



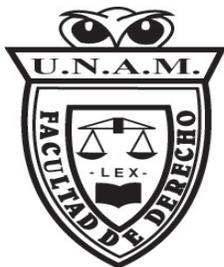
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO

“LA FALTA DE REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN
DE UN TERCERO PARA EL REGISTRO DE UNA
MARCA Y SU TRANSGRESIÓN DEL ARTÍCULO
133 CONSTITUCIONAL.

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
JUAN FRANCISCO BARRON MORENO



ASESORA:
LIC. ROSA MA. GUTIERREZ ROSAS



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

UNIDAD DE SEMINARIOS "JOSE VASCONCELOS"
FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y
DE AMPARO

Cd. Universitaria, D. F., a 23 de Octubre de 2008.

DR. ISIDRO AVILA MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR DE LA U.N.A.M.
P R E S E N T E.

Por este conducto, me permito comunicar a usted, que el pasante **BARRON MORENO JUAN FRANCISCO**, con número de cuenta 079523417 bajo la supervisión de este Seminario, elaboró la tesis intitulada "**LA FALTA DE REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE UN TERCERO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Y SU TRANSGRESIÓN AL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL**", realizada con la asesoría de la profesora Lic. Rosa Ma. Gutiérrez Rosas.

Con fundamento en los artículos 8º fracción V del Reglamento de Seminarios, 19 y 20 del Reglamento General de Exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberse realizado conforme a las exigencias correspondientes, se aprueba la nombrada tesis, que además de las opiniones que cita, contiene las que son de exclusiva responsabilidad de su autor. En consecuencia, se autoriza su presentación al Jurado respectivo.

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente, sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración del examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad".

A T E N T A M E N T E
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
ENCARGADO DEL SEMINARIO


DR. LUCIANO SILVA RAMÍREZ.



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MEXICO

**DR. LUCIANO SILVA RAMIREZ
ENCARGADO DEL SEMINARIO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO.
P R E S E N T E**

Distinguido Doctor:

Con toda atención me permito informar a usted que he asesorado completa y satisfactoriamente la monografía intitulada "LA FALTA DE REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE UN TERCERO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Y SU TRANSGRESIÓN AL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL", que presenta el pasante en Derecho C. BARRON MORENO JUAN FRANCISCO.

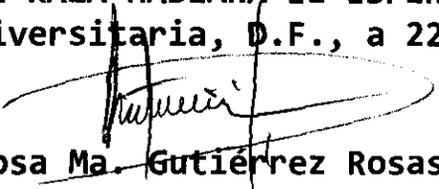
La tesis de referencia reúne los requisitos que establecen los artículos 18, 19, 20, 26 y 28 del vigente Reglamento de Exámenes de nuestra Universidad.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Cd. Universitaria, D.F., a 22 de Octubre de 2008.


Lic. Rosa Ma. Gutiérrez Rosas

A mi compañera que está siempre conmigo
le agradezco su apoyo y comprensión para
concluir satisfactoriamente este proyecto,
con amor le dedico la presente.
Gracias Euge.

A mis hijos Pris, Bebis, JuanFe y Nic,
espero que este esfuerzo y conclusión de
mis estudios, les sirva de ejemplo y
dedicación para su larga vida, los quiero
mucho.

LA FALTA DE REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE UN TERCERO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA Y SU TRANSGRESION AL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL.

INDICE

	PAGINA
INTRODUCCIÓN	I
CAPITULO PRIMERO	
MARCO CONCEPTUAL	
1.1. Concepto de Marca.	1
1.2. Derecho de Marca.	5
1.3. Naturaleza jurídica de la Marca.	9
1.4. Limites y alcances de la Marca.	11
1.5. Características esenciales y secundarias de la Marca.	13
1.6. Uso Exclusivo del registro de Marca.	21
CAPITULO SEGUNDO	
ANTECEDENTES.	
2.1. Constitución Política de la República Mexicana de 1857.	27
2.1.1.- Código de Comercio de 1884.	29
2.1.2.- Ley de Marcas de fabricas de 1889.	31
2.1.3.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.	33
2.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.	37
2.2.1.- Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928.	39
2.2.2.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.	40

2.2.3.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975 y sus reformas.	42
2.3.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas.	43

CAPITULO TERCERO

ELEMENTOS DE PROCEDIBILIDAD DE REGISTRO DE MARCA EN LA NORMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1.- Análisis de la norma del procedimiento de registro de marca.	
3.1.1.- Examen de forma.	62
3.1.2.- Examen de fondo.	69
3.2.- La explicación doctrinal sobre la procedibilidad del registro de marca.	92
3.3.- Criterios y aplicación de la Autoridad Administrativa.	95
3.4.- Interpretación subjetiva y objetiva de los elementos de registrabilidad de la marca.	98
3.5.- La aplicación y obligación de las tesis y criterios jurisprudenciales.	104
3.6.- Concepto de oposición al registro de marca.	105

CAPITULO CUARTO.

REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.

4.1.- Derecho Comparado.	109
4.1.1.- Legislación Estadounidense.	109
4.1.2.- Legislación Canadiense.	113
4.1.3.- Legislación Española.	114
4.1.4.- Legislación Argentina.	117
4.1.5.- Legislación Comunitaria en Europa.	119
4.2.- En México.	
4.2.1.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).	119

4.2.2.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de la OMC (ADPIC).	125
4.2.3.- Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.	126
4.2.4.- Tratado de Libre Comercio entre México y Japón.	126

CAPITULO QUINTO.

ASPECTOS RELEVANTES PARA LA REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE UN TERCERO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

5.1.- Su vinculación con el derecho de petición.	128
5.1.1.- La aplicación de la norma internacional.	133
5.2.- Necesidad de regulación de la oposición.	138
5.2.1.- Procedimiento administrativo.	138
5.2.1.1.- Publicidad del trámite del registro de marca.	139
5.2.1.2.- Formalidad del procedimiento.	140
5.2.1.3.- Resolución a la controversia.	141
5.2.2.- Medios de Impugnación.	141
CONCLUSIONES.	143
PROPUESTAS.	147
BIBLIOGRAFÍA.	152

INTRODUCCIÓN

El artículo 28 Constitucional, establece que los privilegios que otorga el Estado, para la concesión de los registros de marcas, no se constituyen en monopolios, bajo este principio constitucional, durante su desarrollo histórico, es decir, desde la Constitución de 1857 a la fecha, se ha legislado en materia de propiedad industrial, reconociendo los derechos de los individuos, siendo las leyes reglamentarias de dicho artículo y las diversas legislaciones constituidas recoger tal principio, primordialmente ha correspondido a su etapa histórica, al momento en que vive el país y a su economía tanto interna como externa.

Nuestro país ha seguido modelos o comportamientos de otros países en materia de propiedad industrial, pero siempre sobre una conducta armoniosa derivado del reconocimiento del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer convenio que aglutina un cuerpo jurídico para la protección de las marcas.

Lo expuesto en el capítulo primero tiene un referente en cuanto al marco conceptual, es para todo conocidos que el concepto de marca, se encuentra contemplado como una regla comercial, es decir, dando a conocer el nombre de un producto e identificando los servicios, sin embargo, existen diversas modalidades que se establecen en este capítulo, con la finalidad de comprender mayormente sobre este punto.

Con el paso del tiempo, derivado de un preámbulo contemplado en la primera armonización de normas jurídicas, internamente originado por la cultura y el anárquico desarrollo económico principalmente en materia de comercio, lo cual lo antes mencionado puede comprenderse mayormente en el capítulo segundo de ésta tesis, particularmente se ha establecido el sinnúmero de problemas, por la falta de un orden interno en materia marcaria y que nace este incipiente orden con la incorporación de la propiedad industrial en el Código de Comercio de 1884, sin

embargo, no fue hasta la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, que se creó toda una estructura jurídica y un órgano administrativo coherente que aplicara directamente las disposiciones emanadas del Congreso Federal.

Esta primera gran ley, incorporó la figura jurídica de la oposición de un tercero para el efecto de que se impidiera el registro de marcas idénticas o similares en grado de confusión, se empleó un modelo un poco derivado de la actuación administrativa y como resultado del examen de novedad que reportaba los registros existentes. Así, la autoridad al momento de proceder a citar las anterioridades encontradas, procedía a enviar una copia del oficio al titular del registro a efecto de que hiciera valer su derecho, concediéndole un plazo determinado para que se presentara a desahogar lo solicitado.

No obstante del incipiente procedimiento, la autoridad con o sin los comentarios del tercero interesado en oponerse al registro de la marca, resolvía sobre el fondo del asunto, es decir, concediendo o negando el registro.

Con la promulgación de la Ley de Invenciones de Marcas, el procedimiento aludido, fue completamente derogado, dejando sólo a la institución definir la procedencia de los registros, atendiendo al marco normativo. Cuando el interesado en oponerse al registro se presentaba hacer valer su derecho, simplemente se le argumentaba que la ley no establecía dicho procedimiento y que no daba lugar su petición.

Situación que ocurre actualmente, no obstante de que las condiciones estructurales de nuestro país han cambiado significativamente, se ha modernizado en todos los aspectos y en un mundo globalizado en su economía, se han establecido diversos acuerdos y tratados por el creciente desarrollo comercial y por las relaciones multilaterales, en dichos tratados se han incorporado como parte fundamental, la protección de la propiedad industrial y la salvaguarda de los consumidores, a efecto de que en base a una competencia desleal se les haga

llegar productos de dudosa procedencia y que la legislación actual pretende impedir.

En el capítulo tercero, se dan los elementos de procedibilidad de registro en la marca considerados en la ley vigente, considerando primeramente el análisis de la norma en cuanto a su procedimiento marcario o de la forma de la solicitud de registro de marca, señalando los requisitos esenciales para tener una fecha de presentación y con ello la prelación para determinar un primer derecho considerado como “primero en tiempo, primero en derecho”.

Es de vital importancia comprender la estructura legal del capítulo de prohibiciones considerados en la ley de la materia, se analiza cada fracción correspondiente teniendo en cuenta los elementos de la norma, interpretando la misma desde un punto de vista subjetivo y objetiva, poniendo énfasis en cuanto a la semejanza de las marcas como materia de prohibición y haciendo el análisis de los elementos que comprende el precepto legal comprendido en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este primer estudio realizado en el capítulo en mención, se desprende que el mismo no considera, pero tampoco impide el derecho de oposición de un tercero para hacer valer su derecho subjetivo y objetivo por tener un registro reconocido por la autoridad, lo cual resulta importante que en base al principio general de derecho que dice “lo que no está prohibido, esta permitido”, se puede hacer valer el derecho para tener el interés jurídico y apersonarse en el procedimiento de registro de una marca y elaborando un escrito con su pretensión, interponga su oposición al registro e impida se obtenga el registro, y sus consecuencias legales que deriven de la misma.

Resulta relevante como así se explica en el capítulo cuarto que en el Tratado de Libre Comercio de América de Norte, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual de la Organización Mundial de

Comercio, así como los diversos tratados de libre comercio que nuestro país ha incorporado a la vida institucional y jurídica, obliga a nuestro país en primer lugar, respetar todos los acuerdos e incorporar al derecho positivo, las figuras que son recogidas en el mismo, como es el caso, del derecho de oposición de un tercero para defender sus derechos e impedir que otros obtengan registros marcarios idénticos o similares en grado de confusión a los suyos.

Este derecho de oposición al ser parte fundamental de la protección de la propiedad industrial y de los tratados comerciales, atendiendo a la norma constitucional establecida en el artículo 133, no solo son parte de la ley suprema, sino que atendiendo a la jerarquía de normas, están por encima de las leyes federales y las obligaciones contraídas deben incorporarse al derecho interno, de tal manera, que al no ser incorporadas las mismas, el Estado Mexicano por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al momento en que no admite este derecho de oposición, viola la norma Constitucional confirmando en todo momento el resultado de esta investigación.

CAPITULO PRIMERO

MARCO CONCEPTUAL

1.1.- CONCEPTO DE MARCA.

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

La redacción de este artículo, aparentemente es clara y comprensible a la primera lectura, sin embargo, actualmente dicha definición de marca ha acarreado un sinnúmero de interpretaciones por los jueces de distritos y magistrados de los tribunales colegiados, sobre todo a las propias autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Lo anterior ha permitido negar o abandonar solicitudes de registro con interpretaciones contrarias a lo establecido en el precepto legal antes citado, sobre todo que dicha norma no es considerada como hipótesis para proceder a negar las solicitudes o requerir en un acto administrativo por una supuesta contravención a este precepto, puesto que el legislador solamente estableció lo que se entiende por marca.

Atendiendo a lo establecido por el numeral antes invocado, marca, es **todo** signo visible, al incorporarse la expresión **todo**, el legislador comprendió la basta generalidad en el medio, en la ortografía, en la composición de los elementos para configurar una marca, no limitó a que determinadas cuestiones o de alguna naturaleza en particular fueran las únicas para que constituyeran una marca, además le agrego **SIGNO VISIBLE**, para comprender esto es necesario tener el significado de los vocablos signo y visible, para ello en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra signo tiene la siguiente acepción: “Objeto, fenómeno, o acción material que,

natural o convencionalmente, representa o sustituye a otro objeto, fenómeno o acción“¹ y el vocablo visible lo siguiente:” Que se puede ver”.² .

De igual manera Genaro Góngora Pimentel, señala como concepto de marcas los “Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, par distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie”³

En el referido artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, y punto de partida de este análisis, el legislador incorpora como elemento normativo, la expresión , “**distinga** productos o servicios de su misma **especie o clase en el mercado**”, y de nueva cuenta nos encontramos con un elemento que queda a la interpretación subjetiva del concepto de marca. La primera tarea de quien hace el análisis, es definir el vocablo que el legislador incorpora como elemento normativo y, ésta definición debe ser sobre una base objetiva, del significado de la marca y con un elemento accesorio para su mejor comprensión, es hacerlo frente a los productos o servicios de su misma especie o clase; aparentemente toda marca, para distinguir, debe estar en relación directa con productos o servicios.

Cuando el legislador se refiere a productos o servicios de su misma especie o clase en el mercado, esta suponiendo que existe un sinnúmero de productos o servicios, no obstante de que están agrupados en una clasificación oficial, pero que la misma no es excluyente o limitada, lo anterior a que estos productos o servicios atiende la regla de incorporación, de acuerdo a su especie, composición o destino, por ello,

¹ Diccionario de la Lengua Española. Edición Vigésima primera, Madrid, Editorial Real Academia Española, 1992, p.1879

² Idem. p.2096

³ Góngora Pimentel Genaro.- Marcas. Verlo en Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo I-O. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 7ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1994, p.2079

resulta de igual importancia el conocimiento de ésta clasificación para encontrar que la marca distinga tal particularidades.

Sin embargo, el conocimiento de ésta clasificación no resuelve el concepto de marcas, por tanto, atendiendo a la premisa, de que marca es todo signo visible, tiene una connotación mayor que no debe importar la acepción de “signo visible”, además, no debemos de esperar que en un precepto legal determine el concepto amplio o restringido, como se pretenda ver el mismo, como lo dice el Dr. Rangel Medina, “no basta que la Ley establezca definiciones para que sus disposiciones se tornen eficaces y de contenido válido, toda vez que la tarea y fines de la Ley, consiste en establecer facultades, derechos y obligaciones”⁴; en consideración a lo expuesto, existe una dualidad jurídica en torno al concepto de marca, una en sentido limitado por la ley, que lo resume precisamente el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial y otro ampliada, que se resume de la siguiente manera.

Marca, debe entenderse como una institución jurídica que presupone una propiedad intangible e industrial y que puede ser un signo ortográfico, gramatical, innominado o figurativo, que consisten en diseños artísticos, imaginarios, personajes de caracterización etc., o la combinación de estos, las formas tridimensionales, los nombres propios y los nombres de las sociedades mercantiles, excepto de aquellos que no estén considerados en la prohibición de estos registros, todos ellos expresan por todos los medios perceptibles a los sentidos del ser humano y que determinan una pertenencia exclusiva, para amparar y distinguir productos de su misma especie, clase o género que se encuentran en el mercado.

La conceptualización de marca en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, es limitada, sin embargo, el Congreso de la Unión, amplió la base de lo que puede constituir una marca y establece diversos supuestos normativos, en el artículo 89

⁴ Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario. 1ª Edición, México, Editorial Libros de México, 1960, p.159

de la referida ley y que a continuación, cito textualmente para comprender el significado de la marca.

- “Pueden constituir una marca los siguientes signos:
- I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
- II.- Las formas tridimensionales;
- III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
- IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca”.

En el precepto legal antes citado, en aparentemente contradicción con el artículo 88 de la misma ley, por un lado, se dice que las marcas “pueden” ser y se señala los supuestos correspondientes como fueron citados, en este numeral 89, el Legislador pretendió acotar el concepto no obstante de que la ley define a la marca como **todo signo visible**, es decir, al señalar la proposición “pueden”, está limitando el campo y acción de la marca, a diferencia de que en el otro numeral se dice “todo”, esta aparentemente limitación no se explica con la proposición que inicia el artículo 89 “pueden”, dejando aún más a la interpretación de la autoridad, que implica que sí un industrial, comerciante o prestador a servicios, tienen en mente un signo distintivo, no significa que puede constituir una marca para obtener el registro posteriormente.

Esta aparente contradicción, entre todo y pueden, en la práctica administrativa, se ha disipado, estando latente la interpretación subjetiva de la autoridad, que en caso de negar un derecho solicitado, el acto administrativo, deberá reunir los elementos correspondientes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Sin muchos elementos en el concepto, encontramos lo que para Rangel Medina, considera que es una marca y dice “el signo que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de las de sus competidores”⁵

Aunado a lo anterior, el legislador agrega un elemento normativo, en el artículo 89 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial, “**SUFICIENTEMENTE DISTINTIVAS**”, sin aclarar el alcance real de este concepto, dejando a la interpretación subjetiva de la autoridad administrativa, y pretendiendo con ello, darle una mayor relevancia a los signos visibles y que deben tener para constituir una marca.

1.2. Derecho de Marca.

En nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde los años de 1857 a nuestra fecha, ha estado sustentado el derecho marcario en el artículo 28, el mismo se refiere a que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora; no obstante de que no se expresa con meridiana claridad, el concepto de marcas, a ésta misma siempre se le ha ubicado dentro de los privilegios concedidos por el Estado Mexicano, como una institución de la propiedad industrial.

Bajo ese principio constitucional, el Congreso de la Unión y conforme a la facultad conferida en el artículo 73 fracción XXIX-F de nuestra Constitución, ha tenido a bien expedir el decreto de la Ley de la Propiedad Industrial, incorporando a nuestro derecho positivo, la institución marcaria y que dentro del sistema de propiedad industrial, es un eje fundamental en el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país.

⁵ Rangel Medina, David.- Derecho Intelectual.- 1ª Edición, México, Editorial McGraw-Hill, 1999, p.62

El Poder Ejecutivo, con fundamento en el artículo 89 fracción XV del mismo ordenamiento jurídico establece conceder privilegios exclusivos, por tiempo limitado, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, a fin de impulsar en esta forma el desarrollo económico del país y premiar al esfuerzo individual realizado.

Lo antes expuesto, es conocido en la doctrina como propiedad industrial, para ello el autor Francisco Montero Palacios, establece que: “propiedad industrial es la que adquiere por si mismo el inventor o descubridor, con la creación o descubrimiento de cualquier invento relativo con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares, los resultados de su trabajo.”⁶

Los derechos de propiedad industrial, específicamente el derecho marcario, establecen un conjunto de normas jurídicas, que permite regular, fomentar y conceder privilegios, en el reconocimiento del derecho al uso exclusivo y que exteriorizan también forman parte de un amplio conjunto de elementos para integrar una estrategia de comercialización de los productos o la prestación de servicios.

Siguiendo con lo afirmado por el Autor Francisco Montero Palacios “ el derecho a la propiedad industrial se obtiene, originalmente, por el hecho de su invención o descubrimiento.”⁷ Por tanto, ni el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial ni la propia Ley de Propiedad Industrial, en general, constituyen la fuente de esta clase de propiedad. El registro de la marca en la Ley, protege la propiedad industrial; más no la crean.

En virtud de lo anterior, en el registro de marca, el particular manifiesta su voluntad de obtener el reconocimiento al uso exclusivo de su derecho, da origen a un proceso

⁶ Montero Palacios Francisco.- Propiedad Industrial Comentarios a la Ley a la Jurisprudencia, 1ª edición, Madrid, Editorial Reus, 1961 p.1

⁷ Idem.- p.7

administrativo, que se destina a verificar el concurso de las condiciones legales de que depende ese reconocimiento y que termina con la decisión de la voluntad del Estado, aceptando o rechazando la petición del interesado.

Expone sobre este punto el Doctor David Rangel Medina que “según la doctrina la concesión de la patente no es constitutiva del derecho sobre la invención, sino simplemente el acto por el cual el Estado reconoce y declara el derecho preexistente del inventor, asegurándole la protección de la Ley. Lo mismo se dice de la concesión de diseños y modelos industriales. En cuanto a las marcas, el registro prescrito o facultado por la Ley, no tiene siempre a originar el derecho. La propiedad de las marcas se adquiere también por la ocupación, más la protección legal, conforme al sistema adoptado en el derecho positivo de cada país puede subordinarse esencialmente al registro o no depender de esa formalidad, de ahí que se diga que el registro es atributivo o declarativo de propiedad”.⁸

Al respecto, es primordial considerar, que la intervención del Estado en el ámbito de la propiedad industrial, a través de las atribuciones y facultades conferidas al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no tiene como fin crear o conferir derechos, sino garantizar y reconocer los derechos subjetivos existentes, organizando su protección jurídica y creando el sistema jurídico de la propiedad industrial. Los actos de concesión de patentes o registros de marcas, por su contenido o por sus efectos, son declarativos y no constitutivos de derechos.

Es de explorado derecho que todo acto de Autoridad, debe estar fundado y motivado, debe acogerse principalmente al principio de legalidad, consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución y su actuación, está limitada a lo que la Ley le confiere, bajo esa premisa, sus actos, no deben de ser arbitrario, no obstante de ser la Autoridad perito en la materia, su actuación se limita a verificar, regular y en su caso

⁸ Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit. p.109

reconocer el derecho subjetivo y expedir el título indispensable para su ejercicio, dando un derecho marcario al uso exclusivo.

En México, este derecho a la propiedad industrial se comenzó a legislar a través de diversos ordenamientos, mismos que a saber son:

- Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores y Perfeccionadores de algún ramo de la Industria, de mayo de 1832. El ordenamiento fue considerado en esta época como muy simple y primitivo debido a que solamente contenía unas cuantas prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos, así lo afirma el Autor Cesar Sepúlveda, mencionando que, en este ordenamiento, se percibe en él la influencia colonial española y fuera de ser una curiosidad histórica, no significa ningún antecedente técnico serio, pero que es menester mencionarlo, para que se vea como desde entonces ha existido preocupación para regular esta materia.
- Ley de Marcas de Fábrica de 28 de Noviembre de 1889. Esta Ley surgió en el Gobierno de Porfirio Díaz, aquí se alentó siempre una marcada idea de desarrollo industrial y comercial en México, inspirado seguramente en ideas europeas.
- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de Agosto de 1903. Influida ya por la corriente internacional de la propiedad industrial. Esta Ley introducía novedades, como los nombres y avisos comerciales.
- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, de 27 de Julio de 1928. Después de un cuarto de siglo, en el que tuvo lugar la Revolución Mexicana, se expiden estas leyes, mismas que ya tenían un sello inconfundible de modernidad. Esta Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, contenía algunas novedades. Por ejemplo, se estableció por primera vez la posibilidad de

declarar el uso obligatorio de marcas para cierto tipo de mercancías. Se imponían más restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Se introducen los nombres y avisos comerciales. De manera similar a las patentes, se instituye un procedimiento de revocación de las resoluciones administrativas, y se disponían normas para un procedimiento judicial civil ante los Tribunales Federales.

- Ley de Propiedad Industrial de 1942. Puede considerarse a esta Ley como un ordenamiento legal muy moderno que concede una protección muy amplia a los titulares de derechos. Esta Ley es el antecedente obligado de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron los errores de ese cuerpo legal, y por otra, se tomaron la mayor parte de sus artículos para integrar el nuevo ordenamiento. Asimismo esta Ley, ésta asociada al considerable progreso industrial que se observa en la misma época.
- Ley de Invenciones y Marcas de 1976. Entre los objetivos principales de esta Ley se concedía un rango dominante al interés público, estimulaba a la industria nacional para que satisficiera la demanda y el mercado interno e impulsaba la actividad inventiva de los mexicanos.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991. Novedoso instrumento legal que surge por ser obsoleta la anterior Ley. Incluía los objetivos de la ley y la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industria, organismo descentralizado del Ejecutivo Federal. Elimina la antigua división de marcas e introduce la marca colectiva. Por circunstancias de orden trilateral (Estados Unidos de América, Canadá y México), se debió de modificar esta Ley para cumplir con los requisitos que exigía en ese momento el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica del cual nuestro país es parte. En resumen y de acuerdo a las exigencias económicas internacionales que le exigía a México el

TLCAN y la OMC, se reforma esta ley el 2 de agosto de 1994 para quedar como la Ley de la Propiedad Industrial, la cual en su momento será analizada.

1.3.- Naturaleza jurídica de la marca.

El conocimiento de la naturaleza jurídica de las marcas, adquiere vital importancia, por una parte para fundamentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como una institución e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema jurídico.

En este orden de ideas, comenzamos con dar la opinión de algunos Autores en relación con sus diversas teorías que fueron encaminadas a explicar la naturaleza jurídica de las marcas.

Por lo que a marcas se refiere , existen corrientes que ubican a estas dentro del derecho público y otros en derecho privado; de acuerdo a su evolución, es a la primera que nos referiremos, por ser de orden general y público, previsto en la legislación de la materia y que con claridad meridiana, se expone que el interés con el cual se desenvuelve, se describe y se especifica a efecto de proteger los derechos propios de cada individuo, lo encontramos en una Ley aprobada por nuestro congreso y que es aplicada por un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, en tal medida, es un derecho público y administrativo, con lo cual se encuentra la respuesta en este momento, la naturaleza jurídica de una marca, es de derecho público administrativo.

No omito manifestar que algunas conductas derivadas de acciones de invasión de derechos y un uso indebido de un derecho público tutelado, existe responsabilidad objetiva de algún infractor y que independientemente de las consecuencias que tienden por este uso indebido y que la Ley recoge como reparación del daño, no hay que olvidar que estas acciones también pueden ser fijadas por Organos Jurisdiccionales competente en la aplicación del derecho privado, particularmente en la reparación del daño, como prevé nuestro Código Civil para el Distrito Federal.

Existe una corriente de autores como Ferrara, Romelia y Georges de Ro que sostienen que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés público de las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, inscripción en los registros, represión penal de la imitación, usurpación de las marcas, etc. También hay quienes afirman, como es el caso de la opinión de Paul Robuler y Pedro G. De Medina, tratadistas de la materia; que el derecho a las marcas, participa tanto del derecho privado como del derecho público, es decir, que se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en el derecho privado.⁹

En lo particular consideramos que las marcas se encuentran englobadas en el derecho público ya que se contempla en primer término el interés público que el Estado representa y tutela los intereses del consumidor a quien asiste el derecho de poder elegir los productos o servicios de su preferencia para lo que se vale de la marca que, en tales condiciones, igualmente constituyen institución de orden público.

1.4. Límites y alcances de la marca.

La marca puede convertirse, gracias al renombre adquirido, en una propiedad valiosa para su titular, que le permitirá concluir contratos de licencia o de franquicia o proceder a otras utilidades comerciales de la marca.

La marca puede tener funciones económicas importantes que, sin embargo, no suelen estar protegidas por el derecho de marca sino que dependen principalmente de la utilización que el titular haga de la marca.

⁹ Nava Negrete Justo.-Derecho de las Marcas. México, 1ª edición, Editorial Porrúa, 1985, p.122

La marca lleva implícita la clientela, es decir, el sector de aquellos consumidores que prefieren habitualmente un determinado producto marcado, y esto obviamente representa un cierto valor económico.

La marca tiene un valor económico intrínseco, es acreedora a la protección del orden jurídico, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Atendiendo a las diversas modalidades como se analiza la marca, para los efectos jurídicos, debe entenderse a que son varias las funciones que pueden atribuirse a un signo marcario¹⁰, estas se derivan en su definición misma. Por lo que al respecto se mencionan las siguientes, encontradas y citadas por Rangel Medina:

- a. “Función de Distinción: La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo es cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.
- b. Función de Protección: en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto.
- c. Función de Garantía de Calidad: por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto, es una calidad determinada, con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, cuyo reconocimiento es algo secundario para el consumidor.

¹⁰ Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit. p.171

- d. Función de Propaganda: por cuanto ella puede constituir un reclame de producto, siendo su fuerza de atracción, el reconocimiento del público sobre la marca.

- e. Por último, la Función de Indicación de proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sí una referencia de la empresa”.

Cabe señalar que aunque éstas son las funciones tradicionales de los signos marcarios, no siempre una marca las satisface todas, o no las hace en el mismo grado.

Hoy en día, su principal función, es la de identificación del producto per se, acompañada de los elementos suficientes que permiten identificarse y estar sujeto en la mente del consumidor, como son los elementos nominativos, figurativos, o ambos de ellos dentro del mismo signo marcario.

Cada vez, el público consumidor no necesariamente requiere de grandes nombres o diseños muy peculiares para posicionar en su mente la adquisición de dichos productos, es más importante la calidad del producto, aunque actualmente está cambiando la manera de adquirir productos con signos distintivos que han adquirido su registro, es decir, importa más para un público medio, obtener productos de bajos costos, sin importar si están obtenidos los derechos marcarios o la calidad del fabricante o prestador del servicio, satisface más la necesidad del producto que la obtención de una marca.

1.5. Características esenciales y secundarias de la marca.

La Ley de la Propiedad Industrial, en sus diversos artículos, no define con precisión, que características o elementos conforman un signo distintivo o marca,

solamente se limita a precisar que “Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”, esta cita está prevista en el artículo 88 de la Ley en referencia, lo cual, la redacción de este precepto no ayuda a definir con precisión, cuales son las características de una marca o signo distintivo o sus elementos secundarios.

La técnica jurídica empleada del legislador en dicho precepto antes citado, en poco resuelve a definir e identificar realmente que es una marca, que elementos debe contener y cuales son sus principales características, el señalar que es todo signo visible y que distingue productos de su misma especie o clase en el mercado, nos conduce a tener en cuenta que es signo visible, según el Diccionario de la Real Academia, se entiende por signo, “objeto, fenómeno o acción material que, natural o convencionalmente, representa o sustituye a otro objeto”,¹¹ dicha acepción no es coincidente con los signos habituales que encontramos en los acervos de los registros marcarios, que corresponden a elementos ortográficos, aritméticos, figuras caprichosas de fenómenos naturales, de la naturaleza, de la astronomía etc., por tanto, es poco afortunada la definición encontrada en el marco jurídico, a efecto de suplir deficiencias al momento de que la Autoridad Administrativa, haciendo ese uso de las “facultades” con que cuenta, constantemente manifiesta que una marca no cuenta con los elementos distintivos, pero que, nunca señala a cuales se refiere, por lo que es constante las violaciones a las garantías individuales.

De igual manera, el precepto legal dice, signo visible, entendiendo por visible a, “que se puede ver”¹², entonces tenemos que un signo visible, es un objeto que se puede ver, no importando las características o elementos que cuenta dicha marca, por lo cual es bastante debatible, en caso de que la Autoridad Administrativa, tratara de oponerse a un registro en dicho argumento de que no reúne los requisitos de “signo visible”, por la basta definición de que goza esta definición.

¹¹ Diccionario de la Lengua Española, Op. Cit. p.1879

¹² Idem, p.2096

El conocimiento del concepto y finalidad de la marca pone de relieve la existencia de distintas condiciones que el signo marcario debe satisfacer para cumplir sus funciones. En términos generales coincide la doctrina en la designación y número de los requisitos de las marcas; mas hay discrepancias en cuanto al modo de clasificarlos, en virtud de que también es diferente el criterio que se elige para valorar dichos atributos.

Consideramos, dice Rangel Medina, mas completa y ordenada la exposición de los atributos inherentes a la marca, si su clasificación se presenta atendiendo a las consecuencias jurídicas que trae consigo la falta de uno o mas de dichos requisitos, y según la importancia decisiva de cada una de las características del signo marcario para producir su exclusividad. Desde tal punto de vista se obtiene esta dualidad de grupos de requisitos de la marca: caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios.¹³

- I. **DISTINCION.** Se debe de entender este concepto en que la esencia de la marca estriba en su naturaleza distintiva, lo cual significa que la marca se debe de especializar, individualizar y singularizar.

La premisa que tiene toda marca, es cumplir con un signo de identificación y que debe también, en reconocer el objeto inmediato a identificar, además debe agregarse la composición, elementos, producto o artículo, incluyendo la naturaleza de los servicios que pretenda identificar, como la clase de la materia, para ello, nos dice Rangel Medina, la respuesta no la dan las propias definiciones y el concepto legal que ya conocemos de la marca: está destinada a especializar el producto o servicio y a indicar el origen o procedencia del mismo de manera de evitar toda confusión con los otros productos o servicios similares.¹⁴

¹³ Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit. p.184

¹⁴ Idem p.189

Otros de los elementos o características esenciales de la marca, consiste en que para ser constitutiva de un derecho privativo, debe gozar de su carácter de distintividad y para reunir esta característica esencial, debe tener el doble requisito: de novedad y de especialidad. Estos dos elementos son requisitos sine quan non para determinar la condición de un signo distintivo, que es en definitiva la esencia de la marca.

A lo anterior, resume con suma importancia Rangel Medina que dice, “Sin perjuicio de hacerlo al estudiar los caracteres de especialidad y de novedad tan entrelazados con la naturaleza distintiva de la marca, debe anticiparse que el carácter distintivo de que hablamos, recae sobre los productos”¹⁵

Esto es, el signo distintivo tiene como carácter esencial el reconocimiento del producto sobre el cual recae y no debe entenderse sobre otro distintos, por ello, que la marca resulta importante desde el momento que es original y novedosa atendiendo el grado de identificar el artículo o producto o los servicios, es aquí el verdadero significado de la marca.

No obstante de lo anterior, el principio que guarda la marca y que se reviste por el conocimiento del producto o servicio, en la actualidad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ha logrado que no importe la simbiosis de una marca en relación con los productos o servicios, puesto que ha permitido extralimitarse en su carácter regulador de la propiedad industrial y a hecho una mayor extensión de la norma para evaluar la distintividad y novedad de la marca, lo que ha convertido en un difícil acceso a la seguridad jurídica en la protección del derecho subjetivo, a pesar de ello, prevalece el principio de especialidad, y se comprueba al estar vigente el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁵ Idem. p.190

II. ESPECIALIDAD.- “Hemos visto que para gozar de la protección legal la marca debe cumplir su función diferenciadora, la cual, a su vez. Sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención de su comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca. Así pues, al ser especial la marca, denota fundamentalmente que la misma sea identificable. Sin embargo, es pertinente señalar las diversas acepciones que se asignan al vocablo cuando se emplea como atributo de la marca”.¹⁶

En tanto que la marca debe ser el signo individualizador de las mercancías, es menester que sea distinta de toda otra marca, que sea especial, lo que significa, dice Pouiller, citado por Rangel Medina, que “su naturaleza ha de ser tal que no confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente.”¹⁷

La especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un signo de una simplicidad elemental que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores. Por tal insuficiencia, no son aptos para constituir una marca los colores aisladamente considerados, ni las figuras geométricas más sencillas, como una línea recta o dos paralelas.

Desde otro punto de vista, debe decirse que la marca es especial, en el sentido de que solo se aplica a la categoría de productos para los que ha sido creada. El alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos para los que fue registrada. Esa misma marca puede ser registrada por cualquier persona para distinguir productos de otra clase.

III. NOVEDAD.- Rangel Medina, nos dice que un signo solo puede ser distintivo en tanto que no ha sido empleado o registrado, aun pues de lo contrario, no cumpliría su función esencial y antes bien su uso provocaría confusiones.

¹⁶ Loc. Cit

¹⁷ Loc. Cit.

En materia de marcas, el carácter novedoso se refiere fundamentalmente a las que no se encuentran registradas, por ser estas originales ó de aquellas reguladas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero que no son confundibles con las ya existentes o registradas, respecto de aquellas destinadas en la misma clase de productos.

La novedad así considerada no es absoluta, sino relativa, puesto que para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de las de sus competidores: se pone énfasis en que la novedad de la marca consiste en que no sea confundible, en los productos a distinguir y que no se esté usando en el mercado bajo los mismos o similares productos, “no se hace necesario que la marca sea nueva por si misma; basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento”¹⁸. Así la novedad significa que el signo acogido, para ser idóneo no debe ser ya comúnmente conocido como signo distintivo de la empresa competidora.

La novedad en la materia de marcas se refiere a su aplicación y no a su creación como es en el caso de las patentes y dibujos industriales. Esto quiere decir que dicha novedad no es absoluta sino relativa, pues basta que la marca difiera de la de sus competidores para reportarla como nueva. Un signo marcario solo puede ser distintivo y nuevo en tanto no haya sido empleado o registrado por un tercero.

IV. LICITUD.- La licitud de la palabra, figura o signo que se adopte como marca, obedece al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el derecho de los demás.

La licitud como registro de validez de la marca significa que esta debe construirse con indicaciones y datos que no estén prohibidos por disposiciones de ordenamientos

¹⁸ Rangel Medina David.- Tratado de Derecho Marcario, Op. Cit. p.192

jurídicos que rigen la materia, ni sean contrarias a la moral, a las buenas costumbres y el orden publico, lo anterior se encuentra en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial.

V. VERACIDAD.- Cualquiera que sea el signo elegido, será marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de los productos y que no sea contraria a las diversas hipótesis previstas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Cuando se apartan del principio de verdad exigida por los intereses del comercio honrado, las marcas fraudulentas, representan una competencia desleal.

En los atributos inherentes a la marca, se encuentra también los caracteres accidentales o secundarios.

Respecto a estos caracteres debe mencionarse que su presencia no depende de la existencia de una marca.

Los caracteres accidentales o secundarios de la marca son:

- a) el carácter facultativo.
- b) Lo innecesario de la adherencia.
- c) El carácter individual del signo.

El carácter facultativo, está previsto en el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que toda persona, sea industrial, comerciante o prestador del

servicio, podrán hacer uso de marcas, sin embargo, el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante el registro.

De tal precepto se infiere el reconocimiento implícito del principio conforme al cual es facultativo el empleo de la marca.

Así se deja al arbitrio de toda persona el derecho a registrar o no una marca, pues el precepto antes citado, en ningún momento constituye una obligación de llevar a cabo un registro marcario, sin embargo, para hacer valer los derechos inherentes de esta marca, deberá necesariamente contar con el registro y así hacer valer las diversas normas jurídicas que impiden que un Tercero use la marca, sin el consentimiento del legítimo titular de esta marca.

Lo innecesario de la adherencia.- Este punto se refiere exclusivamente al uso de las marcas, en la Ley de la Propiedad Industrial, no existe disposición expresa sobre el comportamiento que debe tener el fabricante, comerciante o prestador del servicio, para poner en conocimiento de la marca, adherente o no al producto o servicio. Sin embargo, el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, de manera genérica atribuye a los usos y costumbres de los actos de comercio, con lo cual, queda a la mera interpretación de quien pone a la venta la marca, por tanto, Rangel Medina afirma que el concepto de marca, no está subordinado a la exigencia de que sea adherente al producto, basta que por cualquier medio, se informe al público consumidor del uso exclusivo de la marca.

A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas teorías que van desde sostener que la marca para desempeñar sus funciones como tal debe estar adherida materialmente al producto que distinguen, hasta considerar como marca el signo que no esta puesto sobre la mercancía.

LA APARIENCIA.- Comúnmente se dice que no es necesario que se aparente la marca, es decir, que vaya fijada al exterior del objeto. Basta, que en determinado momento pueda servir como elemento de identificación, para que la marca desempeñe su función. Se señala como ejemplo que en los vinos es practica muy usada aplicar la marca en la parte interna del corcho; también se citan los productos que se venden al publico envueltos; y las marcas así colocadas se les denomina ocultas, por contraposición a las aparentes, de aplicación externa.

La marca es individual en tanto que se trata de un signo distintivo que se forma para la defensa de un producto o de un comerciante contra sus competidores, del cual se valdrá para hacer que sus productos sean estimados y buscados por la clientela. La marca esta destinada a cubrir los productos de un establecimiento determinado y puede ser únicamente utilizadas por el sujeto a quien corresponda, ya sea persona física o moral.

La excepción a lo anterior radica en las marcas colectivas, ya reconocidas por la Ley de la Propiedad Industrial.

1.6. Uso exclusivo del registro de marca.

En el sistema declarativo se manifiesta el derecho sobre la marca mediante el uso, en tanto, que en el sistema constitutivo el derecho sobre la marca se manifiesta, mediante el registro, como es el nuestro, bajo al amparo de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el sistema constitutivo, no hay derecho sobre una marca si no hay registro. Se ha llegado a decir, en contra de este sistema, que el verdadero creador de la marca es despojado de sus derechos por un competidor que se adelanta a registrarla.

Los efectos que el registro le añade a la marca según Ferrara son:

1. Acredita que la marca ha sido adoptada, y lo hace público en todo el territorio nacional, estableciendo para todos la obligación de respetarla.
2. Establece la presunción de que el signo pertenece a quien figura en el certificado.
3. Condiciona el ejercicio de la acción penal a la existencia del registro.
4. Hace posible la posibilidad de convalidación de la marca en el caso de que lesione intereses de terceros.¹⁹

Los efectos antes mencionados son consecuencia lógica del registro, y con referencia a ellos cabe decir que el registro tiene carácter constitutivo, pues sin este no se producirían.

El registro es un medio para hacer público el derecho de la marca para conservarla y reforzar su defensa y para gozar de las demás ventajas que la Ley concede.

Al margen de estas corrientes se pueden destacar tres hipótesis: el registro tiene el carácter atributivo del derecho a la marca; el registro es un procedimiento administrativo que crea para el sujeto el derecho a utilizar el signo de modo exclusivo.

Asimismo, podemos decir que el registro de la marca tiene el carácter constitutivo, elemento necesario para el nacimiento del derecho, ya que sin tal requisito no surgiría la marca.

Existe, un sistema mixto que surge como un intento de salvar los inconvenientes de los sistemas prototipos. En varias ocasiones se ha suscitado el hecho injusto de que un comerciante quien tiene en uso su marca, se vea privado de ella en virtud de un

¹⁹ Ferrara Francisco. Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, verlo en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950, p.267

registro posterior, o bien, que en este sistema el derecho sobre la marca se conserve por la sola virtud de subsistir el registro aun cuando este sea ocioso, es decir, sin uso efectivo.

La siguiente clasificación se refiere a los sistemas mixtos:

- I. Es necesario registrar la marca para poder accionar civil o penalmente en su defensa; pero la exclusividad originaria se adquiere y se conserva por el uso. Aunque el registro es obligatorio, el uso priva sobre el. Es obligatorio el uso de la marca para que el registro conserve sus efectos.
- II. El registro confiere derechos inatacables sobre la marca después de transcurrido un cierto tiempo, variable de pocos meses a varios años; así durante ese tiempo, cualquier comerciante o industrial que pueda probar que uso la marca con anterioridad al registro, puede reivindicarla o hacerla anular. Después de transcurrido el plazo, el uso puede no ser obligatorio.
- III. Otros sistemas exageran los efectos atributivos del depósito. Caducado un registro, se le reconoce al expropietario el derecho de reinscribirlo durante un cierto plazo. Si un tercero la registrara durante ese tiempo, se vería expuesto a perder la marca por el pedido de reinscripción.

Sin embargo, el sistema mexicano no encuadra perfectamente en ninguno de estos tipos, de ello se desprende el análisis del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, que nos remite al derecho al uso exclusivo mediante el registro, es decir, es un sistema constitutivo, en observancia de la clasificación de productos y servicios.

No obstante lo anterior, el sistema de propiedad industrial, establece la dualidad jurídica de un sistema constitutivo, por un lado reconoce el uso de la marca, como preeminencia o ventaja sobre su competidor y que puede accionar los diversos procedimientos existentes en la Legislación de Propiedad Industrial,

para obtener el registro. Por otro lado, en caso de que no se cuente este uso de la marca, deberá atenerse a la prelación de las solicitudes existentes o registros previamente obtenidos con anterioridad, para satisfacer los exámenes previstos y de esta manera acceder a contar con el registro de la marca.

La clara ventaja que establece el precepto legal antes citado, es que el titular obtenga el derecho al uso exclusivo de la misma y dicha exclusividad consiste en que el titular es la única persona que puede emplearla lícitamente esa marca en nuestro país, para distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo, por tanto, oponerse a cualquier utilización no autorizada que realice un tercero.

Básicamente, las ventajas que presenta el registro son las siguientes:

- Desde el momento en que se ingresa la solicitud de registro (fecha de presentación), se origina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten posteriormente para marca iguales o similares en grado de confusión, en la misma clase de productos o servicios, evitando con ello que cualquier persona se apodere de la marca.
- Al obtener el registro, quien emplea la marca recibe en principio el reconocimiento oficial de que la marca no invade derechos previamente adquiridos por terceros, y que se trata de una marca registrable, cuyo uso no provoca la comisión de una infracción administrativa o de un delito. Independientemente de la ventaja teórica, cabe señalar que el registro pudo haberse concedido por error o inadvertencia de la autoridad.
- El registro repercute económicamente en la valoración económica de la empresa, ya que se cuenta con el reconocimiento de la autoridad

respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas propiedad de la negociación.

- El registro también permite al titular instrumentar el otorgamiento de licencias de uso o de franquicias a terceros, de manera gratuita o mediante la percepción de regalías por su utilización, lo que representa una ventaja adicional.
- El registro tiene efectividad en todo el territorio nacional. El derecho que el registro confiere puede hacerse valer para impedir el uso a otros, inclusive en lugares en que la marca no esta siendo usada o no es reconocida.
- El uso de las leyendas obligatorias.

En yuxtaposición a lo anterior, tenemos también que enumerar la serie de limitaciones de los derechos que presenta el registro de marca:

- Aun y cuando las marcas obtenidas mediante el registro en un país, suelen recibir cierta protección o reconocimiento en otros, el principio general se configura sobre la base de la exclusividad derivada del registro de una marca puede hacerse valer por el titular, únicamente en el territorio del país en que se obtiene.
- El registro de una marca tiene vigencia determinada, que al concluir provoca su caducidad. Para mantener vigente el derecho de la exclusividad, es necesario que se use la marca y que el registro sea renovado periódicamente, de acuerdo a las especificaciones legales.

La exclusividad que otorga el registro de una marca se limita a los productos o servicios para los que fue solicitada, así como respecto del diseño, denominación material del mismo. La excepción a este principio lo constituye la marca notoriamente conocida o renombrada, sobre este punto, se analizará en el capítulo respectivo.

CAPITULO SEGUNDO

ANTECEDENTES

2.1. Constitución Política de la República Mexicana de 1857.

Una vez derrocado Antonio López de Santa Anna, y con el triunfo de la revolución de Ayutla, los actores de la insurrección, creció la necesidad de constituir una nueva ley fundamental, reconociendo los principios que unió la fuerza, es decir, los derechos individuales del hombre, de tal manera que el presidente en turno Don Juan Alvarez, convocó a un Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1855, conforme a los postulados enarbolados en el Plan antes referido, estableciendo un año para expedir una nueva Constitución.

El Congreso Constituyente se reunió del 17 de febrero de 1856 y para el 5 de febrero de 1857 sería promulgada la nueva Constitución. El Constituyente trabajó con la intención de reconocer plenamente los Derechos del Hombre dentro del texto constitucional como lo consigna Emilio O. Rabasa en su obra 'El pensamiento político del Constituyente de 1856 – 1857' de la siguiente manera: "La Comisión conoció que un deber imperioso y sagrado le demandaba una declaración de los derechos del hombre y ha procurado satisfacer a esta exigencia en el título primero, declaró Arriaga en la parte expositiva de su presentación., el capítulo de los derechos humanos fue tomado de la declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del Bill of Rights norteamericano, algo de la Constitución de Cádiz y lo disperso de la Constitución de 1824. Extrañamente no se mencionó el Decreto de Apatzingán de 1814, el que había dedicado todo un capítulo –el V-, a la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos'.²⁰

²⁰ Pérez Alejandro Francisco Felipe de Jesús.- La Constitución de 1857, Primera Ley Fundamental Mexicana en consagrar y defender los derechos del hombre, Véase en www.tuobraunam/publicadas/070627193933/Los-2.html, citando a Emilio O. Rabasa. El Pensamiento Político del Constituyente 1856-1857, 1ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1991, p.28

El Título I, “*De los Derechos del Hombre*” Sección I de la Constitución de 1857, reflejó la importancia que se les daba por parte de los miembros del constituyente, principalmente los de ideología liberal, este catálogo de garantías que constó de 29 artículos, fue considerado uno de los más completos para la época, aunque no se incluyera dentro de éste reconocimiento la libertad religiosa, debido a las discusiones acaloradas y divididas en la sesiones del Constituyente de 1856 y 1857.

De tal manera que el artículo 28 estableció la libertad de comercio dentro del territorio de la República, prohibiendo los monopolios y aboliendo prohibiciones que se dieran con el pretexto de proteger la industria. Establecía la excepción en lo referente a la acuñación de moneda, el correo y lo relativo a lo que hoy en día conocemos como patentes y marcas.

Como antecedente inmediato del artículo 28 de la Constitución de 1857, lo encontramos en la fracción XVI del artículo 4 de la Constitución de 1824, que a letra decía:

“Queda prohibido todo privilegio para ejercer exclusivamente cualquier género de industria o de comercio, a excepción de los establecidos en esta misma constitución a favor de los Autores o perfeccionadores de algún oficio”.

La Constitución de 1857, recoge el mismo significado en cuanto a los privilegios concedidos a los autores y perfeccionadores de algún invento u oficio, sin embargo, el concepto privilegio concedido por el Estado Nacional, no es más que una concesión que carecía de alguna formalidad y sin protección legal alguna.

Manifiesta Burgoa Orihuela, “por otra parte, los privilegios que por determinado tiempo se conceden a los autores y artistas, inventores y perfeccionadores, la constitución los instituye también como excepción a la libre concurrencia.”²¹

El concepto privilegio que establece la Constitución, es una reminiscencia de la monarquía española que controlaba el comercio, los talleres artesanales u oficios, al conceder como un tributo de la Corona este privilegio, por ello, al permanecer dicho concepto dentro de la Constitución de 1857, conceden a estos perfeccionadores y autores, que el Estado seguirá protegiendo esta clase de derechos, en la actualidad, se mantiene, salvo con una variante que se mencionará más adelante, en el punto relativo a la Constitución de 1917.

2.1.1.- Código de Comercio de 1884.

Las marcas no tenían una regulación propia, estaban determinadas en un marco legal considerado como mercantil en virtud del tráfico mercantil en que concurrían los productos, por ello, “la primera regulación jurídica especial que se hizo de las marcas en nuestro país, fue a través de nuestro segundo Código de Comercio de 1884, otorgándole una naturaleza mercantil”²², que a mi juicio, en la actualidad no lo ha perdido, simplemente está regulado con una naturaleza jurídica distinta, es decir, administrativa y tiene un marco jurídico propio.

Es conveniente señalar que antes de la expedición del Código anteriormente citado, los propietarios de marcas, presentaban ante la Secretaria de Fomento, Colonización e Industria, la solicitud o depósito de estas, era un trámite meramente gratuito para el interesado, puesto que no existía regulación o ley alguna que prescribiera dichos actos, estos actos bone fine de los propietarios de las marcas,

²¹ Burgoa Orihuela Ignacio.- Las Garantías Individuales, 29ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1997, p.411

²² Nava Negrete Justo.- Op. Cit. p.41

solamente tenían el efecto de que la Secretaria, tuviese el conocimiento del uso de las marcas, sin otorgar un reconocimiento de este derecho natural del interesado.

Es relevante la inclusión de este Código en los antecedentes de marcas, porque es el primer ordenamiento legal que incluye el tema de la propiedad industrial, como lo señala Nava Negrete, “La importancia de este Código de Comercio de 1884, radica en que se incluye un capítulo titulado “De la Propiedad Mercantil”, en el cual se regulan por primera vez en nuestro país de manera especial las marcas de fábrica.”²³

La primera regulación sobre la materia de marcas, se encuentra en el Título Segundo del Libro Cuarto titulado de la Propiedad Mercantil, de la siguiente manera:

“Todo fabricante tiene el derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial; así también se indica que esta puede constituirse por el nombre del fabricante o el de su razón social, el nombre de su establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fabricación, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas, contraseñas o envases (art. 1418); el artículo 1420 dice: “que las marcas deben estar precisamente en los productos o mercancías; y en aquellos en que esto no sea posible, bastará que estén en la cubierta o envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin desgarrar la cubierta en que está la marca”.

Ahora bien, para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla previamente en la Secretaria de Fomento, y ésta concede la propiedad siempre que la misma marca no se use o haya adoptado por otra persona o sea de tal manera semejante que se comprenda la intención de defraudar intereses ajenos (art. 1421 y 1422).

²³ Idem.- p.46

Los títulos de propiedad industrial, producían sus efectos desde la fecha de inscripción, su omisión impedía al comerciante interesado el ejercicio de sus derechos con relación a terceros.

El Código de Comercio de 1884, fue reformado, promulgándose el mismo en el año de 1889, derogándose lo relativo a las marcas, por la entrada en vigor de la Ley de Marcas de fabrica de 1889, primera Ley que pretende regular las marcas.

2.1.2.- Ley de Marcas de fabricas de 1889.

La primera ley de marcas nace ya en un México más pujante económicamente, estabilizado y conformado como Estado Nación, la anarquía en todos los sectores estaba “erradicada” y ante el empuje por un México industrial, con la llegada de la inversión extranjera en diversos sectores económicos, se hizo necesario, promulgar una Ley con una incipiente regulación con características de la época, sin embargo, marcó el primer paso entre la transición de los Códigos a una Ley más formalista.

La Ley en cita, incluía diecinueve artículos que “introducen importantes disposiciones que por su contenido reflejan un serio empeño para garantizar no sólo el interés del productor, sino también el interés general”²⁴

Algunas menciones de esta Ley que comprendían lo siguiente.

En el artículo 8, se señala como característica de protección, el primero que hubiere empleado una marca de manera legal, sin mayor trámite que el señalar de este uso previo.

²⁴ Rangel Medina David.- Tratado de derecho marcario, Op.Cit. p.22

Como premisa primordial para la protección como marca, era necesario presentar una declaración formulada ante la Institución competente para regular, esto es, la Secretaria de Fomento, ante la cual, es necesario formular esta petición de derecho, esta regulación se encontraba en el artículo 9 de la Ley.

No obstante de que esta Ley, no establece un sistema propiamente hablando, ni era rigorista para practicar el examen previsto, seguía manteniendo el principio de buena fe, establecido en el Código de Comercio de 1884, puesto que la Secretaria que tenía su atribución, no practicaba el examen de novedad para determinar la distintividad de la misma u la originalidad que debía de cumplir, sin embargo, sí existía la oposición al registro, precluyendo el derecho a los noventa días siguientes a la publicación de la solicitud. En caso de existir una formal oposición, se colocaba la solicitud de registro subjúdice hasta en tanto, se dirimiera la controversia ante la Autoridad Judicial, para determinar sobre el derecho en controversia, esta determinación se encontraba en el artículo 10 de la Ley en comento.

Otro nota relevante de esta Ley, no determinaba una vigencia de la marca, esto es, era indefinida, sujeta a la explotación real, en caso de ocurrir una clausura, cierre o del establecimiento por más de un año, se entendía por abandonado este derecho.

En cita formulada por David Rangel Medina, en el libro sobre Tratado de Marcas, en página 23, encontramos un análisis de esta Ley y que resume a la misma como “un verdadero ensayo de legislación sobre marcas, impuesto por las exigencias del progreso industrial en sus albores. En el curso de su vigencia fueron destacándose problemas no previstos, que invitaron a los estudiosos a reflexionar sobre su revisión y fue el propio abogado quien elaboró un magnifico proyecto de ley, que en su primera parte contiene este certero juicio de la primera ley mexicana sobre la materia”.

2.1.3.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

Esta Ley, por facultad extraordinaria concedida por decreto de fecha 28 de mayo de 1903, al Ejecutivo para reformar la Ley de Marcas de 1889, fija entre otras, con el mismo principio de no practicar el examen de novedad por parte de la Secretaria, esto es, manteniendo la oposición de las solicitudes de registro de marcas, por un tercero, por ello, no se hace el examen de novedad u originalidad.

Constaba de ocho capítulos definición; Registros y nulidad; Penas; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios del orden penal; Nombres y avisos comerciales; Derechos fiscales y Transitorios.²⁵

En la elaboración de esta Ley, se contó ya con la experiencia internacional en la materia de propiedad industrial, al establecerse un convenio internacional, y que derivó en el nombre de Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual sienta las bases para que se tome en consideración, algunos aspectos en la Ley de Marcas de 1903.²⁶

Justo Nava Negrete, afirma que “las relaciones industriales y comerciales de carácter internacional y las graves dificultades a que daban lugar a diferencias legislativas de los diversos países civilizados, revelaron el conocimiento práctico de que la legislación mexicana sobre propiedad industrial no solo había sido un trabajo de reproducción sin adaptación alguna a nuestro medio, sino que tampoco correspondía al adelanto ya obtenido prácticamente, siendo una legislación imprecisa, incompleta y deficiente, tanto en su parte sustantiva pues solo incluía los principios rudimentarios, como en su parte adjetiva que dejaba en el procedimiento mismos grandes huecos al

²⁵ Serrano Migallón Fernando.- La propiedad industrial en México. 2da. Edición, México, Editorial Porrúa, 1995, p.29

²⁶ Loc. cit.

criterio personal de la autoridad, garantizado por la buena fe de aquellos funcionarios...”²⁷

Se señala la obligación para adquirir el derecho al uso exclusivo, la necesidad de obtener el registro de la marca, ante la Oficina de Patentes y Marcas, llenando las formalidades que establece la legislación.

De igual manera como se señala lo que puede constituir una marca, también se establecen las hipótesis normativas de lo que no puede ser registrable, entre los que destacan, los nombres o denominaciones genéricas, lo contrario a la moral, a las buenas costumbres y todo aquello que tiene la finalidad de ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideración, los escudos, armas y emblemas nacionales etc., esto tiene sustento en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Como se mencionó al inicio de este punto, en esta Ley, no se recoge el examen de novedad, esto es, que no se practicaba un estudio por parte de la Oficina de Patentes y Marcas, para determinar el otorgamiento del derecho al uso exclusivo, solamente se requería al solicitante, que fuera de bone fine y sin causar un perjuicio a terceros. Al termino de la satisfacción del examen de forma, que era el que realmente practicaba la Oficina, se otorgaba un certificado de registro de marca.

Este registro otorgado tenía una particularidad, su duración era indefinida pero tendría que renovarse cada veinte años, mismo que de no hacerlo, no causaba la perdida del registro solamente se establecía una multa pecuniaria para efecto de seguir manteniendo los derechos de registro de la marca.

²⁷ Nava Negrete Justo.- Op. Cit. pp.60-61

Asimismo, la tramitación de las solicitudes será de manera sencilla y rápida, puesto que no se requieren de datos extraordinarios que puedan ser cumplidos desde la presentación de la solicitud, bajo ese dos principios fundamentales, se presenta al Congreso, para su aprobación.

La Ley en cita, no elabora un concepto claro del significado de una marca, solamente menciona que es un signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que producen o expenden, con el fin de particularizarlos y con ello indicar la procedencia de estos productos.

De igual manea que la Ley reformada de 1889, para adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca, es requisito sine quan non que se presente ante la Oficina de Patentes y Marcas, primera institución gubernativa que tiene la atribución conferida por ministerio de ley, hacer el estudio de las solicitudes de marcas, presentadas por los interesados.

Esta Ley rescata los lineamientos del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, en la materia de prohibiciones al registro de marcas, donde se destaca primordialmente los nombres o denominaciones genéricas, las marcas contrarias a la moral, a las buenas costumbres, las armas, escudos y emblemas nacionales, sin el respectivo consentimiento de estos últimos elementos y, a la fecha se siguen manteniendo estas prohibiciones como se verán en su momento.

A pesar de que se fueron celebrando convenios y tratados bilaterales sobre la materia de propiedad industrial, esa protección otorgada fue insuficiente, no sólo por ausencia de uniformidad sino que, por las denuncias constantes de dichos instrumentos internacionales dieron origen a graves inconvenientes y una absoluta inestabilidad para quienes eran titulares de algún derecho adquirido, por lo que ante esta situación, en esa época, se apreció la necesidad indubitable, de la tendencia hacia la unidad de protección, misma que “después de una serie de Congresos y Conferencias se vio

finalmente plasmada al constituirse la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883, la cual tuvo como precedente a la Unión Postal de 1865 y la Unión Telegráfica de 1875 en cuanto a las consecuencias jurídicas que implicaba la adopción del concepto de Unión.

Es indudable que esta Unión presenta sobre los tratados bilaterales enormes ventajas como son: la de aplicar una regla general entre diversos Estados que la constituyen, existe una mayor seguridad por la armonización, equilibrio y concentración de intereses entre los Estados adherentes, lo que muy difícilmente provocaría la salida de estos y por el incentivo de la unificación de las legislaciones en la materia, así como por la atracción de otros Estados a adherirse al pacto común.²⁸

Por lo que a México se refiere ,”antes de su adhesión a la Convención de París, celebró al igual que todos los países del mundo, convenios o tratados bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navegación con otras naciones, en donde se insertaba por lo menos una cláusula que daba protección entre otros objetos de la propiedad industrial, a las marcas de fábrica y de comercio. Consecuentemente, la adhesión de México a dicho Convenio de París se verificó el día 7 de septiembre de 1903”.²⁹

Hay un elemento que no se debe de perder de vista, con esta Ley, el registro comienza a surtir sus efectos desde la fecha de depósito en la Oficina encargada del trámite, con vigencia de veinte años.

De igual manera, en reconocimiento del derecho extranjero o de los Convenios signados por México, el derecho de la prioridad surge la posibilidad de considerar aquellas solicitudes de los países que signaron el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el término para hacer valer este derecho de prioridad, es de

²⁸ Rangel Medina David.- Tratado de derecho marcario, Op. Cit, p. 199

²⁹ Idem p.200

cuatro meses a partir del depósito de la solicitud en el país de origen, con la condición de que exista reciprocidad con este país.

Aparece una condición a las marcas que obtuvieron el registro en nuestro país y, es la indicar que ésta fue registrada, no se establece la manera de indicar el registro, sin embargo, es una obligación legal que deben de cumplir todos aquellos que satisfacen los requisitos .

No obstante de ser una primera ley que regula las marcas de manera importante por la época que se presentaba, prevaleció como norma positiva, veinticinco años, subsistiendo con grandes problemas administrativos, que rebasan el marco legal, pues durante los años de la revolución mexicana se dieron cuestiones que alteraron este marco normativo y que condujo a una reforma inmediata.

2.2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Al término de la revolución mexicana, se reformó la Constitución de 1857, sin embargo, la reforma constitucional, aprobada por el Congreso Constituyente, en ésta materia marcaría, no se llevó absoluta reforma, prevaleciendo el concepto de privilegios a los autores e inventores.

Por las condiciones de este México Postrevolucionario, el tema de la propiedad industrial, no era un tema prioritario o estratégico, puesto que se venía de un país resquebrajado en sus sectores económicos, políticos y sociales, similares a la Constitución de 1857, no obstante de que a nivel internacional, nacieron pujantes economías con motivo de la repartición de los mercados internacionales con motivo de la primera guerra mundial.

Cito textualmente la redacción del artículo 28 constitucional:

“En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco que controlará el Gobierno Federal, y a los privilegios que por determinado tiempo se conceda a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora...”

De las reformas de este artículo 28 constitucional, no hay necesidad de citarlas, puesto que no ha habido ninguna relativa al tema de propiedad intelectual e industrial, se ha mantenido siempre bajo ese mismo principio.

El artículo 28 constitucional, al igual como ocurre con el derecho de autor, apenas alcanza a delimitar que los derechos de los inventores no son considerados monopólicos; y este señalamiento no aparece suficiente para justificar la creación de la ley reglamentaria correspondiente, por lo menos desde la perspectiva constitucional, lo que si es suficiente es la necesidad de promover la creatividad, la capacidad inventiva de las personas, así como la protección y cultura de la propiedad marcaría, como un aspecto importante de este marco constitucional. Dentro de esta perspectiva, debe también considerarse el aspecto económico, donde las empresas como ente económica, se benefician del resguardo de la propiedad industrial y con ello se brinda empleo a muchas personas, por tanto, la propiedad industrial, se coloca hoy en esta etapa de desarrollo económico globalizado como uno de los principales activos de cualquier corporación, individual o colectiva. Finalmente, el uso, desarrollo y comercialización de todos estos bienes incorporales, trae beneficios que se reflejan en el crecimiento económico de las naciones, es así como la protección de la propiedad industrial, es una obligación del Estado en beneficio de la sociedad.

Las diversas leyes que se mencionarán más adelante, se pueden considerar como reglamentarias del artículo 28 constitucional, toda vez que regulan derechos que constituyen una excepción de los monopolios, dado que se considera como socialmente eficiente constituir derechos de explotación exclusiva respecto de innovaciones y de los signos distintivos, a favor de las personas que consideran que ostentan este derecho subjetivo, comportando de esa manera verdaderos monopolios que exceptúan la regla general que apunta a su prohibición en el referido precepto constitucional.

2.2.1.. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928.

La ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928.

Fue la primera Ley reglamentaria del artículo 28, que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

Las marcas establecían cualidades para los nombres en una forma distintiva, las denominaciones por cualquier medio que hiciera susceptible de distinción a los objetos; las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestran o enseñan de sus establecimientos, aplicadas a las mercancías que venden

Para obtener el registro de una marca, tenía que presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial referido, la solicitud, una descripción de la marca, las reservas

que se hacían y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se empezó a usar; y el pago de impuesto fiscal para el examen de la solicitud.

El derecho de uso exclusivo duraban veinte años, contados a partir de la fecha y hora de presentación de la solicitud y podía ser renovable en forma indefinida en periodos de diez años.

2.2.2.- Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha, se caracteriza dicha ley desde el punto de vista formal, en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, y las otras figuras jurídicas que regula.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabrican o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguían lo que no se admitían a registro.

Mantiene los sistemas y principios de las leyes anteriores, y en la misma precisan y definen los derechos relativos a la propiedad industrial. “También toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas, Washington y la Haya. (la revisión de Londres no obstante haber ocurrido el 2 de junio de 1934, fue promulgada por México hasta el 6 de julio de 1955)”.³⁰

³⁰ Rangel Medina David.- Tratado de derecho marcario, Op. Cit. p.44.

Relativo al tema de esta tesis, esta ley incorpora en el artículo 128 la oposición al registro de una marca, por lo siguiente:

“Cuando el solicitante de la marca se niegue a modificarla, se procederá en los términos de la fracción XIV del artículo 105. Si la marca solicitada tiene semejanzas dudosa o indeterminada con las anterioridades señaladas, se notificará directamente a los propietarios de ésta, para que manifiesten lo que sus intereses convenga, dentro del plazo que al efecto se les señale, remitiéndoles un ejemplar del marbete exhibido, cuando la marca solicitada consista en alguna figura, o indicándoles la denominación si la marca consiste en ésta simplemente. Transcurrido el plazo que se haya señalado, y formulada oposición, o sin ella, se resolverá sobre la concesión o negativa del registro en los términos del citado artículo 105, fracción XIV, inciso c) de esta ley”.

De la transcripción antes citada, se encuentran los siguientes elementos:

- Se establece un sistema de oposición, dando oportunidad al propietario del registro a que manifieste lo que a su derecho convenga.
- Sin embargo, está limitado a una dudosa semejanza o es indeterminada, posición no definida en este concepto, lo que da lugar a que todas las marcas encontradas como impedimentos legales, se coloquen en este supuesto y se llame al procedimiento del registro a que se formulen oposición.
- El arbitrio de la autoridad a determinar si procede la concesión o la negativa del registro de la marca, aún ostentándose la oposición al registro.

Conforme a lo anterior, se encuentra el cumplimiento de diversas disposiciones legales contenidas en la Constitución, como son los principios de legalidad y de igualdad, puesto que pone al interesado en igualdad de circunstancias y en equidad procesal, en un procedimiento administrativo sui generis para decidir sobre el registro de una marca, procedimiento que más adelante tomaremos en consideración para exponer el tema central de esta tesis.

2.2.3.- Ley de Invenciones y Marcas de 1975 y sus reformas.

En 1975 fue expedida la Ley de Invenciones y Marcas y, tuvo diversas reformas, el 29 de diciembre de 1978, 31 de diciembre de 1981 y 16 de enero de 1987, en virtud de la actualización de este marco normativo, conforme a un pujante comercio internacional y a nuevas condiciones nacionales, como son la protección a la economía nacional, en diversas industrias y con ello, este espíritu nacionalista, implicó una sobrerregulación, como lo siguiente.

La vigencia de la marca, quedó en cinco años, siendo renovable por periodos del mismo tiempo, sin embargo, a pesar de que este cambio fue importante, se eliminaron diversas disposiciones legales de la Ley derogada y que se había sentado un precedente en el procedimiento administrativo del registro de la marca, como es precisamente la oposición al registro de la marca, elemento que no figuraba dentro de este marco legal y en la siguiente que se promulgó.

Por primera vez, se incorpora a la Legislación el reconocimiento de las marcas de servicios, que por diversas Jurisprudencias, se había logrado el registro de marcas que amparaban servicios de diversas naturalezas.

En su artículo 87, se establece con meridiana claridad este reconocimiento, con lo cual, también es con motivo de la modificación del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, y que nuestro país había suscrito y ratificado el mismo.

La reforma promulgada por el Ejecutivo, pretendía particularmente poner en igualdad de condiciones a los interesados de la propiedad industrial, bajo el principio del trato nacional, en virtud de que a los nacionales se les requería mayores requisitos e impedimentos legales para obtener el registro de una marca.

La reforma más importante de esta Ley, fue la promulgada el 16 de enero de 1987, en la cual se deroga la fracción XIII del artículo 91, esto es, bajo el principio de igualdad, al derogarse la prohibición de impedir los registros marcarios de vocablos extranjeros o extranjerizantes, permitió que los nacionales pudiesen registrar marcas de estas características y no estar en desventajas de los extranjeros, puesto que estos últimos se le permitían la presentación de marcas en diversos idiomas, siendo totalmente desigual la norma derogada.

2.3.- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, entró en vigor el 28 de junio de 1991, recoge en su título cuarto, las reglas que definen la marca, el capítulo de que no constituye una marca y reglas de carácter sustantivas que en su conjunto determinan el procedimiento para la obtención del registro de una marca y las características de los datos de la concesión del registro, como es la expedición del título; no obstante de que su importancia radica en analizar cada uno de estas reglas, solamente nos centraremos en el análisis de algunos artículos, por ser de índoles especial para esta tesis.

El propósito fundamental de la Ley en referencia, es ofrecer a nuestro país una verdadera protección a los usuarios o propietarios de los derechos de la propiedad industrial y este nuevo cuerpo normativo, vigente hasta la fecha, se buscó que se considera similar a los de otros países desarrollados. Con esto se busca que los individuos y las empresas mexicanas, obtengan los medios jurídicos comparables a los que se encuentran sus competidores en otros países, particularmente ante la integración de los mercados internacionales con motivo de una globalización mundial en los tráficos de las mercancías, sin restricciones entre estos con motivo de los tratados

internacionales, que esto ha conllevado a mejorar las normas jurídicas para una mejor protección de estos derechos obtenidos por los particulares.

A interpretación del entonces Director General de Desarrollo Tecnológico, Lic. Roberto Villareal Gonda, señala que “La nueva Ley, que sustituyó a la anterior Ley de Invenciones y Marcas, aumenta considerablemente la protección jurídica a la propiedad industrial en México...y una mayor seguridad jurídica para los derechos de propiedad industrial es un atractivo para la inversión extranjera y facilita la transferencia de tecnología foránea hacia el país”³¹.

Es menester señalar las modificaciones legales más importantes en lo que concierne a la protección de las marcas:

- Se limita el concepto de marca a los signos visibles (artículo 88)
- Se admiten expresamente como marcas registrables, las formas tridimensionales, el nombre propio de una persona física, siempre y cuando no esté registrado un homónimo (artículo 89).
 - Una marca idéntica a otra registrada, cuando quien solicite el registro sea el mismo titular y la quiera para distinguir productos o servicios similares. (artículo 90, fracción XVI).
 - Se amplía el impedimento de registro para, las denominaciones , figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica aún cuando sean visibles (artículo 90, fracción I).
 - De igual manera se prohíben los registros de marcas, para aquellas que son construidas caprichosamente o artificiosas por vocablos extranjerizantes que se coloquen dentro de los diversos supuestos del capítulo de prohibiciones de registro de marcas y se precisan lo relativo a las marcas notorias.

³¹ Villareal Gonda Roberto.- La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial, verlo en Revista Comercio Exterior, Vol. 41, num. 11, México, noviembre de 1991, p.1057.

- Asimismo, se precisa cuando la marca no produce efectos contra un tercero.
- Se amplía al doble el periodo de la vigencia de los registros de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales, la ley derogada, establecía un término de cinco años, renovables por el mismo lapso, en cambio, la actual ley, su período se amplía a diez años, de igual manera prorrogable por un tiempo indeterminado.

Con esta disposición de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se disminuye la frecuencia de renovación de los registros marcarios, lo cual beneficia a las empresas e individuos doblemente, pues redundando en una mejor probabilidad de caducidad de una marca por falta de renovación oportuna, además de que disminuye el costo en que incurren los titulares de estos registros para efectuar el trámite de renovación. Esta modificación de la vigencia de la marca, es homologada con la vigencia de otros países, lo que permite una mejor armonización de estas leyes en esta materia de propiedad industrial.

No pasamos por alto, que con el decreto de Ley, en el artículo 3 fracción IV, se hace mención al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como órgano de creación, para la aplicación del marco jurídico, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, sin embargo, no obstante de haber nacido jurídicamente, no se constituyó o creó en inmediato, fue hasta el 10 de diciembre de 1993, que por decreto del Ejecutivo Federal, se creó el mismo y operó hasta las reformas de fecha 2 de agosto de 1994.

A escaso tres años de promulgada la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el 2 de agosto de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a esta ley, siendo modificada principalmente el título de la Ley, para quedar de la siguiente manera, Ley de la Propiedad Industrial.

No omito mencionar que guardan gran importancia las reformas a los artículos 1, 2 fracción V, 3 fracción II, 6, 7, 8, que son referentes al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como órgano administrativo de aplicar la Ley de la Propiedad Industrial y que al entrar en vigor, creó controversias, lo que originó las siguientes tesis aisladas y que me permito reproducir para efecto de establecer la Constitucionalidad de un órgano administrativo especializado en una materia específica, por lo siguiente:

Novena Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Diciembre de 1999

Tesis: P. XCIII/99

Página: 17

“INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 6o. DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE LO CREA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN, PUES ES INEXACTO QUE CON ELLO ESTABLEZCA UN CUARTO PODER. Al crear el artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y constituirlo en autoridad administrativa en materia de propiedad industrial con las atribuciones que en dicho precepto se especifican, no se incurre en violación al artículo 49 constitucional porque con ello no se está creando un nuevo poder sino sólo un órgano auxiliar de la administración pública federal que tiene como sustento constitucional al artículo 90 de la Carta Magna que establece que la administración pública será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, ley que en sus artículos 1o., 3o., 45, 48, 49 y 50 regula a los organismos descentralizados como entes integrantes de la administración pública paraestatal, así como la intervención del Poder Ejecutivo en su operación”.

Amparo en revisión 2616/98. Ediciones y Publicaciones Zeta, S.A. de C.V. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciséis de noviembre en curso, aprobó, con el número XCIII/1999, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Novena Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVI, Diciembre de 2002

Tesis: 2a./J. 143/2002

Página: 239

“DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación histórica, causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que con el establecimiento del principio de división de poderes se buscó, por un lado, dividir el ejercicio del poder y el desarrollo de las facultades estatales entre diversos órganos o entes que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel, con el fin de lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco; y, por otro, atribuir a los respectivos órganos, especialmente a los que encarnan el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la potestad necesaria para emitir, respectivamente, los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales de mayor jerarquía en el orden jurídico nacional, de donde se sigue que la prohibición contenida en el referido numeral, relativa a que el Poder Legislativo no puede depositarse en un individuo, conlleva que en ningún caso, salvo lo previsto en los artículos 29 y 131 de la propia Norma Fundamental, un órgano del Estado diverso al Congreso de la Unión o a las Legislaturas Locales, podrá ejercer las atribuciones que constitucionalmente les son reservadas a éstos, es decir, la emisión de los actos formalmente legislativos, por ser constitucionalmente la fuente primordial de regulación respecto de las materias que tienen una especial trascendencia a la esfera jurídica de los gobernados, deben aprobarse generalmente por el órgano de representación popular. En tal virtud, si al realizarse la distribución de facultades entre los tres poderes, el Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución

no reservaron al Poder Legislativo la emisión de la totalidad de los actos de autoridad materialmente legislativos, y al Presidente de la República le otorgaron en la propia Constitución la facultad para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia de la ley, con el fin de que tal potestad pudiera ejercerse sin necesidad de que el propio Legislativo le confiriera tal atribución, debe concluirse que no existe disposición constitucional alguna que impida al Congreso de la Unión otorgar a las autoridades que orgánicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, la facultad necesaria para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, derivado de lo previsto en el artículo 72, inciso H), constitucional, lo que conlleva que la regulación contenida en estas normas de rango inferior, no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente legislativos, los que tienen una fuerza derogatoria y activa sobre aquéllas, pues pueden derogarlas o, por el contrario, elevarlas de rango convirtiéndolas en ley, prestándoles con ello su propia fuerza superior”.

Amparo en revisión 1162/96. Xocongo Mercantil, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

Amparo en revisión 49/2001. Gerardo Kawas Seide. 29 de junio de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jiménez.

Amparo directo en revisión 1014/2001. Controladora Pyasa, S.A. de C.V. 25 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Amparo en revisión 425/2001. Cierres Best de México, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva del Socorro Escudero Contreras.

Amparo en revisión 106/2002. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 23 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

Tesis de jurisprudencia 143/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil dos.

En efecto, con la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un Organismo Público Descentralizado, como autoridad administrativa facultada para aplicar un marco jurídico consistente en la Ley de la Propiedad Industrial, no se puede considerar como un cuarto poder, no se viola el artículo 49 constitucional, ya que solamente se está creando un órgano administrativo con atribuciones conferidas por el Congreso de la Unión, para la aplicación, sujeción, análisis y determinación de una materia comprendida en el artículo 28 constitucional, esto es, la propiedad industrial.

En concordancia con la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de fecha 10 de diciembre de 1993, según consta en el Diario Oficial de la Federación, se decretó por fecha 23 de noviembre de 1994, el Reglamento Interior de este Instituto y con fecha 5 de diciembre de 1994, se decretó el Estatuto Orgánico del Instituto y con la misma fecha del Estatuto, se pronunció el Acuerdo que delega facultades a los servidores públicos de este Instituto. A todos estos ordenamientos jurídicos, se han sometido a diversas reformas, que por se ajena a ésta investigación, no se citan las mismas.

Los artículos reformados y concernientes a las marcas, son los siguientes:

El artículo 87, 89 fracción IV, 90 párrafo primero y las fracciones IV; V; VII; XII; XIII; XV; XVI; y XVII, 92 fracciones I y II segundo párrafo, 93, 96, 97, 113 párrafo primero y las fracciones II y III, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 125, 126 párrafo primero y fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.

Para una mejor comprensión procedo a establecer el cuadro comparativo, del texto original y de las reformas que se concretaron el 2 de agosto de 1994.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial	Ley de la Propiedad Industrial.
ART. 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría.	ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.
ART. 89.- Pueden constituir un marca los siguientes signos: I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; II.- Las formas tridimensionales; III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no exista un homónimo ya registrado como marca.	ARTICULO 89.- I a III. IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
ART. 90.- No se registrarán 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	ARTICULO 90.- No serán registrables como marca: I a III.-

<p>o genérica de los mismos;</p> <p>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 distingán fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;</p> <p>IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;</p> <p>V.- Las letras, los números o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.</p> <p>VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;</p> <p>VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas similares, así como las denominaciones y siglas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>VI.-</p> <p>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</p>
---	---

<p>oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;</p>	<p>oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;</p>
<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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 su procedencia;</p> <p>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;</p> <p>XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, de sus cónyuge, parientes consanguíneos en grado más próximo o parientes por adopción;</p> <p>XIII.- Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas y los</p>	<p>VIII a XI.-</p> <p>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;</p> <p>XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como</p>

<p>personajes ficticios o simbólicos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando, conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos de caracterización, si no se cuenta con su conformidad;</p> <p>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;</p> <p>XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;</p>	<p>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;</p> <p>XIV.-</p> <p>XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.</p> <p>Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.</p> <p>A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.</p> <p>Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la</p>
---	---

<p>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;</p> <p>XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o 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 la marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.</p> <p>ART. 92.- El registro de una marca</p>	<p>marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>ARTICULO 92.-</p>
--	---

<p>no producirá efecto alguno contra:</p> <p>I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro del año siguiente al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y</p> <p>II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.</p>	<p>I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, de dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y</p> <p>II.-</p> <p>III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinga claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.</p> <p>La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción</p>
---	--

<p>ART. 93.- Las marcas se registrará en relación con productos o servicios determinados, o clases de productos o servicios según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.</p> <p>ART.-96.- Las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de quienes forman parte de dichas asociaciones.</p> <p>ART.- 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberá presentar la lista de asociados y las reglas para el uso de la marca. Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación deberá de informar a la Secretaría de cualquier cambio que se produzca en la lista de asociados.</p> <p>ART. 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante la Secretaría con los siguientes datos: I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto y, en su caso,</p>	<p>administrativa o delito en los términos de esta Ley.</p> <p>ARTICULO 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.</p> <p>Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.</p> <p>ARTICULO 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.</p> <p>ARTICULO 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberán presentar las reglas para su uso.</p> <p>ARTICULO 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos: I.- II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;</p>
---	---

<p>si es tridimensional; III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado;</p> <p>IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.</p> <p>ART. 114.- A la solicitud de registro de marca deberá de acompañarse el comprobante de pago de derechos que señale la Ley correspondiente, así como los ejemplares de la marca.</p> <p>ART. 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca.</p> <p>ART. 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso y licencia de la marca y su transmisión de derechos.</p> <p>ART. 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud, satisface lo</p>	<p>III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.</p> <p>IV y V.-</p> <p>ARTICULO 114.- A la solicitud de registro de marca deberá de acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.</p> <p>ARTICULO 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.</p> <p>ARTICULO 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o más personas se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.</p> <p>ARTICULO 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface</p>
--	--

<p>requerido en las fracciones I, II y IV del Artículo 113 de esta Ley, así como la exhibición del comprobante de pago de derechos, será esa su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumple, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.</p>	<p>lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos. La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes. El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.</p>
<p>ART. 122.- Integrada la solicitud, se realizará un examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley. La Secretaría comunicará por escrito al solicitante cualquier impedimento que exista para el registro de su marca, otorgándole un plazo de dos meses para que manifieste lo que su derecho convenga, Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido se considerará abandonada su solicitud. Si el solicitante contesta dentro del plazo concedido, la Secretaria procederá a continuar con el trámite de la solicitud.</p>	<p>ARTICULO 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. ARTICULO 122 BIS.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda</p>

<p>ART. 123.- Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo enterar los derechos correspondientes a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento.</p> <p>Art. 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se requerirá el pago de derechos por el registro de la marca y la expedición de título. De no cubrirse los derechos, dentro de un plazo de dos meses, se tendrá por abandonada la solicitud.</p> <p>En caso de que la Secretaría niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al</p>	<p>al mes en que se dé cumplimiento.</p> <p>El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.</p> <p>La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.</p> <p>ARTICULO 123.- Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite.</p> <p>ARTICULO 125.- Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.</p> <p>En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando</p>
---	--

<p>solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.</p> <p>ART. 126.- La Secretaría expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:</p> <p>I.- Número de registro de la marca; II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada o mixta y, en su caso, si es tridimensional; III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;</p> <p>IV a VII.-</p>	<p>los motivos y fundamentos legales de su resolución.</p> <p>ART. 126.-</p> <p>I.- II.- Signo distintivo de la marca, mencionado si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;</p> <p>III a VII.-</p>
--	---

Las reformas antes citadas, se puede concluir que son meramente cambios de redacción, en algunos casos, sustituyendo la Secretaría por el Instituto, con motivo de su creación de fecha 11 de diciembre de 1993 y los otros cambios efectuados, son aclarativos o bien, mejorando la redacción como se dice.

El 26 de diciembre de 1997, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la siguiente reformas a los artículos 178 bis al 178 bis 9, así como las fracciones XXIV y XXV del artículo 213, de la Ley de la Propiedad Industrial.

El 17 de mayo de 1999, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron diversas reformas penales, entre las que se incluyeron los artículos 223, fracción II y 224 y se adicionan el artículo 223-Bis de la Ley en comento.

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de enero de 2004, se reformó el artículo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, con fecha 16 de junio de 2005, publicado de igual manera en el Diario Oficial de la Federación, se decretó las reformas a los artículos 6, fracción III y X; 90, fracción XV; y se adiciona la fracción XV bis al artículo 90, y un capítulo II BIS denominado: De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, todas correspondientes a la Ley de la Propiedad Industrial.

La última reforma efectuada a la Ley de la Propiedad Industrial, corresponde a la publicada por decreto en el Diario Oficial de la Federación, el día 25 de enero de 2006 y que modifican los artículos 142; 190; 191 y 193, y se adiciona una fracción VII al artículo 2º.; los artículos 142 Bis; 142 Bis 1; 142 Bis 2; 142 Bis 3; y las fracciones XXV y XXVI al artículo 213, corriéndose la actual XXV a ser XVII.

CAPITULO TERCERO

ELEMENTOS DE PROCEDIBILIDAD DE REGISTRO DE MARCA EN LA NORMA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1.- Análisis de la norma del procedimiento de registro de marca.

3.1.1.- Examen de forma

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como autoridad revisora y facultada para proceder a realizar el examen previsto en la Ley de la Propiedad Industrial, sujeta esta clase de revisión de datos proporcionados por los solicitantes, tomando en consideración, lo siguiente:

- Datos del solicitante, que puede ser persona física o persona moral y el domicilio social respectivo.
- En su caso, nombre del mandatario que representa al solicitante del registro de la marca y su domicilio para oír y recibir notificaciones. En caso de que sean más de uno y no se nombre representación común, se seguirá la regla establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles o bien por ser un acto de naturaleza jurídica administrativa, lo que dispone el artículo 20 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es decir, el que figure en primer término. Es pertinente señalar que sobre la regla de mandato, se sujeta a las disposiciones legales prevista en el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, mediante carta poder simple tratándose de persona física y suscrita ante dos testigos, con sus nombres y domicilios. En caso de persona moral, deberá de señalarse el instrumento notarial donde conste las facultades legales del firmante de la carta poder.
- Y los demás datos comprendidos en los artículos 113, 114, 115, 179 y 180 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En efecto, el artículo 119 de esta Ley en cita, concede atribuciones para proceder a efectuar el examen de forma de las solicitudes de registro, para comprobar si reúne los requisitos que previene la misma y su Reglamento correspondiente.

El artículo 113 de la citada Ley, dice. “ Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por cuatuplicado ante el Instituto con los siguiente datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

Recordemos que quien puede solicitar el registro de una marca y señalamos que personas físicas o personas morales, su nacionalidad y el domicilio, siguiendo las reglas de domicilio previsto en el Código Civil Federal.

II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

El artículo 89 de esta Ley, define que es una marca y lo volvemos a definir, que un signo nominal, es solamente la expresión de un vocablo, palabra o serie de letras que es acompañada de otro elemento figurativo o tridimensional.

La marca innominada o figurativa o diseño, solamente consiste en obtener el registro de una marca con estas características.

Los signos tridimensionales, ya quedó definido, que se tratan de envases, empaques, formas de presentación y muchas veces le establecemos una denominación o figura que se acompaña a esta forma tridimensional, la mayoría de las ocasiones solamente es la forma tridimensional.

Una marca mixta, es el acompañamiento de un signo nominal con un signo innominado, de un signo nominal con un signo tridimensional, o de un signo innominado con un signo tridimensional.

En la solicitud tiene cuatro cuadros que consiste en cada tipo de los signos marcarios, es importante que se señale el tipo de signo.

III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación, se presumirá que no se ha usado la marca.

La fecha de uso de la marca, tiene una importancia considerable, porque servirá de base o de acción para solicitar la nulidad de un registro de marca, que sea posterior la fecha de presentación o de fecha de uso declarado del registro, siguiendo las reglas del procedimiento de nulidad considerado en esta Ley y tomando en cuenta también las causales previstas en el artículo 151 de esta Ley.

También es importante que se conozca, que la Ley de la Propiedad Industrial recoge el principio del mejor derecho de uso de la marca, este principio está establecido en el artículo 92 y se señala que no producirá efecto un registro de una marca idéntica o semejante en grado de confusión y que esté vigente en sus derechos y que se aplique a los mismos o similares productos, es decir, en caso de que un industrial, comerciante o prestador de servicios, use una marca de manera ininterrumpida antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de marca o del primer uso declarado en esta, no podrá tener ningún problema por este uso, ya que ostenta el mejor derecho del uso de la marca. Este principio es recogido en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad y que sirve de base para nulificar un registro de marca.

En caso de que la marca no se use o no se tenga la certeza del uso de la marca, es importante no señalar en el recuadro correspondiente, dejándolo sin dato, en virtud de que admite la presunción para acreditar el uso de la marca.

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca.

El artículo 93 de esta Ley, determina el principio de especialidad de la marca, es decir, el alcance y protección de un signo distintivo, está determinado por los productos o servicios mencionados en la solicitud, siguiendo la clasificación de estos previstos en el Arreglo de Niza y considerada como la clasificación oficial y vigente, teniendo cuidado de no señalar productos o servicios de clases distintas.

En cuanto a este precepto legal, es lo relacionado a los productos o servicios que debe distinguir la marca, para lo cual, estos deberán ser de una clase, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley, esto es, en una solicitud de registro de marca, no se debe comprender productos o servicios de dos o más clases, no obstante de que otros países atienden solicitudes multiclases.

En el artículo 94 de la Ley, se pone de manifiesto que una vez obtenido el registro de la marca, no podrá aumentarse los productos o servicios que estén protegidos, pero, sí se podrá limitarse los mismos, es decir, en caso de que se tenga amparados diez productos, no se podrá aumentar a once, pero si se podrá limitarse a nueve productos.

En caso de que un artículo o servicio no esté amparado por el registro de la marca, necesariamente habrá que iniciar la obtención del registro presentando una nueva solicitud de registro.

Es importante que se tenga en cuenta que el registro de una marca, tiene una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación y es renovable por periodo de

la misma duración. Para renovarse el registro es necesario cumplir con una serie de requisitos (llenar formato) y el pago de derechos correspondiente.

El artículo 114 de la Ley, señala que a la solicitud, deberá de acompañarse el pago correspondiente por el estudio de la solicitud de registro de marca, considerada en la tarifa por la prestación de servicios del Instituto, aprobada por la Junta de Gobierno del Instituto, asimismo dicho precepto señala también de que se deberán de acompañar los ejemplares de las marca, cuando sea innominada, tridimensional o mixta, que corresponden a seis ejemplares, independientemente a los ejemplares adheridos a las solicitudes. En caso de marcas nominativas, no se requiere la presentación de los ejemplares. En caso de que no se acompañe dicho pago, la solicitud será desechada, atendiendo a lo previsto en el artículo 180 de esta Ley de la Propiedad Industrial, lo cual de manera reiterada la Autoridad lo lleva a cabo, no obstante de que dicho artículo, se ha declarado inconstitucional, por la Suprema Corte de Justicia de Nación.³²

El artículo 115 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere exclusivamente a las marcas consideradas como innominadas, mixtas o tridimensionales, ya que en caso de ser así, a la solicitud de registro, deberán de acompañarse de 6 ejemplares de la marca, tal cual como se va a usar, es importante esta observación en virtud de que el artículo 128 de la misma Ley, considera una sanción de perdida del registro, por no usarse la marca como fue registrada, por eso, es importante que el solicitante tome en cuenta, que una vez obtenido el registro de la marca, no podrá hacer modificaciones que alteren su carácter distintivo e incluso, también se sanciona en caso de una vez presentada la solicitud se modifique los ejemplares de la marca, con lo cual, se perderá la fecha de presentación y se tendrá que pagar de nueva cuenta, esta sanción es prevista en el artículo 123 de la misma Ley.

³² Véase Tesis Jurisprudencial P./J. 61/2006, Registro 175026, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Mayo de 2006, p-8

Además, en los ejemplares adheridos a la solicitud y que también se acompañan, no deberán tener palabras que por su propia naturaleza pueda constituir una marca, es decir, cuando se solicita el registro de una marca innominada, no deben de aparecer leyendas o palabras, puesto que el alcance de esta marca, es solamente un diseño, figura o característica que no debe precisarse un nombre para determinar su intención o comprensión de la marca. En caso de que el solicitante así lo manifieste, entonces la reserva de la marca, se considerará una marca mixta, esto es, una marca nominativa, acompañada de una innominada, este conjunto de elementos se considera, precisamente una marca mixta.

Asimismo, la Ley recoge los casos de que la solicitud de registro de marca, este presentada por más de dos solicitantes, sean personas físicas o personas morales, estableciendo que se deberá de acompañar a la solicitud, las reglas de uso de marca, de cesión o transmisión de derechos y licencia de uso, aunque la Ley no contempla franquicia, es importante hacer mención en particular, así como sobre la cancelación del registro de la marca.

Estas reglas es un acuerdo de voluntades entre las partes y de conformidad con lo convenido, se expresan de manera escrito, mismas que deberán de ser firmadas, en el caso de las personas morales, las mismas deberán de ser firmadas por quién tiene la capacidad legal para estos actos convenidos.

Los artículos 117 y 118 de la Ley, se refiere a los datos, requisitos que se deben de señalar en caso de que las solicitudes de registro de marca, reclamen una prioridad de conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El artículo 121 de la Ley, establece que en caso de estar satisfecho los requisitos, particularmente los señalados en los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180, la fecha de depósito de la solicitud, será la fecha de presentación y esta

servirá de base para determinar la prelación correspondiente, es decir, para determinar primero en tiempo, primero en derecho.

Para mejor comprensión a lo anterior, es necesario hacer el comentario de los artículos 179 y 180 de la citada Ley, puesto que parcialmente se ha hecho mención sobre la inconstitucionalidad del artículo 180, más no así del otro elemento que compone dicho numeral y que es importante hacerse mención.

El artículo 179 de la Ley, se refiere expresamente a que toda solicitud de registro de marca, deberá de presentarse por escrito y redactarse en idioma español. El artículo 180, hace mención que tendrán que ser firmadas por el interesado o por su representante, en caso de no reunir dicho elemento, la solicitud se desechará de plano.

Una vez comprendido todos los requisitos exigibles que debe reunir la solicitud de registro de marca, la Autoridad procede a comprobar cada uno de estos y en caso de que no reúna un solo requisito, procede a emitir el acto administrativo con todos sus elementos de formalidad y de validez, requiriendo al solicitante subsane, complemente o aclare, sobre el mismo, otorgándole un plazo de dos meses, para presentar lo solicitado y tendrá el derecho de un plazo adicional de dos meses, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 122 y 122 bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo 123 de la Ley, establece un requisito especial y que es importante que lo señalemos, en razón de que ha originado una serie de contradicciones entre la autoridad, al interpretar indebidamente los supuestos establecidos, ya que se señala entre el primer supuesto, de que al contestar el impedimento legal emitido en un acto administrativo previo, modifica o sustituye la marca o signo distintivo, se sujetará a un nuevo trámite, debiendo enterar el pago de derechos como si se tratase una nueva solicitud, modificando la fecha de presentación, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el artículo 121 de esta ley, en caso de no reunir los requisitos, tendrá la fecha de presentación hasta que cumpla con los mismos.

De la lectura anterior, es entendible la misma, sin embargo, la expresión modifica o sustituye el signo distintivo, será suficiente para sujetarse a un nuevo estudio y pago correspondiente, con lo cual debe quedar en mente del solicitante para no tener sorpresa alguna.

Satisfecho el examen de forma, se procederá a efectuarse el examen de fondo, que a continuación, se hace el análisis respectivo.

3.1.2.- Examen de fondo.

Este tema toma en consideración todos los elementos que lo componen y que ha traído por si mismo, una serie de interpretaciones, tanto doctrinales, jurisprudenciales e interpretaciones administrativas, lo cual hace indispensable este estudio, para el análisis de esta tesis, que es la no incorporación del sistema de oposición de un tercero interesado, legítimo en su derecho para accionar el mecanismo de impedimento legal, con la coadyuvancia de la autoridad, para determinar la susceptibilidad de un registro como marca, obviamente, me estaré refiriendo a la fracciones XVI y XVII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial; por tanto, mencionaremos que, el examen de fondo, consiste en el estudio de procedibilidad de un signo distintivo, es decir, en determinar, la adecuación de la denominación, signo gráfico, tridimensional o mixto, de acuerdo a los siguientes supuestos hipotéticos y prohibitivos establecidos en este Ordenamiento Jurídico en sus diecisiete fracciones del artículo 90.

Mencionaremos de manera general las hipótesis normativas para prohibir los registros de las marcas.

La fracción I, señala que “las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles”, esta prohibición se refiere particularmente aquellas denominaciones, figuras o

formas tridimensionales, como son los hologramas, caricaturas o calcomanía, que ante una perspectiva solamente se observa un color determinado, pero que al generar un movimiento, se alcanza a observar un signo visible con las características de una denominación, figura o forma tridimensional; también dicha prohibición se refiere a las marcas sonoras, auditivas, olfativas, aunque no se mencione con la literalidad expresa para prohibir estas formas de marcas.

La fracción II, se refiere a “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 practicas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos”, dicha hipótesis considera tipos diferentes entre sí, como son los nombres técnicos, los nombres de uso común, las palabras que se hayan convertido en una designación usual y las palabras genéricas, todo ello en relación a los productos o servicios a distinguir con dichas palabras, fuera de ello estos supuestos podrían obtener el registro, partiendo del principio básico de derecho “lo que no está prohibido esta permitido”.

Analicemos cada elemento que configura dicha hipótesis:

Que es un nombre técnico, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es “ nombre o título de una cosa por el cual es conocida y pertenece o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes³³”, no hay que perder de vista que es en relación a productos o servicios a identificarse con dicho nombre, es decir, no podría registrarse la palabra “VERNIER”, para identificar un aparato de medición, puesto que es te es el nombre técnico de dicho producto.

Los nombres de uso común, son más fácil de comprender y están en la mente del examinador del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se requiere de grandes

³³ Diccionario de la Lengua Española, op. Cit. pp- 1445 y 1950.

conocimiento, para inmediatamente identificar las palabras que se colocan en esta hipótesis.

Las palabras que se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios, es más complejo, requiere de tener apoyo documental para fundar y motivar adecuadamente la prohibición, de lo contrario, estaríamos en una resolución arbitraria, caprichosa y totalmente subjetiva. Aparentemente, partimos del supuesto de que una palabra que en un momento fue susceptible y se convirtió en una marca, pasó a ser una designación usual y corriente, perdiendo fuerza identificadora y distintiva de los productos, donde el titular de dicho registro, permitió que el público consumidor o el mismo convierta dicha palabra en una designación usual del producto, por ello, no puede ser entonces una marca, porque todo fabricante, comerciante o prestador de servicio, lo utiliza para designar el producto o servicio de que se trate.

La designación genérica de los productos o servicios, esta hipótesis está relacionada de manera directa con lo dispuesto en el artículo 153 de este Ordenamiento que dice “procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique”, aparentemente estamos ante dos situaciones jurídicas distintas, en una es la prohibición para el registro de la marca, por el otro se señala de un registro ya otorgado, pero que ambas se refieren a palabras genéricas. En las prácticas comerciales, es sencillo que una palabra se adopte para designar productos o servicios, sin que llegue a ser una marca registrada y por el otro surge esta hipótesis, mucha veces porque el titular del registro constantemente se refería a la marca como sinónimo del producto entre ellos tenemos la marca KLENNEX, para pañales desechables, KOTEX, para toallas sanitarias, que el público consumidor en lugar de solicitar el producto, lo requería

por la marca, siendo entregada otra marca, no obstante de que solicitaban una determinada, puesto que su intención era un producto de las mismas características.

Siguiendo con el ejemplo, en la década de los cincuenta, la entonces Secretaría de Industria y Economía, declaró la marca YOGURT, como genérica de dichos productos, sin obligar al titular de dicha marca a cancelar el registro; de oficio, la Secretaría lo determinó con las facultades que la Ley le confería, actualmente en el Ordenamiento legal, particularmente el artículo citado, es potestad del titular del registro cancelarlo, no hay una obligación determinada por la autoridad para proceder a su cancelación, por ello, resulta relevante que desde el registro de la marca, se considere negar dichas palabras para que no constituyan una marca, de ahí que el legislador consideró impedir esta clase de registro de marca, el problema que enfrenta la autoridad, es fundar y motivar adecuadamente su resolución.

La fracción III del artículo 90 de la Ley en cita, considera que no son registrables como marca, “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”, esta hipótesis considera diversos aspectos de las formas tridimensionales, que precisaremos cada uno de ellos.

a).- Las formas tridimensionales que sean del dominio público, aquí la autoridad se enfrenta a un problema, cuales son estas formas tridimensionales que caen al dominio público, probablemente el legislador se refiere a las formas tridimensionales consideradas en el apartado de esta Ley, en el capítulo de los diseños y modelos industriales que con fundamento en el artículo 36 de este Ordenamiento Legal, los modelos industriales que están constituidos por toda forma tridimensional, tienen una vigencia de quince años a partir de la fecha de presentación, en consecuencia al fenecer el plazo como lo señala el artículo 80 del citado Ordenamiento caen al dominio público, de esta manera para aplicar esta hipótesis es determinante que la autoridad

haga saber como parte fundamental de la motivación, el registro y el titular del modelo industrial, para considerar sí estamos frente al mismo modelo o forma tridimensional, actuar en sentido contrario, es violatorio de la garantía de audiencia y de legalidad.

b).- Las formas tridimensionales que se hayan hecho de uso común, esta prohibición complica el actuar del Instituto, en virtud de que aparentemente da un criterio amplio para determinar que formas tridimensionales son de uso común, sin precisar a que se refiere a uso común, tal vez, se parta del supuesto de que hay algunas formas tridimensionales que se encuentran en el mercado y que carecen de toda forma particular propia y distintiva para considerar susceptible de registro, como vasos, envases, recipientes, empaques, envolturas etc., que conduzca a la autoridad determinar que no cuenta con los elementos suficientes y distintivos para otorgar un registro.

c).- Las formas tridimensionales que carezcan de originalidad, prohibición amplia para no otorgar ningún registro, sí la autoridad considera que todas las formas tridimensionales no son originales, dicha prohibición debe de estar asociada a un examen previo de antecedentes otorgados ante esa Institución y en el caso de no existir anterioridades, proceder otorgar el registro, en virtud de que es original, ya que no existe antecedentes de esta forma tridimensional. Es constante en la industria cosmética estar modificando las formas tridimensionales para la presentación de sus productos, pero no exclusiva de esta industria, también la farmacéutica, las bebidas sin alcohol y las alcohólicas etc., por ello, se debe proceder con cuidado determinar cuando es aplicable este supuesto y no actuar a la ligera, lo que limitaría obtener registro que sí son susceptibles de registro.

d).- Las formas tridimensionales que sean usuales y corriente de los productos, dicho supuesto es muy semejante a las formas de uso común y las que carecen de originalidad, es decir, aparentemente el legislador recoge diversos supuestos, sin embargo, nos encontramos ante la misma prohibición.

e).- Las formas tridimensionales que son impuesta por su naturaleza o función industrial, este supuesto considera aquellas formas tridimensionales que tienen un mecanismo, función, dispositivo, acción que produce un determinado efecto o se alcanza algún beneficio o provecho, como puede ser un dispersor de líquido, producir algún efecto de calor o enfriamiento del producto que contiene, por citar dos ejemplos, sin embargo, en el mercado y en la mente de los industriales o prestadores de servicios incurren constantemente en presentar solicitudes de dicha forma marcaria, sin detenerse a reflexionar en esta prohibición.

La fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, es la más frecuente aplicada para negar las solicitudes de registro de marca, ya que se establecen una serie de supuestos, que caprichosamente y con un criterio subjetivo se aplica para proceder impedir el registro, procedo a transcribir esta hipótesis de negar las marcas por considerar que **“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”**, antes de analizar cada supuesto, primeramente hago referencia al significado de la palabra describir que significa “Del lat. 1. Describere tr. *Delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella* 2. Representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. 3. Definir imperfectamente una cosa, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades”³⁴.

Una definición de la doctrina, es la del maestro David Rangel Medina, quien en su Tratado de Derecho Marcario, en la página 350 dice que: *“Descriptivo es lo que*

³⁴ Diccionario de la Lengua Española, op. Cit. p-704

describe algún objeto; y describir equivale a definir imperfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades, representándola de modo que dé una cabal idea de ella”:

A nuestro juicio, el que una figura sea considerada como descriptiva y por lo mismo no sea admisible como signo marcario, significa que aquella evoca la idea o representación del producto o servicio a que se refiere, haciendo alusión directa e inequívoca a los atributos y composición de éstos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de servicios.

Con gran precisión nuestro Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en relación a esta cuestión, sostuvo la tesis³⁵ sobre la descriptividad de la marca, que debe ser innegable y categórica el signo distintivo, de lo contrario, no sería procedente la aplicación de esta norma prohibitiva.

Una vez definido el concepto describir, analizamos la hipótesis y precisamos que es requisito sine quan non, la autoridad considere el conjunto de las características, esto es, que no analice de manera aislada el signo distintivo propuesto a registro, es decir, de manera reiterada secciona o divide la marca para encontrar en su juicio subjetivo que se coloca dentro del supuesto, por ello, el legislador consideró básico para determinar la prohibición que se analice en su conjunto, es un primer elemento o requisito que se debe de valorar, también el signo distintivo propuesto para que se determine que es descriptiva de la marca, debe tener una relación directa con los

³⁵ MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. . La prohibición que contienen los artículos 105, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial y 91, fracción V, de la ahora vigente Ley de Invenciones y Marcas, debe entenderse sólo referida a aquellas denominaciones que, de modo innegable y categórico, describan específica y exclusivamente los productos que pretenden ser protegidos con la marca, y no otros artículos que sean sólo similares, análogos o conexos. Séptima Epoca, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA, ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 97-102 Sexta Parte, Página-151, Amparo en revisión 45/77. Golf Digest, Inc. 3 de febrero de 1977. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Toral Moreno. Secretario: Raúl Ortiz Estrada.

productos o servicios a distinguir, de lo contrario, no es posible negar el registro en este supuesto.

El segundo supuesto previsto en esta fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, son las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirven para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. Primeramente es requisito indispensable que en caso de que un signo distintivo se coloca supuestamente en esta prohibición, la Autoridad debe motivar el supuesto en que se coloca, es decir, no puede darse todos los elementos, sería una forma arbitraria de negar el registro, si una palabra es descriptiva de la especie, debe ser tal cual como se conoce en el mercado, entendiendo que especie, es el producto o servicio per se, es decir, sería imposible obtener el registro de la marca CACAHUATE, para distinguir productos comprendidos en la clase de alimentos, amén de que podría ser genérico de estos, el tipo de la prohibición tiene que ser de manera exacta, de lo contrario no se dará la prohibición.

En este sentido, es importante que el público consumidor, así como la Autoridad, analicen la marca propuesta a registro, primordialmente el solicitante debe estar plenamente enterado de las clases de hipótesis prevista en esta fracción, debe aprender a valorar correctamente el significado de la marca, ponderando particularmente que no sea descriptiva de los supuestos previsto en esta hipótesis, de lo contrario, su esfuerzo, tiempo y dinero, se verá afectado con una decisión administrativa de negar el registro de la marca.

La fracción V del artículo 90 de la Ley de la Materia, aparentemente resulta más fácil en su comprensión y análisis, sin embargo, recientemente la Autoridad ha adoptado un criterio administrativo distinto al espíritu de la prohibición prevista, más adelante precisaré lo antes mencionado, para volver a lo dispuesto en esta fracción que a la letra dice: “las letras, los dígitos o los colores **aislados**, a menos que esté acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den

un carácter distintivo”. La expresión clave de esta fracción consiste en que no se registrarán como marca las letras, los dígitos o los colores siempre y cuando estén aislado, que quiere decir esto, como lo expresa el resto de la fracción que esté desprovisto de signos, denominaciones, diseños que le den un carácter distintivo, pero volvamos a la definición del artículo 89 que dice, pueden constituir una marca **TODO** elemento distintivo, la pregunta sería, si las letras, los dígitos o colores, no se constituyen como todo elemento distintivo y porque ésta disposición de negar el registro como marca, la respuesta podría ser que para no alcanzar un monopolio exclusivo de las letras de alfabeto, los números o colores.

Sin embargo, aparentemente esta disposición es muy clara en su pretensión, la autoridad administrativa ha otorgado un sinnúmero de registros marcarios que por el solo hecho de que son más de dos dígitos, no ejerce su aplicación de esta norma, interpreta de una manera subjetiva que el dígito es un sólo número y en consecuencia debe rehusarse este registro, más no así dos o más dígitos, en ese mismo sentido debe aplicar cuando en una marca se empleen más dos letras y colores para alcanzar el registro, indistintamente de que estén desprovisto de los elementos que considera dicha fracción, de esta manera como ha resuelto la autoridad, permite alcanzar el registro de la marca.

La fracción VI del artículo 90 de la Ley, en la practica es una disposición inaplicable, por lo complejo de motivar, no obstante, últimamente la autoridad ha encontrado un forma de aplicar, que consiste en conjugar con otra fracción para llegar a la conclusión que una marca determinada no puede ser registrable, pero que al no motivar adecuadamente es difícil de sostener la misma e impedir el registro de marca, antes de continuar con el comentario, me permito transcribir la misma para su comprensión: **“La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables”**, dicha fracción tiene tres elementos distintos y aparentan un galimatías o un crucigrama para descifrar, no obstante de ello, recoge una practica administrativa marcaria que el publico consumidor

había encontrado para desvirtuar las hipótesis o causales de prohibición y de esta manera obtener el registro, sin embargo, no es un muy afortunada la redacción que el legislador impulso y dejó dicha fracción para múltiples interpretaciones.

a).- La traducción de otros idiomas, esta disposición no es nueva, es recogida de la fracción XX del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, que a la letra decía: “ La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables”, dicha prohibición fue necesaria que se estableciera considerando que la gran procedencia de solicitudes para el registro de marcas, provenían del extranjero y ello implicaban de hacer consultas directas ante los diccionarios de diversas lenguas y posteriormente determinar porqué no era registrable como marca, no obstante de este esfuerzo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en un criterio adoptado por este dictó la siguiente tesis aislada:

Séptima Epoca

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 133-138 Sexta Parte

Página: 100

“MARCAS. "DESCRIPTIVIDAD". DEBE CORRESPONDER AL IDIOMA ESPAÑOL Y NO A UNA LENGUA EXTRANJERA. De una interpretación lógica jurídica de lo dispuesto por el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, se llega a la conclusión de que la denominación "BUBBLE YUM" calificada de descriptiva, debe corresponder al idioma español y no a una lengua extranjera, pues admitir lo contrario implicaría exigir que el público consumidor llevara a cabo la traducción de una expresión de un idioma diverso, lo que evidentemente carece de todo apoyo legal, más aun cuando como en el caso las mismas autoridades recurrentes admiten que no se trata de una traducción gramatical sino más bien artificiosa pues de la palabra "YUM" se debe cambiar la "Y" por "G"; sin que por otra parte exista alguna razón legal para aceptar que la denominación de referencia resulte "ampliamente conocida" y por ello cae en la prohibición señalada en el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas”.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 283/80. Life Savers Inc. 18 de abril de 1980.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.
Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

De esta manera, para la autoridad administrativa era cuestionada al pronunciarse de resoluciones que negaban los registros por considerar que las palabras del idioma extranjero no eran susceptibles de registro, repitiendo la actual Administración que una marca no es registrable por contener palabras del idioma extranjero que al traducirse no es registrable por ser descriptiva de los productos o servicios o de otras hipótesis prevista, es decir, utiliza esta hipótesis para aplicarla con otros y justificar su resolución.

b).- La variación ortográfica caprichosa, no es más que al momento de presentarse las denominaciones para obtener el registro, el solicitante piensa que al hacer una variación a su marca podría obtener el registro, sobre todo de palabras descriptivas, genéricas o de uso común y con ello sorprender a la autoridad, por ejemplo solicitar la marca KARAMELO para identificar dulces, sería susceptible de registro, sin embargo, dicha expresión al no estar contemplado dentro del diccionario alguno, esta clase de denominaciones no pueden ser registrables.

c).- La construcción artificial de palabras no registrables, esta hipótesis es resultado de negar registros de marcas, como respuesta a las marcas evocativas, concepto acuñado distinto a las marcas descriptivas, y que los Tribunales Colegiados consideraron y permitieron toda clase de registro de marca, como se podrá apreciar con los siguientes criterios:

La tesis No. 59 visible en la página 186 del volumen correspondiente al año de 1978, tercera parte de los Tribunales Colegiados, sostenida por el Tercer Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en relación a las marcas descriptivas y evocativas:

“MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS.-Si conforme al Diccionario de la Rima de la Real Academia Española, "describir" significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente por partes, es indudable que la denominación NECTARITA, cuyo registro se pretende, es una palabra evocativa, en virtud de que en todo caso sólo sugiere la idea del producto o de su naturaleza o utilidad y, por ende, no puede ser descriptiva de los productos a los que trata de aplicarse, ya que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con esa denominación y, si las denominaciones evocativas no están incluidas en la prohibición que contempla el artículo 91 fracción V de la Ley de Invenciones y Marcas, jurídicamente no es aceptable la aplicación de dicho precepto para negar el registro de la marca cuestionada, solicitado por la quejosa”.

Amparo en revisión 759/78.- General Foods Corporation.- 10 de noviembre de 1978.- Unanimidad de votos.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Tribunales Colegiados, Séptima Epoca, Volumen Semestral 115-120, Sexta Parte, Página 104.

Tribunales Colegiados, informe 1978, Tercera Parte, Tesis 59, Página 186.

En apoyo de los puntos anteriores, cabe citar la tesis No. 58 visible en la página 185 del volumen correspondiente al año 1978, tercera parte de los Tribunales Colegiados sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en relación a las marcas descriptivas y evocativas.

“MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS.- No es exacto que la marca COMPLETARROZ quede comprendida dentro de la prohibición a que se refiere el artículo 91, fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas, que dispone que no son

registrables como marca las denominaciones, figuras y frases descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, ya que dicha marca no describe los productos que tratan de ampararse con ella. En efecto, si bien es cierto que la marca de que se trata incluye el término ARROZ, que podría en forma aislada considerarse como descriptiva, también es cierto que dicha expresión acompañada del término "complet", no tiene significación concreta que pueda dar idea absoluta de los alimentos y sus derivados que se pretenden proteger, por lo cual su composición caprichosa y hasta arbitraria solamente invoca el producto o sugiere su naturaleza o utilidad.

Describir significa delinear, dibujar, figurar alguna cosa representándola menudamente y por partes, de ahí que la expresión COMPLETARROZ sea únicamente evocativa, pues además que no existe en el idioma castellano ningún género de artículos con esa denominación, la misma sólo da idea del producto o sugiere su naturaleza o utilidad”.

Amparo en revisión 1260/77.- C.P.C. International, Inc. 2 de febrero de 1978.- Unanimidad de votos.- Ponente: Sergio Hugo Chapital G.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Tribunales Colegiados Séptima Epoca, Volumen Semestral 109-114, sexta parte, página 132.

Tribunales Colegiados informe 1978 tercera parte, tesis 58, página 185.

Como se podrá observar en las denominaciones sujetas al criterio adoptado, son construcciones artificiales que incluyen palabras no registrables, sin embargo, la doctrina así como los criterios adoptados por los Tribunales Colegiados, se conocen como marcas evocativas y con ello, se obtienen los registros de marcas, pasando por alto la disposición establecida en este supuesto de la fracción IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Materia.

La fracción VII del artículo 90 de la Ley en comento, se refiere particularmente el negar los registros de marca, cuando "reproduzcan o imiten sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, 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", esta prohibición es recogida por tratarse de una disposición comprendida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el Tratado de Nairobi, que las oficinas de registro de marca, deben de oficio proceder a negar las marcas que involucren uno o unos de los elementos que se describe en esta hipótesis.

La fracción VIII del artículo 90 de la Ley en cita, también considera negar los registros de las marcas 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, dicha hipótesis considera dos supuestos particularmente, el que se refiere a los usos de sellos de controles y de garantía, los cuales deben de prohibirse el registro de la marca, a efecto de evitar confusiones ante el público consumidor y engañar en cuanto a la licitud del producto, considerando que dichos productos tienen un control o garantía determinada por algún medio gubernamental. Asimismo, se impiden el registro de marca, de la reproducción de las monedas, billetes o cualquier medio de pago sea nacional o extranjero, así como las monedas conmemorativas, no obstante de esta prohibición, como se define reproducción de la moneda o billete, se pueden obtener el registro de la descripción nominal de estas monedas, la disposición en referencia, no regula su prohibición.

La fracción IX del artículo 90 de la Ley, pretende de igual manera prohibir el registro de una marca cuando "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". Dicha

prohibición es aplicable para aquellas terceras personas que pretenden obtener el beneficio de un reconocimiento oficial y hacer aparentar que cuenta con una aprobación nacional e internacional, sin embargo, sí se puede obtener el registro como marca, de aquellas que realmente participaron y que el otorgante de dicho premio autoriza a obtener el registro como marca y expide un documento donde conste expresamente la autorización y de esta manera la Autoridad, no tendrá ninguna objeción para otorgar el registro como marca.

Las fracciones X y XI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, consideran que las denominaciones geográficas, propias o comunes, los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, no serán registrables como marcas, siempre y cuando sean indicativos de la procedencia de los productos o servicios y también que puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Así también, no son registrables las denominaciones o poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, que se pretenden amparar con el signo distintivo propuesto a registro; la fracción XI, señala una excepción que se refiere al consentimiento del titular del nombre de una población privada o particular.

La fracción XII del artículo 90 de la Ley de la Materia, señala que no es registrable como marca, “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”, esta fracción, reúne varias hipótesis, entre la que destaca por ser más común y repetitiva que se presentan para obtener un registro, son los nombres, aún cuando no se precisa las características del nombre, siempre se ha considerado que es el nombre propio de las personas físicas o de las personas morales, que incluye el apelativo, acompañado de uno de los apellidos correspondientes, sea el paterno o materno, en razón de que existen marcas que el uso de los apellidos es de forma indistinta; no será prohibitiva para obtener el registro el nombre del solicitante y que

corresponda al signo distintivo, ya que se tiene el derecho personalísimo de obtener su nombre como marca.

Los seudónimos tampoco puede ser materia de registro de marca, el problema radica en que dentro de la practica común en la población mexicana, es muy frecuente el uso de seudónimos y, que la autoridad está imposibilitada para tener el conocimiento de estos y proceder a aplicar esta norma prohibitiva, sin embargo, la intención del legislador de tener como causa para impedir el registro, son aquellos seudónimos notorios y reconocidos en un medio comercial determinado, sobre todo en la industria del vestuario y diseño textil, que se emplea el seudónimo para dar la publicidad de una prenda puesta en conocimiento del público consumidor, es por ello que, se establece la necesidad de normar la prohibición y no dar lugar posteriormente a nulificar de oficio el registro, aún así es sorprendente en la obtención de los registros.

La hipótesis prevista en esta fracción y que se refiere a la firma o firmas, de por sí es difícil prohibir los nombres, seudónimos, por que no se cuenta con el amplio conocimiento de los mismos, con mayor razón en referencia a la firma, tendría que la autoridad, motivar correctamente en caso de que se presente un signo distintivo que consiste en una firma o rubrica, para determinar de quien corresponde y en consecuencia impedir el registro de este signo, la parte solicitante podrá alegar que es la firma del solicitante en caso de ser persona física o de un miembro del consejo de administración, socio o perteneciente a la persona moral.

En cuanto al retrato de personas, es frecuente el uso de imágenes infantiles, personas adultas masculinas y femeninas, personajes de la historia o de personas totalmente desconocidas, ante esto y aplicando un principio de duda permanente, la autoridad emite actos administrativos con el ánimo de conocer los datos relativos al retrato o figura que se acompaña como elemento distintivo y en caso de que el solicitante no demuestre la razón de utilizar esta clase de signo, la autoridad termina por negar el registro de la marca, no obstante de que desconoce el nombre del personaje,

aplica de manera dogmática la prohibición, sin lograr una adecuada motivación y en consecuencia la correspondiente fundamentación.

Ahora bien, la Ley permite el otorgamiento de un documento de consentimiento de quien conforme a derecho lo pueda otorgar en caso de estar vivo y en caso de muerte, precisa que es hasta el cuarto grado del parentesco en ambas líneas, recta y colateral, así como del cónyuge y la del adoptante.

La fracción XIII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que no son registrables como marca “los titulares 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”, esta fracción reúne varias hipótesis entre lo que destaca lo siguiente:

En cumplimiento a la observancia prevista en el Tratado de Berna, que se refiere a la protección de los derechos autorales, la Ley recoge la prohibición a efecto de no obtener beneficios de tener un registro de marca, del nombre de una obra intelectual o artísticas, en detrimento de quien obtuvo el registro de esta obra, salvo de convenio pactado y que se exprese el consentimiento para proceder al registro de la marca, principalmente este es el sentido de esta prohibición, no dar lugar al otorgamiento de registro de esta naturaleza.

De igual manera, ésta fracción recoge la prohibición de solicitantes ajenos a quien usa y emplea el nombre artístico y de acuerdo a la notoriedad y reconocimiento de estar personas del medio artístico, pueda obtener un beneficio extraordinario y que se aplique a determinados productos o servicios, asimismo, ante el gran despliegue en los medios de comunicación de grupos artísticos, sean de cualquier género de música, obras teatrales e incluso de compañías que se dedican al entretenimiento del público, en esta

medida, se pretende que un tercero no se aproveche de esta notoriedad y reconocimiento que se ha alcanzado.

La fracción XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, pretende negar el registro de una marca de “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 pretenden amparar”. Esta fracción difícil de aplicar, en virtud de que primeramente se debe conocer la naturaleza de un producto o servicio, tener plenamente identificado, el uso, destino, aplicación, características, para posteriormente determinar que un signo distintivo engaña o pretende engañar al público o inducir a error, de igual manera también considera los componentes o cualidad de los productos.

Esta hipótesis, aparentemente está en contradicción con las fracciones III, IV y VI de este artículo 90, como se ha precisado en los párrafos precedentes, ya que establecen una serie de causas para impedir el registro, y luego nos encontramos el negar e impedir el registro de aquellas marcas que engañen o induzcan al consumidor, cuando han sobrepasado de las fracciones anteriores.

La fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, recientemente reformado, impide el registro de la marca de las “denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

La Ley de la materia establece que satisfecho el examen de forma, se practicará el examen de fondo de las solicitudes de registro de marca, que consiste en determinar, si la marca presentada en la solicitud, es registrable en los términos de la Ley y, que consiste en examen previsto en las diecisiete fracciones que comprende el artículo 90 de la referida Ley, de las cuales hicimos el análisis de las quince fracciones

correspondientes, faltando por analizar las fracciones XVI y XVII de dicho artículo, por ser el tema central de esta tesis.

El artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que “si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; sí 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 (examen de forma) 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”.

Asimismo, la Ley establece en el artículo 122 BIS, un plazo adicional de dos meses, sin mediar petición por escrito, salvo comprobar el pago por este plazo adicional, en caso de haberse beneficiado del mismo, dicho plazo correrá a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses original previsto en el artículo 122 supracitado.

Los preceptos legales que se citan, tienen la particularidad de establecer el respeto a las garantías constitucionales de audiencia y de legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, sin embargo, la parte fundamental de que el Instituto comunicará por escrito los impedimentos legales y las existencias de las anterioridades, se ha convertido en todo un proceso aberrante y arbitrario de la autoridad del Instituto, donde prevalecen criterios subjetivos, carente de toda motivación y fundamentación, por ello, es requisito que su actuación, esté acompañada de las manifestaciones de quienes ostentan un derecho, puedan concurrir al examen de esta solicitud y en base a una argumentación legal, coadyuve con la autoridad y permite emitir actos administrativos, fundados y motivados.

Desafortunadamente la Ley determina una facultad exclusiva para resolver con sus actos y a juicio de ella, los impedimentos y anterioridades a las solicitudes, antes de continuar con este tema, me permito precisar que es una anterioridad.

El artículo 90 fracciones XVI y XVII de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que no son registrables como marca, “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”.

La fracción XVII del mencionado artículo, señala que “Una marca que sea idéntica en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa 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 pretenda 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”.

La expresión anterioridad, radica principalmente en precisar el principio general de derecho “primero en tiempo, primero en derecho”, y esta basado en el principio de prelación de las solicitudes de registro de marca o de un registro de marca vigente al momento del examen de la solicitud.

Recordemos que el artículo 121 de la Ley de la materia, señala que la fecha de presentación se obtiene con el cumplimiento a los artículos 113, fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, en esta medida, quien ostenta una mejor fecha de

presentación, y de acuerdo a la razón de la temporalidad, se determina la prelación correspondiente, por ello, si existe dos marcas, se atiende a la mejor fecha de presentación para determinar cual de ellas constituye la anterioridad correspondiente, obviamente será la que tiene mejor fecha.

No obstante que es claro la pretensión del legislador, para que sea procedente la aplicación de esta hipótesis, es necesario analizar los presupuestos de esta norma prohibitiva, los cuales consisten en los siguientes:

Primero.- El primer presupuesto es determinar la existencia de una marca idéntica, para ello, atendiendo a la literalidad de la expresión “idéntica”, se debe concurrir todos los elementos gráficos o características de las marcas que se analizan.

Segundo.- Los productos o servicios deben corresponder a los mismos o que sean idénticos entre sí, cualquier variación de los mismos, rompe con el principio de identidad de las marcas y procede a la aplicación del otro supuesto que se desarrolla más adelante.

Tercero.- Que la marca idéntica encontrada como anterioridad, este vigente y surtiendo todos los efectos legales que la ley establece.

Cuarto.- Que los titulares de la solicitud, así como la anterioridad idéntica encontrada, es procedente negar el registro, no obstante de que correspondan al mismo titular, con mayor razón de terceros ajenos a la solicitud anterior o del registro vigente encontrado.

Quinto.- Que las marcas sean semejantes en grado de confusión.

Sexto.- Que protejan los mismos o similares productos o servicios.

Séptimo.- Que la marca semejante en grado de confusión, sea anterior de acuerdo a la fecha de presentación, sea una solicitud en trámite o registrada, con la salvedad de que estén vigentes en sus derechos.

La autoridad, para la aplicación de los cuatros primeros supuestos, no tiene ninguna duda en la aplicación de esta prohibición para negar el registro de la marca, es la fácil y comprensible en su aplicación, encontrando problemas y constantes interpretaciones aberrantes y contradictorias, al no establecer con meridiana claridad en la aplicación, sobre todo no existe regla definida en la Ley, para entender que es una marca semejante en grado de confusión.

En efecto, la práctica administrativa, aunado a Tesis Jurisprudenciales, criterios que sirven como precedentes, se ha llegado a la conclusión y a la generalidad para su aplicación, en lo siguiente:

- a).- Se debe determinar semejanza de una marca de acuerdo a su grafismo.
- b).- A su fonética o pronunciación de las marcas.
- c).- Al aspecto ideológico, es decir, a la idea que expresa o pretende su connotación.
- d).- Se debe atender al conjunto de las marcas.
- e).- El análisis debe considerar todos los elementos y al primer golpe de vista.
- f).- Es a la semejanza y no a la diferencias como se debe apreciar, para determinar el grado de confusión de las marcas.

Todos estos puntos, la autoridad debe considerar para llegar a la conclusión de que las marcas son semejantes en grado de confusión, lo que ha originado una discrecionalidad en la aplicación de esta norma dando lugar a lo siguiente:

La fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, consiste en impedir los registros de los signos marcarios, por carecer de distintividad, es decir de originalidad, por invadir derechos adquiridos con anterioridad, en efecto, la autoridad administrativa, en base a sus criterios administrativos, determinan que las marcas al compararse con aquellas encontradas como resultado de la búsqueda que se realiza, si son semejantes en grado de confusión, para amparar o distinguir los mismos productos o similares, en base a esta fracción, y en respeto a la garantía de audiencia, procede en un acto administrativo, citar como anterioridad, el registro o solicitud en trámite que es anterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio, sin motivar adecuadamente, en que consiste el acto administrativo, otorgándole los plazos establecidos en los artículos 122 y 122 bis de la Ley de la materia, para que conforme a derecho, presente los argumentos y logre desvirtuar la anterioridad citada.

Este procedimiento, es totalmente unilateral, donde la autoridad, determina que se infringen derechos y que no hace de conocimiento del titular del derecho exclusivo, en caso de que existiese, para que haga valer su derecho y no dependa propiamente de la autoridad, en determinar si procede o no el registro.

Analiza los argumentos presentados por el solicitante o por quien conforme a derecho esté en aptitud de ofrecer los argumentos y, es la autoridad que determina, si son procedentes y suficientes para obtener el registro, dando paso a la concesión del registro, en caso contrario, se procederá a negar el registro de la marca, conforme al artículo 125 siguiente.

En caso que de argumentarse que el registro marcario, se encuentra en la hipótesis de caducidad de registro por falta de uso o tiene vicios de nulidad, conforme a

las causales previstas en el artículo 151 de este ordenamiento legal, a petición de parte o de oficio, se suspenderá el trámite de la solicitud, hasta que se resuelva el procedimiento contencioso que se hizo valer.

El artículo 124 de la Ley, dice que la solicitud de registro de marca, procederá a quedar en suspenso o subjúdice cuando exista o se presente un procedimiento de nulidad, de caducidad o de cancelación del registro que se haya citado como impedimento legal en un acto administrativo, el acto de suspensión es a solicitud de parte interesada o bien de oficio iniciada por la autoridad.

Los artículos 125 y 126 de la Ley, se refieren que en caso de estar satisfechos los exámenes respectivos de las solicitudes de registro de marca, se expedirá el título correspondiente, del cual, se asentarán los datos que comprende la solicitud.

3.2.- La explicación doctrinal sobre la procedibilidad del registro de marca.

Durante el desarrollo del derecho mexicano marcario, la procedencia para obtener el registro, se ha establecido, de acuerdo a la legislación vigente y que permite distinguirse por lo siguiente:

Recordemos en los capítulos pasados, que las legislaciones marcarias, han sido tomadas de otras legislaciones extranjeras y, de acuerdo a estas, se han definidos los sistemas que se han adoptado, para determinar desde su concepto de marca o definición legal, la procedencia de los registros, de los cuales a manera de síntesis, se citan los siguientes principios.

La Ley de 1889, adoptó el sistema de la libre elección.³⁶ Es decir, no había limitaciones o prohibición alguna en cuanto a sus elementos.

En la Ley de 1903, seguía el sistema de la ley francesa, su sistema era restrictiva.³⁷ Había supuestos de carácter puramente enunciativo, pero no limitados.

La Ley de 1928, adoptó el sistema mixto, de las leyes antes referidas.³⁸

En la Ley de la propiedad industrial, mantuvo el mismo principio de la ley de 1928.

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, mantuvo el principio mixto, pero, con más supuestos prohibitivos, que los establecidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, al grado tal, que mantuvo más críticas en la doctrina que cualquier legislación y que en su aplicación, acarreo, diversas interpretaciones subjetivas, que conllevaron a diversas violaciones constitucionales.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, desafortunadamente en cuestión de principios, se mantuvo igual que las anteriores legislaciones, pero, agregando mayores supuestos que impiden obtener registros con mayor posibilidades, lo que hace un sistema totalmente restrictivo, basta leer las fracciones citadas en los puntos anteriores.

La Ley antes citada, fue reformada en diversas fechas, pero de mayor relevancia en cuanto a este capítulo, es la reforma en cuanto a las marcas notorias o famosas, que se establecieron patrones y conductas que se tiene que hacer la declaración correspondiente, para que la autoridad, tenga los elementos suficientes y proceda a negar los signos que se colocan en estos supuestos.

³⁶ Rangel Medina, David, Op. Cit Tratado de Derecho marcario, p-260

³⁷ Loc. Cit.

³⁸ Ídem., p-261

Sobre lo manifestado en cuanto a la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, Mauricio Jalife, señala que “en realidad la referencia general que estos enunciados de la Ley de la Propiedad Industrial (*prohibiciones del artículo 90*) la cursiva es propia, realizan respecto de los signos que resultan registrables podrían resultar un tanto irrelevante, ya que el derecho de optar por marcas y la posibilidad de protegerlas por la vía del registro debe entenderse como absoluta, sujeta únicamente a las limitaciones que la ley define con todo rigor. Esto es, cualquier signo suficientemente distintivo es apto para constituir una marca, siempre que no incurra en una prohibición expresamente consignada por la ley, y en consecuencia, habría bastado con incluir el listado de restricciones registrales y de uso de marcas, para que, a contrario sensu, se estimara el resto del universo de opciones como apto para ser empleado y cumplir funciones de marca”.³⁹

Bajo esa misma premisa, Viñamata Paschkes, señala que “Para comprender cabalmente lo que constituye una marca, no basta con los elementos ..., sino que es imprescindible conocer las excepciones a esos principios. Es decir, tener conocimiento de todo aquello que, por disposición legal, no será registrable como marca (art. 90 LPI)...”⁴⁰

Prosigue Jalife, en cuanto a este punto, “La inclusión de este precepto, que simplemente parece haber sido incorporado siguiendo las pautas de las leyes rectoras de la propiedad industrial en México de los años 1942 y 1976, parece justificarse en el hecho de que se consignan de manera expresa ciertos tipos de denominaciones y formas de las que eventualmente podría dudarse de su aptitud para constituir marcas”⁴¹, bajo esa premisa, la legislación puede recoger un sinnúmero de denominaciones, pero la verdadera esencia para obtener el registro, consiste

³⁹ Jalife Daher, Mauricio.- Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. 1a Edición, México, Editorial McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. DE C.V, 1998, p-91.

⁴⁰ Viñamata Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual. 1ª Edición, México, Editorial Trillas, 1998, p-246

⁴¹ Jalife Daher, Mauricio, op. cit. pp, 91-92

precisamente en el cuadro de excepciones formadas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, y para conseguir el registro, deberá de salvar todos los elementos subjetivos y objetivos que forman parte, amén de las interpretaciones subjetivas de la autoridad administrativa.

Como corolario a lo antes expuesto, se reproduce el siguiente comentario “Al final de cuenta, quien posee la última palabra es el público comprador, con ello, por muy innovadora que sea una marca o su campaña de publicidad y la mercadotecnia aplicada, si el producto o servicio no se sostiene sobre una base mínima de calidad, lo más probable es que lleguen otros productos similares y lo desplacen; así, en el fondo lo que se fomenta es la competencia, pero de una manera leal, de tal suerte que los signos distintivos son utilizados de forma libre; más para que el sistema los proteja de manera exclusiva, se someterán a un examen, en el cual se delimite si su registro no afecta a terceros con derechos anteriores...”⁴²

En conclusión, el concepto de marca en cuanto a su procedibilidad para obtener el registro, está sujeto a las reglas de prohibición establecida en la legislación, por mucho que se traten de signos suficientemente distintivos y originales.

3.3.- Criterios y aplicación de la Autoridad Administrativa.

En este punto de la interpretación de la autoridad administrativa, nos dice Emilio Martínez Manatou, “en ocasiones en más importante los criterios de la autoridad a través de los cuales se atempera el rigor de la ley o bien se observa cierta flexibilidad de la misma que antes no se veía, que la ley misma”,⁴³ bajo este comentario, la autoridad se ha centrado en los dos aspectos que contempla el marco jurídico, para determinar la procedibilidad de la marca, para registrar la misma.

⁴² Véase en Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual, 3ª Edición, Editorial Legis de México, 2007, p-462.

⁴³ Margáin Manatou, Emilio.- Introducción al Estudio del Derecho Administrativo Mexicano, 1ª Edición, Editorial Porrúa, S. A., 1994, p-92

Primeramente pretende aplicar a su exacta observancia de la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, en cuanto al examen de forma de las solicitudes, particularmente en cuanto a la productos o servicios a distinguir, sujetando dicho examen al amparo del último párrafo del artículo 93 de la Ley en cita que dice: “Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto”, lo que le da una facultad discrecional e interpretación analógica de la Clasificación de productos y servicios, con lo cual, genera incertidumbre jurídica y se emiten actos administrativos infundados e inmotivados.

El otro criterio administrativo que impera en la autoridad, es respecto al examen de fondo, que por cuestión metodológica, dividiremos las diecisiete fracciones, sobre dos ejes, los impedimentos legales que son comprendidos de la fracción I a la XV y las anterioridades particularmente de la fracción XVI del artículo 90 de la ley de la propiedad industrial.

La autoridad tiene como premisa o criterio de aplicación, analizar la marca de manera individual, apoya lo anterior con una tesis de manera aislada⁴⁴ que se reproduce a pie de página, lo cual es correcta su apreciación, sin embargo, ésta tesis no es suficiente para justificar su actuación, puesto que omitir una correcta apreciación de las marcas y, con ello generar una serie de actos administrativos contrarios a la ley, como dice Jalife Daher, “En el pasado, los criterios existentes para analizar la posible

⁴⁴ **MARCAS. SU REGISTRO ES EN FORMA INDIVIDUAL.** La autoridad responsable, debe llevar a cabo el estudio de las denominaciones propuestas de manera individual, atendiendo al caso concreto, según se colige de los establecido en el artículo 103 de la Ley de Invenciones y Marcas, por ende, es inexacto que la responsable este obligada a registrar las denominaciones propuestas, por el solo hecho de haber registrado otras parecidas a aquéllas. Octava Epoca, Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Página: 405. Amparo en revisión 324/88. Edison Brothers Stores. 10 de marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: César Thome González.

confusión de marcas en ocasiones eran absurdos”⁴⁵, lo cual si bien es cierto, así como en el pasado ha prevalecido esta opinión, en el presente no se ha modificado la conducta para determinar el criterio general y uniforme que debe seguir, en estricto apego a la legislación.

Así, encontramos diversas opiniones respecto al análisis de las marcas, no hay un criterio uniforme, sus razonamientos se basan en interpretaciones subjetivas, puesto que las normas legales lo permiten, lo que conduce a crear incertidumbres jurídicas, como se mencionó al principio de este punto. En esta medida, para lo que un sujeto de análisis de la marca, puede determinar la aplicación de una prohibición, para otra de la misma naturaleza, puede coexistir con las ya otorgadas, lo que hace difícil determinar en que momento deberá de otorgarse el registro de marca o negarse el mismo.

La autoridad administrativa ha pretendido con un “manual”, interpretar la norma jurídica, lo ha denominado “Guía de usuario de marca”, y en base de ejemplos atendiendo al precepto legal en desarrollo, invita a los usuarios a visualizar las características de las marcas que se colocan en la prohibición, para que en el caso de proponer un signo distintivo, tomen en consideración sobre los ejemplos y eviten proponer marca como las sugeridas, pero, esta guía solamente es una exposición de ejemplos, sin hacer un análisis correcto de la norma jurídica a interpretar, por tanto, es desafortunada la emisión de esta guía, puesto que debe de hacer explícito una verdadera interpretación de cada hipótesis de las diversas fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En este sentido, cuando se analiza la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, tanto la doctrina, como los criterios jurisprudenciales, se ha desarrollado la idea de que la confusión de la marca, se debe de atender al conjunto de los elementos, es a la semejanza y no a sus diferencias, que debe corresponder a los mismos o similares productos o servicios, a su fonética, grafismo y aspecto ideológico.

⁴⁵ Jalife Daher, Mauricio.- Op. cit, p-166

La Ley de la Propiedad Industrial, solamente establece que no es registrable la marca, atendiendo a la semejanza o identidad de la misma, para los mismos o similares productos o servicios, sin embargo, la ley es omisa de la forma correcta de apreciación para el análisis de la confusión de las marcas, en este ejercicio, podemos citar innumerable tesis o criterios jurisprudenciales, que apoya la manera de generar el criterio uniforme de análisis de la norma jurídica, sin embargo, de nueva cuenta, impera más el criterio subjetivo, que el normativo u objetivo de los elementos que componen las marcas, lo que conduce a sujetarse el examen de las marcas en otras instancias jurisdiccionales, al interponerse recursos a los actos administrativos de la autoridad.

En conclusión, no existe un criterio uniforme, de la norma jurídica, lo que se comprueba con los exámenes que se llevan a cabo por la autoridad administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, son subjetivos y contrarios a la norma constitucional.

3.4.- Interpretación subjetiva y objetiva de los elementos de registrabilidad de la marca.

En el primer capítulo de este trabajo, se desarrolló el concepto de marca, así como sus límites y alcances, las características con que cuentan las marcas, elementos que la autoridad administrativa, no analizan para interpretar la norma jurídica, al momento de hacer el análisis de registrabilidad de la misma.

En los puntos anteriores, se señaló que la procedibilidad de un registro de marca, se obtenía a partir de las excepciones de las normas prohibitivas que establecen el artículo 90, sin embargo, a pesar de que es muy simplista tal definición, es preciso indicar que aún cuando dicho precepto consta de diecisiete fracciones, solamente nos

referiremos a las más frecuente, es decir, a las que los sujetos que presentan los registros de marcas, pretenden obtener el registro.

Por lo extenso del capítulo prohibitivo, solamente señalaremos los criterios siguientes:

Por ser descriptivas

Por inducir a error o confusión

Por afectar derechos sobre las marcas, previamente reconocidos.⁴⁶

Según Jalife Daher, existen prohibiciones relativas y absolutas⁴⁷, que las primeras consisten a la afectación de derechos a un tercero, que analizaremos en los elementos de las fracciones XVI y XVII del mencionado artículo.

Las prohibiciones absolutas se refieren a la capacidad distintiva, en relación con los productos o servicios, entre los cuales se destacan las diversas fracciones del artículo 90 de la Ley en comento.

Es preciso señalar que las normas prohibitivas y las limitativas, citadas por Jalife Daher⁴⁸, se refieren a los derechos individuales y que son objeto de interpretaciones restrictivas, lo que quiere decir, que no pueden explicarse analógicamente.

Lo anterior es una actividad administrativa que la autoridad realiza a los sujetos de los derechos y que lo hace con un poder discrecional único, que es una forma de control en su ejercicio de poder véase la cita textual de Diego Valades, que dice "...Los mecanismo de poder requieren de ajustes incesantes para los que la norma nos ofrece

⁴⁶ Jalife Daher, Mauricio.- op cit. p105

⁴⁷ Idem p-105

⁴⁸ Loc. Cit.

un encuadramiento que, esencialmente, tutela el interés de la sociedad y de los individuo”⁴⁹.

Se ha mencionado que la interpretación de la norma jurídica, debe ser estricta, literal y gramaticalmente, pero también la autoridad administrativa acude constantemente a consideraciones metajurídicas,⁵⁰ y estas se refieren expresamente, a las decisiones e interpretaciones subjetivas de las normas, particularmente sobre los elementos de la norma, que permite precisamente esta clase de interpretaciones.

Los elementos subjetivos de la fracción IV del artículo 90, están precisamente en lo que es denominado descriptivo o descriptiva, se ha mencionado que las denominaciones deben atender precisamente al significado propio del signo propuesto, como se menciona en los puntos anteriores y que a continuación reproduzco. antes de analizar cada supuesto, primeramente hago referencia al significado de la palabra describir que significa “Del lat. **1. Describere tr. Delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella **2. Representar a personas o cosas por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias.** **3. Definir imperfectamente una cosa, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes o propiedades**”.⁵¹**

“En nuestra doctrina, descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición

⁴⁹ Marquez Gómez, Daniel.- Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control en la Administración Pública, (En línea), 1ª Reimp., México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Formato html, disponible en internet: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?1=307>, 2003, p-15- ISBN 970-32-0043-5

⁵⁰ Idem, p-17

⁵¹ Diccionario de la Lengua Española, op. Cit. p-704

física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto”⁵²

De manera particular, una marca descriptiva debe entenderse una figura no admisible como signo marcario, porque hace alusión directa e inequívoca a los atributos y composición de éstos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, presentación o época de elaboración de los productos o de prestación de servicios.

Ante la gran controversia que implica en la interpretación de la norma en comento, existe un sinnúmero de criterios jurisprudenciales, como el siguiente, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en relación a esta cuestión, sostuvo la siguiente tesis; “ Marcas, Denominaciones descriptivas”. La prohibición que contienen los artículos 105, fracción IV de la Ley de la Propiedad Industrial y 91 fracción V de la ahora Ley de Invenciones y Marcas, debe entenderse sólo referida a aquellas denominaciones que, de modo innegable y categórico describan específica y exclusivamente los productos que pretenden ser protegidos con la marca y no otros artículos que sean solo similares, análogos o conexos.”⁵³

Otro presupuesto derivado de la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere de manera particular a los vocablos descriptivos e indicativos del comercio y estos designan la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción. Es primordial y elemento indispensable de esta prohibición motivar adecuadamente el supuesto en que se coloca, es decir, no pueden concurrir todos los elementos antes mencionados e indicativos en el comercio, sería una forma arbitraria de negar el registro, si una palabra es descriptiva de la especie, debe ser tal cual como se conoce en el mercado, entendiendo que especie, es el producto o servicio per se, es decir, sería imposible

⁵² Sepúlveda, Cesar.- Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa, 2ª Edición, México, 1981, p-122

⁵³ Ver cita p-75

obtener el registro de la marca computadora, para distinguir productos comprendidos en la clase de equipos informáticos, sobre todo que también por ser nombre propio, puede colocarse en otro supuesto prohibitivo del precepto legal antes citado.

Resulta demasiado importante para la autoridad, analizar con todos los elementos interpretativos que cuenta, para determinar que la marca propuesta a registro se coloque en los supuestos en referencia, por ello, es primordial antes de presentar la solicitud de registro, el solicitante este plenamente enterado de las clases de hipótesis prevista en esta fracción, y aprender a valorar correctamente el significado de la marca, ponderando particularmente que no sea descriptiva de los supuestos previsto en esta hipótesis, de lo contrario, su esfuerzo, tiempo y dinero, se verá afectado con una decisión administrativa de negar el registro de la marca.

La doctrina y los criterios jurisprudenciales, han definido la salvedad a este principio rector de la fracción IV en cita, se trata de las marcas denominadas evocativas, existiendo una línea muy delgada entre esta clase de signos distintivos, por ello, constantemente la autoridad no logra identificar con precisión, incurriendo en actos de molestias arbitrarias y que en ocasiones es preciso recurrir a instancias jurisdiccionales.

Como segundo ejemplo de estos elementos subjetivos y objetivos sobre la procedibilidad de los signos distintivos, nos referiremos a las marcas engañosas o lo que la legislación lo recoge en la fracción XIV del artículo 90 de la ley y, que de todas las fracciones de este precepto legal, resulta el más discrecional en la determinación de la autoridad para emitir el acto administrativo. Esta fracción XIV, fue reproducida en los puntos anteriores, solamente me referiré al elemento subjetivo con que cuenta y que es cuestionable; dice que no son registrables los signos “susceptibles de engañar al público o inducir a error”, por falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios.

Primeramente la autoridad debe determinar que lo es susceptible de engañar y como se engañaría al consumidor, para ello, debe tomar en consideración, que naturaleza del producto o servicio, puesto que para uno existe, para otro hay una salvedad, o los componentes que forman parte de estos mismos. Por tanto, este elemento subjetivo, con el apoyo en su conjunto de la norma, así como de las definiciones al caso concreto, se puede alcanzar sin violar el principio de legalidad, un acto debidamente fundado y motivado.

No obstante de este extraordinario esfuerzo a realizar, la autoridad, no debe de descomponer el signo propuesto para encontrar la adecuación a la norma, puesto que ésta acción, sería fácilmente impugnada y con desventaja para la autoridad.

Sobre lo anterior, Jalife Daher, señala “Para que la marca pueda considerarse como engañosa, o bien, que induce a error, es necesario que ésta genere unas expectativas sobre el producto capaces de influir en la decisión de compra, y que no responda a la verdad”⁵⁴.

En síntesis, como dice Viñamata Paschkes “el fin primordial de esta prohibición es el proteger los derechos del consumidor”⁵⁵, y es aquí donde nos situamos dentro de los elementos objetivos de la norma en referencia, es decir, velar por un interés general o por la comunidad, sin incurrir en imprecisiones en la aplicación de esta conducta que se despliega al proponer marcas que engañen al consumidor.

Por último, uno de los puntos más controvertidos, y que se refiere precisamente a la confusión de marcas, hipótesis prevista en la fracción XVI del artículo 90 de la ley en referencia, para la mejor comprensión, sobre ésta gran discrecionalidad o subjetividad de dicha norma, se ha pronunciado un criterio jurisprudencial, que establece las reglas

⁵⁴ Jalife Daher, Mauricio- Op. cit. 153

⁵⁵ Viñamata Paschkes, Carlos.- Op. cit. p-262

para determinar las semejanzas en grado de confusión y que hace indispensable revisar para establecer un criterio más homogéneo.⁵⁶.

A efecto de no redundar sobre esta hipótesis prohibitiva, para definir los elementos objetivos de dicha norma y, atendiendo a la regla antes citada, se dice que para el análisis de las marcas, se debe atender en su conjunto, a las semejanzas y no a las diferencias, a su fonética, grafismo y aspecto ideológico, si la autoridad toma en cuenta puntualmente estos elementos, se puede decir entonces, que impera un análisis objetivo.

3.5.- La aplicación y obligación de las tesis y criterios jurisprudenciales.

En la historia de la propiedad industrial, los actos administrativos emitidos por la autoridad, se han recurrido a instancias jurisdiccionales, que como se sabe, la jurisprudencia y criterios emitidos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Distrito, es una actividad complementaria del derecho positivo de alguna norma jurídica en particular.

En los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, se faculta a las autoridades jurisdiccionales en generar o proveer tesis o jurisprudencia, y en su ley reglamentaria, en lo artículos 192 al 197 inciso b, en estos preceptos, se precisan la obligatoriedad en la aplicación de la jurisprudencia o tesis emitidas por estos órganos jurisdiccionales y, solamente de acuerdo a su descripción, no obliga a las autoridades administrativas.

Es conveniente señalar, que no obstante de que en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, no se precise a la autoridad administrativa, a mi

⁵⁶ Véase Criterio Jurisprudencial emitida por el H. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, denominada “MARCAS REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE, Tesis 1.3°.A.581ª, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-1, Febrero de 1995, p-207

juicio, se obliga a ésta, en virtud de que es una actividad constitucional, emanada de una ley reglamentaria de los preceptos constitucionales y ante esto, en el artículo 89 fracción I, al Ejecutivo le corresponde ejecutar las leyes que emanen del Congreso, como la mencionada ley.

Bajo este principio constitucional, de que el Ejecutivo, deberá de observar y aplicar las leyes promulgadas a su exacta observancia, bajo este principio, la jurisprudencia y criterios pronunciados por el poder judicial, son actos que tienen el sustento legal de una ley reglamentaria de la Constitución, con lo cual se tiene la obligación de aplicar las mismas, sin sustituir el marco legal correspondiente, para no violar el principio de legalidad.

3.6.- Concepto de oposición al registro de marca.

Establecer el concepto de oposición para la obtención del registro marcario, por un tercero, no deviene precisamente de la legislación mexicana, al no estar regulado jurídicamente, de ahí precisamente la violación de la norma constitucional establecida en el artículo 133, tampoco la doctrina, mucho menos de algún criterio jurisprudencial, lo encontraremos de la legislación comparada de los países que tiene dicho procedimiento y en los tratados firmados por nuestro país, con lo cual se queda precisado que al estar por encima de la legislación federal, se debe tener la obligación de aplicar lo conducente en estos tratados.

En el Convenio sobre Derecho de Autor y Propiedad Industrial (ADPIC)⁵⁷, en el artículo 15.5, se señala que “Los miembros publicarán cada marca de fabrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fabrica o de comercio”.

⁵⁷ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.

De igual manera, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)⁵⁸, en el artículo 1708, punto 4, inciso (e), se señala “...Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca”.

No obstante de que en los Tratados antes citados, se establece la obligación de las partes de regular el ejercicio de la oposición de un tercero para oponerse al registro de la marca, no se establece concepto alguno.

Para ello, tenemos que decir, que la oposición de un tercero para la obtención del registro de la marca, consiste en el ejercicio de un derecho subjetivo, que vulnera su esfera jurídica con la sola presentación de una solicitud de registro de marca y que hace la posibilidad de manifestarse en contra de esta, auxiliando o coadyuvando a la autoridad, como sería hasta el momento por no existir regulación jurídica sobre este tema.

Por tanto, se puede afirmar que el concepto del derecho de oposición, consiste en un ejercicio jurídico que tutela un derecho adquirido con anterioridad, y que en base a este interés jurídico se hace valer por la afectación de un tercero y que solicita la aplicación de la norma jurídica en cuanto a la prohibición para la procedibilidad del registro. La acción de oposición, al no estar prohibida está permitida, sobre todo que los Tratados antes citados, obligan a las partes a establecer los procedimientos.

Ante esta circunstancia, el derecho a oponerse, es una subrogación en su capacidad legal que tiene y un derecho a intervenir por ser el titular de derechos adquiridos con anterioridad a las solicitudes de registro de marca en trámite.

El derecho a la oposición de un registro de marca, primordialmente consiste en defender los intereses quien tiene un derecho previo y tutelado por la ley, y que hace

⁵⁸ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993.

fundamental que se de vista de las actuaciones llevadas a cabo en los trámites de registro de marca, independientemente de la publicidad obligada que la autoridad tiene que realizar, para que el titular manifieste lo que a su derecho conviniera, respecto a la afectación posible de sus derechos o en su caso, manifieste su beneplácito para el otorgamiento del registro de la marca.

Por ello, en el ámbito del principio de publicidad de las solicitudes de registro de marca y de aquellas sujetas al examen de fondo, particularmente de las encontradas con anterioridad, proceder a correr traslado de la existencia de estas solicitudes por vía de la publicidad de estos actos y se tenga la posibilidad de conocer de éstas y en consecuencia, reservarse para determinar el ejercicio de derecho correspondiente.

El permitir las actuaciones de los titulares de los registros de las marcas y de los solicitantes que están en trámite, haciendo las manifestaciones que a su juicio corresponda, no deba ser otorgado el registro de la marca solicitada, permitirían transparentar los actos de la autoridad, sobre todo que no hay violación a la confidencialidad de los datos de las solicitudes, en virtud de que son documentos públicos que la Ley reconoce y son puestos al conocimiento de los interesados.

El sistema de oposición al registro de la marca, es una alternativa para facilitar, transparentar y actuar, las partes involucradas en el otorgamiento de los registros de marca, bajo los principios rectores de derecho, de legalidad, de debido proceso, de audiencia y de respeto a los derechos creados y generados con la presentación de solicitudes previas y registradas, que surtan los efectos legales que la ley otorga al legítimo titular de la marca, y con ello el respeto a los derechos de concesión que la Autoridad ha brindado con el otorgamiento del título de la marca.

En un estado de derecho, de igualdad y de equidad, la trilogía procesal del trámite de una solicitud de registro de marca, que consiste en la autoridad, la parte interesada y la parte que resulte del examen de fondo y que a un primer juicio la autoridad,

determinada la afectación de un derecho, misma que deberá tener conocimiento al momento de practicarse el estudio respectivo.

En que consiste el sistema de oposición de un tercero para el estudio, análisis y resolución definitiva del trámite de una solicitud de registro de marca, antes de emitir las características y reglas para proceder, es pertinente hacer un análisis comparado del sistema de oposición que se lleva a cabo en otros países.

CAPITULO CUARTO.

REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.

4.1.- Derecho Comparado.

Los sistemas de propiedad industrial a nivel internacional, han adoptado algunos principios recogidos del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Arreglo de Madrid, entre los que destacan precisamente la oposición de un legítimo titular de una propiedad de un derecho constituido de propiedad industrial conocido como Tercero, mismo que podrá oponerse a la solicitud de registro de marca, estos países que a continuación se mencionan, han establecido en su derecho positivo, la inclusión de procedimientos con el animo de que formulen sus oposiciones y en consecuencia la autoridad encargada ventile los procedimientos y lleguen a conclusiones en sus actos administrativos, por eso, es importante que dentro del derecho comparado se conozcan estas normas vigentes y con base en estas se determinen la posible inclusión en el sistema de propiedad industrial mexicano.

4.1.1.- Legislación Estadounidense.

En la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Norteamérica, el sistema de oposición se lleva cabo dentro de los treinta días o a los sesenta sí se solicita una extensión, a partir de la fecha de la publicación en el boletín, misma que será la Oficina oyendo a las partes como resuelve sobre el registro de la marca, sí no hay oposición, se procede al otorgamiento del registro de la marca, a continuación se mencionan las reglas procedimentales :

Oposición prevista en la reforma de la Ley del 10 de Agosto de 2007.

Presentación de una notificación de oposición. Cualquier persona que considere que podría ser perjudicada por el registro de una marca puede oponerse al mismo mediante una notificación de oposición ante la Mesa de Juicios y Apelaciones Marcarias y pagando la tarifa 30 días después de la fecha de publicación o durante la prórroga otorgada por la Mesa para presentar la oposición.

Dicha notificación debe incluir una declaración concisa de las razones por las que el oponente cree poder ser perjudicado, y debe declarar las bases de la oposición.

La oposición a una solicitud basada en la regla §1 o §44 del Acta de Marcas puede ser presentada por escrito o a través del correo electrónico misma que se deberá de presentar con posterioridad.

Tiempo de Oposición: Una oposición debe ser presentada dentro de los 30 días después de la publicación en el Boletín Oficial, o dentro de la prórroga otorgada por la Mesa.

Prórroga de Tiempo para Oponerse: Estas deben solicitarse dentro de los 30 días posteriores a la publicación en el Boletín Oficial, o dentro de la prórroga otorgada por la Mesa.

Jurisdicción de la Mesa de Juicios y Apelaciones Marcarias: La Mesa de Juicios y Apelaciones tiene jurisdicción sobre una solicitud al ser presentada la notificación de apelación. La Mesa puede suspender la apelación y regresar el caso al examinador a petición de éste o por su propia iniciativa. Si un examinador quiere emitir una nueva negativa o requerimiento durante una apelación, el examinador debe presentar una "Solicitud de Remanda" ante la Mesa.

La Mesa tiene también jurisdicción sobre cualquier solicitud en la que se haya presentado una oposición. Esta aprobará o desaprobará cualquier enmienda propuesta durante un procedimiento de oposición.

Contenido de la Oposición:

(a) la oposición deberá establecer una declaración corta y plena demostrando porque el oponente cree que podría ser perjudicado por el registro de la marca y declarar las bases de la oposición.

(b) Las oposiciones a diferentes solicitudes pertenecientes a la misma parte pueden unirse en una oposición consolidada cuando sea apropiado.

Notificación a las partes de los procedimientos de oposición.

(a) Cuando una oposición en la forma apropiada con prueba de servicio se ha presentado y se ha pagado la tarifa correcta, la Mesa de Juicios y Apelaciones Marcarias preparará una notificación, la cual identificará el nombre y número de procedimiento y la solicitud involucrada y designará un plazo, no menor a treinta días a partir de la fecha de envío por correo, dentro del cual se deberá presentar una respuesta.

(b) La Mesa deberá enviar una copia al oponente.

(c) La Mesa enviará copia de la notificación al solicitante.

Contestación a la oposición.

(a) Si no se presenta contestación dentro del plazo establecido, la oposición se decidirá como en el caso de omisión.

(b) (1) Una contestación deberá contener declaraciones cortas y plenas las defensas del solicitante ante cada querrela y admitirá o negará las aseveraciones del oponente. Si el solicitante no tiene conocimiento o información suficiente para formarse una creencia sobre la verdad de una aseveración, así lo declarará y tendrá el efecto de una negación. Una contestación podrá contener cualquier defensa, incluyendo negligencias, impedimentos, adquisiciones, fraudes, errores, juicios previos o cualquier otra materia que constituya una evasión o defensa afirmativa. Una respuesta a una defensa afirmativa no se necesita presentar. Cuando una defensa ataca la validez de un registro base de la acción en una oposición, deberá fundamentarse la misma en el párrafo (b) (2) de esta Ley.

(2) (i) Una defensa que ataque la validez de uno o mas de los registro base de la acción de la oposición deberá ser en vía de reconvención.

ii) Un ataque a la validez del registro base de la acción por un oponente no será tomado en cuenta a menos que se presente una reconvención o petición por separado para buscar la cancelación de dicho registro.

(iii) Las disposiciones de §§ 2.111 al 2.115, inclusive, deberán ser aplicables a las reconvención. Un plazo, no menor a treinta días, será designado para que en ese tiempo se presente una contestación a la reconvención.

(iv) Los plazos para argumentaciones, pruebas, testimonios, escritos o argumentos orales se restablecerán o extenderán cuando sea necesario, a petición de alguna de las partes, o para facultar a una parte totalmente para presentar o lograr una reconvención o petición separada de cancelación de un registro.

(c) La oposición podrá ser retirada sin perjuicio antes de que se presente la contestación. Después de presentada la contestación, la oposición no podrá retirarse sin perjuicio excepto por el consentimiento por escrito del solicitante o de su representante.

Enmienda de los argumentos en un procedimiento de oposición.

(a) Los argumentos en un procedimiento de oposición en contra de una solicitud presentada bajo la sección 1 o 44 del Acta podrá ser modificada en la misma manera que en la acción civil en una Corte de Distrito de los Estados Unidos, excepto por, después del cierre del plazo para presentar una oposición, incluyendo cualquier prórroga para la presentación de una oposición; una oposición no podrá enmendarse para añadir los bienes o servicios opuestos.

(b) Los argumentos en un procedimiento de oposición en contra de una solicitud presentada bajo la sección 66 del acta, podrán ser enmendados en la misma manera que en la acción civil en una corte de Distrito de los Estados Unidos, excepto una vez presentada, la oposición no podrá ser enmendada para añadir las bases de la oposición o para añadir bienes o servicios sujetos a oposición.

4.1.2.- Legislación Canadiense.

A continuación describimos el procedimiento legal previsto en la Ley de Marcas de 1 de octubre de 2007.

La de oposición a una solicitud de registro de marca divulgada en la Revista de Marcas, es de dos meses y deberá de cumplir con la declaración de acuerdo a la Regla 39 de la Legislación, exhibiendo con el escrito todas las pruebas pertinentes a efecto de acreditar su acción.

Los escritos de oposición deben ser señalados al Consejo de Oposición, que es el órgano encargado de desahogar los procedimientos, mismos que se comunicarán a la contraparte a efecto de que haga valer sus derechos.

El consejo de oposición tomando en consideración todos los argumentos y pruebas ofrecidas, resolverá con total jurisdicción y sus resoluciones podrán ser impugnadas en la Corte Federal de Apelación.

4.1.3.- Legislación Española.

La Ley de Marcas Española de 2001 es una de las más actualizadas y contemporáneas en materia de propiedad industrial.

La Ley Española igual que la nuestra, establece que el derecho sobre la marca se adquiere mediante el registro, de igual manera que todas las legislaciones en esta materia.

En esta Legislación en el título II, denominado “De las Prohibiciones de Registro” en los artículos 12.1 y 14.2 se expone textualmente lo siguiente:

12.1.- “No podrán registrarse como marcas los signos o medios:

Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior”.

14.2 “Dentro de los plazos y en las condiciones fijadas en los artículos 3, 26 y 48 de la presente Ley, el titular de la marca podrá bien, oponerse a la solicitud presentada por su agente o representante, bien, si la marca hubiera sido concedida, pedir su anulación, o bien reivindicar la marca o la solicitud de marca”.

El procedimiento para oponerse a los registros, se establecen en los siguientes artículos:

Artículo 18. Publicación de la solicitud.

1. Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres conforme a lo previsto en el artículo 5.1 letra f. En este caso, se comunicará al interesado el reparo observado, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente las alegaciones oportunas. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá, decretando la continuación de la tramitación o la denegación de la solicitud.

2. Si la solicitud padeciera algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara su publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará el defecto al interesado para su subsanación, procediéndose conforme a lo establecido en el artículo 16.

3. La publicación de solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1, deberá incluir:

El nombre y dirección del solicitante.

El nombre y dirección del representante, si lo hubiere.

El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada.

La reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaración en los términos de la prevista en el apartado 2 del artículo 21.

La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional.

4. Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.

Artículo 19. Oposiciones y observaciones de terceros.

1. Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el Título II.

2. La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.

3. Los órganos de las Administraciones públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.

Artículo 20. Examen de fondo.

1. La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b. Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1.

2. Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1 letra b, la marca será registrada. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.

Artículo 21. Suspensión de la solicitud.

1. Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.

2. En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b, c o d del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada.

Artículo 22. Resolución de la solicitud.

1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma.

2. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate.

3. La resolución de denegación del registro de la marca se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en la forma que se determine reglamentariamente.

4. Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título de registro de la marca.

En conclusión la oficina española de patentes y marcas, publicará las solicitudes de registro de marca, en el Boletín oficial de la Propiedad Industrial y quien se considere perjudicado, podrá presentar escrito de oposición en un plazo de dos meses desde la fecha de publicación, se correrá traslado al solicitante para que en un plazo de un mes, a partir de la fecha de suspensión del procedimiento y publicado en el boletín, presente sus alegatos correspondientes.

La Oficina Española, con argumentos de oposición y de los alegatos o sin ellos, resolverá sobre el fondo del asunto.

4.1.4.- Legislación Argentina.

La ley de marcas (ley N° 22.362-B.O. 2/1/81), de igual forma que las anteriores leyes, en su artículo 4 establece que el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante su registro y le otorga un derecho de oposición al registro de otro, es decir, en dicho

precepto legal, le otorga una legitimación para que oponga a los registro que el considere se siente afectado con la presentación con una solicitud de registro de marca.

A continuación se citan textualmente los artículos que incluyen el procedimiento de oposición.

“Artículo 12.- Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuara su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costra del peticionante.

Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de su registrabilidad.

Artículo 13.- Las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta (30) días corridos de la publicación prevista en el Artículo 12.

Artículo 14.- Las oposiciones al registro de una marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial. En dicho escrito debe constituirse un domicilio especial dentro de la Capital Federal, que será válido para notificar la demanda judicial que inicie el solicitante.

Artículo 15.- Se notificará al solicitante las oposiciones deducidas y las observaciones que merezca la solicitud.”

En los artículos 16, 17, 18 y 19 de dicha Ley, se establece que el procedimiento de oposición si las partes no se ponen de acuerdo, podrán hacerlo ante la autoridad judicial o bien renunciar a este derecho, mismo que deberá de ser comunicado a la autoridad administrativa.

En conclusión, en Argentina, el sistema de oposición es entre las partes, donde la Autoridad no interviene en el proceso de registro de marca y su procedimiento consiste en ambas controvierten entre sí con argumentaciones correspondientes, llegando a

instancias jurisdiccionales sobre el conflicto que versa, también el sistema de oposición permite a las partes llegar a convenios, acuerdos y consentimientos sobre el otorgamiento de la marca, el acuerdo de voluntades se expresa con la formalidad de las partes y proceden a ofrecerlo a la autoridad marcara, existe un limite para llegar a un acuerdo y es de un año, de lo contrario, sí no es presentado ante la autoridad que el conflicto concurre ante las Instancias Judiciales o el arreglo convenido, la autoridad decreta el abandono de la solicitud.

4.1.5.- Legislación Comunitaria en Europa.

En la Oficina Internacional de Marcas, denominada OAMI, situada en Europa y donde concurre los países miembros de la comunidad europea, la oposición se presenta dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, en el boletín y el termino que corre es a partir de la fecha que fue puesto el boletín, dentro del plazo debe presentarse el escrito y el pago correspondiente.

Recibido el escrito, se corre traslado a la otra parte y se señala un plazo de dos meses, para que ambas partes intenten una composición amistosa, de lo contrario, se llegará a la fase contradictoria de los argumentos y será la Oficina que determine el resultado de esta resolución.

4.2.- En México.

4.2.1.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Antes de analizar este punto, es pertinente señalar la naturaleza jurídica de los tratados, así como la jerarquía que guarda dentro del sistema jurídico mexicano.

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley Sobre la Celebración de Tratados⁵⁹, particularmente en el artículo 2, se entiende como Tratado “el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materia específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos”

El artículo 89 fracción X de nuestra Constitución faculta exclusivamente al titular del Poder Ejecutivo, de celebrar tratados de cualquier materia y para su incorporación al derecho positivo mexicano, deberá de ser aprobado por el Senado de la República, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 76 fracción I de la Constitución.

De la lectura conjunta de ambos artículos se deducen facultades para el Presidente de la República y para la Cámara de Senadores en materia de tratados internacionales, de los cuales se dice lo siguiente:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente establece una facultad plena al titular del Poder Ejecutivo y que le otorga personalidad jurídica internacional para obligarse en la celebración de los Tratados.

Sin embargo, el poder único otorgado al Titular del Ejecutivo de celebrar contrato, también en nuestra Constitución se establecen límites a la actuación o a las obligaciones contraídas, puesto que también es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores de analizar la política exterior y de aprobar en su caso, los Tratados celebrados por el Poder Ejecutivo.

Esta facultad exclusiva a la Cámara de Senadores radica en “la distinción es relevante ya que si la aprobación fuera una obligación para el Senado, la facultad y no la

⁵⁹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de Enero de 1992.

obligación de aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo. La distinción es relevante ya que si la aprobación fuera una obligación para el Senado, no se permitiría el rechazar un tratado internacional. Al ser la aprobación una facultad, su interpretación a contrario sensu permite al Senado en un momento dado rechazar el tratado en cuestión”⁶⁰.

Una vez aprobado el Tratado por la Cámara de Senadores, se incorpora a nuestro derecho interno, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 133 Constitucional que a la letra dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación dividida en el pleno ha establecido dos criterios jurisprudenciales en los que señalan que los Tratados internacionales, son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y que se ubican por debajo de la Constitución y por encima de las Leyes Federales⁶¹.

La anterior interpretación ha traído consigo mismo un gran debate nacional, entre los diversos sectores académicos, doctrinales y particularmente entre los mismos Ministros de la Suprema Corte, entre lo que destaca el comentario del Ministro José Ramón Cossío Díaz⁶² que señala “En primer término, las razones en contra de la existencia de un “orden jurídico nacional” que comprende a la Constitución y a otras

⁶⁰ Walls Auriolos Rodolfo.- Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional y el Derecho Mexicano, Editorial Porrúa, 1a Edición, México, 2001, p-87

⁶¹ Vease Tesis Jurisprudenciales con registros 172650 y 172667, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Número XXV, Abril de 2007, página 6.

⁶² Cossio Díaz José Ramón, Véase en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, 2008, pp.867-882.

normas del orden jurídico mexicano como la expresión de la “ley suprema de la unión”; en este caso existen razones, tanto jurídico-teóricas, de historia de la dogmática jurídica y de derecho positivo, que me llevan a no compartir la resolución de la mayoría y que me parece, además, hacen inconsistente la posición de la mayoría en relación con el desarrollo jurisprudencial de este tribunal en la novena época respecto al concepto de órdenes jurídicos parciales y las relaciones de jerarquía y distribución competencial. En segundo término, las razones en contra de la jerarquía de los tratados en relación con las demás normas dentro de este supuesto “orden jurídico nacional”, la supremacía de los tratados frente a las “leyes generales”. Estas razones utilizadas para fijar la jerarquía de normas de derecho interno se refieren básicamente al hecho que nos encontremos en un “mundo globalizado” y a la existencia de ciertos principios en el derecho internacional”.

De manera afortunada Manuel Becerra Ramírez⁶³, señala que “En virtud del principio de soberanía, es claro que una facultad del Estado consiste en establecer el sistema adecuado para la recepción del derecho internacional; la práctica estatal es rica en ejemplo, como reconocieron varios ministros de la SCJN en sus intervenciones. Sin embargo, en el caso concreto hay una incertidumbre en el texto de Constitución (concretamente nos referimos al artículo 133) que de plano es oscuro y defectuoso, y ante una vaguedad de la Constitución procede modificarla, pero esta opción no se ha podido concretar por la inoperancia del Poder Constituyente en época de enfrentamiento político. Entonces sólo queda que Poder Judicial dé una respuesta, por ser intérprete más adecuado de la Constitución; sin embargo, como vemos, la Corte evade su responsabilidad. Con estos asuntos, la SCJN perdió una buena oportunidad de delinear un sistema de recepción de derecho internacional idóneo, sin dejar dudas, como sucedió”.

⁶³ Becerra Ramírez Manuel, Véase en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, 2008, pp-861-866.

En resumen, los tratados internacionales sin importar la materia que abordan cada uno de estos, deben considerarse como parte de la supremacía constitucional y que no violen el marco constitucional, no obstante de que su aplicación corresponda más que nada a una interpretación formalista del artículo 133 de nuestra Constitución, es decir, de que están por debajo de la Constitución y por encima de las Leyes Federales.

Sobre este punto, el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), entró en vigor en nuestro país el primero de enero de 1994, siendo este un conjunto de reglas que sirve para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios que, desde hace tiempo, tienen lugar entre las tres naciones firmantes del tratado. Estos intercambios se regían por un conjunto de acuerdos y disposiciones de carácter sectorial, cuya vigencia limitada desalentaba las inversiones, en especial las de largo plazo, ya que introducían un elemento de incertidumbre con respecto al futuro de las ventajas mutuamente acordadas.

El contenido del TLCAN comprende diversos sectores de la producción, en la especie, solamente me ocuparé de mencionar aquellos comprendidos en el capítulo XVII denominado “Propiedad Intelectual” y primordialmente a la regulación de marcas.

Es menester señalar que el TLCAN, como otros tratados, recoge el principio de trato nacional, que no es otra cosa que el reconocimiento no menos favorable del que se otorga a los propios nacionales.

En el artículo 1708 de este Tratado, se señala que “Para los efectos de este tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra...”, definición que ha sido recogida en nuestra legislación nacional en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, el tema central de esta tesis es precisamente en señalar que ante la falta de una regulación jurídica en nuestra legislación de propiedad industrial, el derecho de un titular de un registro de marcas, conocido como “Derecho de Oposición”, se le impide el acceso a la justicia y como es establecido dentro del Tratado de Libre Comercio y de otros Tratados en vigor, las autoridades administrativas violan de manera reiterada la Constitución, primeramente en negarse a la aplicación de las obligaciones contraídas y en segundo lugar a la incorporación al derecho positivo de este planteamiento y que es indispensable para ofrecer seguridad jurídica en los procedimientos administrativos y no esperar a recursos promovidos en otras instancias, cuando en un trámite meramente administrativo, pueden resolverse los mismos y que estos sean atacables y apelables en los medios jurisdiccionales o en los órganos administrativos que la Ley establezca.

En este sentido, el tratado es muy claro al establecer en una sección de uno de sus artículos el alcance de los derechos, específicamente las facultad general de prohibición o *ius prohibendi* que disfruta el titular de una marca registrada.

En efecto, el artículo 1708.2, establece que “Cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión...”, lo anterior queda completamente establecido que el tratado reconoce el derecho legítimo del titular de un registro de impedir u oponerse al registro de una marca, cuando estos sean signos idénticos o similares en grado de confusión, este derecho es con la finalidad de que la decisión no recaiga sobre la autoridad administrativa competente, por el contrario, es una coayudvancia legítima que la autoridad debe de reconsiderar y permitir el cumplimiento cabal de esta obligación que hace que nuestro país la incorpore al derecho positivo, sea por la vía legislativa o bien estableciendo jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo

primordialmente a la jerarquía de las normas, en cumplimiento al artículo 133 de nuestra Constitución, anteriormente expuesto.

Asimismo, en el último párrafo del artículo 1708.4 del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, se establece “Cada una de las partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca.

4.2.2.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual de la OMC (ADPIC).

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994, en su exposición se señala el objeto del mismo y surge con la finalidad de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimos.

Este Acuerdo, establece en la Sección 2: MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO, Art. 15.5 “Los Miembros publicarán cada marca de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. **Además los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio**”. (énfasis agregado)

Al suscribirse este Acuerdo, nuestro país adquirió obligaciones y deberá de cumplir con las cláusulas pactadas y al momento de su entrada en vigor por su carácter auto ejecutivo, debe de incluirse dentro del derecho positivo, es decir, aplicar esta

disposición a la norma jurídica de la materia y que la autoridad administrativa la cumpla en su cabalidad, pues no es necesario un desarrollo normativo.

4.2.3.- Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

El 26 de junio de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, entrando en vigor el mismo el 1 de julio del mismo año. Mucho se ha señalado que con este acuerdo nuestro país logra colocarse en el mercado mundial, con una posición que demuestra que además de asumir los lineamientos de la promoción del mercado de libre y multilateral, también adopta compromisos en materia de propiedad industrial.

El acuerdo de libre comercio, contiene 11 capítulos, siendo el más relevante para este trabajo lo relativo a la propiedad intelectual que consiste prácticamente, en adscribirse todo lo acordado a nivel internacional en cuanto a responsabilidades y derechos en este ámbito, es decir, a lo observado particularmente en los diversos acuerdos en materia de propiedad intelectual, como el Tratado de Berna, el Arreglo de Lisboa etc.

4.2.4.- Tratado de Libre Comercio entre México y Japón.

El presente tratado oficialmente se ha denominado Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Marzo de 2005 y entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La posición oficial en torno a este Acuerdo, se señaló en que nuestro país se vinculará a la segunda economía más grande del mundo y contribuirá a consolidar su posición en el entorno mundial en el comercio y la inversión.

El presente acuerdo tiene como objetivo principal el regular el comercio entre ambos países, insertando en el mismo la materia de propiedad intelectual, en lo cual se acordó la protección a la indicación geográfica para el tequila y el mezcal (dicha protección se contempla en el Arreglo de Lisboa). Asimismo, se definieron acciones de cooperación relativas a la función de los sistemas de protección de la propiedad intelectual, a los mejoramientos y políticas para asegurar la adecuada aplicación de los derechos de la propiedad intelectual.

CAPITULO QUINTO.

ASPECTOS RELEVANTES PARA LA REGULACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE UN TERCERO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA.

5.1.- Su vinculación con el derecho de petición.

El derecho del titular del registro de marca, para oponerse a un registro de marca, toma en consideración las garantías individuales de igualdad, equidad y de propiedad, así como también el derecho de petición establecido en el artículo 8 y en diversos artículos de la Constitución.

El concepto de derecho de petición es tomado de la siguiente tesis aislada ⁶⁴ que lo define:

“El derecho de petición consiste en que a toda solicitud de un gobernado corresponde la obligación de la autoridad a quien se dirige, o en su caso, de aquella a la que se le haya turnado, de dar una respuesta congruente con lo solicitado, debidamente fundada y motivada, además de notificarla a aquél. Por otra parte, la competencia del órgano administrativo está conformada por el conjunto de atribuciones o facultades que le corresponden, las cuales se encuentran generalmente en forma expresa y, por excepción, tácitamente dentro de los ordenamientos legales aplicables en cada caso, lo cual genera certeza jurídica a los gobernados respecto de qué órgano del Estado es al que corresponde afectar válidamente su esfera jurídica. Consecuentemente, aun en aquellos casos en los que la autoridad alegue no tener competencia para responder

⁶⁴ **Registro No.** 171794, DERECHO DE PETICIÓN. AUN CUANDO LA AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE LA SOLICITUD ARGUMENTE CARECER DE COMPETENCIA PARA DAR LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE, ÉSTA DEBE FUNDAR SU ACTUACIÓN PARA QUE EL GOBERNADO COMPRUEBE DICHA CIRCUNSTANCIA, EN CUMPLIMIENTO A LA CITADA GARANTÍA INDIVIDUAL Y AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Agosto de 2007, Página: 1617, Tesis: I.7o.A.536 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.

congruente una petición emitida por algún gobernado, es indispensable que en el acuerdo que dicte, cite en forma expresa y clara aquellos preceptos que fijan su competencia y, por tanto, delimitan su campo de acción, para respetar el derecho de petición y el principio de seguridad jurídica tutelados, respectivamente, por los artículos 8o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así el gobernado se encuentre en posibilidad de comprobar si aquella autoridad carece o no de las facultades necesarias para proporcionar la información solicitada”.

En la especie, estamos situados en el aspecto de que el derecho de petición formulado ante la autoridad administrativa, no basta que se haga valer en un precepto constitucional, por ser este ignorado, con el argumento de la falta de competencia y atribuciones legales no consagradas en la legislación nacional de la materia.

No obstante la falta de competencia de la autoridad para no admitir en base los argumentos expuestos de una oposición formal al registro de una marca, atendiendo principalmente al derecho de petición, no hay que olvidar que existen atribuciones internacionales que obligan a que dentro del derecho interno se tomen en cuenta y esas obligaciones consisten precisamente en dar la oportunidad del titular de un derecho de marca, de oponerse al registro de una solicitud y, ante la falta de admitir la petición formulada, precisamente se puede acoger a la jerarquía de leyes establecidas en el artículo 133 de nuestra Constitución, además atendiendo a la auto aplicación de dichas normas, no basta que exista una legislación inherente para que la autoridad alegue la falta de competencia, por el contrario, en base a las consideraciones de los tratados y acuerdos signados y ratificados que están en vigor, debe atenderse a estos y proceder al estudio de la oposición, independientemente de la falta de regulación administrativa.

A mayor abundamiento, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación directa para la autoridad administrativa⁶⁵, está obligada a observar y aplicar, el artículo 16 fracción III, que consiste en las obligaciones que deben guardar la administración pública con los particulares, es decir, “Hacer del conocimiento de éstos, en cualquier momento del estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos”:

La salvedad que tiene esta obligación con el particular, es lo referente a quien tenga interés jurídico, para ello, nos remitimos al artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dice “Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario”, bajo esta premisa, el derecho tutelado con el registro de marca, el titular de dicho derecho podrá sentirse afectado con la sola presentación de la solicitud de registro de marca, que ponga en riesgo su titularidad de la marca, sea idéntica o semejante en grado de confusión, para amparar los mismos o similares productos, el interés jurídico precisamente es fundado con el mejor derecho de uso de la marca o de la titularidad contenida en el registro otorgado como un derecho al uso exclusivo conforme a las normas ya expuestas con anterioridad.

Bajo esta premisa, la autoridad exige un interés jurídico para iniciar un procedimiento en contra de quien trate de obtener un privilegio, ventaja o derecho alguno, Se entiende por interés jurídico conforme a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **la titularidad que al actor corresponde**, en relación con los derechos o posesiones conculcados, requiriéndose por tanto para la procedencia de la acción ya sea que estos derechos sean posesorios, declarativos o constitutivos que afecten directa o indirectamente al promovente de la acción.

⁶⁵ Tesis: 2a./J. 115/2002, Novena Epoca, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, Octubre de 2002, Página 294

Al respecto, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el interés jurídico no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al actor corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados, requiriéndose por tanto para la procedencia de la acción, que se acredite la afectación o perjuicio de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase.

A su vez, el concepto perjuicio, no debe entenderse como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido como menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que hace a los derechos jurídicamente protegidos de una persona, pues la Ley mexicana protege precisamente derechos y no expectativas de derecho o situaciones inciertas, ni meras conveniencias económicas personales.

Por otra parte, el concepto de interés jurídico, partiendo de la base de sus diversas acepciones tratándose de instancias administrativas, se encuentra contemplado en la Tesis Jurisprudencial que a la letra dice:

Octava Epoca

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990

Página: 264

INTERES JURIDICO. SUS ACEPCIONES TRATANDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.

Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos en las leyes administrativas, debe examinarse el concepto de "interesado" frente a una triple distinción: el interés como derecho subjetivo, el interés legítimo o de grupo y el interés simple. La primera de tales categorías ha sido frecuentemente delineada por los tribunales de amparo, para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. La segunda categoría, poco estudiada, ya no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente del interés

jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado legítimo en otras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos, por ejemplo, los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas), 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular), 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública) y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de normas objetivas del sistema marcario). Por último, en la tercera categoría se hallan los interesados simples o de hecho que, como cualquier miembro de la sociedad, desean que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Revisión administrativa 2463/89. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V. 30 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos.

En suma, el interés jurídico se refiere cuando se ostenta un derecho subjetivo plenamente acreditado y que la autoridad administrativa declare o crea un derecho, sin embargo, para accionar cualquier procedimiento, existen límites que ofrezca seguridad y certeza jurídica en cuanto al derecho subjetivo que se dice afectado para que declare o constituya el derecho, lo cual en la especie, la actora del procedimiento de oposición del registro, tiene interés jurídico para fundar su acción.

Es de considerar sobre este punto, que en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el artículo 84, se establece la oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo, teniendo la particularidad que deberán de hacerse las manifestaciones correspondientes en el procedimiento correspondiente. Bajo este principio, la autoridad no obstante de que tiene que aplicar las disposiciones de la ley en comento, es omisa en su aplicación y termina por declarar la falta de atribuciones legales para resolver todas las controversias presentadas conforme al derecho de oposición, no obstante de que la legislación procedimental administrativa en referencia y atendiendo a la tesis antes citada, la obliga a cumplir disposiciones legales y en consecuencia a resolver esta instancia antes de definir la procedencia e improcedencia de una solicitud de registro de marca.

5.1.1.- La aplicación de la norma internacional.

En materia de tratados, mientras que éstos no violen alguna prohibición constitucional o vayan en contra de la Constitución su aceptación significa que se constituirán en ley suprema de toda la unión, tal aseveración es sostenida por Darío Villaroel Villaroel⁶⁶, sin embargo, esta posición es cuestionada por diversos actores de la vida jurídica, entre los que destacan Rodolfo Walls Auriolos⁶⁷, que dice “Del análisis que hemos hechos del artículo 133, se desprende que dicho ordenamiento incorpora situaciones originadas por una realidad política ajena a la mexicana, aparentemente desatiende al principio de distribución de competencias, aparenta una jerarquía de normas jurídicas inexistentes, está mal traducido, otorga a los jueces locales facultades de control Constitucional que no les corresponden”, sin embargo después del análisis en sentido contrario a las tesis aisladas en el curso de este trabajo, el Autor reconoce la existencia del artículo 133 Constitucional, que es el determinante de entender la

⁶⁶ Villarroel Villarroel Darío.- Derecho de los Tratados en las Constituciones de America, 1ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2004, p-422.

⁶⁷ Walss Auriolos Rodolfo, Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica, 1ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2001, p-30.

relación de los tratados con el derecho interno, mismo que en este sentido nos hemos pronunciado en cuanto a la aplicación de los Tratados suscritos por nuestro país, en la incorporación al sistema positivo del derecho de la propiedad industrial.

De tal manera con el reconocimiento expreso de las obligaciones contraídas por nuestro país, debe entenderse que lo dispuesto por los Tratados y Acuerdos signados y ratificados, donde se desprende la necesidad u oportunidad de ofrecer a los particulares, el derecho de oposición, ésa obligación debe incorporarse al derecho interno y cualquier violación de las autoridades administrativas, violará lo dispuesto en el artículo 133 de nuestra Constitución.

No obstante de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha prevalecido su razonamiento en cuanto a que los tratados está por encima de las leyes federales, su incorporación en el derecho interno debe considerarse como fuente formales de su incorporación⁶⁸, por tener el efecto de una ley, “son fuentes creadoras de normas generales de derecho, es decir, son aplicables a todos los que se coloquen en la hipótesis normativa que prevé el tratado. Los tratados son actos formalmente ejecutivos pero materialmente legislativos”⁶⁹.

En la especie, los tratados comerciales que son su naturaleza jurídica lo suscritos por nuestro país, pueden ser aplicados directamente por la autoridad administrativa, particularmente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al reconocerse expresamente en el artículo primero de la Ley de la Propiedad Industrial que dice “Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por

⁶⁸ Registro No. 171890, TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. REÚNE LOS REQUISITOS DE FORMA PARA INCORPORARSE AL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, Página: 383, Tesis: 2a. LXXXIII/2007, Tesis Aislada.

⁶⁹ Idem, p-132.

conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”. En tal virtud, la aplicación de los tratados también es por conducto del Ejecutivo Federal y por ende corresponde su aplicación de manera directa por la autoridad administrativa.

Cabe señalar, que lo dispuesto por los tratados, no violan ninguna norma Constitucional como se desprende de las tesis aisladas citadas y ante esta resolución son procedentes en cuanto a su aplicación en la normas positivas mexicanas.

No obstante de que el derecho de oposición no está regulado en la Legislación de la Materia, recientemente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 1016/2007, promovido por Nutrisa S.A. DE C.V., se ha pronunciado al respecto, en cuanto a que la Ley de la Propiedad Industrial, no viola la garantía de audiencia y de igualdad, sin embargo, se está cuestionando que al regularse el derecho de oposición en los tratados comerciales, la autoridad administrativa viola el artículo 133 Constitucional, precepto que no fue analizado por la Segunda Sala, al no ser materia de la violación esgrimida por el Quejoso, para mejor comprensión procedo a citar textualmente las mismas.

Registro No. 170219

Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVII, Febrero de 2008

Página: 731

Tesis: 2a. XII/2008

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA LEY DE LA MATERIA AL NO PREVER EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO QUE SE CONSIDERE AFECTADO CON EL OTORGAMIENTO DE LA MARCA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

Conforme a la jurisprudencia P./J. 40/96 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rige solamente por actos de privación; por tanto, la Ley de la **Propiedad Industrial**, en cuanto al procedimiento de registro marcario, no viola dicha garantía constitucional al no prever la intervención del tercero que se considere afectado por tener derecho sobre una marca que opina es similar o idéntica en grado de confusión a la solicitada, pues no se le priva del derecho de explotación de su signo distintivo con motivo de la petición de registro de aquélla.

Amparo en revisión 1016/2007. Nutrisa, S.A. de C.V. 16 de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez.

Nota: La tesis P./J. 40/96 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 5.

Registro No. 170218

Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Febrero de 2008

Página: 732

Tesis: 2a. X/2008

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA LEY DE LA MATERIA AL NO PREVER EN EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO QUE SE CONSIDERE AFECTADO CON EL OTORGAMIENTO DE LA MARCA, NO VIOLA LA PROHIBICIÓN DE ESTABLECER MONOPOLIOS.

Conforme a las tesis P. CXXXIII/2000 y P. CXIV/2000 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas con los rubros: "IGUALDAD. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE SE HAGAN VALER RESPECTO A LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO

1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO PUEDEN ENTENDERSE SI NO ES EN RELACIÓN DIRECTA CON LAS LIBERTADES QUE ÉSTA CONSAGRA." y "RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. LOS ARTÍCULOS 25 Y 28 CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LOS PRINCIPIOS RELATIVOS, NO OTORGAN DERECHOS A LOS GOBERNADOS, TUTELABLES A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA OBLIGAR A LAS AUTORIDADES A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS.", la violación a la garantía de igualdad establecida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sólo puede entenderse vinculada con el estudio de restricción de alguna de las libertades instituidas en ella. Por tanto, la Ley de la **Propiedad Industrial** no viola la indicada garantía constitucional vinculada con la prohibición de autorizar monopolios, al no prever en el procedimiento la intervención del tercero que se considere afectado con el otorgamiento de la marca, puesto que en la ley se faculta a la autoridad a tomar en consideración los impedimentos que valoran aspectos relativos a las declaraciones administrativas de nulidad para expedir la marca, al permitirle suspender esos procedimientos hasta que se resuelvan, de lo que se infiere que no se afecta la exclusividad que se otorga al titular de la marca para continuar explotándola.

Amparo en revisión 1016/2007. Nutrisa, S.A. de C.V. 16 de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez.

Nota: Las tesis P. CXXXIII/2000 y P. CXIV/2000 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre y agosto de 2000, páginas 27 y 149, respectivamente.

Los puntos centrales de estos criterios consisten en precisar que en la Ley de la Propiedad Industrial al no prever el derecho de oposición, no violan las garantías de audiencia y de igualdad.

Sin embargo, no obstante del pronunciamiento antes referido, el presente trabajo consiste en que sí hay violación de la autoridad administrativa como ente del Ejecutivo Federal, al no incorporar al derecho interno las obligaciones contraídas en los tratados comerciales, al artículo 133 de nuestra Constitución y, particularmente de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se pronunció en las tesis en referencia, con lo cual se puede hacer valer este planteamiento en el Juicio de Amparo, por violaciones al precepto legal en referencia.

5.2.- Necesidad de regulación de la oposición.

La Ley de la Propiedad Industrial, como se ha mencionado no recoge en sus disposiciones legales, el derecho de oposición previsto en los tratados en los cuales México lo ha firmado y ratificado y, para efecto de evitar controversias respecto a las jerarquías de leyes, es fundamental que recoja en sus trabajos legislativos este derecho de interponer el recurso, para que sea una coadyuvancia con la autoridad administrativa y desde un inicio se reprima aquellas marcas idénticas o similares en grado de confusión y con ello se impida actos de competencia desleal, pues de lo contrario el titular de un registro de marca, tendrá que posteriormente al registro de la marca iniciar el procedimiento establecido en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, solicitar la declaración administrativa de nulidad, objetivo distinto al derecho de oposición establecido en los tratados y en los diversos países conforme se estudió en el derecho comparado de este trabajo.

5.2.1.- Procedimiento administrativo.

El derecho de oposición de un Tercero a la solicitud de registro de marca, debe iniciarse precisamente desde el momento en que es admitida la solicitud y satisfaga los requisitos establecidos del examen de forma y obtenga el derecho de presentación.

Independientemente del estudio formal que realice la autoridad administrativa, el análisis de fondo que deba practicársele a la solicitud, consiste indubitablemente en la comparación de las marcas existentes con la propuesta a registro, atendiendo a las reglas básicas para efectuar el examen de similitud, así como también a las reglas de la especialidad de las marcas, para determinar que la misma se coloca dentro de las prohibiciones establecidas en la legislación de la materia, particularmente en el artículo 90 fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, el estudio no debe corresponder exclusivamente a la autoridad administrativa, debe permitirse que el titular de un derecho de marca, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación al posible conflicto de confusión que puede existir entre las marcas en cuestión, para ello es necesario que se le ponga de conocimiento de la existencia previa de la solicitud de registro de marca y como son públicos los expedientes, se obtengan los datos relativos de los mismos, independientemente de la publicidad previa que debe gozar toda solicitud de registro de marca.

5.2.1.1.- Publicidad del trámite del registro de marca.

En el artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece la obligación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de poner en circulación mensual la Gaceta de la Propiedad Industrial, que es el órgano de difusión de los actos y resoluciones administrativas que son derivadas de las actuaciones de la autoridad, conforme a la legislación de la materia.

En el precepto legal antes citado, no hay prohibición relativa o absoluta en cuanto a publicidad de las solicitudes de registro de marca, por tanto, acogiendo al principio general de derecho, “lo que no está prohibido está permitido”, entonces sin necesidad de reformar legislativamente dicho precepto, es válido que la autoridad administrativa, en una sección en particular o en una edición extraordinaria se publiquen

todas las solicitudes de registro de marca y en base a esta publicidad, se ponga de conocimiento las marcas propuestas a registro.

Es preciso establecer que el artículo 184 de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los plazos empezarán a correr al día siguiente en que es puesta en circulación la Gaceta de la Propiedad Industrial y también considera de aquellos plazos que son fijados en la misma Gaceta y su término para manifestarse lo que a su derecho convenga, atendiendo a la practica internacional y ante el poco conocimiento de la publicidad de dicha gaceta, el tiempo promedio para la que corra el plazo para interponer la oposición al registro de marca, deberá de ser cuatro meses improrrogables el mismo, atendiendo a la misma proporcionalidad de tiempo otorgado al solicitante de un registro de marca y que son plazos establecidos en los artículos 122 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial.

De tal suerte que se requiere de una reforma legislativa de dicho precepto para establecer el derecho de oposición.

5.2.1.2.- Formalidad del procedimiento.

Para formular un derecho de oposición de un Tercero al registro de una marca, se establecerá las formalidades previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, particularmente en los artículos 15 y 15-A de esta Ley, es decir, que se presente por escrito, con todas las manifestaciones correspondientes, acredite tener el interés jurídico correspondiente y se encuentre legitimado para actuar en oposición de un registro, además de las pruebas que la propia Ley reconoce como legales.

Presentado formalmente el escrito de oposición, la autoridad administrativa correrá traslado al solicitante del registro de marca, mismo que tendrá un plazo improrrogable de cuatro meses para dar respuesta a lo manifestado en el escrito de oposición.

Las partes deberán de observar las reglas procesales previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

Ante la ausencia o silencio de la posible afectación jurídica que puede ocasionarse con el registro de la marca, habrá un consentimiento tácito al registro, salvo prueba en contrario y que con posterioridad con el uso de la marca, exista riesgo de confusión con el registro de una marca previamente concedida, misma que el titular tendrá el derecho de solicitar la nulidad del registro atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial y de otras disposiciones legales.

5.2.1.3.- Resolución a la controversia.

La autoridad administrativa como parte de esta trilogía procesal, la resolución que emita deberá de tener todos los requisitos exigibles al acto administrativo, particularmente motivando y fundando su actuación, valorando la existencia del interés jurídico, la legitimidad activa o pasiva de quien hace valer el derecho, así como valorando las pruebas conforme a los principios establecidos en la Ley y en otros ordenamientos legales.

Los actos administrativos pronunciados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, son sujetos a revisión en los medios jurisdiccionales correspondiente que el agraviado determine y que la Legislación permita.

5.2.2.- Medios de Impugnación.

Toda respuesta otorgada por la autoridad administrativa atendiendo a la petición presentada conforme lo dispone el artículo 8 de nuestra Constitución o ante el silencio administrativo, tendrá que ser combatida solamente en la vía del Juicio de Amparo, sin

embargo, en caso de que emitan el acto administrativo conforme lo dispone la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación directa en sus normas procedimentales, quien resulte agraviado de la resolución, podrá interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de dicho ordenamiento, siendo resuelto por el superior jerárquico de quien emitió el acto.

De igual manera pueden las partes agraviadas interponer el medio de impugnación del acto administrativo previsto en la Ley Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y en su Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

También el acto administrativo podrá ser recurrido ante los Jueces de Distrito en Materia de Administrativa, promoviendo el Juicio de Garantías conforme lo previsto en el artículo 114 fracción II de la Ley de Amparo, por ser un acto emitido por la autoridad administrativa y que viola diversos preceptos, primordialmente el artículo 133 Constitucional.

CONCLUSIONES.

1.- Las marcas en el sistema económico representan un factor de desarrollo, de privilegio y de un uso adecuado dentro del mercado nacional, atendiendo a los usos y costumbres que deben de guardar para mantener latentes sus derechos de propiedad industrial.

2.- No es solamente un signo individualizador de mercancías, es un derecho reconocido por el Estado, para que el industrial, el comerciante o prestador de servicios, tengan el uso exclusivo para distinguir sus productos frente a sus competidores, pero también es un privilegio, puesto que tiene grandes ventajas contar con un registro marcario.

3.- En este mercado globalizado, donde nuestro país ha suscrito diversos convenios y tratados comerciales, permite que se integren a este sistema de propiedad industrial, y reconocerse los derechos obtenidos en sus orígenes, por tanto, el sistema de propiedad no es solamente a nivel nacional, sino también hay que reconocerse todos estos derechos y con ello, debe ampliarse la protección de la marca.

Actualmente el sistema de propiedad industrial, atendiendo a su marco jurídico, la autoridad administrativa tiene el control del sistema y en materia de registro de marcas, solamente cuenta su interpretación jurídica de la norma, que no ofrece seguridad y certeza jurídica en su actos que emiten, lo que lleva a un detrimento gradual del comercio, puesto que en casos por demás inverosímil admite registros que invaden los derechos de titulares obtenidos con anterioridad o en su caso permite la pérdida de distintividad de marcas también obtenidas para tener un uso exclusivo.

4.- Atendiendo a los diversos tratados comerciales, estos han recogido como fundamento principal, la protección del derecho de los titulares de los registros marcarios, por ello, se han establecidos diversas disposiciones legales que permiten la

incorporación al sistema de propiedad industrial, la oposición del legítimo titular de un derecho a un registro de marca, cuando estas sean idénticas, similares o haya riesgo de confusión, cuando se traten de productos iguales o similares.

Este derecho de oposición, en nuestro sistema positivo vigente de derecho de propiedad industrial no se ha recogido, por el contrario, la autoridad administrativa asumiendo una posición “legalista”, ha procedido no tomar en consideración este derecho real de los titulares, partiendo de un formalismo de que la ley no lo permite.

5.- No obstante de que la ley no establece dicho derecho, también es cierto que los tratados comerciales si lo establecen, y conforme a la norma constitucional prevista en el artículo 133, cuando un tratado cumple con las normas constitucionales, son parte de la ley suprema y atendiendo a la jerarquía normativa, están por encima de las leyes federales, es decir, encima de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por ello, en base a este criterio constitucional sobre la jerarquía de la norma, la autoridad debe asumir su obligación internacional y aplicar el derecho establecido en los diversos tratados comerciales que nuestro país ha asumido, de lo contrario, el no reconocer este derecho de oposición, la autoridad administrativa como parte del Poder Ejecutivo, estará violando sistemáticamente el artículo 133 de nuestra Constitución.

6.- Por tanto, el presente trabajo recoge las características de las marcas, el concepto que guarda en la legislación, así como las ventajas que tienen al contar con un registro de marcas, también se ha hecho mención de los antecedentes de las diversas legislaciones y que sistemas se ha establecido para el reconocimiento de los derechos generados con estos registros y se propone recoger el principio de reconocimiento de derechos obtenidos con anterioridad y que pueden hacer valer para oponerse a los registros que se presenten ante la autoridad, en virtud de que dicho derecho es recogido dentro de los tratados y que atendiendo a la jerarquía normativa y la autoaplicación de dichas normas al sistema positivo mexicano, es imperativo que la

autoridad atiende y reconozca este derecho y permita la instauración de los procedimientos administrativos de oposición siguiendo las reglas previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que permite las formalidades de un proceso que se propone, además, se requiere de reformas legislativas y adición a los artículos 122 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, instaurando en la propia ley el desarrollo jurídico del procedimiento de oposición.

7.- Las propuestas a las reformas de los artículos antes mencionados tiene la finalidad de cumplir con la garantías de igualdad establecida en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como dar certeza jurídica en un procedimiento de naturaleza administrativa, en el cual un tercero interesado podrá accionar el procedimiento establecido en la ley y evitar con ello un menoscabo en su patrimonio y que se incurran en actos de competencia desleal también en detrimento de los consumidores, de igual manera se ofrece seguridad jurídica para el titular de un derecho, en resumen, el procedimiento de oposición para el registro de marca, constituye una coadyuvancia a la autoridad administrativa a efecto de que sus actos administrativos estén soportados jurídicamente con la opinión del afectado e interesado en resolverse de cierta manera, lo que hace que sus actos no sean arbitrarios y tengan vicios de legalidad, esta es la finalidad de hacer las propuestas a la Ley de la Propiedad Industrial.

En síntesis, el Estado Mexicano por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al no reconocer la obligación jurídica pactada en los tratados comerciales que ha signado y ratificados, mismos que se han incorporado al sistema positivo mexicano, particularmente en el reconocimiento del derecho de oposición viola el artículo 133 de nuestra Constitución Política Mexicana, por ello, se propone que asuma los compromisos contraídos y con voluntad política, establezca los procesos y procedimientos administrativos y faculte a las autoridades del Instituto, llevar a cabo el reconocimiento de este derecho de oposición, que bien le falta al sistema jurídico de la propiedad industrial, para salvaguardar un mercado nacional, fuerte y competitivo,

dentro del marco de la competencia leal y segura para los consumidores, como salvaguarda de estos últimos que el Estado debe garantizar, de tal suerte que se deberán de observar las siguientes:

PROPUESTAS:

Las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial son de orden público y de observancia general, en tal virtud, es preponderante que se regule el derecho de oposición de un tercero en esta ley bajo el tenor de las siguientes propuestas de reformas.

Primera.- Se propone reformar la fracción III del artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar de la siguiente manera:

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

....

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas **considerando el derecho de oposición de un Tercero que tenga interés jurídico**, avisos comerciales, emitir declaraciones de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.

....

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos, **las solicitudes de registro de marcas a efecto de interponerse el procedimiento de oposición de un Tercero** y de

cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta ley;

...”

Lo subrayado es un énfasis agregado de la propuesta de reforma que permitirá distinguir el procedimiento de oposición.

Al incluirse dentro de las facultades y obligaciones de la autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se salvaguardará el legítimo derecho del titular que se sienta agraviado con la sola presentación de la solicitud de registro de marca. Además, se publicita el trámite de la solicitud, con la finalidad de hacer pública la información y tener la oportunidad de que inicie el procedimiento que a continuación se señala.

Segunda.-Una vez establecidas las facultades, es necesario que se regule el procedimiento de este derecho de oposición y para ello, es indispensable que la accionante de este procedimiento cumpla con las siguientes formalidades de la ley. En consecuencia se propone reformar los artículos 122 y 122 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar de la siguiente forma:

“ARTICULO 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. **Asimismo, se publicará en la Gaceta de Invenciones y Marcas, los datos relativos de la solicitud de registro de marca a efecto de que el Tercero interesado haga valer el derecho de oposición.**

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 **y al titular del registro marcario o solicitud previa otorgándoles** un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifiesten lo que a su derecho convengan en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado **y tercero en oponerse no contestan dentro del plazo concedido, se considerará abandonado su solicitud y precluido su derecho de manifestarse del tercero interesado en relación a la oposición del trámite**”.

“ARTICULO 122 BIS.- El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento. **De igual manera, el tercero en oponerse al trámite de la solicitud, tendrá un plazo adicional de dos meses a efecto de que presente el escrito de oposición en que funde su pretensión y presente las pruebas suficientes para acreditar la acción correspondiente, en caso de no exhibir las pruebas y acredite su falta de interés jurídico, se tendrá por desechada su pretensión.**

....”

Tercera.- Se adiciona el siguiente precepto legal:

“ARTICULO 122 BIS-1.- La solicitud de oposición se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, la que se acompañará los elementos probatorios que funden la pretensión y en el que se expresará cuando menos lo siguiente:

I.- Nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones del tercero interesado en oposición.

II.- El objeto de la solicitud detallándola en términos claros y precisos, así como el documento que acredite el interés jurídico y que funde su acción.

III.- En caso de presentar la solicitud por conducto de apoderado, acreditar su personalidad, atendiendo a las formalidades previstas en esta Ley y su Reglamento.

IV.- Los documentos y elementos probatorios que se acompañan a la solicitud.

V.- Exhibir el pago por concepto de oposición en que se fije en la tarifa que preste el Instituto.

Artículo 122 BIS-2.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de la tarifa correspondiente, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados. Si a juicio de este Instituto no se satisfacen los requisitos o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que

haga las aclaraciones o adiciones necesarias otorgándole al efecto un plazo de ocho días hábiles, al día siguiente de la notificación legal de la prevención, de no contestar dentro de dicho plazo, se tendrá por desechada la solicitud correspondiente.

ARTICULO 122 BIS-3.- Admitida la solicitud de oposición al trámite de la solicitud de registro de marca, se correrá traslado del escrito y pruebas ofrecidas al solicitante del registro de marca, a efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga, en un término de un mes a partir del día siguiente de la legal notificación.

En caso que el solicitante de la marca, reconvenga la nulidad o caducidad del registro marcario base de la acción, se suspenderá el trámite de la solicitud y se substanciará el procedimiento atendiendo a las reglas establecidas en el Capítulo II de esta Ley.

Artículo 122 BIS-4.- El Instituto de conformidad con las facultades conferidas en esta Ley, dictará la resolución administrativa conforme a las manifestaciones expuestas y atendiendo a las pruebas, valorando las mismas conforme a su propia naturaleza y su resolución podrá ser combatida de acuerdo a los medios de impugnación que las partes elijan”.

BIBLIOGRAFÍA.

Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantías Individuales, 29ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1997.

Góngora Pimentel, Genaro.- Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 7ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1994.

Jalife Daher, Mauricio.- Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. 1ª Edición, México, Editorial McGraw-Hill Interamericana Editores, 1998.

Margáin Manatou, Emilio.- Introducción al Estudio del Derecho Administrativo Mexicano, 1ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1994.

Montero Palacios, Francisco.- Propiedad Industrial Comentario a la Ley a la Jurisprudencia, 1ª Edición, Madrid, Editorial Reus, 1961.

Nava Negrete, Justo.- Derecho de las Marcas, 6ª. Edición, México, Editorial Porrúa, 1985.

Rangel Medina, David.- Tratado de Derecho Marcario, 1ª Edición, México, Editorial Libros de México, 1960.

-----.- Derecho Intelectual.- 1ª Edición, México, Editorial McGraw-Hill, 1999.

Sepúlveda, Cesar.- Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. 2ª Edición, México, Editorial Porrúa, 1981.

Serrano Migallón, Fernando.- La Propiedad Industrial en México. 2da. Edición, México, Editorial Porrúa, 1995.

Viñama Paschkes, Carlos.- La Propiedad Intelectual. 1ª Edición, México, Editorial Trillas, 1998.

Villarroel Villarroel, Darío.- Derecho de los Tratados en las Constituciones de América, 1ª Edición, México, Editorial Porrúa, 2004.

Walls Auriolles, Rodolfo.- Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional y el Derecho Mexicano, Editorial Porrúa, 1a Edición, México, 2001.

DICCIONARIOS:

Diccionario de la Lengua Española.- Edición Vigésima Primera, Madrid, Editorial Real Academia Española, 1992.

Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual.- 3ª Edición, México, Editorial Legis de México, 2007.

REVISTAS:

Becerra Ramírez, Manuel, Véase en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, 2008.

Ferrara, Francisco.- Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil. Véase en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1950.

Cossío Díaz José Ramón.- Véase en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. VIII, 2008.

Villarreal Gonda, Roberto.- La nueva ley mexicana en materia de propiedad industrial, verlo en Revista Comercio Exterior, Vol. 41, num. 11, México, noviembre de 1991.

PAGINAS WEB:

Márquez Gómez, Daniel.- Los procedimientos administrativos materialmente jurisdiccionales como medios de control en la Administración Pública, (En línea), 1ª Reimp., México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, [citado 18-04-2008] Formato html, disponible en internet: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?=#307>, 2003.

Pérez Alejandre, Francisco Felipe de Jesús.- La Constitución de 1857, Primera Ley Fundamental Mexicana en consagrar y defender los derechos del hombre, disponible en internet www.tuobraunam/publicadas/070627193933/Los-2.html. [citado 2-04-08]

LEGISLACIÓN:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

Ley de la Propiedad Industrial.

JURISPRUDENCIA Y TESIS AISLADAS:

IUS 2007, CD Room, Suprema Corte de Justicia de la Nación 2008.

OTROS:

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual de la OMC (ADPIC).

Tratado de libre comercio para América del Norte.