y en particular de la siguiente tesis, idónea en esta investigación, marcándonos un clarísimo parámetro de comparación que más adelante se señalará.

La tesis se transcribe a continuación y en adelante nos referiremos a ella como La Tesis Bartlett, en honor a su ponente, el Ministro Manuel Bartlett.

MARCAS Y AVISOS COMERCIALES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE, EN CUANTO NO ESTABLECE EL REQUISITO DE AUDIENCIA. La Ley de Marcas y Avisos Comerciales es anticonstitucional, en cuanto al procedimiento, porque en lo relativo a la declaración de nulidad de los registros de marcas, no establece una posibilidad de defensa y una posibilidad de audiencia para los interesados; pues no basta que a éstos se les dé oportunidad de ocurrir posteriormente al procedimiento judicial, porque en realidad, en nuestro sistema legal, en todos los casos, los interesados pueden ocurrir a dicho procedimiento, contra las resoluciones administrativas, bien sea como ocurre en la Ley de Patentes y Marcas, en donde existe un juicio especial que se sigue ante los tribunales, o bien en la forma normal de

³ *Ibidem*, pp. 25 y 26

ocurrir en la vía de amparo; pero no puede decirse que ocurriendo el interesado a la vía judicial, pueda hacerse oír y pueda defenderse, porque entonces podría suprimirse de plano toda necesidad de que en los procedimientos administrativos se dieran las garantías de audiencia y de defensa, consideración esta última, que no puede haber sido nunca la idea de nuestra Constitución, pues el espíritu que anima a ésta, es el de que en todo procedimiento que sigan las autoridades y que llegue a privar de derechos a un particular, se tenga antes de la privación, la posibilidad de ser oído y la posibilidad de presentar las defensas adecuadas.

Amparo 6505/45. Martínez Ruan Benito. 29 de enero de 1946. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Quinta Epoca. SEGUNDA SALA. Tomo LXXI, página 4156. Amparo administrativo directo 8620/40. Compañía Industrial de Guadalajara. 10 de marzo de 1942. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Manuel Bartlett B.

Del texto reproducido se aprecia claramente cómo el Ministro Manuel Bartlett expone que el espíritu del texto constitucional es otorgar a los individuos la oportunidad de ser oídos y vencidos en juicio antes de que les pare perjuicio un fallo judicial.

En el caso del Amparo que dio origen a la tesis en cita, se trataba precisamente de una controversia respecto de la anulación de una patente por parte de la entonces Secretaría de la Economía Nacional, de la cual dependía un departamento de Patentes y Marcas que debía aplicar la ley vigente en 1942 llamada Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Este cuerpo legal fue considerado como inconstitucional en este caso, debido a que carecía de un procedimiento contencioso mediante el cual, el titular de una patente que se pretendiera anular, tuviera posibilidad de defender sus derechos.

En aquella ley sólo se contemplaba la obligación de la autoridad de hacer saber al titular respecto de la anulación de su patente una vez concluido el asunto, basándose en la facultad discrecional que el artículo 42 le concedía para declarar de oficio o a petición de parte la nulidad del registro de una marca. Es decir, sólo se le informaba cuando su patente ya estaba anulada.

Con base en esa facultad inconstitucional, la forma en la que pretendía dejar a salvo la Garantía de Audiencia del titular de la marca o patente anulada, era por medio de la notificación de la anulación para que el afectado ocurriera a juicio para atacar la resolución. Además en aquel tiempo la Jurisprudencia de la Suprema Corte se limitaba a considerar que la garantía del artículo 14 constitucional, solamente obligaba a las

autoridades administrativas en el sentido de que para cumplir con ese requisito, bastaba con que su actuar se sujetara a la ley y a su procedimiento. Es decir, se confundía la eficacia de dos garantías básicas: la de Audiencia y la de Legalidad, que si bien van estrechamente vinculadas, tienen efectos teleológicos muy distintos.

A partir de la obligación de respetar la Garantía de Legalidad, la autoridad administrativa emitió su acto apegado a Derecho puesto que la ley vigente no contemplaba dentro del procedimiento, el llamar a juicio al titular de la marca o patente que se pretendía anular. Pero afortunadamente el Ministro Bartlett, en el Considerando Primero de la sentencia de Amparo atinadamente apuntó que:

“[...] debe estimarse que si algún valor tiene la garantía del artículo 14 Constitucional, debe ser, no solamente obligando a las autoridades administrativas a que se sujeten a la ley, sino obligando al Poder Legislativo para que en sus leyes establezca un procedimiento adecuado en que se oiga a las partes [...] la posibilidad de que se oiga al interesado y que se le dé la oportunidad de defenderse [...] entonces el interesado puede ir a ante los tribunales para reclamar esa resolución.

[...] las leyes deben señalar la posibilidad de audiencia y de defensa para los interesados, en todos los casos administrativos. [...] Si la Corte va a decir que ocurriendo a la vía judicial el interesado puede hacerse oír y puede defenderse, entonces debe este alto Tribunal suprimir de plano toda necesidad de que en los procedimientos administrativos se dé la garantía de audiencia y de defensa, y es de estimarse que esa nunca puede haber sido la idea de la Constitución, sino que es que en todo procedimiento que sigan las autoridades y que llegue a privar de derechos a un particular, se tenga, antes de la privación, la posibilidad de ser oído y la posibilidad de presentar las defensas adecuadas.”⁴

De esta manera queda totalmente claro que la garantía del artículo 14 de la Constitución no debe ser limitada a la materia penal o civil, sino que se trata de un derecho universal en materia procesal mediante el cual se debe dar la oportunidad al interesado de ser oído en juicio para formular su defensa, antes de emitir un acto que le pare perjuicio aun cuando la Teoría del Derecho nos dice que el Acto Administrativo es unilateral. No obstante, no hay que perder de vista que se trata de una contienda entre particulares que si bien será resuelta por una autoridad administrativa, no por ello deja de revestir la misma naturaleza de un juicio civil y por ello debe de circunscribirse a todo principio procesal.

⁴ GARZA SERVANDO José, Ob. Cit., pp 111-123

3.2.3. La Garantía de Audiencia en el caso de estudio

Por fortuna la tesis analizada, misma que dio origen a la aplicación de la Garantía de Audiencia en materia administrativa, nació de un juicio de amparo relativo a la materia de Propiedad Industrial, por ello, no ahondaré demasiado en los comentarios respectivos, ya que los textos reproducidos son explícitos por sí mismos.

No obstante, es importante destacar algunas anotaciones conclusivas al respecto y aplicables a nuestro caso de estudio, como por ejemplo:

- a) La Garantía de Audiencia aplica también para la materia administrativa.
- b) La ley debe de contemplar la oportunidad procesal para darle voz a las partes interesadas.
- c) Las partes interesadas son aquellas a las que les cause un perjuicio la sentencia o acto que recayera al negocio en cuestión.
- d) La oportunidad de acudir a los Tribunales para reclamar un acto considerado lesivo, no es suficiente para tener a salvo la Garantía de Audiencia, puesto que todos podemos acudir a juicio, es decir, es una garantía distinta. La idea es en todo caso, poder formular defensas antes de la emisión del acto administrativo que podría ser lesivo.

A pesar de estas breves reflexiones, el caso que ocupa nuestro estudio no es tan claro como el que motivó la Tesis de la Segunda Sala de la SCJN, puesto que en aquél se trataba de la anulación de una marca o patente (la ley no hacía una diferencia clara entre ambos términos) es decir, la cancelación de un derecho subjetivo y vigente, previamente obtenido mediante el registro respectivo.

El acto lesivo iba en el sentido de eliminar una marca o patente registrada que se traduce en privar a un particular del derecho de explotar de manera exclusiva su marca o patente; derecho del que era titular al haber obtenido el registro respectivo. Por otro lado, era clara en ese caso la existencia de intereses contrapuestos ya que por un lado se encontraba el titular de la marca o patente cuya anulación se pretendía, y por el otro, el particular que solicitó la anulación, o incluso la propia autoridad facultada para actuar de oficio.

En términos de la LPI vigente en 2007, por ejemplo, la solicitud de anulación de un registro marcario se encuentra contenido en el artículo 151, y la Garantía de Audiencia está contemplada en el artículo 193 que se transcribe a continuación:

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

Del texto legal del artículo 193 de la LPI, se advierte claramente que el Instituto notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que se manifieste por escrito. Una vez más se trata del titular de un derecho obtenido por virtud del registro respectivo y reconocido por la propia autoridad. En términos más simples, existen dos partes con intereses antagónicos: **a)** una que es el titular de un registro VS **b)** otra que busca anular, caducar o cancelar dicho registro. En tales circunstancias es obvio que ambas deben ser oídas antes de emitir la declaración administrativa correspondiente.

Pero ¿qué pasa en nuestro caso de estudio en el que el solicitante no busca ni la nulidad, ni la caducidad, ni la cancelación de un registro previo?, es decir, no busca privar a nadie de un derecho legítimo sino que su pretensión es simplemente la de obtener su propio registro y entonces convertirse en titular de los derechos que la ley le otorga. ¿En tal caso existe la necesidad de dar voz dentro del proceso a alguna persona?, ¿a quién?.

Siendo éste precisamente el punto medular de la presente investigación en la cual se busca definir la calidad que guardan los propietarios de las anterioridades oponibles a un registro marcario en el JCAF, trataré de buscar luz en la redacción del artículo 14 constitucional cuando dice a grandes rasgos que:

Nadie podrá ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y con apego a la Ley.

Como es apreciable, el texto legal se refiere a la privación de un derecho, el cual, en el caso de la anulación, cancelación o caducidad, claramente se trata de aquél obtenido

mediante el registro correspondiente. Pero en nuestro caso hipotético en donde lo único que se pretende es la concesión de un nuevo registro, y no la cancelación de los anteriores ¿se le está privando a alguien de algún derecho?, en otras palabras, ¿la concesión de una nueva marca registrada podría repercutir negativamente en la esfera jurídica de algún tercero?

La verdad es que no es fácil determinarlo puesto que como ya he señalado no es lo mismo que alguien pretenda caducar, anular o cancelar el registro de otra persona donde sin duda se le privaría de un derecho, al caso de nuestro estudio en donde lo único que se busca es la obtención del registro de una nueva marca que no precisamente representaría una privación de algún derecho de terceros, sino solamente del reconocimiento para su pacífica coexistencia en el mercado. Si el simple otorgamiento del registro de una nueva marca cuando hubo una cita de anterioridades representa una privación para esos signos previos vigentes, entonces en cada caso debería de llamarse a juicio a Las Anterioridades. Para que esto fuera procedente habría que definir cuál es el derecho violentado en perjuicio de las marcas oponibles.

Es de pensarse que tal derecho corresponde a la exclusividad de uso de una marca registrada en cuyo caso podría decirse que conceder un nuevo registro a un signo que pudiera considerarse similar en grado de confusión con otro previo y vigente, le estaría “privando” de su exclusividad. Por otro lado, el uso y explotación de los activos intelectuales de Las Anterioridades no se ve en absoluto afectada puesto que se presume que si el órgano jurisdiccional ya determinó mediante sentencia definitiva que no existe tal similitud, entonces todas pueden coexistir pacíficamente en el mercado. Pero de cualquier modo, ¿en qué momento podrían Las Anterioridades manifestarse respecto a la similitud en grado de confusión que definitivamente les afecta?. Hasta este momento, no se les ha dado voz para defenderse y no han podido probar en todo caso por qué sí existe tal similitud.

Una opción sería considerar que Las Anterioridades deberían ser llamados a manifestar lo que a su derecho conviniera, desde el momento en que se hace la cita de anterioridades oponibles mediante la cual el artículo 122 de la LPI, concede el plazo de dos meses al solicitante para que desestime la similitud en grado de confusión adaptando de manera estricta la tesis del Ministro Bartlett al caso del registro de una marca. Sin embargo esto representaría un muy considerable retraso en el procedimiento registral,

además de que significaría que el titular de una marca deberá estar constantemente haciendo manifestaciones sobre cada uno de los nuevos registros que el IMPI considere como similares en grado de confusión, lo cual representa un gasto constante para sus titulares, puesto que esto requiere de asesoría jurídica y además cada promoción ante el Instituto tiene un costo por concepto de pago de derechos. Por lo tanto, en el puro y más estricto ámbito de la economía procesal y la simple practicidad, no sería recomendable dar parte a todas y cada una de las anterioridades citadas en un procedimiento de registro nuevo por que en adición a lo anterior, a menudo el IMPI señala cinco o incluso más marcas oponibles, lo cual complica todo puesto que habría que desahogar numerosas manifestaciones.

Paralelamente a ello, uno de los principios de la materia de la Propiedad Industrial es la publicidad. Esto es que cada resolución deberá ser publicada en la edición mensual correspondiente de la Gaceta de la Propiedad Industrial según lo dispone el artículo 8° de la LPI con lo que se presume que la comunidad industrial y comercial está enterada de los registros que se otorgan, o de los procedimientos que se resuelven.

De esta manera, si Las Anterioridades cuentan con un medio de difusión se presume que estarían pendientes a defender su marca si se sienten lesionados en su derecho de exclusividad o prestigio y por ello serían sabedores de que ha nacido a la vida jurídica una nueva marca que consideren similar en grado de confusión. Al parecer, este sería el momento en que podrían hacer valer sus agravios en contra del acto administrativo y probar que efectivamente existe similitud en grado de confusión que le es lesiva a sus derechos.

Podría pensarse que una alternativa de respuesta se encuentra en la LPI, la cual contempla el procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad o Cancelación de un registro otorgado. Esto significa que si bien Las Anterioridades no fueron oídas previamente e incluso dentro del procedimiento de registro marcario, como lo consideraría la Tesis Bartlett, la ley les otorga la oportunidad de que puedan solicitar la anulación del registro considerado lesivo, dentro del plazo de cinco años según lo establece el artículo 151 de la ley aludida el cual prevé que cualquier otro individuo que se sienta perjudicado con algún registro, puede solicitar su anulación siempre que esté legitimado para pedir tal cosa, lo cual aparentemente dejaría a salvo la Garantía de Audiencia correspondiente.

Sin embargo, en el caso de Las Anterioridades, al estar legitimadas porque han sido precisamente señaladas como oponibles al registro por el IMPI, su recurso jurídico sería solicitar la anulación con base en la fracción I o IV del artículo arriba plasmado, lo cual irremediablemente nos llevaría de nuevo a discutir de nuevo si efectivamente existe la similitud en grado de confusión.

Ello representa un grave problema para Las Anterioridades que nunca fueron oídas al momento ni de negar la marca, ni en el Recurso de Revisión si se hubiese promovido, ni en el Juicio Contencioso Administrativo, en especial si los Magistrados que conocieron del asunto ya se pronunciaron en el sentido de que no existe tal similitud. Esto es así en virtud de que para dejar a salvo la Garantía de Audiencia de quien fuera el solicitante, posteriormente el actor y vencedor en el JCAF, y finalmente titular de un nuevo registro marcario, al cual me he referido como la Nueva Marca el IMPI debe de darle parte en el procedimiento de anulación como ya lo he señalado, lo cual parece un tanto injusto puesto que es hasta este punto procesal en que se confrontarán la Nueva Marca y Las Anterioridades.

Analizando objetivamente la situación, éstas últimas tienen muy pocos recursos de su parte puesto que es evidente que la Nueva Marca contestará a la pretensión de nulidad diciendo que obtuvo su registro por virtud de una sentencia definitiva del TFJFA, en la cual se determinó la inexistencia de similitud en grado de confusión y por ello el registro fue otorgado con total apego a la ley, lo cual destruiría por completo la pretensión de anulación de Las Anterioridades, éstas no podrían acreditar la contravención a las disposiciones legales vigentes, ni el error, inadvertencia o diferencia de apreciación a los que se refiere el multicitado artículo 151 de la ley en sus fracciones I y IV, perdiendo cualquier fundamento jurídico su promoción a la cual irremediablemente el IMPI tendría que resolver como improcedente la Declaración Administrativa de Nulidad.

En términos más sencillos, incluso suponiendo que se pudiera considerar como salvaguardada la Garantía de Audiencia para Las Anterioridades porque existe el procedimiento de Declaración Administrativa de Anulación, es completamente claro que este punto procesal es demasiado tarde para hacer valer manifestaciones en torno a la similitud en grado de confusión que definitivamente les causa un perjuicio. Al haber una sentencia en el sentido de que tal similitud es inexistente, tendría el efecto de cosa

juzgada en la cual jamás se les dio opción a Las Anterioridades de defenderse. El momento oportuno para darles voz debe ser indudablemente anterior, ya sea en el ámbito administrativo cuando se hace la cita de anterioridades y/o en el Juicio Contencioso Administrativo.

3.3. La Tesis Bartlett y su relación en el caso de estudio

Como ya he señalado, la Garantía de Audiencia se extiende al ámbito administrativo por virtud de la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reproducida en el apartado denominado Evolución de la Garantía de Audiencia, a la cual me referiré en adelante como la Tesis Bartlett.

Establece como insuficiente que la autoridad actúe con pleno apego a la ley vigente, sino que es obligación del Poder Legislativo de proveer dentro de la propia ley, sobre un precepto que permita a las partes afectadas ser oídas antes de emitir el acto administrativo, que evidentemente podría ser impugnado por la vía jurisdiccional y no por ello, se tenía salvaguardada la Garantía de Audiencia. Esta protección debe de respetarse antes de emitir el acto administrativo.

También debemos recordar que el Juicio de Garantías que motivó la Tesis Bartlett era precisamente la solicitud de anulación de una patente. En tal caso existía un claro agravio en perjuicio del titular de la patente que se buscaba anular, pero como la ley vigente en 1942 no consideraba dentro de su proceso dar parte para realizar manifestaciones al titular cuya patente se buscaba anular, la ley en sí misma fue declarada inconstitucional y gracias a ello la LPI vigente a la fecha, sí considera notificar al titular del registro cuya anulación, caducidad o cancelación se pretenda.

Tratándose de la anulación de un signo marcario es inconcusa la afectación de un derecho obtenido por virtud del registro correspondiente, pero debemos recordar que no es tan claro si existe la privación de un derecho en perjuicio del o los titulares de la o las marcas citadas como anterioridad oponibles al registro de una nueva marca. De otorgarse dicho registro no se le priva a Las Anterioridades de la explotación de sus activos intelectuales, aunque sí se les estaría vulnerando de cierta manera su derecho de exclusividad, si consideran que la Nueva Marca fue concedida en contravención con el

artículo 90, fracción XVI de la LPI debido a que se consideró la existencia de similitud en grado de confusión entre ésta y Las Anterioridades.

Sin embargo, es el caso que en un principio el IMPI negó el registro de la Nueva Marca por considerar que era similar en grado de confusión con Las Anterioridades y para ello, con fundamento en el artículo 122 de la ley de la materia, le otorgó el plazo de dos meses al solicitante para que manifestara lo que a su derecho conviniera y desestimare en su caso la supuesta similitud, pero no le concedió el mismo derecho a Las Anterioridades para que defendieran sus intereses legítimos, puesto que la LPI no prevé este supuesto ya que sólo contempla que se les dé vista a las partes cuando existe una solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad, o Cancelación de un registro.

En tales circunstancias, se puede considerar que la Tesis Bartlett debería de ser aplicada para el caso no sólo de la anulación sino desde el propio registro de una marca, en el sentido de que el primer momento y tal vez el más oportuno para que Las Anterioridades prueben por qué sí existe la similitud en grado de confusión, sería antes de emitir el acto administrativo que bien podría otorgar o negar el registro pretendido. Con ello todas las partes tendrían oportunidad de manifestarse y defender los intereses contrapuestos desde un inicio. En contraposición, tendríamos que el proceso de registro de una marca podría alargarse de manera muy considerable. A menudo no se trata de una o dos anterioridades señaladas, sino que podrían ser muchas más y eso representaría dar parte y considerar manifestaciones de un número indeterminado de partes en el negocio, que por si fuera poco se referirían a una apreciación totalmente subjetiva, o sea, lo que es o no similar y confundible que irremediablemente empañaría el juicio del dictaminador.

En este orden de ideas lo procedente sería proponer una reforma a la LPI para que se incluya una etapa de manifestaciones a favor de Las Anterioridades señaladas por el IMPI.

Sin embargo, existen dos puntos de fundamental importancia para definir si es necesaria dicha reforma:

a) Uno de los principios que rige el derecho marcario es el de la publicidad. Para ello existe la Gaceta de la Propiedad Industrial a la cual me he referido con antelación y cuyo objetivo es dar a conocer al público mensualmente los registros nuevos así como los

procedimientos seguidos y su resolución. De esta manera y analógicamente, aunque guardando las respectivas diferencias con el Diario Oficial de la Federación, se podría considerar que todas aquellas personas que pudieran estar siendo afectados por el registro de una nueva marca, están notificados de tal acto y por ello cuentan con un plazo para proceder, si lo desean, a la anulación de dicho registro por considerar que es similar en grado de confusión con el propio.

Teóricamente los titulares de signos distintivos registrados deberían estar atentos a las marcas que vayan surgiendo para en todo caso, defender su derecho de exclusividad. Por lo tanto, la ley de la materia contempla un mecanismo de comunicación social con base en el cual se podría considerar que los particulares pueden ser oídos y hacer valer sus derechos, aunque por medio de una acción diversa, posterior e independiente al propio registro.

El punto medular versa sobre definir si esta publicidad y la acción de anulación de un registro, que se ejerce de manera posterior e independiente, son suficientes para tener por salvaguardada la Garantía de Audiencia de los particulares que sientan estar siendo vulnerados en su derecho de exclusividad o el prestigio ganado de sus marcas registradas.

b) En estricto sentido, no es durante el proceso de registro de un signo propuesto donde se dirime la controversia sobre la existencia de la similitud en grado de confusión. Se podría considerar que si durante el examen de fondo el IMPI señala anterioridades oponibles ⁵ esto responde a las actividades propias de su función, de tal manera que la simple citación de marcas previamente registradas o en trámite, las cuales podrían ser oponibles, no constituye en sí mismo un elemento de convicción para determinar si existe similitud en grado de confusión entre los signos en pugna y por lo tanto no tendría por qué dar parte a los titulares de las marcas anteriores.

No obstante, es motivo de reflexión que si el artículo 122 de la LPI le concede el plazo de dos meses al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga; en realidad se trata de dar oportunidad procesal al solicitante, para desvirtuar la supuesta similitud con Las Anterioridades citadas. Dicho precepto bien podría considerar un plazo igual

⁵ El artículo 122 de la LPI establece que de existir anterioridades o cualquier otro impedimento legal para el registro, se le concederá al solicitante un plazo de dos meses para que manifieste lo que a su derecho convenga.

para que los titulares de estas últimas también se manifestaran, máxime que si son consideradas como un impedimento legal para la concesión de un registro, la propia autoridad administrativa está reconociendo que tienen un derecho incompatible con el del solicitante.

Queda de manifiesto que es en el Recurso de Revisión o en el Juicio Contencioso donde se determinará si existe impedimento legal para la obtención del registro pretendido. De estas dos instancias me enfocaré únicamente en la vía jurisdiccional para definir la calidad que guardan los propietarios de las anterioridades oponibles a un registro marcario en el JCAF por ser este el objeto de nuestro estudio, amén de que las conclusiones arrojadas por mi análisis nos puedan dar la pauta para resolver otras cuestiones estrechamente vinculadas tales como la misma participación que deben tener en el recurso administrativo y si sería necesaria una reforma a la LPI.

CAPÍTULO IV
LAS ANTERIORIDADES OPONIBLES A UN REGISTRO MARCARIO:
CALIDAD QUE GUARDAN SUS PROPIETARIOS EN EL
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

En este último capítulo procuraré definir mi postura jurídica basada en la investigación realizada, respecto a si los titulares de un registro marcario previo o en trámite, señalado como una anterioridad oponible a una nueva solicitud, deben o no participar en el JCAF.

Mediante el presente trabajo, pretendo aportar elementos contundentes y jurídicamente válidos para la fundamentación y motivación que un Magistrado Instructor del TFJFA, debería considerar antes de decidir llamar o no a juicio a Las Anterioridades.

Cabe destacar que esta Tesis fue inspirada por casos reales que actualmente se sustancian en la Décima Sala Regional Metropolitana del TFJFA, en los cuales, los demandantes solicitan la nulidad de la resolución administrativa por la cual el IMPI les negó el registro de su marca, al considerar que existían incluso más de diez signos distintivos registrados o en trámite, en cada caso, con mejor fecha de prelación.

Ante tal circunstancia, el Magistrado Instructor se enfrentó con el gran problema técnico de llamar a más de diez diferentes terceros interesados, si es que se pudiera definir que existía una afectación jurídica en sus derechos como titulares o solicitantes de registro, ya que no estaba claro cuál sería el menoscabo que sufrirían si se resolviera dar nacimiento a una nueva marca, puesto que esto significaría que todas pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin confundir a los consumidores y que cada quien podría seguir haciendo uso pleno de sus activos intelectuales.

No obstante, si el IMPI las había citado como anterioridades oponibles significa que tienen su derecho al menos en riesgo, lo cual debe ser detenidamente considerado por el Juzgador ya que dicha autoridad administrativa no tiene facultades de representación social y en consecuencia no está en condiciones jurídicas de defender los derechos de particulares, quienes por otro lado, tienen la oportunidad de anular un registro que consideren lesivo dentro de los cinco años siguientes a su publicación en la Gaceta de la

Propiedad Industrial, o incluso en cualquier momento en el futuro, con lo cual tampoco quedan en total estado de indefensión.

Toda esta compleja situación se puede definir en los siguientes puntos que pueden servir como partida para comprender mejor la intención de este trabajo de investigación:

1) El IMPI tiene facultades para vigilar la aplicación de la LPI.

2) Cuenta además con facultades para conceder o negar un registro marcario e incluso para sustanciar un procedimiento de anulación, procurando la coexistencia pacífica de las decenas de miles de marcas existentes, fomentando una libre y abierta competencia económica.

3) Según los criterios jurisprudenciales y el espíritu de la LPI, el IMPI tiene la misión de defender una dualidad de bienes jurídicamente tutelados que consiste en: **a)** la libertad de los consumidores a no ser engañados o sufrir confusión en la elección de productos o servicios, ya que generalmente no realizan un análisis sobre las marcas que consumen sino que simplemente se guían por publicidad, nombres, avisos comerciales y colores. **b)** la exclusividad de uso de quien ha alcanzado el registro de su marca, evitando la concesión de otros posteriores que sean similares en grado de confusión, que le representen competencia desleal o que pretendan aprovecharse del prestigio obtenido.

4) Los titulares de un registro marcario tienen la obligación de prestar atención a lo publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Si en todo caso se hubiera registrado una marca que consideren lesiva, tienen un plazo bastante generoso de hasta cinco años e incluso imprescriptible en ciertos casos que la ley prevé, para anular dicho registro. Luego entonces, no se encuentran en total estado de indefensión si por error o incorrecta apreciación, se concediera el registro a una marca que les resultara lesiva.

5) Cuando se trata de la anulación de una marca o patente, es claro que existen dos partes litigiosas ya que se pretende cancelar un derecho obtenido previamente. Pero cuando se trata de obtener un nuevo registro, que no cancela a otro anterior, sino que sólo pretende convivir pacíficamente en el mismo ramo comercial, no es claro si existe un menoscabo tal que sea necesario llamar a esa parte afectada a juicio, puesto que finalmente el titular de una Anterioridad podrá seguir usando su marca sin problema alguno.

6) La LPI, en su artículo 122, concede el plazo de dos meses solamente al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga cuando se ha observado un impedimento para su registro, entre los cuales el más común es el relativo a la similitud en grado de confusión con una o varias marcas con mejor derecho de prelación, según el artículo 90, fracción XVI de la citada ley.

De tal manera que sin tener facultades de representación social, el IMPI no cuenta con medios jurídicos para dar vista a esas Anterioridades para que participen en el proceso, lo cual sin duda falta al principio de equidad procesal.

En estos seis puntos se contiene toda la problemática general que motiva a esta Tesis. Tal vez sea necesario leerlos con más detenimiento para comprender sus consecuencias y es por ello que en los siguientes apartados abordaré cada uno de ellos aunque de manera conjunta, al estar muy estrechamente relacionados.

4.1. Las Anterioridades y la Garantía de Audiencia

Constituye el punto medular de esta Tesis. Para ello es necesario definir la situación jurídica del o los propietarios, de la o las marcas previamente registradas y citadas como anterioridades oponibles al registro de una nueva, a los cuales se les ha llamado en este trabajo: Las Anterioridades. Es necesario vislumbrar si existe un derecho que les haya sido violentado, lo cual constituye una de las premisas necesarias para determinar si Las Anterioridades, deberían ser llamadas para manifestar lo que a su derecho conviniera, en el caso de un nuevo registro marcario.

El artículo 14 constitucional establece:

Nadie podrá ser privado de un derecho sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.

Es menester estudiar el caso de Las Anterioridades para saber si les es aplicable este precepto, ya que no es del todo claro cual sería aquel derecho del cual se les privaría en caso de concederse un nuevo registro marcario puesto que podría pensarse que el simple

nacimiento a la vida jurídica una nueva marca, no debería representar agravio alguno para las preexistentes sino que respondería al natural desarrollo comercial del país y por ello no impediría que las anteriores siguieran ejerciendo sus derechos obtenidos por virtud de su registro respectivo.

Es decir, la idea fundamental es que exista una coexistencia comercial pacífica entre todas las marcas y por ello es claro que el conceder un nuevo registro significa que las anteriores pueden perfectamente seguir siendo utilizadas por sus titulares y en ningún momento se vería afectada su vigencia. En tal caso estaríamos simplemente ante un fenómeno típico de la sociedad moderna; el aumento de la competitividad en el mercado, a lo cual la ley no debe oponerse sino que debe incluso fomentar la práctica de libre desarrollo comercial por el bien de la economía nacional. Tan es así que existen diversos pronunciamientos de los Cuerpos Colegiados referentes a que una marca no debe proteger actividades que rebasen aquellas para las cuales fueron registradas.

Tenemos por ejemplo la siguiente tesis:

MARCAS, CUANDO NO EXISTE SEMEJANZA ENTRE LAS. De los artículos 2o., 12 y 29 de la Ley de Marcas de 1928, y 9 y 10 de su reglamento, se desprende que cuando el departamento correspondiente de la Secretaría de la Economía Nacional, concede el registro de una marca, ésta se viene a clasificar de acuerdo con las prescripciones del artículo 9o. reglamentario, atendiendo a los artículos que ampara, sin que pueda abarcar sino los de una sola clase, pues en el supuesto de querer hacerla extensiva a los artículos de clasificación distinta, la ley de la materia impone al que pretende efectuar un registro de marca en tales condiciones, la obligación de hacer solicitud por separado; de lo que se deduce que de haber accedido la autoridad responsable a declarar la nulidad que de una marca solicita la parte quejosa, se habrían violado las disposiciones relativas a que una marca no puede amparar más que la marca de una sola clase, y esto como consecuencia de que las marcas de que es titular la negociación recurrente, ampara artículos de los clasificados con el número 4, en el catálogo que consigna el indicado artículo 9o., o sea, "Materiales detergentes y raspantes para limpiar y pulimentar" y para que la marca "Feiry" propiedad de la misma recurrente se considera invadida por la marca "Fery", propiedad de la tercera perjudicada, sería menester que fuera de la clasificación 6, que según el invocado artículo reglamentario en el catálogo que los consigna, reserva a dicha clasificación "productos químicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas". Por tanto, no basta la aparente semejanza existente en las marcas a debate : "Feiry" propiedad del quejoso y la de Fery", propiedad de la tercera perjudicada, y debe atenderse a que no puede inducir a error ni confusión respecto del público consumidor, ya que los productos que respectivamente amparan, son totalmente distintos, por corresponder a grupos diferentes de la clasificación establecida en el susodicho reglamento; y la circunstancia de que dentro del registro de la marca "Fairy", se le haya concedido a su titular también para preparar jabones y jabón en polvo, no es

obice para la conclusión anterior, puesto que dichos jabones deberán tener en su composición materiales detergentes y raspantes, es decir dentro de la clasificación cuatro, del repetido artículo 9o. reglamentario, lo que los distingue de la clasificación seis, dentro de la que encuadra la marca "Fery", que ampara productos químicos, medicinales y preparaciones farmacéuticas, de lo que se produce el error y confusión del público.

Amparo administrativo en revisión 9486/43. Lever Brother Company. 18 de febrero de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Gabino Fraga. La publicación no menciona el nombre del ponente.

En este sentido es claro que uno de los matices en el espíritu de la LPI, es fomentar el comercio y la libre competencia. Sin embargo es apreciable otro matiz que corresponde al objetivo material de esta ley, el cual se trata de brindar un orden registral en materia de marcas cuya teleología es mantener protegido el prestigio que un comerciante va construyendo en torno a una marca registrada. Por ello se tutela el uso exclusivo de un signo distintivo debidamente inscrito ante el IMPI.

A este respecto la ley de la materia establece en su artículo 87 lo siguiente:

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

De este precepto se advierte que tal como se ha mencionado (*Vid supra*, Capítulo I. I.I.) de primera mano cualquier persona que haga de su actividad el comercio, tiene el derecho de usar su marca para distinguir sus productos o servicios de los demás de su misma especie o clase en el mercado. Sin embargo, el artículo 87 de la LPI está reconociendo que el derecho a su uso exclusivo se obtiene sólo mediante su registro ante el Instituto. Esto significa que la propia ley está reconociendo que quienes registran una marca, tienen el derecho de su uso exclusivo.

La palabra *exclusivo* es un adjetivo que significa según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo siguiente:

1. adj. Que excluye o tiene fuerza y virtud para excluir.
2. adj. Único, solo, excluyendo a cualquier otro.
3. f. Privilegio o derecho en virtud del cual una persona o corporación puede hacer algo prohibido a las demás.
4. f. Noticia conseguida y publicada por un solo medio informativo, que se reserva los derechos de su difusión.

5. f. desus. Repulsa para no admitir a alguien en un empleo, comunidad, cargo, etc.¹

Por virtud del registro respectivo nadie más puede utilizar la marca en cuestión, lo cual incluye su imitación directa o el uso de otros signos que sean similares en grado de confusión aplicados a los mismos productos o servicios. La ley busca evitar que un tercero se aproveche del prestigio de una marca legalmente registrada al hacer creer al público consumidor que se trata de la misma empresa o que goza de la misma calidad; de igual manera se pretende brindar protección a la libre elección del consumidor promedio en un mundo que constantemente le bombardea de productos, lo cual constituye el otro principal bien jurídico que tutela la ley en referencia. De no existir este derecho de exclusividad de uso, ni los comerciantes podrían distinguir su calidad de entre la de sus competidores, ni los consumidores podrían elegir sin riesgo de confusión los productos o servicios que prefieren por su calidad y prestigio.

De este modo podemos concluir que sí existe un derecho especial que se obtiene tras el registro de un signo distintivo, ya que si cualquier persona es libre de utilizar uno para destacar sus productos o servicios de los demás de su clase en el comercio, la razón de su registro legal, radica en la obtención de la exclusividad de uso y, por lo tanto, es perfectamente aplicable el texto del artículo 14 constitucional cuando hace referencia a que nadie puede ser privado de un derecho sin agotar un juicio previo.

Es así como hemos logrado definir que la concesión de un registro nuevo, respecto de una marca que pudiere ser considerada como similar en grado de confusión, le representa potencialmente la privación de ese uso exclusivo a las Anterioridades. En consecuencia, pasaré a analizar si la LPI contiene las provisiones necesarias para salvaguardar su Garantía de Audiencia.

Recordemos que el proceso de registro comienza con la solicitud respectiva en la cual se pone a consideración un signo distintivo. Acto seguido, el IMPI le practica un estudio de forma a la solicitud y posteriormente procederá al estudio de fondo para determinar si el signo es registrable conforme a los términos de ley. Es en este momento en que de encontrarse anterioridades oponibles al registro con las cuales pudiera existir similitud en grado de confusión, según el artículo 122 de la LPI, el Instituto le concederá al

¹ Diccionario de la Real Academia Española, Ed. Real Academia Española, Vigésima segunda edición, Madrid, España, 2001.

solicitante un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades. Ahora bien, en caso de que ya sea en este momento procesal o mediante incluso una sentencia obtenida ante el TFJFA, se determine que efectivamente no existe tal similitud y por ende el registro es jurídicamente viable, se procederá a otorgarle el título respectivo al solicitante una vez agotado el trámite o en acatamiento a una sentencia, según se trate del caso, culminando con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En el caso de la hipótesis planteada, imaginemos que se ha resuelto en el TFJFA respecto a la similitud que podría existir entre dos o más marcas pero que en ningún momento se le dio parte a Las Anterioridades citadas como oponibles, a las cuales, dicho sea de paso, se les reconoció expresamente la posible vulneración de su derecho de exclusividad cuando el propio IMPI las citó como oponibles al nuevo registro. No obstante, no se les dio oportunidad para manifestarse ni ofrecer pruebas, cuando al solicitante sí se le concedió plazo para ello. Y peor aun, se hace hincapié en que en el caso de nuestra hipótesis, el Tribunal tampoco las llamó a juicio por considerar que no tenían un derecho vulnerado, y en consecuencia nunca fueron legalmente notificados de la sentencia emitida por la Sala Regional Metropolitana que tiene el efecto de conceder el nuevo registro, independientemente de su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Por lo tanto, si nunca fueron oídas ni ante la autoridad administrativa ni ante la instancia jurisdiccional, se podría pensar que probablemente nunca se enteraron de que existe una Nueva Marca que podría ser lesiva de su derecho de exclusividad y en consecuencia, de nada serviría la vía posterior de anulación de una marca al no saber de su existencia, lo cual es sin duda absurdamente injusto. Sin embargo, considero que no es válido argumentar que desconocían el acto administrativo puesto que como ya se ha dicho, mediante la publicación mensual de la Gaceta de la Propiedad Industrial, se presume que la comunidad en general está informada de los acontecimientos en materia marcaria, que podrían representarles algún agravio, y por ello, a partir de su publicación, cualquier persona puede solicitar la anulación de una marca en cualquier momento, según lo establece el artículo 151 de la LPI que reza como sigue:

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

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

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

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

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

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

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

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

Este precepto establece que cualquier persona puede iniciar este proceso de anulación si fundamenta su acción en el supuesto perjuicio que el nuevo registro le produce; pues en tal caso fue otorgado en contravención con la propia ley para lo cual no existe prescripción ni caducidad.

Esto significa que Las Anterioridades, podrían solicitar la Declaración Administrativa de Nulidad en cualquier momento manifestando que fue concedida en contravención a las disposiciones de la LPI; en particular, con lo preceptuado por el artículo 90, fracción XVI, por ser similar en grado de confusión, lo cual les perjudica a su prestigio y uso exclusivo

además de no respetar la libertad del consumidor promedio en la elección de sus productos o servicios.

Entonces, si la ley prevé una acción imprescriptible para anular un registro que no debió ser concedido en primer lugar, se podría pensar que no deja desamparados a los titulares de marcas citadas como anterioridades ya que pone a su disposición el procedimiento de Declaración Administrativa de Nulidad de un registro.

No obstante, incluso si no existe término de prescripción para esta acción, ¿se podría considerar que su Garantía de Audiencia estaría salvaguardada puesto que existiría un momento procesal para hacer valer sus agravios en contra de la Nueva Marca?

Del estudio vertido en esta investigación, concluyo que en la realidad, aun cuando exista el recurso de la solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad de una marca, ésta puede ser infructífera puesto que en nuestra hipótesis de estudio, si ya el propio Tribunal determinó que no existe la similitud en grado de confusión, incluso si el IMPI considerara lo contrario, estaría frente a una sentencia que ha causado estado y por lo tanto la única resolución posible sería declarar como infundada la pretensión anulatoria.

En consecuencia, en términos realistas Las Anterioridades no lograrían anular la Nueva Marca si ya hubiere una sentencia de por medio; de manera que sin duda alguna se estaría viendo violentado su derecho de uso exclusivo sin siquiera haber sido jamás oídas ni vencidas en juicio. Es claro que se les ha conculcado su Garantía Constitucional de Audiencia.

El problema procesal consiste en que la hipótesis normativa contenida en la fracción I del artículo 151 arriba transcrito se refiere a la anulación imprescriptible de un registro que no debió ser concedido en primer lugar; por inadvertencia o error, el IMPI no observó correctamente un impedimento existente. Y si ya existe una sentencia definitiva del TFJFA, en el sentido de que tras haberse sustanciado el juicio correspondiente se declara la nulidad del acto combatido, consistente en la negativa de registro, precisamente porque los Magistrados que conocieron del asunto consideraron la inexistencia de la similitud en grado de confusión, entonces en estricto apego a la legalidad, si Las Anterioridades intentaran la anulación administrativa establecida en el multicitado artículo 151 de la LPI, no hay forma de que pudieran aportar pruebas suficientes ante el IMPI de que fue ilegal el

registro por estimarlo similar en grado de confusión con el propio, ya que en su contra habría una sentencia basada en el criterio del TFJFA, no existe tal similitud y en consecuencia es procedente el nuevo registro.

Incluso si iniciaran el proceso por la vía administrativa que contempla la LPI, el IMPI no tendría más remedio que resolver en sentido negativo, dejando intacto el registro que les resulta lesivo a Las Anterioridades, puesto que de anularlo estaría contraviniendo una sentencia inatacable, emitida por el Tribunal.

Es claro entonces, que no sólo en el ámbito jurídico, sino también en términos reales y prácticos, el único momento procesal en el que Las Anterioridades pueden defender el uso exclusivo de sus marcas es antes de que el IMPI emita su resolución en cualquier sentido, para lo cual sería absolutamente necesaria una reforma al artículo 122 de la LPI, mediante la cual la autoridad le conceda el término de dos meses antes de resolver el estudio de fondo tanto al solicitante como a Las Anterioridades.

Por otro lado, mientras tal reforma tiene lugar, lo cierto es que la LFPCA vigente faculta al Magistrado Instructor para llamar a juicio a los Terceros con un Derecho Incompatible con el del actor, con lo que al menos de momento, se le tendría por salvaguardada su garantía de audiencia a Las Anterioridades.

4.2 Necesaria uniformidad de criterios en la etapa administrativa y la jurisdiccional

La Tesis Bartlett abordada en el capítulo anterior, (*Vid supra* Capítulo III.3.3.) defiende el ideal de que las partes afectadas deban ser oídas dentro del proceso administrativo y, por ende, antes de la emisión del acto lesivo. Establece que el derecho de acudir a los Tribunales para su impugnación es distinto a la Garantía de Audiencia y no debe ser sustituida una por la otra.

Analógicamente se puede concluir que incluso si la LPI contempla un procedimiento posterior y autónomo para anular una marca que en principio nunca se debió otorgar, es inaceptable que ello se tuviera como suficiente para dejar a salvo la Garantía de Audiencia de Las Anterioridades, sin importar que no exista término de prescripción para ejercer esta acción; puesto que según la Tesis del Ministro Bartlett, la facultad de acudir a la

Declaración Administrativa de Nulidad contenida en el artículo 151, es muy independiente a la Garantía Constitucional de Audiencia del numeral 14 de la Constitución.

En el trámite de solicitud de un signo distintivo al cual le recayó una cita de anterioridades oponibles, justo cuando se le comunica al solicitante las marcas oponibles queda cerrada la litis al definir perfectamente a las partes con intereses antagónicos y derechos incompatibles, y además quedan legitimadas precisamente Las Anterioridades puesto que el propio Instituto reconoce que su prestigio y su derecho de uso exclusivo, al que se refiere el artículo 87 de la LPI, están en franco riesgo.

Como el nacimiento jurídico de una nueva marca que presuntamente pudiere ser considerada similar en grado de confusión con Las Anterioridades, debe ser determinado por el IMPI y para ese momento ya existe una litis planteada; antes de emitir su resolución, el artículo 122 de esta ley establece que se le otorgará el plazo de dos meses al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a los impedimentos y a las anterioridades citadas. Con ello queda claro que para practicar el examen de fondo, el Instituto deberá allegarse de las pruebas necesarias que serán aportadas por el solicitante, sin embargo, Las Anterioridades citadas no gozan del mismo derecho de aportar pruebas en este proceso, por ello, el artículo en mención falta a los principios de audiencia y de equidad procesal.

El IMPI tiene como objetivo, entre otros, la protección de las marcas registradas ante él según los términos de ley. Sin embargo dentro de sus facultades no se contempla la representación social, es decir, que no puede representar los derechos e intereses de Las Anterioridades y por lo tanto no existe razón lógica ni jurídica suficiente para no concederles a estas últimas el mismo plazo del artículo 122 de la ley de la materia, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga. Esto en razón de que existe una litis derivada de la pugna de un signo distintivo propuesto a registro VS Las Anterioridades citadas como oponibles. Además se le concede el plazo de dos meses solamente al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga y desvirtúe la similitud en grado de confusión, por lo tanto no se está respetando la Garantía Constitucional de Audiencia de una de las partes, ni el principio general de equidad en el proceso.

Ahora bien, basándome en todas estas conclusiones podré circunscribir el punto central de esta Tesis que versa sobre la calidad que guardan los propietarios de las anterioridades oponibles a un registro marcario en el JCAF.

Comenzaré diciendo que como resultado del estudio contenido en estas páginas y apoyándonos en la Tesis Bartlett, ha quedado comprobado que Las Anterioridades sí tienen un derecho reconocido que le puede ser violentado en caso de otorgar el registro de la Nueva Marca, y que la LPI no les participa del momento procesal idóneo para realizar manifestaciones y defensas tendientes a hacer prevalecer su derecho de uso exclusivo de un signo o denominación.

En este sentido es claro que sí existe la prohibición de un derecho, por lo tanto, resulta aplicable el texto del artículo 14 constitucional, mismo que no es observado antes de que el IMPI emita su resolución que concede o niegue el registro solicitado. En tales circunstancias, si el TFJFA considerara que Las Anterioridades no tienen ninguna calidad como parte en el JCAF, estaría reiterando el error de la autoridad administrativa, extendiendo sus consecuencias inconstitucionales al ámbito jurisdiccional y haciéndolas incluso más graves, puesto que ante la sentencia que se pronunciare no habría forma jurídica para anular la Nueva Marca, dejando como única vía posible la de acudir al Juicio de Amparo para dejar sin efectos lo actuado ante el Tribunal, esto por supuesto, si es que Las Anterioridades, tienen conocimiento de la sentencia del TFJFA, lo cual es poco probable si nunca se les ha notificado de acción legal alguna.

Al parecer nos encontramos ante un panorama desolador de ilegalidad ya que sería indispensable una reforma al procedimiento marcario que salvaguardara la Garantía de Audiencia de las partes y el principio de equidad procesal. Sin embargo, mientras esa reforma llega, al menos el TFJFA tiene en sus manos frenar los efectos de la falta de legalidad que emana de la LPI, por medio de la aplicación correcta de la nueva LFPCA, la cual, sí contempla una opción procesal jurídicamente viable para dar voz a quienes se ven forzados a mantenerse mudos ante el IMPI.

Esta solución está contenida en la figura del Tercero con un Derecho Incompatible con el de la Actora contenido en el artículo 3, fracción III, de la recientemente publicada ley que rige el JCAF y que dice así:

ARTÍCULO 3o.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:

I. El demandante.

II. Los demandados. Tendrán ese carácter:

a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.

b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.

c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal.

Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.

III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

El legislador fue atinado al adecuar la figura del Tercero Perjudicado de la Ley de Amparo y enclavarla en la materia Fiscal y Administrativa aun cuando habrá que reconocerse que al principio no imaginó la utilidad que tendría, pues esta figura fue considerada para el antiguo Tribunal Fiscal de la Federación y su objetivo era únicamente el de dar voz a aquellos quienes pudieran verse afectados en su esfera jurídica fiscal por una sentencia dictada en el seno del Tribunal, lo cual era muy remoto. De hecho el caso donde esta situación se daba más comúnmente y, probablemente el único posible dada la relación jurídica tan cerrada entre el fisco y el particular, era el de los trabajadores representados por medio de un sindicato quienes se verían afectados en caso de que la sentencia del Tribunal trastocara el monto de las utilidades de una empresa durante un cierto ejercicio fiscal, con el objetivo de determinar el monto de los impuestos que debía pagar. Esto claramente se contrapondría con los intereses laborales puesto que a menor utilidad de una empresa, menor sería la parte proporcional que les correspondería a los trabajadores durante el reparto de utilidades.

Sin embargo, con la ampliación de competencia del Tribunal y su transformación al actual TFJFA, el alcance de la figura del *Tercero con un Derecho Incompatible con el de la Actora* se ha extendido de igual modo al existir nuevos supuestos y casos de controversia que el legislador no pudo imaginar cuando incluyó tal aspecto en el ahora derogado Título VI del CFF, que en materia de Propiedad Industrial representa un nuevo reto.

En conclusión es evidente la necesidad de una reforma al proceso de registro marcario, la cual implicaría ciertas dificultades procedimentales que afectarían la

economía procesal, prolongando los tiempos de trámite de manera considerable, pues tendría que darse vista a todas y cada una de Las Anterioridades apreciadas por el IMPI en todos sus exámenes de fondo.

Mientras una reforma viable y funcional tiene lugar, puedo concluir que es indispensable unificar los criterios del TFJFA. Considero que todas las Salas Regionales Metropolitanas deberían aplicar la facultad prevista en la ley, para llamar a juicio a todos los interesados en un caso donde haya cita de anterioridades, salvaguardando el derecho de sus propietarios con una mejor fecha de registro, para hacer valer manifestaciones de hecho y de derecho en su favor.

4.3 *Dificultades dentro del proceso en cuanto a llamar a Las Anterioridades como terceros en el juicio*

Tan novedosa es la práctica del litigio en materia de Propiedad Industrial ante el Tribunal, como lo son los planteamientos que tienen que ser analizados y resueltos por los Magistrados que lo conforman, quienes en realidad están haciendo camino al andar y debido a eso es que como se mencionó al inicio de este Capítulo, el caso de la hipótesis de esta tesis está inspirado en asuntos reales en litigio actualmente en las Salas Regionales Metropolitanas, en donde una de las dificultades procedimentales de llamar a juicio a Las Anterioridades radica en que en ocasiones se podía tratar de la cita de cinco, diez, o más marcas como oponibles, lo cual significaría tener un elevado e inusual número de Terceros con un Derecho Incompatible con el de la Actora, lo que por demás retrasaría mucho la sustanciación de un juicio.

Esto sin duda representa una de las razones por las cuales algunos Magistrados, en ocasiones decidieron que no era procedente llamar a Las Anterioridades a juicio ya que además de que el IMPI nunca las consideró como partes procesales, en la vía jurisdiccional significaría correrle traslados y desahogar promociones de una, cinco, quince o cualquier número de propietarios de marcas oponibles lo cual complicaría y prolongaría el juicio de manera por demás onerosa.

Para solucionar el problema de una multiplicidad de partes Terceras Interesadas, se podría pensar que una opción es la de simplemente acudir a la figura del Representante

Común que contempla la nueva LFPCA en su artículo 4°, aunque no sería aplicable al caso porque el precepto aludido hace mención únicamente a cuando existen varios demandantes. No obstante, el artículo 5° del CFPC, aplicable de manera supletoria a la materia Contenciosa Administrativa, según el artículo 1° de la LFPCA, contempla lo siguiente:

ARTICULO 5°.- Siempre que una parte, dentro de un juicio, esté compuesta de diversas personas, deberá tener una sola representación, para lo cual nombrarán los interesados un representante común.

Si se tratare de la actora, el nombramiento de representante será hecho en la demanda o en la primera promoción, sin lo cual, no se le dará curso.

Si fuere la demandada, el nombramiento se hará en un plazo que concluirá a los tres días siguientes al vencimiento del término del último de los emplazados, para contestar la demanda.

Cuando la multiplicidad de personas surja en cualquier otro momento del juicio, el nombramiento de representante común deberá hacerse en el plazo de cinco días, a partir del primer acto procesal en que se tenga conocimiento de esa multiplicidad.

Si el nombramiento no fuere hecho por los interesados, dentro del término correspondiente, lo hará, de oficio, el Tribunal de entre los interesados mismos.

El representante está obligado a hacer valer todas las acciones o excepciones comunes a todos los interesados y a las personales de cada uno de ellos; pero, si éstos no cuidan de hacerlas conocer oportunamente al representante, queda éste libre de toda responsabilidad frente a los omisos.

El representante común tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario judicial.

De la lectura del precepto invocado se advierte la posibilidad de que si una de las partes estuviera compuesta por una multiplicidad de personas, deberán nombrar a un representante común, evitando darle vista a cada uno de los participantes como terceros y haciendo el proceso más sencillo.

En el caso de nuestro estudio se podría pensar que de existir varias Anterioridades, sería posible designar un representante común que fungiera de manera analógica a un mandatario judicial, defendiendo el derecho de exclusividad de sus colitigantes. Sin

embargo, la representación común establecida en el artículo 5° del CFPC, no sería jurídicamente posible ya que si bien todas Las Anterioridades comparten la característica de ser oponibles por existir riesgo de similitud en grado de confusión, y pretenden que no se conceda el nuevo registro; las similitudes deben ser analizadas de manera independiente por que cada caso es distinto al anterior. Por ello es menester no olvidar que la similitud en grado de confusión se trata de una apreciación subjetiva y en consecuencia, no sería igual la supuesta similitud existente entre la Nueva Marca y una de Las Anterioridades a la que pudiera haber entre esa misma Nueva Marca y otra de Las Anterioridades, por lo que se deben estudiar de manera separada.

En otras palabras, no por que efectivamente se pudiera configurar la similitud en grado de confusión con una de Las Anterioridades, significa que la misma conclusión fuera aplicable para todas las demás y por eso los Magistrados deben de analizar las marcas en pugna comparando alternativamente siempre la que se pretende registrar contra una por una de Las Anterioridades citadas y no en su conjunto, ya que incluso podría haber similitud con una pero no alcanzar el grado de confusión, a diferencia de otra que por su contexto global sí se prestara al uso ilegítimo del prestigio de una marca vigente.

En síntesis, no es posible la representación común pues no se debe eludir la responsabilidad de comparar las diferencias y parecidos entre las marcas en pugna de manera individual por lo que si *a posteriori*, el derecho incompatible que le es común a los Terceros llamados a Juicio radica en la afectación de la explotación exclusiva de sus respectivas marcas, esto no debe generalizarse *a priori*, ya que no por que una resultara ser o no similar en grado de confusión con el registro pretendido, esto sería automáticamente aplicable a todas las demás y en consecuencia se trata de intereses distintos en individuales que no pueden ser defendidos por un representante común.

Más complicado aun resulta el caso de cuando Las Anterioridades fueran personas físicas o morales constituidas y localizadas en el extranjero quienes hubieran solicitado su registro en México por virtud del Tratado de París, lo cual es muy común en la práctica. En tal caso es cierto que una marca registrada en el extranjero no escapa de la aplicación de la ley mexicana por lo que debe ser sometida al mismo estudio de forma y fondo como cualquier otro signo propuesto a registro; pero si su o sus titulares se encuentran en el extranjero, al ser igualmente Terceros con un Derecho Incompatible con el del Actor, tendría que corrérseles traslado de manera personal mediante probablemente una Carta Rogatoria o

un Exhorto, lo cual convertiría al JCAF en un trámite extremadamente oneroso y prolongado tanto para los particulares como para los funcionarios jurisdiccionales y demás coadyuvantes.

En el caso de propietarios ubicados en el extranjero, es cierto que para realizar su trámite de registro marcario en México, deben citar un domicilio en el territorio nacional para ser notificados durante el proceso, y para ello deben promover de propio derecho o por medio de un representante legal a quien se le otorga un poder simple para pleitos y cobranzas.

Esto significa que una vez concluido el registro de marca, el poder otorgado cesa en sus efectos al haberse concluido el trámite que le dio origen, lo cual implica que a menos de tratarse del representante legal del titular del registro ubicado en el extranjero y considerado como anterioridad oponible, no sería posible que el TFJFA pudiera emplazarlo a juicio en el futuro ya que para entonces no contaría con la personería jurídica para representar al titular en el extranjero en este nuevo asunto, en tanto no se le expida un nuevo poder para este efecto, por lo que legalmente Las Anterioridades ubicadas fuera del país no podrían ser legalmente llamadas a juicio como Terceros Interesados por correo certificado o por notificación personal como normalmente se hace en otros asuntos fiscales o administrativos.

Todo ello representa un enorme problema procesal ya que sería necesario proceder a una notificación fuera del país por medio de una Carta Rogatoria, lo cual alargaría el JCAF probablemente por años, en especial si no fuera posible la notificación de manera rápida y directa en el primer intento.

En resumidas cuentas, llamar a juicio a todas Las Anterioridades, representaría atentar en contra del principio de economía procesal y lo sumario del JCAF, en especial si hubiese que notificar a empresas o particulares en el extranjero. Este es sin duda el principal problema a resolver, toda vez que se podría convertir en un juicio extremadamente oneroso para las partes y para la Administración Pública Federal.

4.4. Estado de Indefensión dentro del Juicio Contencioso Administrativo Federal en perjuicio de las anterioridades oponibles a un registro marcario, de no aplicarse el artículo 3°, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Una vez agotado todo el análisis contenido en estas páginas apoyándome en las tesis y preceptos legales que he invocado a lo largo de la presente investigación; es momento de dar fin a esta tarea ya que considero que en este punto de nuestro estudio, cuento con suficientes fundamentos lógicos y jurídicos para definir una postura académica y jurídica sólida.

Comenzaré haciendo una recopilación de los hechos que han dado origen a nuestro caso hipotético que se origina cuando una persona solicita el registro de una marca ante el IMPI. Acto seguido, al entrar la autoridad al estudio de fondo, contesta señalando una o varias marcas previamente registradas que pudieren ser oponibles por ser similares en grado de confusión con el signo propuesto a registro, con fundamento en el artículo 90, fracción XVI, de la LPI.

Para dar contestación a esta citación de anterioridades, el artículo 122 de la ley le concede únicamente al solicitante (no a Las Anterioridades) el plazo de dos meses para hacer las manifestaciones necesarias y desvirtuar la supuesta similitud. Una vez desahogada esta promoción, en nuestro caso hipotético, el IMPI resuelve que no se logró desacreditar la similitud y por ende el registro en cuestión es improcedente y ante tal negativa el solicitante acude ante el TFJFA a demandar la nulidad lisa y llana de tal resolución.

Los Magistrados de las Salas Regionales Metropolitanas que por razón de territorio conocieren del asunto, en nuestro caso de estudio inspirado en asuntos reales que actualmente ahí se ventilan, consideran que no es necesario llamar a juicio como terceros interesados al o los propietarios de la o las marcas citadas como anterioridades oponibles desde un principio, toda vez que su derecho de uso de marca seguiría intacto sin importar el sentido de la sentencia definitiva, además de que probablemente se trata de varias marcas y algunas de ellas podrían estar ubicadas fuera de México.

Tras agotar el juicio emiten sentencia definitiva declarando la nulidad del acto impugnado en virtud de que resuelven que el IMPI ha apreciado incorrectamente los hechos, puesto que no existe la similitud en grado de confusión y que la marca propuesta y las anterioridades puede coexistir pacíficamente en el mercado sin afectar el prestigio, una de la otra.

Una vez que la sentencia ha causado estado, en cierto momento uno o varios de los titulares de las marcas citadas como anterioridades quienes no fueron llamados a juicio, se enteran por medio de la Gaceta de la Propiedad Industrial o por actividades publicitarias, de que se concedió el registro de un signo marcario que consideran lesivo e intentan la acción de Declaración Administrativa de Nulidad de la marca ante el propio IMPI, como lo establece en el artículo 151, fracción I, regulada por el Título Sexto, todos ellos de la LPI, puesto que estiman que nunca debió ser concedida por contravenir el artículo 90, fracción XVI de la LPI. En esa acción participaría el titular de la marca cuya nulidad se pretende quien exhibiría como prueba principal la sentencia del JCAF seguido anteriormente.

Con base en esa contundente documental recae la resolución del IMPI diciendo que para estudiar el fondo de la acción debe considerarse que ya el propio Tribunal ha determinado mediante sentencia definitiva que no existe similitud en grado de confusión y en vista de que la resolución jurisdiccional ha quedado firme, el IMPI carece de elementos para anular la marca por esa causal, dejando intacto el registro.

En tales circunstancias y como consecuencia de los vicios procesales que he estudiado en esta tesis, el o los propietarios de la, o las marcas citadas como anterioridades oponibles, nunca tuvieron la oportunidad de aportar elementos probatorios para acreditar que existía impedimento legal para otorgar la marca solicitada y puesto que no han logrado anular su registro, se ven obligados a tolerar el nacimiento jurídico de una nueva marca que les afecta en su derecho de uso exclusivo de un signo que no puede ser imitado ni copiado, y en virtud de que nunca fueron oídos ni vencidos en juicio, se les ha violentado claramente su Garantía de Audiencia consagrada en el artículo 14 del Código Fundamental.

Así las cosas, su única opción es acudir al Juicio de Amparo para dejar sin efectos la sentencia del TFJFA por no haber respetado su Garantía de Audiencia y por lo tanto el

fallo se encontraría afectado de ilegalidad que ha dejado en serio estado de indefensión Las Anterioridades, quienes serían el o los actores en la vía de amparo, cuyo escrito de demanda prosperaría si desarrollaran sus agravios con base en los siguientes dos argumentos:

a) El artículo 122 de la LPI es inconstitucional puesto que concede el plazo de dos meses para hacer manifestaciones solamente al solicitante, contraviniendo la Garantía de Audiencia de las anterioridades citadas y legitimadas por la propia autoridad administrativa, además de que falta al principio general de Equidad Procesal al no dar oportunidad de aportar pruebas a ambas partes interesadas, sino solamente al solicitante, antes de emitir la resolución administrativa.

b) La sentencia pronunciada por el TFJFA también es ilegal al no haber considerado al, o los propietarios de la, o las anterioridades citadas como oponibles, en calidad de Terceros Interesados con un Derecho Oponible al de la Actora, incluso cuando la LFPCA prevé esta figura como parte en el proceso y al no haber sido llamada se deberá reponer todo el juicio según lo establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo que dice lo siguiente:

ARTÍCULO 91.- El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los tribunales colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

IV.- Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y

Lo cual se encuentra apoyado por diversos pronunciamientos de lo los Tribunales Colegiados de Circuito, como por ejemplo la siguiente tesis:

TERCERO PERJUDICADO.

Aunque el recurrente no haya sido la persona que, en un principio, gestionó el acto reclamado, debe admitirse que, si tiene un interés opuesto al de los agraviados, porque le beneficia la subsistencia del acto que se impugna, y por estar situado en esa posición desde antes que se interpusieran el juicio de garantías, el propio recurrente tiene la calidad de tercero interesado, en los términos del artículo 5o., fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. En las condiciones apuntadas, es palpable que si dejó de oírse en la controversia, procede revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento, solución ésta ordenada por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.

Amparo en revisión 5871/55. Juan Perales Gamboa y coagraviados. 9 de abril de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez.

No obstante una vez más nos encontramos con el mayor problema que representa el tiempo transcurrido entre el fallo del TFJFA, y la interposición de la Demanda de Amparo ya que muy probablemente podrían pasar meses o incluso años entre una cosa y la otra, por lo que el Juicio de Amparo podría ser sobreseído por extemporáneo, quedando entonces Las Anterioridades en total estado de indefensión sin tener medio legal alguno para defender su derecho de exclusividad conculcado.

Por lo tanto, es claro que el TFJFA debe de considerar llamar a juicio a todas y cada una de Las Anterioridades, lo cual soluciona el problema de manera eficaz pero tardía.

La solución total implica la necesidad de una reforma al artículo 122 de la LPI para que antes de emitir la resolución que conceda o niegue una nueva marca, se les de vista tanto al solicitante como a los propietarios de los signos citados como anterioridades oponibles a un nuevo registro para que desde el proceso de registro marcario, todas las partes interesadas tengan la oportunidad de ser oídas y aportar pruebas oportunamente.

Sobre este particular abundaré en el siguiente apartado. Por ahora basta decir que estos elementos han dado la pauta para realizar un estudio más profundo basado en los antecedentes históricos en materia de Propiedad Industrial, del cual he concluido que es evidentemente apreciable que antes de las reformas que consideraron al IMPI como un organismo descentralizado (*Vid. Supra* Capítulo II, apartado 2.6) de la Administración Pública Federal, cuya consecuencia fue la necesidad de agotar la vía jurisdiccional ante el TFJFA antes de solicitar la protección de la Justicia de la Unión; a finales de la década de los setentas, los Tribunales Colegiados de Circuito ya se habían enfrentado al problema de determinar si las anterioridades citadas como oponibles debían o no ser llamadas a

juicio y por ello, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitió por unanimidad de votos, el 2 de agosto de 1978, una tesis aislada que a la letra dice:

MARCAS. CONFUSIÓN. TERCERO PERJUDICADO.

Si la parte quejosa en un juicio de amparo reclama la negativa de registro de una marca, y esa negativa obedeció a que según la autoridad responsable ya estaba registrada una marca anterior igual o semejante al grado de confusión, el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo obliga en principio a llamar al juicio, como tercero perjudicado, al propietario de la marca anterior, pues es obviamente titular de derechos opuestos a los de la parte quejosa, que pueden resultar afectados con la concesión del amparo, lo que no debe hacerse sin llamarlo al juicio para no violarle la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, y para no hacerlo, sobre todo, en el juicio de amparo, que está destinado precisamente a tutelar las garantías individuales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 471/78. Sadao Miyasaki Harachuchi. 2 de agosto de 1978. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

La tesis invocada, felizmente le ha dado absoluta luz a la hipótesis que me he planteado en este esfuerzo académico ya que, deja de manifiesto el estado de indefensión tan severo, sufrido por Las Anterioridades.

Su texto reconoce la necesidad de participar en el proceso jurisdiccional. Ya desde el año de 1978 se consideraba aplicable el artículo 5°, fracción III de la Ley de Amparo, para el caso de cita de anterioridades. Por analogía directa debe ser aplicable al mismo caso el artículo 3°, fracción III, de la nueva LFPCA que además como ya se ha dicho, tuvo su origen en la figura del Tercero Perjudicado en el Juicio de Garantías.

Por lo tanto es indudable que sí existe menoscabo en el derecho de exclusividad de las Anterioridades, actualizándose así lo previsto en el artículo 14 constitucional, y en consecuencia, la conclusión correcta de esta Tesis es que la calidad que guardan los propietarios de las anterioridades oponibles a un registro marcario en el JCAF, es el de participar en él como TERCERO INTERESADO CON UN DERECHO INCOMPATIBLE

CON EL DEL ACTOR, con fundamento en la tesis arriba reproducida, en concordancia con aquella emitida por el *Ministro Manuel Bartlett*, resultando en la aplicación obligatoria del artículo 3º, fracción III, de la LFPCA, por parte de los H. Magistrados del TFJFA.

Así lo deberán de observar o de lo contrario su sentencia estaría afectada de ilegalidad vulnerando gravemente a la esfera jurídica del, o los propietarios de la, o las marcas citadas por el IMPI como anterioridades oponibles a un registro marcario, ante la cual se puede acudir al Juicio de Garantías cuya sentencia ordenaría reponer el procedimiento *a quo* con fundamento en el artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo en relación con el 3º, fracción III de la LFPCA, y las tesis analizadas en estas páginas.

Esta conclusión tiene su lugar en el ámbito de la legalidad pura, pero en el aspecto práctico, realista y procedimental, una vez más nos enfrentamos al problema de Las Anterioridades ubicadas en el extranjero, quienes no podrían ser notificadas fácilmente, prolongando onerosamente el proceso de registro marcario, tal y como se verá a continuación.

4.5 Propuesta de solución

A quedado definido que Las Anterioridades sí deben tener participación en el JCAF como terceros. Igualmente he mencionado los grandes inconvenientes prácticos y procesales de la aplicación del artículo 3º, fracción III de la LFPCA, el cual provocaría una prolongación de incluso años dentro de un juicio considerado como sumario hasta la fecha.

En consecuencia, sería necesaria una solución abarcando varias aristas, incluida una reforma integral que modificara la LPI en dos aspectos fundamentalmente.

El primero de ellos tendría como objetivo permitir a Las Anterioridades apersonarse antes de la resolución definitiva del IMPI. Para ello debería de modificarse el texto del artículo 122 de la LPI concediendo el mismo plazo de dos meses tanto al solicitante como a Las Anterioridades para verter las manifestaciones que a su derecho convengan. Con esta reforma ambas partes interesadas tendrían oportunidad de defender su derecho antes de

la resolución definitiva en la etapa administrativa, respetando cabalmente la Garantía de Audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.

Paralelamente una adición a la fracción III del artículo 3º, de la LFPCA, daría total certeza en el sentido de considerar a Las Anterioridades como terceros en el juicio, sin necesidad de depender de diversos criterios de cada Sala del Tribunal.

4.5.1. Propuesta de reforma integral al artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial y al artículo 3º, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

El objetivo de esta Tesis es determinar la calidad que guardan los propietarios de marcas citadas como anterioridades en el JCAF.

En el apartado precedente hemos concluido que sí existe un menoscabo en perjuicio de Las Anterioridades y que incluso existe al menos un pronunciamiento de los cuerpos Colegiados de 1978, en el cual se reconoce la necesidad de darles parte en el proceso jurisdiccional. No obstante, dicho criterio es una Tesis Aislada cuya observancia no es obligatoria para el Tribunal; por ello, considero que la solución de fondo al problema abordado en estas páginas, podría ser reformar el texto de los artículos 122 de la LPI y el 3º, fracción III de la LFPCA de manera simultánea para concatenarlos perfectamente evitando la interpretación incorrecta o parcial por parte de los Magistrados del TFJFA, sobre su calidad de terceros.

Ciertamente el marco de estudio de este trabajo se limita a la calidad de Las Anterioridades en juicio; es decir, me he propuesto definir si en el ámbito jurisdiccional deben ser llamadas como terceros por tener un derecho incompatible con el de la actora o si por el contrario, no tienen interés jurídico en el JCAF al no sufrir menoscabo en su esfera jurídica. Esta interrogante ya ha quedado resuelta por lo que ahora procedo a proponer una solución que brinde absoluta certeza garantizando la correcta aplicación de la ley.

En este orden de ideas parecería que una reforma a la LFPCA sería suficiente, pero con base en el presente estudio, concluyo que el problema de fondo debe corregirse

desde la fase administrativa y concretarse posteriormente en el ámbito jurisdiccional en caso de impugnación. Por lo tanto, es necesaria una reforma paralela que deje a salvo la Garantía de Audiencia tanto por el IMPI como por el TFJFA, cubriendo la laguna jurídica del caso tan particular que representan Las Anterioridades en el Derecho Administrativo.

Se debe reformar el artículo 122 de la LPI cuyo texto vigente al 7 de abril de 2007 dice:

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

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

Dicho precepto establece la práctica de un examen de forma y otro de fondo a la solicitud de registro de marca. De encontrarse algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades (examen de fondo), el IMPI deberá comunicárselo por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para subsanar los errores u omisiones y realizar las manifestaciones de hecho y de derecho pertinentes.

Antes de resolver definitivamente el proceso de registro para negar o conceder la marca propuesta, el solicitante tiene derecho a manifestarse para con base en ello, se emita el acto administrativo definitivo.

Sin embargo, en el caso de cita de anterioridades oponibles, a pesar de que el propio IMPI reconoce la existencia de un derecho en controversia, la ley no le faculta para dar parte a los titulares de Las Anterioridades y que igualmente formulen las manifestaciones que a su derecho convengan. En consecuencia, no tienen parte dentro del proceso administrativo de solicitud de registro marcario, dando como resultado la duda fundada en los Magistrados del Tribunal, sobre si tendrían interés jurídico en el juicio cuando ni siquiera participaron en el proceso administrativo originario.

El actual texto del artículo en comento es inconstitucional al faltar a los principios de Equidad Procesal, Igualdad en el Proceso, y a la Garantía de Audiencia, puesto que si el IMPI carece de facultades de representación social y su función se limita a negar o conceder el registro de una Nueva Marca, como toda autoridad republicana, democrática, y defensora de la legalidad, debería allegarse de los medios de convicción auxiliándose de los particulares cuyo derecho finalmente es el contrapuesto.

Con el texto vigente del artículo 122 en estudio, la autoridad administrativa oye sólo a una de las partes y asume *de facto* la defensa de Las Anterioridades sin estar facultada para ello, tal y como pasaba exactamente con la Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 1942, declarada inconstitucional por la Tesis Bartlett al carecer de un proceso por el cual las partes con derechos contrapuestos tuvieran la misma oportunidad de defenderse antes de la emisión del acto administrativo, mismo que por supuesto podía ser impugnado posteriormente.²

Apoyándome en el estudio y la lógica aplicada por el Ministro Manuel Bartlett, tengo la convicción de que la LPI debería darle la misma oportunidad a Las Anterioridades para tomar parte en el proceso de registro así como lo hace actualmente con el solicitante de la Nueva Marca.

En este orden de ideas, mi propuesta de reforma sería modificar al artículo arriba reproducido para quedar así:

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

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con dichos impedimentos.

Si existe cita de anterioridades, el Instituto igualmente les comunicará por escrito a sus titulares, otorgándoles el mismo plazo previsto en el párrafo anterior, para que formulen las manifestaciones que a su derecho convenga, mismas que serán consideradas al momento de resolver sobre la concesión o negativa del registro solicitado.

² Vid Supra 3.2.2 Evolución de la Garantía de Audiencia.

Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud. Si el o los titulares de las anterioridades citadas no contestan, se tendrá por precluído su derecho para oponerse al registro solicitado.

Con la modificación del último párrafo y la adición del tercero, se tendría por reconocida la participación de Las Anterioridades en el proceso marcario en igualdad de circunstancias y con la misma oportunidad para defender su legítimo derecho que el del solicitante de la Nueva Marca.

Ahora bien, al tener una participación activa dentro del proceso administrativo se reduce la necesidad de la aplicación de un criterio por parte del Tribunal sobre si deberían o no llamarlos a juicio como terceros, pero no se elimina el problema de plano puesto que existe la posibilidad de que un Magistrado considere que no tiene un derecho incompatible, o existiría la duda sobre si llamarlos a juicio de oficio cuando Las Anterioridades no hubiesen contestado en términos del artículo reformado, teniendo por legalmente precluído su derecho, considerando que el JCAF es una etapa jurisdiccional autónoma.

Para aportar total claridad y certeza al asunto, considero necesaria otra reforma en el ámbito jurisdiccional. Como ya hemos visto en páginas anteriores, la fracción III del artículo 3º, de la LFPCA vigente al 7 de abril de 2007, establece lo siguiente:

ARTÍCULO 3o.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:

[...]

III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

Su texto actual no norma el criterio que los Magistrados del Tribunal deben aplicar para considerar con certeza quién tiene un derecho incompatible con el demandante. He aquí un grave problema en nuestro caso de estudio en virtud de que una Sala del Tribunal podría considerar llamar de oficio a Las Anterioridades convencido de que la sentencia definitiva podría pararles un perjuicio, mientras que otra podría hacer lo contrario, fundándose ambos en el criterio de los Magistrados Instructores.

Para evitar esta diferencia de apreciación, propongo que el texto del artículo reproducido se modifique de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3o.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:

[...]

III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

Dentro de éstos, serán siempre considerados terceros aquéllos quienes hayan participado como partes en un proceso administrativo, haciendo valer en tiempo y forma según establezca la ley de la materia, un derecho incompatible con el del actor en el Juicio Contencioso Administrativo Federal.

Con la reforma propuesta se aclaran los siguientes puntos:

- a)** Serán terceros los que a juicio del Magistrado Instructor, tengan un derecho incompatible con el demandante, como hasta la fecha.
- b)** Los Magistrados seguirán manteniendo su facultad de considerar cuándo existe un derecho contrapuesto que deba ser considerado antes de emitir sentencia definitiva, pero nunca podrán dejar de reconocer como terceros a quienes hubieren tenido participación directa en tiempo y forma dentro de un proceso administrativo.
- c)** Si Las Anterioridades se apersonan en el proceso ante el IMPI, su calidad como terceros en el JCAF, sería indudable garantizando así su participación en el ámbito jurisdiccional.
- d)** Si Las Anterioridades no se apersonan ante el IMPI, el Tribunal no tendría obligación de llamarlos como terceros en virtud de que su derecho precluyó desde la fase administrativa y el acto emitido habría sido resuelto sin su participación pero conforme a derecho.

Con estas dos reformas creo firmemente que no habría lugar a dudas de que el TFJFA tendría que reconocer por ministerio de ley que la calidad que Las Anterioridades guardan en el JCAF es la de terceros con un derecho incompatible con la pretensión del demandante, y con ello se respetaría su Garantía de Audiencia.

4.5.2 Propuesta de adopción del Sistema de Oposición por publicación previa, en la Ley de la Propiedad Industrial

No obstante las reformas propuestas, todavía prevalecería el problema de cómo darles parte a los registrantes ubicados en el extranjero o cuando el domicilio dentro del territorio nacional donde el IMPI tuviera que notificarles por escrito su calidad de anterioridades citadas, fuera incierto o hubiese cambiado.

En el caso de Las Anterioridades que se encuentren en el extranjero, la única forma jurídica para notificarles con apego al texto propuesto para el artículo 122 de la LPI, sería mediante una Carta Rogatoria diligenciada por una autoridad jurisdiccional competente fuera de México.

Cuando se tratase de registrantes dentro del territorio nacional pero cuyo domicilio fuera incierto o hubiese cambiado, tendría que devolverse la notificación personal por correo certificado, asentando razón de no haberse encontrado al titular de la marca citada como anterioridad, procediéndose tal vez a la notificación por estrados.

En cualquiera de los dos casos, los procesos de registro marcario se alargarían por meses o tal vez años y los costos administrativos se incrementarían dramáticamente.

Para el caso de los extranjeros, una posible solución sería que tuvieran un representante general y perpetuo en México, lo cual es absurdo a todas luces.

Por otro lado, llamar a todas las anterioridades apreciadas por el IMPI, con domicilio en México, representaría un reto bastante considerable material y humano puesto que a menudo se citan una, cinco, ocho o más anterioridades, lo cual sucede en aproximadamente el 80% de las solicitudes de registro. Además si se les notificara por correo certificado a cada una, tardaría un promedio de sesenta días en llegar al destinatario, tiempo que sumado a los dos meses que otorgaría la ley para que

formularan sus manifestaciones, representaría una extensión de ciento veinte días en un proceso que ya de por sí toma alrededor de ciento ochenta días normalmente.

Por lo tanto, el segundo aspecto de la reforma integral estaría constituido por la adopción de la figura de La Oposición tal y como se aplica en países como los Estados Unidos de América. Consiste en que antes de que la Oficina de Marcas y Patentes de ese país (*United States Trademark and Patent Office USPTO*) emita su resolución definitiva sobre un registro de marca, cuando no se observen omisiones de forma, se publican cada semana en internet y en una Gaceta equivalente a la Gaceta de la Propiedad Industrial mexicana, las solicitudes que se encuentran bajo estudio, concediendo un plazo determinado a todas aquellas personas que se sientan agraviadas por el probable nuevo registro, pudiendo así manifestar lo que a su derecho convenga, lo cual sería analógico a un emplazamiento por edictos.

Adoptando una figura similar a la Oposición estadounidense, se tendría a salvo la Garantía de Audiencia de todos los propietarios de marcas en México puesto que se les tendría por notificada por ministerio de ley, a toda la comunidad en general, de los procesos iniciados ante el IMPI.

Con ello se le daría la oportunidad de apersonarse no solamente a las anterioridades estimadas por la autoridad administrativa sino también a cualquiera que estime su derecho vulnerado, sin importar si se encuentra dentro o fuera del territorio nacional, toda vez que en todo caso ya sería obligación de los propietarios de marcas originalmente extranjeras, pero registradas en México, el tomar las medidas necesarias para la protección, conservación, y defensa, de los activos intelectuales protegidos bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberían incluir vigilar constantemente las marcas en trámite publicadas en la Gaceta.

Considero perfectamente viable la adopción de la figura de La Oposición, puesto que solamente implicaría un mayor esfuerzo en cuanto a la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial no sólo de las resoluciones emitidas por el IMPI, sino de las marcas en trámite concediéndoles el plazo de dos meses a todo aquél quien desee manifestar lo que a su derecho convenga, al igual que al solicitante, respetando así la Garantía de Audiencia de la comunidad en general, así como el principio de Equidad Procesal.

Sus beneficios serían inmediatos y evidentes, puesto que la figura de la Oposición actualmente aplicada exitosamente por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, serviría para publicar de manera pronta en la Gaceta de la Propiedad Industrial e incluso en el sitio del IMPI, mismo que es bastante bueno y vanguardista; no sólo las resoluciones definitivas como hasta la fecha, sino también las solicitudes de registro para permitir el apersonamiento de cualquiera que se sienta agraviado por el probable registro.

Así el titular de una marca vigente podría tenerse por legalmente notificado de las nuevas solicitudes y podría esgrimir agravios o pruebas incluso antes de resolver el proceso administrativo, respetándose así los lineamientos de la Tesis Bartlet.

En adición a todo ello, la figura de la Oposición resolvería el problema técnico del TFJFA para notificar como terceros a personas ubicadas en el extranjero. Si un registrante establecido en el extranjero se sintiera agraviado por una nueva solicitud y se apersonara en el proceso administrativo previamente a la resolución negativa de registro para la marca solicitada; en caso de la impugnación promovida por el solicitante ante el IMPI y posteriormente actor en el JCAF, el Tribunal tendría a ese extranjero con toda certeza como *Tercero con un Derecho Incompatible con el del actor* en el juicio, además de que podría contar con un domicilio en el territorio nacional donde realizar las notificaciones de ley puesto que forzosamente lo tendría que haber señalado en el expediente administrativo del IMPI, al oponerse al registro en cuestión.

Para el caso de Las Anterioridades con ubicación en el territorio nacional o fuera de él, igualmente se simplificaría todo el proceso puesto que únicamente se tendría como *Terceros con un Derecho Incompatible con el del actor* a aquellos quienes hubieran reivindicado su condición de agraviados mediante la Oposición. En ese caso, al apersonarse frente al IMPI, tendrían que señalar un domicilio donde oír y recibir notificaciones en México y preferentemente en la ubicación geográfica de las oficinas del Instituto, siendo la misma de la competencia territorial de las Salas del TFJFA.

Sin duda para resolver dicho problema técnico y evitar la innecesaria prolongación del trámite de registro de una marca, insisto en que la solución sería adoptar un Sistema de Oposición según se ha detallado en el apartado precedente.

Con esta figura, a partir de la fecha de publicación, los particulares que se sintieren con un derecho en riesgo, podrían tener un plazo de dos meses para oponerse; de lo

contrario se tendrían por notificados y por precluido su derecho, independientemente de las provisiones que la ley establece para posteriormente solicitar la anulación de una marca.

Más importante aún en términos del caso hipotético de esta tesis, la adopción del Sistema de Oposición, resolvería de fondo la dificultad para el Tribunal de determinar a quién llamar a juicio como tercero, además de evitar de plano el oneroso gasto de realizar notificaciones fuera del territorio donde la Sala aplica su jurisdicción.

4.5.3 Responsabilidad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el caso de estudio

En el presente capítulo y especialmente en el apartado 4.5 Estado de Indefensión en perjuicio de las anterioridades oponibles a un registro marcario, dentro del Juicio Contencioso Administrativo Federal, de no aplicarse el artículo 3º, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, he concluido que Las Anterioridades en efecto tienen un interés legítimo en el JCAF en un caso como el expuesto en esta tesis. Su calidad es la de terceros con un derecho incompatible con el de la actora y por lo tanto deben ser llamadas a juicio para participar en él, en razón de que la sentencia que se pronuncie les perjudica en su esfera jurídica, actualizándose así el texto del artículo 14 de nuestra Constitución. De no reconocérseles su calidad como terceros, se les dejaría en total estado de indefensión violando su Garantía Constitucional de Audiencia, dando como resultado un fallo viciado de ilegalidad.

Existen problemas técnicos y jurídicos en torno a esto, como la dificultad de llamar a personas ubicadas en el extranjero, o la multiplicidad de anterioridades citadas posibles. Igualmente, el problema aquí estudiado radica principalmente en la falta de uniformidad de criterios adoptados por los Magistrados de Tribunal quienes a menudo consideran que Las Anterioridades no sufren menoscabo alguno en su esfera jurídica puesto que sus registros quedarían intactos sin importar el sentido de la sentencia definitiva.

Esta disparidad de criterios tan radical se resolvería si se aplicaran las reformas propuestas en las páginas anteriores, las cuales asegurarían el respeto a las Garantías de

Audiencia, Equidad Procesal, Igualdad y Seguridad Jurídica, incluso desde la etapa administrativa.

No obstante, mientras una reforma integral como la sugerida en los apartados anteriores tiene lugar, debemos enfocarnos en los elementos que la LFPCA prevé actualmente puesto que en su texto vigente a la fecha se encuentra la solución más inmediata para evitar dejar en estado de indefensión a Las Anterioridades a pesar de las omisiones existentes en la LPI.

Creo firmemente que la tesis arriba transcrita denominada "MARCAS. CONFUSION. TERCERO PERJUDICADO".³ a pesar de ser un criterio aislado y encontrarse un poco en los anales del olvido, es correcta y tiene un alcance importantísimo en la presente situación puesto que su texto reconoce la responsabilidad del TFJFA para al menos frenar los efectos ilegales provocados por las deficiencias existentes en la LPI.

Sin duda se trata de una tesis aislada pero considero que su contenido debe ser rescatado y apreciado en todo lo que vale para unificar el criterio tanto del TFJFA como por el IMPI en el caso del Recurso de Revisión, ya que ahí también se contempla la figura del Tercero Interesado.

Si los cuerpos colegiados de nuestro país han ya observado la ilegalidad cuando no son llamadas como terceros a juicio a Las Anterioridades, los órganos jurisdiccionales deberían al menos meditar sobre el espíritu de la tesis aludida para evaluar más profundamente su actuar procesal.

Ya he señalado los problemas técnicos y jurídicos en torno de considerar a Las Anterioridades como terceros con un derecho incompatible con la actora en el JCAF, pero creo firmemente que es indispensable no escatimar en esfuerzos para salvaguardar una de las garantías más sagradas de nuestra Constitución Política, por lo que si bien existen elementos en la ley que deben ser reformados, también hay una responsabilidad ineludible a cargo de los Magistrados que conforman el TFJFA, en cuyas manos está al menos frenar los efectos de la ilegalidad en el caso del presente estudio evitando el

³ *Vid Supra* 4.5. Estado de Indefensión en perjuicio de las anterioridades oponibles a un registro marcario, dentro del Juicio Contencioso Administrativo Federal, de no aplicarse el artículo 3º, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

estado de indefensión en perjuicio de Las Anterioridades, reconociéndoles su derecho como terceros interesados, con fundamento en el artículo 3º, fracción III, de la LFPCA.

Como comentarios que invitan a la reflexión jurídica y una posterior investigación, vale la pena apuntar que los aspectos de la LPI cuya reforma se propone, deberían ser analizados e implementadas por los legisladores cuanto antes, permitiéndoles participar en el proceso de registro de marca, oponiéndose a un signo propuesto que consideren similar en grado de confusión con el propio.

Igualmente necesaria será la adopción de un medio de comunicación procesal para que Las Anterioridades sepan que han sido citadas como oponibles antes de conceder cierto registro marcario, y entonces puedan hacer manifestaciones y aportar pruebas defendiendo su derecho de exclusividad antes de que se emita la resolución administrativa que conceda o niegue el registro propuesto.

Estas medidas sin duda restablecerían la falta de equidad procesal que prevalece en la LPI al respecto, pero representaría una onerosa responsabilidad para los propietarios de marcas registradas, quienes tendrían que erogar gastos tendientes a la defensa de sus activos intelectuales cada vez que fueran citadas como anterioridades oponibles. No obstante, no debemos olvidar que el Derecho Marcario no se dirige precisamente a una población económicamente débil, pues se trata de empresarios, grandes o pequeños, quienes tienen que estar al pendiente para conservar y defender sus marcas así como su prestigio.

Como comentarios finales, deseo hacer hincapié en que acorde a lo establecido por la Tesis Bartlett, corresponde a nuestros Legisladores proveer a la autoridad administrativa de herramientas legales suficientes y eficaces para salvaguardar todas y cada una de las Garantías Constitucionales. En este afán he propuesto las reformas contenidas en estas páginas y en una opinión más subjetiva, he propuesto la adopción de un Sistema de Oposición en materia de marcas y patentes como el operante en los Estados Unidos de América, mediante el cual se publica en la Gaceta Oficial no sólo la resolución que ponga fin al proceso administrativo, sino también las solicitudes de registro para que quienes se sientan agraviados por su probable concesión, se opongan a ellas y tengan parte en el proceso antes de dictar resolución definitiva. Con ello sería obligación de los particulares reivindicar su condición de terceros interesados facilitando al TFJFA la labor de análisis y notificación de todas las partes afectadas.

No obstante, en un término más inmediato y realista, desde esta postura académica exhorto a los Magistrados del TFJFA a que se sigan esforzando en la noble tarea de impartición de justicia re evaluando sus criterios y aplicando la ley de forma correcta, invariable y justa. Para ayudarles en su encomienda, en estas páginas expongo elementos que les pueden aportar una nueva perspectiva útil para sus criterios jurídicos, en pos de mejorar la calidad en las sentencias que pronuncian.

Mientras las reformas aquí propuestas tienen lugar, lo cierto es que la legislación vigente faculta al Tribunal para citar como terceros a Las Anterioridades, lo cual deberá ser considerado por los Magistrados Instructores quienes incluso con las deficiencias de la LPI, al menos tienen en sus manos impedir que se extiendan los efectos de la violación de la Garantía de Audiencia llamando a Las Anterioridades como Terceros con un Derecho Incompatible con el del Actor y dándole la oportunidad de ser oído en juicio, aportar pruebas y realizar manifestaciones ya que en la situación actual de la legislación aplicable, este es el único momento en que su voz puede ser oída y es obligación de los Señores Magistrados, no conculcar este derecho fundamental.

Finalmente sirvan estas páginas para expresar mi ferviente deseo de que esta investigación y los conceptos jurídicos en ella contenidos, sean promotoras para posteriores estudios, cumpliendo así con la tarea de enriquecer la noble Ciencia Jurídica tratando de aportar ideas frescas y un espíritu emprendedor en el ámbito del estudio y la disertación, esperando poder contribuir a la evolución del Derecho en dirección al respeto a la legalidad y la justicia.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La determinación de la existencia de similitud en grado de confusión entre dos o más marcas, es una tarea difícil basada principalmente en apreciaciones subjetivas fácilmente modificables en función del criterio personal y el contexto bajo el cual se analicen.

Por ello, someter a nuevo juicio ante los Magistrados del TFJFA, una solicitud de registro marcario negada originalmente por el IMPI, suele ser una herramienta útil para el interesado puesto que la Sala del conocimiento podría adoptar una apreciación subjetiva distinta a la del IMPI, emitiendo una sentencia definitiva que podría modificar el fondo del asunto, si se resuelve la existencia de una apreciación incorrecta por parte de la autoridad administrativa.

SEGUNDA.- El artículo 87 de la LPI reconoce el derecho de uso exclusivo a favor de los industriales, comerciales, o prestadores de servicios quienes obtengan el registro de su marca. Por lo tanto, es indudable el derecho subjetivo originado mediante la expedición de un Título de Registro de Marca.

TERCERA.- El artículo 90, fracción XVI, de la LPI, prohíbe el registro de una nueva marca cuando sea similar en grado de confusión a una anterior vigente, o una en trámite con mejor fecha de presentación.

El espíritu de esta previsión legal es precisamente no afectar el derecho de uso exclusivo de propietarios de marcas registradas, apoyando desde otra perspectiva el reconocimiento de un privilegio especial a favor de quien ha registrado su marca. Además busca proteger la libre elección del público consumidor para evitarle confusiones a cerca de la calidad u origen de la mercancía que se ofrece.

CUARTA.- El IMPI les reconoce su interés jurídico a Las Anterioridades, si como resultado del examen de fondo practicado a una solicitud de registro, se comunica al promovente una cita de anterioridades conforme al artículo 122 de la LPI.

Cuando existe cita de anterioridades potencialmente oponibles, la propia autoridad administrativa está reconociendo expresamente que existe un derecho en conflicto entre el o los propietarios de la o las marcas anteriores, y el solicitante de la Nueva Marca.

QUINTA.- El artículo 122 de la LPI es violatorio de los principios de Audiencia, Igualdad y de Equidad Procesal, puesto que le concede un plazo de dos meses (extensible por otros dos más) únicamente al solicitante para que manifieste lo que a su derecho conviniere respecto de la cita de anterioridades comunicada.

En contraste, el o los titulares de la o las marcas anteriores y presuntamente oponibles, quedan en absoluto estado de indefensión al no ser notificados de que su derecho se encuentra amenazado. Tampoco cuentan con oportunidad procesal alguna para formular una defensa y aportar pruebas antes de emitirse la resolución administrativa definitiva.

Si se ha reconocido un conflicto entre dos esferas jurídicas, la ley debería conceder la misma oportunidad procesal para que ambas partes formulen sus manifestaciones y aporten pruebas.

SEXTA.- Si bien el IMPI está facultado para negar o conceder una nueva solicitud de registro marcario, ninguna ley le reconoce la calidad de representante social.

Debe entenderse que la tarea del Instituto es primordialmente administrativa con el objeto de preservar orden registral. Por lo tanto, no debería asumir el papel de defensor absoluto de intereses de particulares sino solamente de hacer prevalecer lo establecido en la LPI y Tratados Internacionales; para lo cual, la mejor forma de hacerlo es permitiendo que los propios particulares produzcan su defensa legal, formulando manifestaciones de hecho y de derecho en defensa de sus intereses legítimos, de los cuales el IMPI incluso podría alimentarse para emitir una resolución definitiva más justa y sólida.

SÉPTIMA.- En caso de impugnar la negativa de registro, los H. Magistrados que conforman el TFJFA, tampoco les dan vista al o los propietarios de la o las marcas citadas como anterioridades oponibles a un nuevo registro, para que formulen su defensa dentro del JCAF.

El problema de ilegalidad deviene de una deficiencia en el texto de la LPI. Sin embargo, la LFPCA sí provee al juzgador con la herramienta jurídica para evitar la trasgresión de las Garantías de Igualdad, Legalidad y Equidad Procesal. Ésta se encuentra contemplada en la figura del Tercero con un Derecho Incompatible con el de la Actora, quien debe ser llamado a juicio conforme al artículo 3º, fracción III, de la ley.

OCTAVA.- Si el H. Magistrado Instructor no le corre traslado a Las Anterioridades citadas como presuntamente oponibles, ya sea por considerar la inexistencia de un derecho vulnerado, o por la complejidad de correr traslado cuando se trata de partes ubicadas en el extranjero; se agrava en su perjuicio el estado de indefensión en el que se encuentran, puesto que jamás serían legalmente notificadas de una sentencia definitiva, la cual podría pararles perjuicio al obligarlos a tolerar un nuevo registro marcario que a su parecer, podría ser similar en grado de confusión con el propio.

Si bien una reforma a la LPI es necesaria para no dejar en estado de indefensión a los propietarios de marcas citadas como anterioridades oponibles, si el TFJFA no los llama a juicio como Terceros con un Derecho Incompatible con el de la Actora, estaría repitiendo el agravio producido por el IMPI, haciéndolo más grave aún puesto que dejaría en total estado de indefensión a Las Anterioridades.

NOVENA.- La LPI establece en su artículo 151 la Declaración Administrativa de Anulación de una marca. Esta acción puede iniciarse en cualquier tiempo cuando se trata del caso previsto en su fracción I, relativa a los registros otorgados en contravención con las disposiciones de la misma ley; es decir, permite la anulación de un registro que nunca se debió conceder en primer lugar.

No obstante, el hecho de que dicha acción pueda iniciarse en cualquier tiempo, no puede satisfacer las Garantías de Audiencia, Legalidad, y Equidad Procesal, vulneradas en perjuicio del o los titulares de Las Anterioridades presuntamente oponibles.

DÉCIMA.- La Tesis Bartlett, es la fuente de la extensión de la aplicación del artículo 14 constitucional a la materia administrativa. Defiende que las partes con derechos contrapuestos deben de ser oídas para formular sus defensas antes de emitir un acto administrativo definitivo, lo cual es muy independiente a la posibilidad republicana de

acudir a juicio impugnando dicha resolución. Por lo tanto, la existencia de una acción administrativa para echar abajo un registro concedido ilegalmente, incluso cuando sea imprescriptible, así como la facultad para interponer cualquier otro medio de impugnación administrativo o jurisdiccional, no pueden suplir la obligación primigenia del IMPI para conceder a todas las partes interesadas la oportunidad de formular sus respectivas defensas y manifestaciones.

DÉCIMA PRIMERA.- El momento procesal idóneo donde Las Anterioridades deben defender el uso exclusivo de sus marcas es antes de que el IMPI emita su resolución en cualquier sentido.

En la práctica jurídica, sería infructífero el intento de anular el registro de una marca por la vía prevista en el artículo 151, fracción I, en relación al 90, fracción XVI, ambos de la LPI, cuando se ha seguido un JCAF resuelto mediante sentencia definitiva en el sentido de que a decir de los H. Magistrados que conocieron del asunto, no existe similitud en grado de confusión entre Las Anterioridades citadas y la marca solicitada.

Una vez que la sentencia haya causado estado, estaríamos en presencia de un pronunciamiento emitido por el Tribunal que inatacable por ministerio de ley, y mucho menos mediante una instancia administrativa. La única opción posible sería que Las Anterioridades impugnarán dicha sentencia por vía de Amparo, manifestando que nunca tuvieron conocimiento de la solicitud de registro, la cita de anterioridades, el juicio, ni su resolución. Sería necesario el amparo y protección de la Justicia de la Unión para evitarles tener que tolerar una sentencia que les para perjuicio sin jamás haber conocido el juicio ni la resolución primigenia impugnada.

DÉCIMA SEGUNDA.- Es necesaria una reforma al artículo 122 de la LPI, para que su texto conceda el mismo plazo tanto al solicitante como al o los propietarios de la o las marcas citadas como anterioridades presuntamente oponibles. De esta manera todas las partes interesadas estarían en condiciones igualitarias para defender sus legítimos derechos antes de emitir la resolución administrativa definitiva, siendo acorde con la Tesis Bartlett.

Así mismo, compartir a Las Anterioridades del proceso administrativo despejaría cualquier duda al TFJFA sobre los derechos contrapuestos, dejando absolutamente clara su obligación llamarlas a juicio, con fundamento en el artículo 3º, fracción III, de la LFPCA.

DÉCIMA TERCERA.- Incluso cuando la calidad de Las Anterioridades como Terceros con un Derecho Incompatible esté reconocida en el JCAF, el problema más complicado radica en el ámbito procesal en razón de que a menudo se citan dos, cinco, quince o más marcas anteriores. Esto implicaría notificarle personalmente a un elevado e inusual número de partes en el juicio, retrasando el proceso de manera muy considerable.

No sería posible aplicar la figura del Representante Común, establecida en el artículo 5º del CFPC, supletorio a la materia Contenciosa Administrativa, puesto que cada una de las anterioridades citadas tiene características propias que imposibilitan aplicar un mismo criterio a todas ellas.

DÉCIMA CUARTA.- Debe considerarse la adopción de la figura de la Oposición aplicada en los Estados Unidos de América. Con ella el IMPI publicaría en la Gaceta de la Propiedad Industrial e incluso en Internet, no sólo sus resoluciones sino también las solicitudes de registro en trámite y las citas de anterioridades.

Con esto, los particulares estarían legalmente notificados de manera ficta sobre las solicitudes en trámite para que en un plazo determinado, se apersonen voluntariamente en caso de sentirse agraviados por la potencial concesión de un nuevo registro.

En ese caso, al hacerse partícipes del proceso administrativo, tendrían que señalar un domicilio donde oír y recibir notificaciones en México y preferentemente en la ubicación geográfica de las oficinas del Instituto, siendo la misma de la competencia territorial de las Salas del TFJFA.

Dicho Sistema de Oposición resolvería el problema de notificar fuera del territorio mexicano además de despejar cualquier duda sobre si existe o no un interés legítimo amenazado, puesto que serían los propios particulares los responsables de reivindicar su derecho de uso exclusivo, o de lo contrario aceptarían tácitamente la resolución del IMPI en cualquier sentido sin opción a dolerse posteriormente de haber quedado en estado de indefensión.

DÉCIMA QUINTA.- Con base en el presente estudio, la principal conclusión es que sí existe menoscabo en el derecho de exclusividad de Las Anterioridades, actualizándose así lo previsto en el artículo 14 constitucional. En consecuencia, Las Anterioridades oponibles a un registro marcario tienen la calidad de Terceros Interesados con un Derecho Incompatible con el de la Actora, dentro del JCAF, siendo obligación de los H. Magistrados quienes conforman el TFJFA, el llamarlos a juicio con fundamento en el artículo 3º, fracción III, de la LFPCA.

Si bien la LPI contiene violaciones serias a las Garantías de Audiencia, Legalidad, Igualdad, y Equidad Procesal, también es cierto que la LFPCA, pone en manos del Tribunal frenar los efectos de la ilegalidad originada en la fase administrativa. Sin embargo, se propone una adición a su texto vigente a la fecha para evitar cualquier divergencia de criterios entre los Magistrados Instructores relativo a si existe o no menoscabo en el la esfera jurídica de Las Anterioridades, que deba ser defendida en juicio.

Considero que mientras una reforma integral tiene lugar, a pesar de las complicaciones expuestas en esta investigación, las Salas del Tribunal deberían aplicar la facultad prevista en la ley para llamar a juicio a todos los interesados en un caso donde haya cita de anterioridades, evitando así dejarlas en estado de indefensión.

No se debe escatimar en esfuerzos por onerosos que sean, cuando está en juego la seguridad jurídica de los mexicanos y el cabal respeto a nuestra Constitución Política.

Bibliografía

a) Fuentes bibliográficas

Briseño Sierra, Humberto, Derecho procesal fiscal, Cárdenas Editor y Distribuidor, Segunda Edición, México, 2000.

Burgoa Orihuela, Ignacio, El Juicio de Amparo, Ed. Porrúa, México, 1957.

Carnelutti, Francesco, Instituciones de derecho procesal civil. México, Ed. Pedagógica Iberoamericana, 1995.

Castrejón García, Gabino Eduardo, El derecho marcario y la propiedad industrial. Ed. Cárdenas, Segunda. edición, México, 2000.

Castrejón García, Gabino Eduardo, Tratado teorico-práctico de los derechos de autor y de la propiedad industrial: doctrina, legislación, jurisprudencia y formularios. Ed. Cárdenas, México, 2001.

Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Principios de derecho tributario, Ed. Limusa, México, 2000.

Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto, Elementos de derecho administrativo, Ed. Limusa, México, 2000.

García Domínguez, Miguel Angel, Naturaleza del Juicio Contencioso-Administrativo y su relación con la naturaleza, función y contenido de la demanda, Tribunal Fiscal de la Federación, México, 1991.

Garza Servando, José, Las garantías constitucionales en el derecho tributario mexicano, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México, 2002.

Iglesia, Ramón, Cronistas e historiadores de la conquista de México, Ed. Colegio de México, México, 1998.

Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Porrúa, México, 2002.

Lucero Espinosa, Manuel, Teoría y práctica del contencioso administrativo ante el tribunal fiscal de la federación, Ed. Porrúa, Segunda Edición, México, 1992.

Margain Manautou, Emilio, De lo contencioso administrativo de anulación o de ilegitimidad, Ed. Porrúa, Sexta Edición correg. y aum., México, 2001.

Nava Negrete, Justo, Derecho de las marcas, Ed. Porrúa, México, 1985.

Rangel Medina, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1991.

Sánchez Pichardo, Alberto C., Los medios de impugnación en materia administrativa.: recursos administrativos, juicio de nulidad y amparo en materia fiscal y administrativa, Ed. Porrúa, México, 2005.

Soní Cassani Mariano y Soní Fernández Mariano, Marco jurídico mexicano de la propiedad industrial, Ed. Porrúa, México, 2001.

b) Fuentes normativas

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio).

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Acta de Estocolmo de 1967).

Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN).

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal de Procedimientos Civiles.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

c) Diccionarios

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Ed. Real Academia Española, 22ª Edición, España, 2001.

Fix-Zamudio, Héctor, Diccionario jurídico mexicano, tomo IV, Ed. Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Décima Tercera Edición, México, 1999..

Góngora Pimentel, Genaro, Diccionario jurídico mexicano, tomo VI, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 1999.

Ovalle Favela, José, Diccionario jurídico mexicano, tomo IV, Ed. Porrúa, Universidad Nacional Autónoma de México, Décima Tercera Edición, México, 1999.

d) Otras fuentes

Cauqui, Arturo, "La propiedad industrial en España", Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978.

Rangel Ortiz, Alfredo, "Marcas, nombres comerciales, y avisos comerciales", Noriega y Escobedo, A.C., México, 2004.

Fernández Sagardi, Augusto, "Conferencia sobre la demanda de nulidad", Curso de Especialización en Justicia Administrativa, Instituto de Investigaciones sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México, 2005.

Coordinación Departamental de Examen de Marcas, "Resolución Administrativa de fecha 14 de septiembre de 2004, Folio 1483", Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, México, 2004.

Villalobos Ortiz, María del Consuelo, Ponencia: "La sentencia en el Juicio Contencioso Administrativo Federal", Curso de Especialización en Justicia Administrativa, Instituto de Investigaciones sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, México, 2005.

e) Fuentes electrónicas

Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual, Editorial Legis de México, México 2006. CD-ROM.

IUS 2004. Jurisprudencias y Tesis de 1917 a diciembre de 2005.

www.impi.gob.mx

www.wipo.org

www.cddhcu.gob.mx

www.tfjfa.gob.mx

www.legis.com.mx