

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

“EL USO DE MARCAS EN MÉXICO DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE COMERCIO Y LA DEBIDA ADMINISTRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE USO”

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO PRESENTA:

RICARDO ANDRES TOMAS DOMINGUEZ

ASESOR DE LA TESIS:

DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ

MÉXICO

2009



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.

Dedicatorias,

A mi madre,

**Juana Tomas Domínguez, por darme la vida,
una profesión y todo su amor.**

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberme otorgado una formación académica y humana.

Al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por haberme formado profesionalmente.

A toda mi familia, por el cariño y apoyo recibido.

Al Dr. César Benedicto Callejas Hernández, por darme la oportunidad.

A la Dra. Sonia Venegas Álvarez, por ayudarme cuando más lo necesitaba.

A los amigos que tuve, y aun más, a los que cuento.

A la señora Clementina Villalobos y a la Dra. Patricia Kurczyn Villalobos, por su apoyo.

A Fernando Soler Aguilar, por su orientación.

A Sandra Nelly Cruz Carpio, por su aliento y afecto.

A todos, muchas gracias.

“USO DE LAS MARCAS EN MEXICO DE CONFORMIDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE COMERCIO Y LA DEBIDA ADMINICULACION DE LAS PRUEBAS DE USO.”

INTRODUCCION

CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS Y MARCO TEORICO CONCEPTUAL.

1.1 Las Marcas en el comercio de la Nueva España de los siglos XVI a XVIII	1
1.2 Marco histórico legislativo en México	2
1.3 Concepto de marca	5
1.4 Naturaleza jurídica	7
1.5 Características de la marca	10
1.5.1 Características esenciales de la marca.	10
a) La marca debe ser distintiva	10
b) La marca debe ser especial	11
c) La marca debe ser novedosa	11
d) La marca debe ser lícita	12
e) La marca debe ser veraz	12
1.5.2 Características secundarias de la marca	12
a) El uso de la marca es potestativo	12
b) Marcas obligatorias	12
c) No es necesario estampar materialmente la marca sobre las mercancías	13
d) La marca debe ser aparente	13
1.6 Funciones de la marca	14
a) Función de distinción de productos y servicios	14
b) Función de protección	14
c) Función de indicación de procedencia u origen	14
d) Función de garantía	15
e) Función de publicidad	15

1.7 Clasificación de las marcas	16
a) Clasificación de las marcas de acuerdo al objeto que distinguen	16
b) De acuerdo al titular que las usa	16
c) Desde el punto de vista de su composición	16
1.8 El principio de especialidad	17
1.9 El principio de territorialidad	18
1.10 Formas de adquirir derechos sobre una marca	19
a) El uso como fuente del derecho a la marca	19
b) El registro de la marca	20
1.11 Marcas registrables	20
1.12 Marcas no registrables	22
1.13 Derechos del titular de la marca registrada	30
1.14 Obligaciones del titular de la marca registrada	31
1.15 Modos de concluir el registro de la marca	32

CAPITULO 2 TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS.

2.1 Aspectos generales	34
2.2 Convenio	35
2.2.1 Convenio estricto sensu	35
2.2.2 Convenio <i>latu sensu</i>	36
2.3 Contrato	36
2.3.1 Diferencia entre convenio y contrato	37
2.3.2 El contrato como acto jurídico	37
2.3.3 Función jurídica del contrato	38
2.3.4 Interpretación de los contratos	39
2.4 Elementos de existencia del contrato	40
2.4.1 Consentimiento	40
2.4.2 Objeto	41
2.4.3 Solemnidad	41
2.5 Requisitos de validez	42
2.5.1 Capacidad de goce	42

2.5.1.1 Capacidad de ejercicio	42
2.5.1.2 Capacidad de ejercicio general	42
2.5.1.3 Capacidad de ejercicio especial	43
2.5.2 Vicios del consentimiento	43
2.5.2.1 El error	43
2.5.2.2 Dolo	44
2.5.2.3 Mala fe	44
2.5.2.4 Violencia	44
2.5.2.5 Lesión	45
2.5.3 Que el objeto motivo o fin del contrato sean lícitos	45
2.5.4 Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece	46
2.6 Clasificación de los contratos	47
2.6.1 Aspectos generales	47
2.6.2 Contratos bilaterales y unilaterales	48
2.6.3 Contratos onerosos y gratuitos	48
2.6.4 Contratos conmutativos y aleatorios	49
2.6.5 Contratos reales	49
2.6.6 Contratos principales y accesorios	49
2.6.7 Contratos instantáneos y de tracto sucesivo	50
2.6.8 Contratos consensuales, formales y solemnes	50
2.6.9 Contratos nominados e innominados o atípicos	51
2.6.10 Contratos mercantiles y civiles	51
2.6.11 Contratos internacionales	51
2.7 La extinción de los contratos	52
2.7.1 Extinción	52
2.7.2 Cumplimiento	52
2.7.3 Caso fortuito para el cumplimiento	52
2.7.4 Revocación del contrato	53
2.7.5 Rescisión del contrato	53
2.7.6 Resolución del contrato	54
2.7.7 Nulidad del contrato	54

CAPITULO 3 EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA.

3.1 Aspectos generales	55
3.2 Licencia de marca	57
3.3 La licencia como negocio jurídico	58
3.4 Naturaleza de la licencia de uso	60
3.5 Marco legal	61
3.6 Clasificación del contrato de licencia marcaria	62
3.6.1 Contrato típico	63
3.6.2 Contrato consensual	63
3.6.3 Contrato bilateral y sinalagmático	64
3.6.4 Contrato oneroso	64
3.6.5 Contrato continuo o tracto sucesivo	65
3.6.6 Contrato <i>intuitus personae</i> y de colaboración	65
3.6.7 Contrato mercantil	67
3.7 Elementos del contrato de licencia	67
3.7.1 Elementos de existencia	68
3.7.1.1 El consentimiento	68
3.7.1.2 El objeto	68
3.7.2 Elementos de validez	72
3.7.2.1 La capacidad	72
3.7.2.2 La forma	73
3.8 Modalidades del contrato de licencia de marca	74
3.8.1 En atención a su objeto	74
3.8.2 En atención al ámbito y autorización	75
3.8.2.1 Ámbito de la licencia	75
3.8.2.2 De acuerdo a su carácter de la licencia: licencias exclusivas y no exclusivas.	77
3.8.3 Delimitación del contrato de licencia de marca frente a otras figuras jurídicas relativas a la utilización de una marca	78
3.8.4 Contrato de licencia y cesión de marca	79
3.8.4.1 Cesión de marca	79

3.8.4.2 Contratos de cesión de derechos de propiedad industrial	80
3.8.5 Convenios de delimitación de uso de marcas	80
3.8.6 Contratos de fabricación por cuenta de terceros	81
3.8.7 Cotitularidad de una marca	82
3.8.8 Contratos de distribución	83
3.8.9 El contrato de franquicia	83
3.9 Perfección, forma e inscripción del contrato de licencia marcaria	85
3.10 Obligaciones de las partes	96
3.10.1 Obligaciones a cargo del licenciante	97
3.10.1.1 Transmitir el uso y goce del derecho de propiedad Intelectual	97
3.10.1.2 Entregar el bien objeto del contrato de licencia	98
3.10.1.3 Conservar el derecho de propiedad intelectual	98
3.10.1.4 Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual	99
3.10.1.4.1 Garantizar el uso y goce pacífico del derecho de propiedad intelectual	99
3.10.1.4.2 Responder de los vicios ocultos del derecho de propiedad intelectual	99
3.10.2 Obligaciones a cargo del licenciataria	100
3.10.2.1 Pagar la contraprestación pactada	100
3.10.2.2 Usar el derecho de propiedad intelectual de conformidad con lo pactado en el convenio de licencia	100
3.10.2.3 Devolver el bien objeto del contrato de licencia	101
3.11 Extinción de la licencia marcaria	102

CAPITULO 4 TRATADOS INTERNACIONALES.

4.1 Aspectos generales	103
4.2 Dualidad jurídica: derecho interno y derecho internacional	106
4.3 Derecho internacional público y derecho internacional privado	107
4.3.1 Fuentes del derecho internacional	109

4.3.2	La convención de Viena sobre el derecho de los tratados	111
4.3.3	Definición de tratados conforme a la convención de Viena	112
4.3.4	Sujetos de derecho internacional	114
4.4	Naturaleza jurídica de las normas internacionales	115
4.5	Clasificación de los tratados internacionales	118
4.5.1	Estructura de los tratados internacionales	119
4.5.2	Proceso de creación de un Tratado	119
4.5.3	Órganos estatales competentes para la celebración de los tratados	122
4.5.4	reservas	123
4.5.5	Entrada en vigor de los tratados y su aplicación provisional	124
4.5.6	Observancia y aplicación de los tratados	125
4.5.7	Interpretación de los tratados	126
4.5.8	Nulidad de los tratados	128
4.6	Incorporación de los tratados internacionales al sistema jurídico interno	130
4.6.1	Normas ejecutables y no ejecutables o bien autoaplicativas y heteroaplicativas	131
4.7	Proceso de celebración de los tratados en México	136
4.7.1	Normas que regulan a los tratados internacionales en el derecho interno mexicano	138
4.7.2	Tratados internacionales y convenciones diplomáticas	141
4.7.3	Origen del problema entre el derecho internacional y el derecho Interno	144
4.7.4	Tesis que explican las relaciones entre el derecho interno y el internacional	147
4.7.5	Solución de la problemática a la luz del derecho internacional	148
4.8	El artículo 133 constitucional	151
4.8.1	La ley sobre la celebración de tratados	161

CAPITULO 5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE COMERCIO.

5.1 El uso de la marca	164
5.1.2 Como se debe usar la marca	165
5.1.3 La comercialización y la prestación	166
5.1.4 Intensidad del uso	166
5.1.5 El uso de la marca diferente a la registrada	167
5.1.6 Quien debe usar la marca	168
5.1.7 Causas justificadas	169
5.1.8 La renovación	169
5.1.9 Espíritu de la ley de la propiedad industrial en materia de marcas	170
5.2 El procedimiento de declaración administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial	171
5.2.1 Competencia	171
5.2.3 Facultades del IMPI	173
5.2.4 Supletoriedad	174
5.2.5 Solicitud de declaración administrativa de caducidad	179
5.2.6 Artículo 152 de la ley de la propiedad industrial	186
5.2.7 Contestación	190
5.2.8 Recepción, admisión y desahogo de pruebas	196
5.2.9 Resolución	201
5.3 Situación real	202
5.3.1 Licencia no inscrita	204
5.3.2 Marco Internacional de la Propiedad Intelectual	205
5.3.2.1 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	209
5.3.2.2 Tratado de Libre Comercio de América del Norte	215
5.4 Medios de impugnación	230
5.5 Conflicto de leyes	231
5.6 Propuesta	235
CONCLUSIONES	240
BIBLIOGRAFIA	251

INTRODUCCION

La Ley de la Propiedad Industrial, establece que si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para lo que fue registrada procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga licencia inscrita, compruebe lo contrario mediante pruebas de uso.

En relación con lo anterior la misma ley establece que el titular de una marca registrada o en tramite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o mas personas a los productos o servicios a los que se aplique dicha marca, la obligación de que la licencia deberá ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros y en consecuencia demostrar, ante una eventual solicitud de caducidad, el uso de la marca, de ahí la necesidad de inscribir un contrato de licencia de uso de marcas ante el IMPI.

No obstante lo anterior, actualmente existen criterios sustentados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y algunos tratados internacionales firmados y ratificados por México, que contradicen las disposiciones establecidas en la citada ley, al señalar estos, que no es obligatorio la inscripción de los contratos de licencia de uso de marcas ante las autoridades competentes de cada país, siempre y cuando se demuestre que la marca está actualmente en uso y que el titular ejerce un control sobre la misma.

Sin embargo las tesis sustentadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aún no constituye jurisprudencia, y no forman un criterio obligatorio para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y al ser contradictorias entre si, ponen en riesgo la seguridad jurídica de los gobernados y claramente se quedan al margen de una protección más amplia del derecho del titular de un registro de marca para acreditar su uso; asimismo las disposiciones incluidas en el (TLCAN) y del (ADPIC), tratados internacionales obligatorios para nuestro país, no han sido incorporadas a la ley

de la materia y por lo tanto su interpretación y aplicación queda al arbitrio de la autoridad administrativa encargada de resolver los contenciosos administrativos en materia de marcas.

Ahora bien, con la finalidad de evitarle al gobernado desgastes económicos, y costosos litigios, cuya duración sería de meses inclusive de años, es conveniente que en la propia ley de la materia se ocupe de integrar la normatividad internacional vigente que regula el uso de marcas por un tercero, y así evitar una incompatibilidad en dichas regulaciones normativas, logrando así, que el gobernado goce de plena certeza jurídica al interpretar la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo anterior es preciso señalar que el presente trabajo de investigación tiene por objeto dar una posible solución al presente problema jurídico, que aparentemente podría estar ya resuelto, sin embargo en la práctica genera diversos problemas con los cuales han tenido que lidiar los titulares de registros marcarios en defensa de su derecho exclusivo.

Por tal motivo, en el primer capítulo abordamos de manera general conceptos básicos de la propiedad industrial en México, y específicamente sobre registros marcarios.

En el segundo capítulo y con la finalidad de dirigir nuestro estudio al contrato de licencia marcaria, tratamos el tema relativo a la teoría general del contrato, en virtud de ser una parte sustancial en la elaboración de dicha figura jurídica.

Por lo que respecta al tercer capítulo, decidimos investigar de manera más específica, el contrato de licencia marcaria, abarcando sus características, sus modalidades, sus finalidades y su regulación en México.

En el cuarto capítulo, nos enfocamos al estudio somero de lo que es un tratado internacional, su naturaleza jurídica, su origen, su entrada en vigor, como se incorpora al derecho interno, y que jerarquía guarda respecto a los ordenamientos jurídicos internos.

En el quinto y último capítulo, tratamos de explicar como en los contenciosos administrativos de caducidad en materia de marcas, tienen diversos problemas de interpretación y aplicación de los tratados internacionales en materia de comercio firmados por México, derivado de un conflicto de leyes existente entre dichos tratados y el derecho interno, por lo tanto se propone una modificación a la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente en el precepto relativo, para que finalmente incorpore o actualice su redacción conforme a dichos ordenamientos internacionales, y no sea más un causante de diversos problemas legales.

CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS Y MARCO TEORICO CONCEPTUAL

1.1 LAS MARCAS EN EL COMERCIO DE LA NUEVA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVI A XVIII.

Justo Nava Negrete, indicaba que en la antigüedad existían marcas como signos de propiedad, las cuales constituían en realidad marcas de fábrica; tal es el caso de la alfarería china, la egipcia y la griega. En Roma existían varios ejemplos de marcas empleadas en diversas mercancías, como son; las piezas de plomo, bronce, vinos, quesos, perfumes etc., dichas marcas se componían con el nombre del fabricante, la localidad en donde se fabricó y otros con un signo figurativo.

El mismo autor agregó, que en un principio, el carácter de individuales y personales que poseían las marcas, con el transcurso del tiempo fue perdiendo importancia, en virtud de la unión de pueblos feudales y el surgimiento de grandes nacionalidades al mando de poderosos monarcas. Al existir tales condiciones, los usuarios de las marcas empiezan a proclamar prestigio de una ciudad, después de la clase de producción y por último son absorbidas por instituciones gremiales que las incorporan como instrumentos legales.¹

En la misma obra, Justo Nava Negrete señaló que mediante numerosos reglamentos, ordenanzas o estatutos que existían en la mayoría de los países europeos en esa época, se regularon gran variedad de oficios que se ejercían como son; cuchilleros, tejedores, alfareros, orfebres, curtidores, manteros, entre otros. A los maestros de estos oficios, se les imponía la obligación de poner su señal o marca particular en todos los objetos que fabricaban; por otra parte, existían severas sanciones penales y pecuniarias, para quienes falsificaran una marca.²

¹ NAVA NEGRETE, Justo; Derecho de las Marcas, México, Ed. Porrúa, 1985, p. 26.

² NAVA NEGRETE, Justo; *Op. cit.* p. 27.

Asimismo, dicho autor indicó que en los objetos o artefactos que existían en esa época, las marcas de fabrica, los emblemas de los talleres, y los nombres de los fabricantes aparecían como manifestaciones de individualismo de la industria; constituyendo dicha marca, la primera forma de propiedad industrial a favor del individuo; lo cual tomo auge en la Edad Media, ya que se multiplicaban las marcas, nombres y emblemas, en las puertas y esquinas de dichas calles.

En la Edad Media, el mismo autor advierte que se incorporó el empleo obligatorio de las marcas en los reglamentos, ordenanzas o estatutos que se ocupaban de regular detalladamente la gran variedad de oficios de esa etapa, haciendo más importante dicha tendencia en la Nueva España, introducida principalmente por España.³

1.2 MARCO HISTORICO LEGISLATIVO EN MEXICO

De conformidad con la investigación histórica, realizada por el catedrático Fernando Serrano Migallón en su obra titulada La propiedad Industrial en México, la Ley sobre derechos de propiedad de los inventores o perfeccionadores de la industria, surge el 7 de mayo de 1832 en México, y es publicada en la misma fecha; el objeto de esta, era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria y hacerlo similar al de propiedad.⁴

En la misma obra el autor advirtió que el 28 de noviembre de 1889 fue expedida la Ley de marcas de fábrica, por el ejecutivo federal; esta ley tenía por objeto proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.⁵

La Ley de Patentes de Invención o perfeccionamiento, fue expedida el 7 de junio de 1890 publicada en el Diario Oficial de la Federación en esa misma fecha; con

³ *Ibidem.* p. 27 y 28.

⁴ SERRANO MIGALLÓN, Fernando; La Propiedad Industrial en México. 3ª. Edición, México, Ed. Porrúa, 2002, p.26.

⁵ SERRANO MIGALLÓN, Fernando; *Op. cit.* p. 27.

dicha ley todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte, tenía derecho a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la que podía ser prorrogada por 5 años en casos exclusivos y por causa de utilidad pública expropiada por el Ejecutivo Federal, esto previa indemnización; lo anterior de conformidad con el artículo 28 constitucional.⁶

Tiempo después, el 25 de agosto de 1903, fue expedida por el Ejecutivo Federal la Ley de Patentes de Invención, publicada el 1º de septiembre de ese mismo año, en el Diario Oficial de la Federación; en dicha ley se señalaba quienes podían ser titulares de una patente, lo patentable y lo que no lo era; lo destacable en tal ordenamiento era que existía un plazo de explotación de 20 años prorrogable por 5 mas.⁷

Continuando con los hechos acontecidos y tratados por Fernando Serrano Migallón, refirió que no mucho tiempo después, el 2 de septiembre de 1903, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Marcas Industriales y de Comercio; la novedad en esta ley, es que se definía por primera vez lo que se debía entender por marca; se indicaban los requisitos para el registro de la mismas, y los derechos exclusivos por su registro, se establecía la enajenación y transmisión, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos tramites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Respecto de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, el mismo autor, manifestó que esta, fue expedida el 21 de junio de 1928, por el Ejecutivo Federal, siendo la primera ley que se expidió bajo la Constitución de 1917; en donde se establecían requisitos mas técnicos y minuciosos para solicitar el registro de una marca, además se establecía el derecho exclusivo de una marca para distinguir productos y su procedencia. El registro de una marca se debía solicitar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria de

⁶ *Loc. Cit.*

⁷ *Ibidem.* p. 28.

Industria, Comercio y Trabajo, la cual podía ser solicitada por cualquier persona física o moral, nacional o extranjera.

En la misma obra se resaltó que el Ejecutivo Federal con facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión, expidió la Ley de Patentes de Invención el 26 de junio de 1928, dicha ley buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la protección de este derecho.⁸

El 31 de diciembre de 1942, fue expedida la Ley de la Propiedad Industrial; estableciendo en materia de marcas que quienes la usaran o quisieran usarla tenían que distinguir los productos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia; así lo señaló el mismo Fernando Serrano Migallón, agregando que se les otorgaba el derecho exclusivo de uso mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, de acuerdo a las formalidades de la ley; se distinguía lo que no podía ser marca, la renovación de diez años de la misma, los derechos fiscales por su registro y la sanción por no pagarlos en tiempo. Se establecía que la marca debía de usarse tal y como se registró, que la misma se extinguía por no usarse por cinco años, se podía otorgar una copropiedad, las mismas se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la secretaria de la Economía Nacional para que surtieran efectos contra terceros. En la misma ley se establecía, el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad de patente, de una marca o de un aviso comercial, el uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no.

Por ultimo Serrano Migallón, indicó que la Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975, regulaba las patentes de invención, el registro de modelos, los dibujos industriales, el registro de marcas, las denominaciones de origen, los avisos, los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal. Se regulaban las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; así como las

⁸ *Ibidem*. P. 29 y 30.

facultades de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial que establecía métodos de protección como inspección y vigilancia.⁹

La Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, establecía las bases para que en las actividades industriales y comerciales del país, existiera un sistema permanente de perfeccionamiento en sus procesos y sus productos; promoviendo y fomentando la actividad inventiva de aplicación industrial; impulsaba el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio; protegía la propiedad industrial regulando las patentes de invención; registros de modelos de utilidad; diseños industriales; marcas y avisos comerciales; nombres comerciales; denominaciones de origen y de secretos industriales; prevenía los actos que atentaban contra la propiedad industrial o que constituían competencia desleal.

La Ley de la Propiedad Industrial, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991 (reformada, adicionada y derogada, según corresponda, mediante decretos de 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997, 17 de mayo de 1999, 26 de enero de 2004, 16 de junio de 2005 y 25 de enero de 2006, en dicho medio informativo), ordenamiento legal que define al registro marcario como todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

1.3 CONCEPTO DE MARCA

Existen diversos autores de México y el extranjero que han aportado a la materia, un sinnúmero de definiciones relativos a la marca, dicho concepto ha sido variado por estos doctrinarios de la propiedad industrial dependiendo del entorno en el cual se desenvuelven; esto es así, en virtud de que existen elementos que toman en cuenta para construir dichas definiciones; tal es el caso de marcas sónicas y

⁹ *Ibidem.* p. 32 y 34.

dinámicas, u olfativas; en nuestro caso, tenemos que la legislación mexicana, no incluye en su contenido estos aspectos, por lo tanto y en base al tema a tratar, la Ley de la Propiedad Industrial como cuerpo normativo en México, define a la marca de la siguiente manera:

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

El anterior precepto legal, contiene una definición muy general, ya que solo resalta la función básica y cualidad esencial de las marcas, siendo esto la distintividad y la individualización de un producto.

De los juristas mexicanos, el mas reconocido por el fomento a la propiedad intelectual en nuestro país, el Doctor David Rangel Medina, definió a la marca como; *“Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.”*¹⁰

Por su parte, Genaro Góngora Pimentel señaló que las marcas son; *“signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.”*¹¹

Por último el Artículo 1708 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Capitulo XVII Propiedad Intelectual) Marcas, establece que:

¹⁰ RANGEL MEDINA, David; Derecho Intelectual. Panorama del Derecho Mexicano. México, Editorial Mc Graw Hill, 1998. p.62.

¹¹ GÓNGORA PIMENTEL, Genaro; Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, U.N.A.M, Tomo VI, México, p. 143.

“1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.”¹²

1.4 NATURALEZA JURIDICA

La naturaleza jurídica de la propiedad intelectual se deriva de una serie de derechos que se ejercitan sobre bienes incorporeales, tales como una producción científica, artística o literaria, ahora bien, el término propiedad industrial se utiliza para identificar los inventos, marcas y nombres comerciales, regulándose por una ley especial.¹³

Si nos remitimos al derecho civil y a la legislación positiva, tenemos que el término propiedad, se refiere a los bienes corporales, tratándose de bienes materiales y de posesión material; por lo que se refiere a los bienes incorporeales, al no ser susceptibles de posesión material, ya que físicamente no cuentan con un cuerpo, los mismos constituyen derechos de naturaleza distinta.¹⁴

Se ha cuestionado si la propiedad incorporeal es un derecho personal; lo anterior resulta negativo en virtud de que dicho derecho implica una relación jurídica entre dos personas determinadas; acreedor y deudor, que a la vez tiene una facultad nacida de esa relación para exigir del deudor una prestación o una abstención, por lo cual no es el caso.

¹² Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Capítulo XVII Propiedad Intelectual)

¹³ ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil II. Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. XXV Editado 1994, Ed. Porrúa. p.172.

¹⁴ *Loc. Cit.*

Sin embargo, si nos referimos a un derecho real, tenemos que este es un poder jurídico que se ejercita por una persona determinada; por ejemplo el autor de una obra la puede utilizar en forma total o parcial y la puede oponer ante terceros. Lo anterior, determina que la naturaleza del derecho no cambia, sino el objeto sobre el cual se ejerce; en lugar de ejercitarse un poder jurídico sobre un bien corporal, se ejercita un poder jurídico sobre un bien incorporeal. El bien incorporeal constituye una obra literaria, artística o dramática, así como también una invención, por lo tanto de estas ideas o invenciones, se puede rendir un provecho y lo cual se traduciría en una explotación pecuniaria, ya que estas ideas se pueden explotar comercialmente.¹⁵

Desde el momento en que una idea puede ser materia de un poder jurídico, de la cual resulte una explotación comercial; entonces el derecho protegería los intereses del autor, regulando su obtención y protegiendo la actividad intelectual.

En base a lo anterior, se puede llegar a una conclusión, aduciendo que la naturaleza de la propiedad intelectual, resulta ser un derecho real y no personal, es decir se trata de un derecho patrimonial de naturaleza real.¹⁶

Ahora bien, resulta de gran importancia conocer la naturaleza jurídica de las marcas, toda vez que da fundamento y validez constitucional al derecho de marcas como una institución protegida y reconocida por nuestro sistema jurídico.¹⁷

Para poder explicar la naturaleza jurídica de las marcas, es necesario hacer referencia al derecho público y privado; sin embargo en la práctica se pueden contemplar ambas relaciones jurídicas, ofreciendo sin excepción simultáneamente un aspecto privado y uno público.¹⁸

¹⁵ *Ibidem.* pag. 172 y 173.

¹⁶ *Ibidem.* pag. 173.

¹⁷ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. El derecho Marcario y la Propiedad Industrial. 3ª. Ed. México, Ed. Cárdenas, 2003, p.190.

¹⁸ NAVA NEGRETE, Justo; Derecho de las Marcas. México, Ed. Porrúa, 1985, p. 121.

Los autores Francisco Ferrara y Agustín Ronella¹⁹ sostienen que el derecho a la marca es de naturaleza jurídica privada, sin embargo también aducen que se manifiesta el interés público en las marcas, como lo es la publicidad, la solicitud para que sean registradas como marcas, la protección de estos signos distintivos a través de autoridades competentes.

Para otros autores, como Pallares, De Pina y Rogina Villegas²⁰, el derecho de las marcas se encuentra dentro del derecho público, sin embargo para Paul Roubier²¹ y Pedro G. Medina,²² señalan que el derecho de marcas se encuentra en el derecho privado o público, es decir, se trata de un derecho mixto, basado en el derecho privado.

Existe la teoría de la propiedad inmaterial la cual es sustentada por el italiano Francesco Carnelutti quien en su obra la usucapión en la propiedad industrial, aduce que los derechos de propiedad se ejercen sobre las cosas del mundo exterior y derechos de personalidad que son derechos sobre la persona propia; los primeros se dividen en derechos de propiedad inmaterial, agrega que la propiedad inmaterial son los derechos de autor, derechos de patente, derechos a la marca y a otras denominaciones industriales.²³

Es de considerarse, que la Ley de la Propiedad Industrial posee disposiciones que son de orden público e interés social; por lo tanto el derecho de las marcas es un derecho de propiedad en su función social, haciendo notar que al estado lo que le interesa es que se satisfagan las necesidades colectivas por encima de las individuales, dejando a un lado el concepto tradicional de propiedad, puesto que el estado consideró que la marca además de representar un valor económico, tiene gran importancia para los fines que persigue, por eso goza de una protección

¹⁹ R. AFTALION, ENRIQUE, GARCÍA, FERNANDO Y VILANOVA, JOSÉ. Introducción al Derecho. *Apud* NAVA NEGRETE, Justo; Op. Cit. p.122.

²⁰ MEDINA RANGEL. *Apud* NAVA NEGRETE, Justo; Op. Cit. p.122.

²¹ ROUBIER PAUL. Le Droit de la Propriete Industrielle. *Apud Loc. Cit.* NAVA NEGRETE, Justo; Op. Cit. p.122.

²² DE MEDIANA Y SOBRADO. Naturaleza Jurídica de la Propiedad Industrial y Protección a los Inventores en el Derecho Internacional y en el Interno. *Apud* NAVA NEGRETE, Justo; Op. Cit. p.122.

²³ NAVA NEGRETE, Justo; Op. Cit. p.132.

jurídica especial, considerando que es una entidad jurídica con características propias.²⁴

Finalmente, el estado atendiendo al orden público y al interés social, por encima de los particulares, toma acciones para así evitar actividades monopólicas y reprimir la competencia desleal.

1.5 CARACTERISTICAS DE LA MARCA

De los conceptos marcarios antes aludidos, se pueden advertir varios atributos inherentes a la marca, dichos caracteres deben presentarse como requisitos de estos signos distintivos para poder tener la exclusividad; de lo contrario la falta de alguno de estos traería consigo consecuencias jurídicas; dichos requisitos integrantes de las marcas se pueden clasificar como caracteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios.

La primera clasificación conocida como condiciones esenciales de las marcas, de acuerdo a lo señalado por el Jurista mexicano David Rangel Medina, son las siguientes: a) La marca debe ser distintiva, b) La marca debe ser especial, c) La marca debe ser novedosa, d) La marca debe ser lícita y e) La marca debe ser veraz; ahora bien, de conformidad con lo antes visto, es dable tratar cada una de estas condiciones.²⁵

1.5.1 CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA MARCA

a) La marca debe ser distintiva; este concepto se debe aplicar a cualquier definición de marca independientemente de sus múltiples autores y de la finalidad que persiga la misma; es decir la marca debe identificar o especializar el producto, indicando además el origen o procedencia del mismo, con el objeto de evitar la

²⁴ *Ibidem.* 139.

²⁵ RANGEL MEDINA, David; Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, D.F., 1960. p. 183.

confusión con otros productos similares. Luego entonces, para ser distintiva la marca debe contener el requisito de novedad y especialidad, siendo estos elementos esenciales de esta.²⁶

Para ser distintiva una marca, debe cubrir el requisito de originalidad, evitando así cualquier confusión con marcas existentes, así como el error entre los consumidores respecto a la naturaleza y origen de los productos que concurren en el mercado, garantizando el buen prestigio otorgado por el consumidor final.

b) La marca debe ser especial; se dice que una marca cumple la condición de especial, cuando esta determina productos y mercancías para que no se confundan, particularizándolos y conociendo su origen y procedencia. De tal modo que una marca es especial, cuando solo se aplica a la clase de productos para la que ha sido usada o registrada; lo anterior se traduce en que la marca registrada tiene límites de alcance, es decir, que la protección de la misma solo se limita a los productos para los cuales fue registrada.²⁷

c) La marca debe ser novedosa; lo cual se traduce en que un signo distintivo no ha sido usado o registrado previamente, esto es, la marca novedosa debe diferenciarse de las marcas que protegen la misma clase de productos de entre sus competidores.

El carácter de novedad también implica que no haya sido usado o registrado ningún signo distintivo diverso a la marca, como puede ser un aviso comercial o un nombre comercial, el cual se pretenda utilizar como marca, de lo contrario se pensaría por el público consumidor que dichos signos distintivos tienen un origen común.²⁸

²⁶ RANGEL MEDINA, David; Op. Cit. 184.

²⁷ *Ibidem.* p.185.

²⁸ *Ibidem.* p.186.

d) La marca debe ser lícita; lo anterior denota que la marca a registrar debe cumplir con todas aquellas formalidades y requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial.

En términos generales, la ley de la materia prohíbe el registro de una marca que sea contraria a la moral, a las buenas costumbres, así como de armas, escudos nacionales, armas, escudos y emblemas extranjeros, nombres firmas y retratos, sin la autorización de los interesados. Cabe aclarar que esta licitud atañe solamente a la marca *per se* y no así a la industria a la cual se destina.²⁹

e) La marca debe ser veraz; esto quiere decir que el signo distintivo, no debe contener indicaciones contrarias a la verdad, que puedan confundir al público consumidor sobre el origen y calidad de las mercancías, ya que de lo contrario constituiría dicha acción competencia desleal.³⁰

1.5.2 CARACTERISTICAS SECUNDARIAS DE LA MARCA

a) el uso de la marca es potestativo; en virtud de que el que este usando o quiera usar una marca para distinguir productos o servicios y quiera darse a conocer, puede adquirir el derecho exclusivo de uso efectuando su registro. El objetivo de esta condición de carácter secundario, se basa en el hecho de que la marca constituye un auxiliar para el comerciante, siendo un elemento del que puede disponer para dar a conocer sus productos o servicios.³¹

b) Marcas obligatorias; la razón de ser de esta condición obligatoria, esta basada en las consideraciones del Estado cuando este declara, que una marca se utiliza en fraudes o engaños al público consumidor. El uso obligatorio de las marcas se da en productos de consumo necesario, materias primas del país, productos

²⁹ *Ibidem.* p.196.

³⁰ *Ibidem.* p.197.

³¹ *Ibidem.* p.199

farmacéuticos, y en general todos aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionan con el desarrollo del país y las necesidades publicas.³²

c) No es necesario estampar materialmente la marca sobre las mercancías; dicha condición tiene estrecha relación con el derecho de uso de la marca, sin embargo la definición de marca no esta subordinado al hecho de que la marca este adherida al producto que se comercializa, lo anterior es así, en virtud de que existen diversos artículos que por su naturaleza no permitirían el uso de la marca en si, tales como productos químicos, papel, cremas, clavos, etc; para estos productos se utilizarían entonces embalajes, envases, envolturas, cajas, etc. ya que solamente así podría utilizarse la marca mediante la cual se identifique. Luego entonces, para reconocer el uso de una marca que proteja en especial estos artículos, debe considerarse como referencia facturas, listas de precios, avisos, circulares, folletos calendarios, etc. y solo así se podrá considerar como valido el uso de un registro marcario sobre un producto alegado.³³

d) La marca debe ser aparente; pudiera contradecir esta condición a la anterior, en la cual se determinó que no es necesaria que sea adherida la marca al producto que se esta comercializando, sin embargo este requisito va mas allá, y se refiere, al hecho de que una marca puede ser aparente o visible, o bien pudiera usarse internamente; pero esto se interpreta en el caso de las leyendas obligatorias que la ley de la materia exige, como son, la leyenda de marca registrada, nombre o razón social del establecimiento, así como su ubicación; por lo tanto, dichas leyendas deben ser ostensibles y por lo tanto aparentes en los productos a los cuales se aplica, así las cosas, si las menciones y leyendas obligatorias aludidas deben llevarse en forma ostensible por las marcas al aplicarse a los productos que se distinguen, es claro que la exigencia de ostentación relativa a dichas leyendas, será aplicada a la marca en si.³⁴

³² *Ibidem.* p.200

³³ *Ibidem.* p.201.

³⁴ *Ibidem.* p.206 y 207.

1.6 FUNCIONES DE LA MARCA

Los diversos conceptos doctrinarios y legales que existen de la marca, evidencian que son muy variadas las funciones que se atribuyen esta, así entonces del carácter esencial que se le asigne a una marca dependerá la función de la misma.³⁵ Ahora bien, dichas funciones se pueden clasificar de la siguiente manera:

- a) Función de distinción.
- b) Función de protección.
- c) Función de indicación de procedencia.
- d) Función social o de garantía de calidad.
- e) Función de publicidad.³⁶

a) Función de distinción de productos y servicios; la única y esencial función de las marcas es la de distinguir un producto o un servicio, de otros de su misma especie o clase. Esto resulta práctico en el caso de que una vez puesto en el mercado un producto o en el caso de prestar un servicio, el consumidor final, decidirá, de acuerdo al interés buscado, a los medios con los que cuenta y en especial al prestigio de la marca, cual producto o servicio, será el elegido.³⁷

b) Función de protección; la finalidad de esta función, es que el titular de la marca, pueda proteger su signo distintivo de sus competidores, protegiendo así, el prestigio conseguido por su calidad.³⁸

c) Función de indicación de procedencia u origen; esta función indicaba que tal producto se fabricó o que el servicio se prestó, específicamente por alguna persona o empresa. Hoy en día esta función ha quedado superada, en virtud de

³⁵ RANGEL MEDINA, David; Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, D.F., 1960. p. 171.

³⁶ *Loc. Cit.*

³⁷ *Ibidem*. pag. 172.

³⁸ *Loc. Cit.*

que la marca no distingue origen, ya que la gran mayoría del público consumidor, ignora quien es el fabricante de los productos o servicios que adquiere, es necesario indicar que existe el caso de que la razón social del fabricante sea la marca del producto o servicio, pero esto sería un aspecto secundario.³⁹

d) Función social o de garantía de calidad; esta función se refiere a que se debe garantizar una calidad uniforme en los productos o servicios puestos en el mercado. El público consumidor cuando vuelve a adquirir un producto o un servicio, espera que estos contengan la misma calidad que cuando los adquirió por primera vez, esto se ve perfectamente reflejado, en aquellos casos, en que la marca cuenta con licencias o franquicias, en donde la calidad de los productos o servicios deben ser perfectamente uniformes, sin embargo no existe reglamentación legal alguna que obligue al titular de la marca, a mantener una calidad constante en sus productos o servicios que ofrezca al público consumidor, pero bien sabe el titular de la marca que si no mantiene dicho esfuerzo, la preferencia del público la perderá fácilmente.⁴⁰

e) Función de propaganda o publicidad; toda marca de productos o servicios, debe estar respaldada por una calidad uniforme para crear un prestigio entre el público consumidor, pero dicho esfuerzo siempre debe ir acompañado de una buena publicidad, ya que sería en vano contar con una buena calidad para dichos productos o servicios, sino se da a conocer entre las miles de personas que podrían adquirir dicho producto, por lo tanto para que el titular pueda disfrutar de los beneficios de su signo distintivo, debe existir un buen nexo publicitario entre fabricante y consumidor.⁴¹

³⁹ *Ibidem.* pag. 173.

⁴⁰ *Ibidem.* pag. 177.

⁴¹ *Ibidem.* pag. 178.

1.7 CLASIFICACION DE LAS MARCAS

De acuerdo con la clasificación hecha por el jurista mexicano David Rangel Medina, existen diversos criterios para establecer una clasificación de marcas, sin embargo dicho jurista enuncia las más importantes.

a) Clasificación de las marcas de acuerdo al objeto que distinguen; existen marcas de productos y marcas de servicios, dicha clasificación obedece en primer término a la distinción de los diversos artículos, mercancías, bienes, etc., y los servicios que son prestados por diversas personas físicas o jurídicas.⁴²

b) Los signos distintivos también se clasifican de acuerdo al titular que las usa, pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

“En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, razón por la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marcas de fábrica o leyes de marcas industriales. En las últimas décadas del siglo XIX se admitió la posibilidad de proteger los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el fabricante de las mercancías y los consumidores, para identificar el lugar de venta de las mercancías, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las produjo. Las marcas de agricultura, son las de mas reciente uso, es ya frecuente ver productos agrícolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, así como los que se presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de plástico, etcétera.”⁴³

c) Desde el punto de vista de su composición; las marcas pueden ser nominativas, innominadas y tridimensionales, y mixtas, Nominativas; si consisten en una palabra, conjunto de palabras o frase. Innominadas; si consisten en un diseño, un

⁴² RANGEL MEDINA, DAVID; Derecho Intelectual; Panorama del Derecho Mexicano. México, ed. Mc Graw Hill, 1998. p. 62.

⁴³ RANGEL MEDINA, DAVID; *Ob. Cit.* p. 63.

dibujo o una combinación de colores plasmados en una superficie. Tridimensionales; si dicha marca tiene volumen, como pueden ser los envases plásticos, de plástico, de cartón, etc. La marca es mixta; cuando existe entre si, una combinación o varias combinaciones de las marcas nominadas, innominadas y tridimensionales.⁴⁴

1.8 EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

Para establecer dicho principio, es preciso hacer referencia al Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y Modificado el 28 de septiembre de 1979. Tratado multilateral y vigente, aprobado por el Senado de la Republica el 27 de abril del 2000, adhiriéndose México el 21 de diciembre de 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 e abril del 2001 y entrando en vigor en México el día 21 de marzo de 2001.⁴⁵

El reglamento de la Ley de La Propiedad Industrial en su artículo 59, regula la clasificación de productos y servicios referida en el párrafo anterior y señalada en el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial existe la Gaceta de la Propiedad Industrial en la cual se enumeran los 34 productos y los 11 servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.⁴⁶

La uniformidad de criterios a nivel internacional facilita el registro de marcas y evita controversias en la interpretación que pudiera dar cada país.

⁴⁴ *Loc. Cit.*

⁴⁵ <http://www.sre.gob.mx/tratados/>. Revisado el día 24 de abril del 2009.

⁴⁶ NÚÑEZ RAMIREZ, Alicia Yolanda; *Ob. Cit.* p. 66.

Lo anterior encuentra sustento en la práctica, ya que el hecho de aplicar la misma marca a diferentes categorías de productos o de servicios, resulta necesario solicitar un registro de la misma marca para cada mercancía o servicio. Asimismo, para la conservación del derecho de un registro al renovarse, este debe solicitarse bajo la misma clase para la cual se otorgó.⁴⁷

Así sucede, en caso de competencia desleal relativa a un registro marcario, ya que las acciones en contra de los presuntos infractores, solo operara por el uso indebido de la marca en los productos o servicios amparados en el título del registro otorgado.⁴⁸

La clasificación correcta de una marca ayuda a evitar la confusión cuando los productos o servicios son de un mismo género, o cuando se utiliza la misma materia prima.⁴⁹

1.9 EL PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD

Cuando un registro marcario es solicitado y obtenido en territorio mexicano, dicha marca debe surtir efectos en territorio nacional sin rebasar las fronteras de la republica mexicana.⁵⁰ Esto quiere decir que si el titular de dicho registro marcario otorgado en México, quisiera usarlo en otros países, deberá solicitar el registro en dichos estados; en virtud de que estos también cuentan con el principio de territorialidad.

Lo anterior otorga una prerrogativa al titular de un registro marcario, en virtud de que se reconoce un derecho exclusivo al uso de una marca en territorio nacional, pudiendo dicho titular hacer valer este derecho para impedir a otros el uso

⁴⁷ *Ibidem.* 67

⁴⁸ *Ibidem.* 68.

⁴⁹ *Ibidem.* 77.

⁵⁰ RANGEL MEDINA, DAVID; *ob.cit.* p.69.

exclusivo de la marca, no importando la lejanía del lugar dentro del territorio nacional en que se infrinja con tales derechos, la exclusividad es reconocida.

1.10 FORMAS DE ADQUIRIR DERECHOS SOBRE UNA MARCA

“La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma cuanto a su origen. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro (arts. 87 y 92, LPI).”⁵¹

a) EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA

Al uso previo de una marca se le atribuyen efectos jurídicos que son aplicados en diversos casos, por ejemplo: cuando es opuesta como excepción en un litigio en el cual se reclama la nulidad o la infracción de un signo distintivo, en virtud de que el demandante aduce tener la exclusividad del registro marcario, sin embargo si el presunto infractor demuestra haber usado ininterrumpidamente la marca de buena fe, mediante pruebas de uso, con antelación a la solicitud de registro o de primer uso declarado, puede validamente respetarse el uso previo de tal signo distintivo, por lo tanto el registro marcario que se presume infringido, no producirá efectos jurídicos en contra de un tercero de buena.⁵²

Asimismo, si fuera el caso, el usuario del signo distintivo puede solicitar el registro de dicha marca, una vez resuelta la nulidad del registro en cuestión, para este caso la marca registrada será nula siempre y cuando se aplique a los mismos o similares productos y servicios, y quien haga valer el uso anterior deberá comprobar mediante pruebas de uso del registro marcario de manera ininterrumpida, la cual deberá usarse en territorio nacional o en el extranjero.⁵³

⁵¹ *Ibidem.* pag. 63.

⁵² *Ibidem.* pag. 63 y 64.

⁵³ *Ibidem.* pag. 64

b) EL REGISTRO DE LA MARCA.

El industrial, el comerciante o el prestador de servicios, pueden gozar del derecho exclusivo de un signo distintivo, siempre y cuando lo registre conforme a lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial. Los titulares de los signos distintivos, para que puedan obtener el derecho exclusivo de una marca, deben atender a las condiciones de registrabilidad establecida en la ley de la materia.⁵⁴

1.11 MARCAS REGISTRABLES

La ley mexicana basada en principios, doctrina y leyes extranjeras, establece las reglas mediante las cuales se pueden satisfacer funciones y caracteres esenciales y secundarios de la marca; dichos caracteres se refieren a que la marca debe ser distintiva, que no sea idéntica o similar en grado de confusión a otra ya registrada, entre otros detalles; de tal forma que de conformidad con el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, se señalaran de manera textual que signos pueden constituir marcas:

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

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

La citada fracción alude a que cualquier tipo de palabra puede emplearse y ser registrada como marca, la denominación cualquiera que esta sea, puede referirse a cosas existentes, términos carentes de significado, fantasiosos, nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o bien marcas que en el

⁵⁴ *Loc. Cit.*

pasado se emplearon y se registraron, siempre y cuando dicha marca haya caducado; todos los anteriores términos no deben incurrir en prohibiciones que señala el artículo 90 de La ley de la Propiedad Industrial.⁵⁵

II.- Las formas tridimensionales;

Esta fracción se refiere, a los envases de los productos que deben de ser considerados distintivos de entre otros, frente al público consumidor, por lo que es necesario registrarlos cuando dichos envases presenten caracteres de originalidad.

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

Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, pueden ser registrados por una empresa para adquirir los derechos exclusivos de estas, bajo alguna de las instituciones que le son propias, ya sea marca o nombre comercial.

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

El nombre de las personas es también puede ser considerado para ser registrado como marca, al igual que cualquier otra palabra, que no incurra en las limitaciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Respecto a una eventual confusión del nombre de una persona con un signo distintivo registrado, se deben aplicar los mismos principios que regulan la confusión de marcas.

⁵⁵ Vease. Marcas no Registrables 1.12

1.12 MARCAS NO REGISTRABLES

Ahora bien, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece diversas hipótesis o circunstancias mediante las cuales no se podrá registrar denominaciones, diseños y formas los cuales resultan inapropiados para ser registrados como marcas; el criterio que se toma en cuenta es, si dicho signo es distintivo, descriptiva, tratarse de símbolos oficiales, por inducir a error o confusión, por estar relacionadas a una persona o empresa, por afectarse derechos sobre marcas previamente reconocidos; para una mejor referencia de estos, a continuación se citarán textualmente las siguientes fracciones.

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

En este caso las marcas deben ser estáticas para no caer en dicho supuesto, ya que cualquier movimiento que tengan dicho registro, obliga entonces a utilizar diversos registros.⁵⁶

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

La principal característica de cualquier signo distintivo para no encuadrar en este supuesto, es que la misma debe ser distintiva; por otro lado se impide el registro de denominaciones genéricas, en virtud que de no hacerse así, cualquier

⁵⁶ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. México, Ed. Porrúa, 2002, p. 111.

comerciante tendría la exclusividad de cualquier palabra de uso común, afectando entonces los derechos del resto de sus competidores.⁵⁷

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

Cualquier obra de arte que sea común o del dominio público, puede ser susceptible de adoptarlo como marca para distinguir un producto o un servicio, asimismo, ocurriría en las obras que carezcan de originalidad.⁵⁸

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;

El aspecto importante en esta fracción, es el hecho de no registrar marcas que califiquen los productos o servicios ofrecidos al público consumidor, ya que de lo contrario traería desventajas injustificadas a los demás competidores del ramo.⁵⁹

V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como

⁵⁷ JALIFE DAHER, Mauricio. *Ob. Cit.* 131.

⁵⁸ *Ibidem.* 134.

⁵⁹ *Ibidem.* 139-140.

signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Sobre esta fracción, es clara la intención del legislador en no permitir el registro de en forma aislada de las letras, números o colores aislados, a menos que se acompañen de elementos suficientemente distintivos, como son denominaciones o diseños. Lo mismo sucede con los colores, estos no se pueden registrar de manera aislada, a menos que estén acompañados de otros elementos de distinción.⁶⁰

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

La intención de esta fracción es evitar que simples modificaciones a denominaciones que no serían registrables, puedan significar la concesión de un registro.⁶¹

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

Esta fracción impide el registro de marcas que incluyan imágenes o representen intereses oficiales, afectando la imagen que representan. En el caso de símbolos

⁶⁰ *Ibidem* p. 152.

⁶¹ *Ibidem* p. 156.

patrios, estos no deben ser registrados en virtud de que su imitación o uso esta prohibido por la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.⁶²

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;

La prohibición obedece a evitar el engaño entre el público consumidor, por usar, imitar o reproducir los signos oficiales que se usen en nuestro país o en otro estado.⁶³

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;

Esta fracción contempla elementos prohibitivos ya señalados en las dos fracciones anteriores, sin embargo en esta se recalca el hecho de prohibir que el usuario pretenda beneficiarse de los derechos que no le corresponden al usar condecoraciones o medallas que oficialmente son reconocidas. Esto va dirigido especialmente a aquellas empresas que ha sido reconocidas por trabajo, pero que pretendan amparar sus productos o servicios bajo estas condecoraciones.⁶⁴

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

⁶² *Ibidem* p. 159.

⁶³ *Ibidem* p. 162.

⁶⁴ *Ibidem* p. 163-164.

En esta fracción no se debe entender el hecho de que ninguna denominación geográfica debe estar prohibida para su registro, ya que existen un sinnúmero de lugares, regiones o áreas geográficas que son propiedad privada y por lo tanto están excluidas de tal supuesto.⁶⁵

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;

Esta limitación se basa en la intención de evitar la confusión que podría generar un comerciante al usar una denominación de una población o un lugar asociado con ciertos productos, ya que al no estar garantizada la fabricación de estos productos, podría demeritar la calidad de los productos que efectivamente se elaboran en esos lugares.⁶⁶

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;

El nombre y la imagen de una persona son elementos que constituyen derechos ligados a una persona, por lo tanto el uso como marca de estos elementos sin autorización alguna, puede causar perjuicios a los intereses jurídicos de una persona.⁶⁷

⁶⁵ *Ibidem* p. 166.

⁶⁶ *Ibidem* p. 167.

⁶⁷ *Ibidem* p. 170.

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

En esta fracción se establece una doble protección las referentes a las figuras de propiedad industrial y a las concernientes a las figuras integrantes del derecho de autor. Para el caso concreto el autor de una obra intelectual protegida por derecho de autor, puede también protegerla en el ámbito de la propiedad Industrial.⁶⁸

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;

En este supuesto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuenta con una amplia discrecionalidad para determinar si una marca puede engañar al consumidor final, Lo que se toma en cuenta para considera una marca engañosa o bien que induzca a error, es necesario que esta genere expectativas sobre el producto capaz de influir en la decisión de compra del público consumidor.⁶⁹

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

⁶⁸ *Ibidem* p. 175.

⁶⁹ *Ibidem* p. 182 y 183.

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

a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o

b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o

c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o

d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

Dicho impedimento procede cuando el uso de la marca a registrar produzca confusión o un riesgo de asociación con el titular de una marca notoriamente conocida, mediante el cual cause un aprovechamiento ilegal de dicho registro.⁷⁰

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

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

⁷⁰ *Ibidem.* p. 186.

Este supuesto es semejante al anterior, solo que especifica que las figuras tridimensionales (en este caso envases para productos) que gocen de reconocimiento de notoriedad, no podrán ser registradas por un tercero ajeno a dicho registro.

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

Para el caso concreto dicho supuesto trata el tema de confusión de marcas, ya que el criterio de este Instituto es negar el registro de cualquier marca que sea idéntica o similar en grado de confusión a otra ya registrada, claro en este apartado no implica el hecho de que tal registro sea genérico, descriptivo, engañoso o ilegal, sino que esta denominación ya esta registrada o esta en tramite de serlo.⁷¹

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

⁷¹ *Ibidem.* p. 197 y 198.

de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

No será registrable ningún registro marcario, cuando este invada los derechos previamente adquiridos por un nombre comercial, con esto se trata de impedir el registro de una marca de servicio en la zona geografía en la cual se publicó el nombre comercial, ya que la existencia de ambos provocaría confusión entre el público consumidor, por un lado por que el nombre comercial abarca determinada zona geográfica, y por otro por que la marca abarca todo el territorio nacional; en este caso seria conveniente registrar un nombre comercial, siempre y cuando tuviera elementos de distinción que el otro.⁷²

1.13 DERECHOS DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

Existen diversas prerrogativas otorgadas al titular de un registro marcario, en virtud de tener reconocida dicha exclusividad por autoridad competente, mismas que están establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, pero que en visión del Doctor David Rangel Medina, las siguientes son algunas de las importantes:

- ✓ Derecho al uso exclusivo de la marca.
- ✓ Derecho de persecución de los infractores mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción.
- ✓ Derechos de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento antes citado.
- ✓ Derecho de solicitar se prohíba la circulación, comercialización y aseguramiento de las mercancías con la marca infractora.
- ✓ Derecho a solicitar visitas de inspección en los domicilio de las personas que presumiblemente estén cometiendo actos de competencia desleal.
- ✓ Derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas en la ley contra los infractores.

⁷² *Ibidem.* p. 232.

- ✓ Derecho de exigir la indemnización que corresponda al titular de la marca por los daños y perjuicios que le sean causados por la infracción.
- ✓ Derecho de conceder licencias de uso de marca ya sea de carácter oneroso o a título gratuito.
- ✓ Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo.
- ✓ Derecho de transmitir los derechos de la marca registrada.
- ✓ Derecho de renovar el registro tal y como lo señala la Ley de la Propiedad Industrial.
- ✓ Derecho de renunciar del registro mediante la solicitud de cancelación.
- ✓ Derecho de solicitar la declaración administrativa de nulidad en contra de registros marcarios por invadir derechos previamente otorgados.
- ✓ Derecho de defender el registro marcario cuando este sea objeto de las demandas de nulidad, caducidad o cancelación.⁷³

1.14 OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA MARCA REGISTRADA

Existen diversos deberes del titular del registro marcario que pueden consistir en acciones de hacer o no hacer, a continuación señalaremos algunos:

- ✓ Usar la marca en territorio nacional, para los productos o servicios para la cual fue concedida, de manera continua y sin interrupciones, durante tres años o más consecutivos.
- ✓ Usar la marca tal cual fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.
- ✓ Dejar de usar la marca registrada, cuando así lo declare la autoridad competente. Dicha acción esta relacionada a prácticas monopólicas.
- ✓ Usar la leyenda marca registrada en los productos o servicios amparados por el registro.

⁷³ RANGEL MEDINA, DAVID; Derecho Intelectual; Panorama del Derecho Mexicano. México, ed. Mc Graw Hill, 1998. p. 74-75.

- ✓ Inscribir en el IMPI la licencia de uso de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito impide que la licencia produzca efectos en perjuicio de terceros.
- ✓ Inscribir la franquicia en el IMPI. La omisión de este requisito determina que la franquicia no produzca efectos en perjuicio de terceros.
- ✓ Renovar el registro de la marca. La falta de renovación es causal de caducidad del registro.⁷⁴

1.15 MODOS DE CONLCUIR EL REGISTRO DE LA MARCA

David Rangel Medina enumera las diversas causas que existen para perder un registro marcario, lo cual sostiene de conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial:

“a) caducidad del registro por uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo;

b) caducidad del registro por que la marca dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho periodo (arts. 130 y 152 frac. II, LPI);

c) caducidad del registro por que no se efectúa su renovación (art. 152, fracc. I, LPI);

d) cancelación del registro por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca (art. 154, LPI);

⁷⁴ RANGEL MEDINA, DAVID, *Ob. Cit.* p. 76,77 y 78.

e) cancelación por dilución de la marca motivada porque su titular provocó o toleró que se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales se registró (art. 153, LPI);

f) nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la ley (art. 151, LPI).⁷⁵

⁷⁵ *Ibidem.* p. 78.

CAPITULO 2 TEORIA GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 ASPECTOS GENERALES

Se debe hacer una primera consideración al tema que se trata, ya que no es posible dar un concepto general del contrato con validez universal, por el hecho de que dicha figura varia de país a país y de época en época, de acuerdo a las leyes y costumbres respectivas.⁷⁶

A fin de satisfacer exigencias de índole económica, las personas realizan el intercambio de bienes y servicios, estableciendo entre si relaciones patrimoniales por medio de la figura jurídica denominada contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades entre aquellas partes que se obligan a cumplir ciertas prestaciones, implica un acto jurídico basado en el consentimiento y fuente de las obligaciones.⁷⁷

En este sentido la influencia doctrinal de cada autor esta orientada respecto a la labor legislativa de cada país, por lo tanto los autores de obras jurídicas no precisamente deben estar unificados. En el campo de la doctrina existen diversas acepciones del concepto contrato.

Sin embargo para Miguel Ángel Zamora y Valencia, existen diversas consideraciones que se deben tomar en cuenta, al momento de estudiar la figura jurídica del contrato. Dichas aplicaciones seria las siguientes:

Los contratos se estudian dentro del ámbito patrimonial, su estudio solo tiene importancia práctica si se hace dentro de la teoría del patrimonio.

Cualquier contrato, necesariamente implica un acuerdo de voluntades, pero no un acuerdo simple, es decir la manifestación exteriorizada por lo menos de dos voluntades, de conformidad con la norma vigente.

⁷⁶ ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. Contratos Civiles. México. Porrúa. 10ª. ed. 2004, p. 19.

⁷⁷ URBANO SALERNO, Marcelo. Contratos Civiles y Comerciales. México. Oxford University Press. 2002, p. 410.

Todo contrato debe obligar recíprocamente las voluntades de los individuos que lo celebran.⁷⁸

En el derecho positivo mexicano aduce Zamora y Valencia, existe una distinción entre el convenio y el contrato, considerando al primero como genero y al segundo como la especie.

2.2 CONVENIO

El convenio es, *“un género particular de actos jurídicos en el que el acuerdo de voluntades tiene por objeto un interés jurídico referido a la transmisión, modificación, creación o extinción de derechos y obligaciones. Los contratos son una especie de este género.”*⁷⁹

El Código Civil para el Distrito Federal, establece como fuentes de las obligaciones a los contratos, y antepone a dicho concepto el de convenio, señalando en su artículo 1792, textualmente lo siguiente:

“Convenio es el acuerdo de dos o mas personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.”

2.2.1 CONVENIO ESTRICTO SENSU

Para Ricardo Treviño García, convenio en **estricto sensu** es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto modificar o extinguir derechos y obligaciones, tanto reales como personales.

⁷⁸ ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *Ob. Cit.* p. 20.

⁷⁹ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, Diccionario Jurídico Mexicano. México. Porrúa. 2005, p.889.

2.2.2 CONVENIO LATU SENSU

Dicho autor agrega que el Código Civil para el Distrito Federal, define al convenio *latu sensu*, como el acuerdo de dos o mas personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.⁸⁰

El artículo 1793 del Código Civil para el Distrito Federal, establece que:

“Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.”

2.3 CONTRATO

Para Salvador Orizaba Monroy, resulta necesario precisar el contenido del término contrato, por el uso que le otorgan otras ciencias con diversos significados. Comúnmente es utilizado este concepto para referirse a cualquier declaración de la voluntad que se refiera a derecho; el contrato es un acto de voluntad de cada uno de los contratantes, de cuya conjunción se origina el consentimiento, para la obtención de efectos de derecho, consistentes según nuestro Código Civil, en la creación de la transmisión de derechos o de obligaciones, quedando reservado el término convenio para la producción de otros efectos jurídicos, como son la modificación o la extinción de ellos.⁸¹

De conformidad con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el contrato *“Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce ciertas consecuencias jurídicas (creación o transmisión de derechos y obligaciones) debido al reconocimiento de*

⁸⁰ TREVIÑO GARCIA, Ricardo. *Los Contratos Civiles y sus Generalidades*. 6ª. ed. México. McGraw-Hill. 2002, p. 7

⁸¹ ORIZABA MONROY, Salvador. *Contratos Civiles*. Doctrina y Formularios. México. Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas, S.A. de C.V. 2006, p. 8.

*una norma de derecho. Sin embargo, tiene una doble naturaleza pues también presenta el carácter de una norma jurídica individualizada.*⁸²

Para Zamora y Valencia, “*el contrato es el acuerdo de voluntades de dos o más personas para crear o transmitir derechos y obligaciones,... de contenido patrimonial.*”⁸³

Para Ricardo Treviño García, “*contrato es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto exclusivo crear o transmitir derechos y obligaciones, tanto reales como personales.*”⁸⁴

2.3.1 DIFERENCIA ENTRE CONVENIO Y CONTRATO

Ricardo Treviño García señala que la **diferencia entre contrato y convenio**, consiste en que al primero le corresponde la función positiva, crear o transmitir obligaciones, y al segundo la función negativa, modificar o extinguir obligaciones.⁸⁵

2.3.2 EL CONTRATO COMO ACTO JURIDICO

Zamora y Valencia, aduce que cualquier situación que produzca una consecuencia a la que se califique como jurídica, debe ser resultado de un supuesto jurídico, y toda motivación de un supuesto jurídico, debe obedecer a la actualización de un hecho jurídico. Por lo tanto para que se produzcan consecuencias de derecho, se necesita excitar un supuesto, es decir los acontecimientos que producen consecuencias jurídicas, reciben el nombre de hechos jurídicos.

Los hechos jurídicos en sentido estricto, son los acontecimientos de la naturaleza en donde puede intervenir o no la voluntad del hombre, lo cual origina la excitación de un supuesto jurídico, que producen consecuencias de derecho.

⁸² INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, Diccionario Jurídico Mexicano. México. Porrúa. 2005, p.831.

⁸³ ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *Ob. Cit.* p. 22.

⁸⁴ TREVIÑO GARCIA, Ricardo. *Ob. Cit.*, p. 6

⁸⁵ *Ibidem* p. 7

Por su parte el acto jurídico, es el acontecimiento del hombre en el cual interviene su voluntad en forma directa y que por la motivación que hace de un supuesto jurídico, produce consecuencias de derecho.⁸⁶

El acto o negocio jurídico es una manifestación exterior de la voluntad bilateral o unilateral cuyo fin es provocar en una institución o en una o varias personas a favor o en contra, una situación jurídica, consistente en la creación, modificación o extinción de una relación jurídica.

Se ha considerado al contrato como el ejemplo mas visible del acto jurídico, y el Código Civil acepta esta postura pues establece que las disposiciones legales sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos en lo que no se opongan a la naturaleza de estos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos.⁸⁷

Así entonces, Zamora y Valencia señala que *“El contrato, como acto jurídico, es el acuerdo de voluntades de dos o más personas conforme a lo dispuesto por un supuesto para producir las consecuencias de derecho consistentes en crear o transmitir derechos y obligaciones de contenido patrimonial.”*⁸⁸

2.3.3 FUNCION JURIDICA DEL CONTRATO

El contrato es la vía mas amplia para la creación voluntaria de derechos de crédito convencionales, y de esta forma siempre que se den sus elementos, se producirán los efectos de un acto de este tipo, aunque esa especie del acto no estuviera expresamente regulada por la ley.⁸⁹

⁸⁶ ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *Ob. Cit.* p. 24.

⁸⁷ TREVIÑO GARCIA, Ricardo. *Ob. Cit.*, 832

⁸⁸ ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel. *Ob. Cit.* p. 24

⁸⁹ GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. *Derecho de las Obligaciones*. 13ª. ed. México. Porrúa. 2001, p. 231.

2.3.4 INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS

El Código Civil vigente regula la interpretación de los contratos en los artículos 1851 a 1857, se adopta la teoría de la voluntad declarada al señalar que el contenido de las cláusulas deberá interpretarse relacionando unas con otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de ellas. En caso de persistir la duda sobre la interpretación gramatical, deberá interpretarse de acuerdo a la voluntad interna, auxiliándose del uso o la costumbre del país. Además deberá tomarse en consideración el carácter patrimonial de las prestaciones. Cuando el contrato sea gratuito, la duda se resolverá a favor de la menor transmisión de los derechos e intereses. Si fuere oneroso, se resolverá a favor de la mayor reciprocidad.

Cuando el contrato no pueda interpretarse ni por el sentido gramatical de las cláusulas ni por la intención de los contratantes, entonces el contrato deberá declararse nulo. La legislación mexicana introduce con esta regla una nulidad especial cuando resulta imposible interpretar los contratos.⁹⁰

Salvador Orizaba Monroy expresa, que la doctrina que aborda el tema de los contratos, indica que existen elementos esenciales o de estructura, idénticos en todo contrato: consentimiento y objeto, regidos por normas uniformes, no obstante que en el contenido de cada contrato en especial sea tan distinto y variado.

Algo semejante acontece con los elementos de validez: licitud, ausencia de vicios y capacidad. La primera se refiere al objeto y las demás a la voluntad de las partes, con esto se puede afirmar que las normas reglamentarias de estas cuestiones tienden a ser similares, por que su aplicación es idéntica a todos los contratos.

⁹⁰ CHIRINO CASTILLO, Joel. Derecho Civil III. Contratos Civiles. 2ª. ed. México. McGraw-Hill. 1996, p. 8.

El segundo grupo esta formado por contratos afines entre si, que se unen en el mismo plano; por ejemplo los traslativos de dominio: venta, permuta, mutuo y sociedad, los onerosos o los gratuitos.⁹¹

2.4 ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO

En este orden de ideas para que exista un contrato, se deben tomar en cuenta los siguientes elementos:

- ✓ El consentimiento.
- ✓ El objeto.
- ✓ Excepcionalmente la solemnidad.

2.4.1 CONSENTIMIENTO

El consentimiento es el acuerdo de dos o más voluntades que se manifiesta en forma exterior para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El consentimiento puede expresarse en forma expresa o tacita.⁹²

El consentimiento implica una oferta o policitud, lo cual se traduce en la proposición de celebrar un contrato y la conformidad con dicha oferta, que se conoce como aceptación. El consentimiento también implica una aceptación lisa y llana, es decir que no exista alguna modificación a la oferta.

De conformidad con el artículo 1803 del Código Civil para el Distrito Federal, el consentimiento puede ser expreso o tácito; el primero se manifiesta por escrito o verbalmente. El tácito resulta de hechos o actos que lo presupongan o lo presuman, a excepción de que por ley o por convenio se establezca lo contrario.

⁹¹ ORIZABA MONROY, Salvador. Contratos Civiles. Doctrina y Formularios. México. Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas, S.A. de C.V. 2006, p. 2 y 3.

⁹² CHIRINO CASTILLO, Joel. Derecho Civil III. Contratos Civiles. 2ª. ed. México. McGraw-Hill. 1996, p. 8.

2.4.2 OBJETO

Para Joel Chirino Castillo, *el objeto del contrato lo constituye la cosa que el obligado debe dar, y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. El objeto debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie, posible, lícito y estar en el comercio.*⁹³

Bajo este contexto el objeto del contrato se divide en directo o indirecto. El objeto directo implica crear o transmitir derechos y obligaciones. El objeto indirecto del contrato, implica el objeto directo de la obligación, que se traduce en una conducta de dar, hacer o no hacer. En el objeto existe la cosa misma que se debe dar, por lo tanto debe existir en la naturaleza, debe ser determinada o determinable y debe estar en el comercio.

2.4.3 SOLEMNIDAD

Ernesto Gutiérrez y González, establece que la solemnidad es un tercer elemento de existencia del contrato, y lo define de la siguiente manera:

“La solemnidad es el conjunto de elementos de carácter exterior del acto jurídico, sensibles, en que se plasma la voluntad de los que contratan, y que la ley exige para la existencia del mismo.

*El efecto de esta forma en el acto jurídico, es darle existencia, y así por el contrario ante su falta, por ministerio de la ley, la voluntad de los que pretendan contratar no produce los efectos deseados y sus voluntades no alcanza el rango de acto jurídico, y se puede decir con la tesis clásica que el “acto no existe”.*⁹⁴

⁹³ Ibidem. p. 9.

⁹⁴ GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 13ª. ed. México. Porrúa. 2001, p. 312.

2.5 REQUISITOS DE VALIDEZ

No es suficiente que un acto exista, sino que precisa además de ciertos requisitos para alcanzar su validez y producir sus efectos. Los elementos de validez no impide que el contrato nazca, pero si provocan su ineficacia. El señalamiento de estos requisitos de validez para que exista el contrato se señalan en el artículo 1795 del Código Civil para el Distrito Federal; dichos requisitos son los siguientes:

I.- Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas.

II.- Por vicios del consentimiento.

III.- Porque su objeto, o su motivo o fin, sea ilícito; y

IV.- Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece.

2.5.1 CAPACIDAD DE GOCE

Tratándose de capacidad, esta puede ser de goce y de ejercicio, la capacidad de goce es la aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Existe una regla general que señala que todos los individuos son capaces desde su nacimiento; la excepción a esta regla es la incapacidad.

2.5.1.1 CAPACIDAD DE EJERCICIO

Existe la capacidad de ejercicio cuando la persona puede ejercer por si mismo sus derechos y obligaciones. Para esto existen dos tipos de incapacidades de ejercicio, las generales y las especiales.

2.5.1.2 CAPACIDAD DE EJERCICIO GENERAL

Las generales se refieren a la incapacidad natural y legal: por ejemplo los menores de edad, los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia o

aquellos que padezcan algún tipo de enfermedad física, psicológica o por la adicción a sustancias tóxicas.

2.5.1.3 CAPACIDAD DE EJERCICIO ESPECIAL

La incapacidad especial, es cuando las personas mayores se encuentran impedidos de actuar por la relación que tienen con una persona o con una cosa, por ejemplo: el tutor con su pupilo, los jueces y abogados con los bienes objeto del litigio

2.5.2 VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

El consentimiento se debe otorgar en forma libre y veraz, de tal forma que las partes estén de acuerdo tanto en la persona como en el objeto y en las formalidades del contrato.

De acuerdo a lo anterior, el consentimiento no debe estar viciado por error, dolo, mala fe, violencia o lesión.

Cuando un contrato se celebra con vicios del consentimiento, es relativa la nulidad que se provoca, y por lo tanto dicho contrato se puede convalidar una vez que han cesado los vicios y la víctima ha ratificado su voluntad.⁹⁵

2.5.2.1 EL ERROR

El error es un estado psicológico en el que existe una discordancia entre el pensamiento y la realidad; el error es un falso concepto de la realidad.

El error de hecho se da cuando recae sobre la naturaleza y características del objeto material del contrato.

⁹⁵ PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Contratos Civiles. 6ª. Ed. México. Porrúa. 1999, p. 31.

El error de derecho es la falsa opinión de un contratante sobre una regla jurídica aplicable al contrato que procede de la ley o de su interpretación.⁹⁶

2.5.2.2 DOLO

Es una conducta que se configura cuando una persona emplea cualquier sugestión o artificio para inducir a error o mantener en el a cualquiera de los contratantes.⁹⁷

2.5.2.3 MALA FE

Es la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido. En este caso una de las partes permite que su contrario continúe en el error.

2.5.2.4 VIOLENCIA

El artículo 1819 del Código Civil para el Distrito Federal, establece; *“hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del contratante, de su cónyuge de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes colaterales dentro del segundo grado.”*⁹⁸

Este tipo de violencia produce nulidad relativa, la cual debe invocarse dentro de los seis meses en que cesó esta.

⁹⁶ Ibidem. p. 32

⁹⁷ Loc. Cit.

⁹⁸ Código Civil para el Distrito Federal

2.5.2.5 LESION

El artículo 17 del Código Civil para el Distrito Federal, reza lo siguiente; *“Cuando alguno explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria del otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que el por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho de pedir la rescisión del contrato, y de ser esta imposible, la reducción equitativa de su obligación.*

El derecho concedido en este artículo dura un año.”⁹⁹

Para que se configure la lesión, es necesario que existan dos elementos: el psicológico y el objetivo.

El psicológico como vicio del consentimiento evita contratar en igualdad de circunstancias, toda vez que una de las partes esta en el supuesto de suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria. El objetivo es la desproporción económica entre lo que se da y lo que se pide.

La lesión solo puede darse en los contratos conmutativos y onerosos, no así en los aleatorios. Tampoco puede darse en los gratuitos en donde existe una libertad y todos los provechos son a favor de una parte y los gravámenes a cargo de la otra.¹⁰⁰

2.5. 3 QUE EL OBJETO MOTIVO O FIN DEL CONTRATO SEAN LICITOS

Bajo este contexto el artículo 1830 del Código Civil para el Distrito Federal, define a la licitud a **contrario sensu** determinando lo siguiente:

“Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres.”

⁹⁹ Ibidem.

¹⁰⁰ PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. *Contratos Civiles*. 6ª. Ed. México. Porrúa. 1999, p. 34.

Asimismo el artículo 1831 del mismo ordenamiento, establece que:

“El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan, tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres”

En este entendido se debe observar que la ilicitud debe recaer sobre el objeto tanto jurídico como material del contrato, asimismo, debe recaer sobre el fin o motivo determinante de la voluntad que es lo que se conoce como la causa del contrato.

2.5.4 PORQUE EL CONSENTIMIENTO NO SE HAYA MANIFESTADO EN LA FORMA QUE LA LEY ESTABLECE

La forma se define como: el signo o conjunto de signos por los cuales se hace constar o se exterioriza la voluntad del o de los agentes de un acto jurídico. Y los formalismos o formalidades como: el conjunto de normas establecidas por el ordenamiento jurídico o por las partes, que señalan como se debe exteriorizar la voluntad para la validez del acto jurídico.¹⁰¹

Para visualizar la forma en que la ley regula este acto, el Código Civil para el Distrito Federal, en su artículo 1796, señala textualmente lo siguiente:

“Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.”

¹⁰¹ Ibidem. p. 35.

En cuanto a los formalismos, los contratos se han clasificado tradicionalmente en solemnes, reales, consensuales y formales.

Los contratos solemnes; se presentan en el derecho positivo mexicano como el testamento y el matrimonio.

Los contratos reales; son aquellos que se perfeccionan con la entrega de la cosa.

Los contratos consensuales; son aquellos en que solo se requiere del acuerdo de voluntades de los contratantes para que el contrato exista.

Los contratos formales; son aquellos que se deben exteriorizar por cualquier medio, en este caso todos los contratos son formales.

2.6 CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS

2.6.1 ASPECTOS GENERALES

De conformidad con sus efectos jurídicos, existen diversos sistemas y criterios de clasificación de los contratos; algunos doctrinarios y otros legislativos.¹⁰² A mayor abundamiento resulta conveniente señalar una clasificación doctrinaria, ya que esto permite abarcar aquella división establecida por la legislación civil, contando así con una mayor gama de los mismos.

Como indicamos el Código Civil de 1928 en sus artículos 1835 a 1838 establece una división de los contratos, y los clasifica en unilaterales y bilaterales; onerosos y gratuitos; conmutativos y aleatorios. No obstante dicha clasificación, existe un capítulo de reglas generales en dicho orden normativo que establece en su artículo 1858, lo siguiente; *“Los contratos que no están especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales de los*

¹⁰² *Idem* pag. 41.

contratos; por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan mas analogía de los reglamentados en este ordenamiento.”

2.6.2 CONTRATOS BILATERALES Y UNILATERALES

Los contratos bilaterales o sinalagmáticos como también se les conoce, son aquellos que generan derechos y obligaciones para ambas partes. (ej. La compraventa, el arrendamiento, el comodato, etc.)

Los contratos unilaterales son aquellos que generan obligación solo para una de las partes; por lo tanto no se requerirá el consentimiento de la otra parte para que el acreedor ceda sus derechos. (ej. La promesa unilateral de compra o venta).

2.6.3 CONTRATOS ONEROSOS Y GRATUITOS

El contrato oneroso es aquel en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocamente. No se debe confundir con los contratos bilaterales, ya que es bien diferente los derechos y obligaciones que se generan en uno, con los provechos y gravámenes que se generan en este.

El contrato gratuito es aquel en el que solo se generan provechos para una de las partes, y los gravámenes para la otra. (ej. La donación, el comodato, el mutuo simple).

2.6.4 CONTRATOS CONMUTATIVOS Y ALEATORIOS

Es considerada esta clasificación en una subdivisión de los contratos onerosos, en virtud de que también se refieren a los provechos y gravámenes que se generan, sin embargo en este se analiza la certeza de estos provechos y gravámenes.¹⁰³

Los contratos conmutativos, son aquellos cuando las partes desde un principio pueden apreciar el beneficio o pérdida que el contrato les causa.

Los contratos aleatorios, son aquellos que se dan cuando la existencia o monto de la prestación dependen del azar. (ej. el juego, la apuesta, la renta vitalicia y la compra de esperanza).

2.6.5 CONTRATOS REALES

Son aquellos en los cuales se requiere de la entrega física de la cosa para que estos se perfeccionen.

2.6.6 CONTRATOS PRINCIPALES Y ACCESORIOS

Los contratos principales son aquellos que su existencia y validez no dependen de la existencia o validez de una obligación o de un contrato preexistente, es decir, tienen existencia por si mismos. (ej. La compraventa, la permuta o el arrendamiento).

Los contratos accesorios, si depende de la existencia o validez de un contrato o de una obligación previamente celebrada. Dichos contratos también se les conoce

¹⁰³ MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VALENCIA. Contratos Civiles. Apud Reyes Corona, Oswaldo G. y Colin Zepeda, Lorena Ivette. Elementos Jurídicos de los Contratos. México. Tax editores. 2003, p. 97.

como de garantía, dado que se celebran para garantizar la obligación de la cual depende su existencia o validez.¹⁰⁴ (ej. la prenda, la fianza, la hipoteca).

2.6.7 CONTRATOS INSTANTANEOS Y DE TRACTO SUCESIVO

Los contratos instantáneos, son aquellos en que las prestaciones de las partes o de una de ellas pueden ejecutarse en solo acto. (ej. la compraventa, la permuta, la prestación de servicios, cuando el pago sea en el instante).

Los contratos de tracto sucesivo son aquellos en los que las prestaciones de las partes o de una de ellas se ejecuta dentro de un lapso determinado, debido a que no es posible real o jurídicamente cumplirlos en solo acto. (ej. la compraventa, el arrendamiento o el comodato, en pagos).

2.6.8 CONTRATOS CONSENSUALES, FORMALES Y SOLEMNES

Los contratos consensuales son aquellos en que solo se requiere del acuerdo de voluntades de los contratantes para que el contrato exista.

Los contratos formales es cuando la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio (entre nosotros por escrito) para que sea valido.

Los contratos solemnes son aquellos que requieren de la intervención de la autoridad pública para decretar la existencia del mismo.

¹⁰⁴ REYES CORONA, Oswaldo G. y COLIN ZEPEDA, Lorena Ivette. Elementos Jurídicos de los Contratos. México. Tax editores. 2003, p. 98.

2.6.9 CONTRATOS NOMINADOS E INOMINADOS O ATÍPICOS

Los contratos nominados o típicos, son aquellos que la ley reglamenta como tal, conceptuándolo y señalando sus elementos, determinado sus consecuencias y en su caso la terminación de este. (ej. compra venta, permuta o donación)

Los contratos innominados o atípicos, son aquellos que se celebran y no están particularmente regulados por la ley, sino que nacen de la autonomía de la voluntad y su fuente de obligatoriedad es la teoría general del contrato.¹⁰⁵

2.6.10 CONTRATOS MERCANTILES Y CIVILES

Los contratos mercantiles, tienen como finalidad la especulación comercial.

Los contratos civiles, tienen como objeto el intercambio de bienes y servicios, sin que constituyan especulación comercial.

2.6.1.1 CONTRATOS INTERNACIONALES

“Son aquellos que se otorgan en un país para surtir sus efectos en otros. La tendencia internacional respecto del comercio es la apertura de los países al comercio internacional, como es el caso de la comunidad europea, para a través de los tratados y convenios internacionales, lograr la unificación del derecho mercantil y derogar las tarifas arancelarias.

En materia de contratos, encontramos el Tratado de Libre Comercio celebrado entre tres naciones que tienen leyes con orígenes distintos: México con antecedentes románticos; Canadá con el sistema Common Law; y Estados Unidos con un derecho sajón consuetudinario.”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Loc. Cit.

¹⁰⁶ Ibidem p. 101.

2.7 LA EXTINCION DE LOS CONTRATOS

2.7.1 EXTINCION

Un contrato siempre se extinguirá por el cumplimiento de las prestaciones convenidas por las partes, a momento de prestar el consentimiento; en otras palabras, el contrato se extingue por haberse realizado las obligaciones asumidas por los contratantes; en otro caso la extinción de los contratos se produce por otras razones: por acuerdo de las partes, por la facultad de una de ellas (revocación), por el incumplimiento de una de ellas (resolución). Estas situaciones ponen fin al contrato cuando aun no han sido agotadas las diferentes prestaciones convenidas en el momento de su celebración.

2.7.2 CUMPLIMIENTO

La ejecución de las prestaciones objeto del contrato es la causa normal y regular de que el acuerdo se extinga. Cuando lo estipulado se cumplió satisfactoriamente, se logra alcanzar el fin pretendido por las partes, nada tendrán que reclamarse entre si.

El cumplimiento depende de la naturaleza de las obligaciones y de cada contrato específico.¹⁰⁷

2.7.3 CASO FORTUITO PARA EL CUMPLIMIENTO

Existen varias causas ajenas a las partes que no generan responsabilidad de orden civil o penal, en virtud de que se dan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que no permiten el normal cumplimiento de estos actos jurídicos. Como ejemplo de esto casos, esta el supuesto de de una persona física que fuese contratante, la muerte de este provoca en algunas hipótesis la disolución del

¹⁰⁷ URBANO SALERNO, Marcelo. Contratos Civiles y Comerciales. México. Oxford University Press. 2002, p. 133 y 134.

contrato sin perjuicio de los efectos ya cumplidos con anterioridad. La quiebra de una de las partes afectara a ciertos contratos. Lo anterior se puede dar siempre y cuando las partes no hayan incurrido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones; es de aclararse que la imposibilidad de cumplimiento debe ser posterior a la celebración del acuerdo.

2.7.4 REVOCACION DEL CONTRATO

La revocación del contrato es una de las formas de extinción del contrato, mediante su anulación por quien se había obligado en forma unilateral. (Donación y Mandato). Se caracteriza por ser un acto voluntario de una de las partes para deshacer el contrato, acto que exige ser notificado a la otra.

2.7.5 RESCISION DEL CONTRATO

El prefijo latino *re* significa volver hacia atrás. Se emplea en varias palabras que pertenecen a una misma familia relativa a medios extintivos de contratos: *re-scindo*, *re-solvo* y *resilire*. En nuestra lengua solo se utilizan dos de ellas, rescindir y resolver; la primera significa destruir y anular; la segunda, deshacer y desligar. No son sinónimos, pues la doctrina marca sus diferencias con relación a sus efectos.¹⁰⁸

Esta figura contempla una forma de extinguir los efectos del contrato disolviendo un vínculo contractual que es existente, valido y exigible, y que se produce por la decisión de ambas partes o de una de ellas, después de la celebración del mismo. La rescisión no depende de un hecho posterior, sino del consenso de ambas partes o de una sola de ellas cuando la ley así lo admite.

¹⁰⁸ *Ibidem*. p. 137.

2.7.6 RESOLUCION DEL CONTRATO

Es la extinción de un contrato con posterioridad a su celebración, en la etapa de su cumplimiento y como consecuencia de una etapa superveniente que extingue retroactivamente los efectos del acuerdo convencional celebrado por las partes.

2.7.7 NULIDAD DEL CONTRATO

La nulidad de un contrato es la sanción legal que priva de sus efectos normales a un acto jurídico, en virtud de que falta una causa que debe existir al momento de celebración del mismo. Dicha nulidad tiene su origen en la existencia de un vicio de que invalida el acto jurídico y debe ser preexistente y contemporánea con el acto o negocio jurídico. La falta de alguno de los elementos de los contratos vistos en párrafos anteriores genera la nulidad relativa o absoluta del mismo.

CAPITULO 3 EL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA.

3.1 ASPECTOS GENERALES

En la actualidad la industrialización ha provocado que se traspasen las fronteras y en consecuencia han proliferado las llamadas empresas trasnacionales que comercializan sus productos o servicios, ya sea directamente, por medio de filiales asociados o terceros, de acuerdo con algún tipo de contrato.

Bajo este aspecto, la inversión de capitales que mas conviene en la actualidad para beneficio del país receptor de dichos insumos destinados a la actividad industrial, lo será sin lugar a dudas la consistente en la asociación que se de entre el industrial y una empresa extranjera dedicada al mismo ramo industrial. Así entonces, el costo de las licencias de explotación de derechos de propiedad industrial, asistencia técnica o *know how*, será más económico y la asistencia técnica se dará con más frecuencia.

109

En este sentido las licencias de uso de marcas son dispositivos de mayor importancia en el intercambio comercial internacional, provocando que se abran nuevos mercados a los manufactureros de otros países, permiten al fabricante local producir, mediante la ayuda técnica y la experiencia del dueño de la marca, artículos que lo favorecen en la competencia mercantil, se superan barreras de la importación, se dan a conocer marcas extranjeras en el mercado interno, se intensifican operaciones comerciales trasnacionales, se aumenta la circulación de productos en los mercados y surgen oportunidades para la industria local.¹¹⁰

El presente estudio tiene como objeto analizar, algunos aspectos del contrato de licencia de marca, a la luz del derecho positivo mexicano, en virtud de que han

¹⁰⁹ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. La Propiedad Intelectual. México, Ed. Trillas, 2003. p: 171 y 172.

¹¹⁰ SEPULVEDA Cesar. Peculiaridades de las Licencias de Uso de Marcas en el Derecho Mexicano. p. 629. <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/42/art/art4.pdf>.

surgido conflictos serios como resultado de la aplicación de normas internacionales que se contraponen a los lineamientos establecidos en el sistema mexicano de licencias de marca, que aparentemente ya maneja una solución, pero que a mi parecer es bastante engañosa y que en la práctica y a la larga, implican cuestiones bastantes serias. Cuestiones que se trataran en el último capítulo.

No se analizarán las licencias respecto de los avisos o nombres comerciales, ni sobre invenciones o signos distintivos objeto de solicitudes de registro en trámite por presentar peculiaridades que ameritan un tratamiento aparte. También se excluye la autorización de uso de las denominaciones de origen, dado que el titular de éstas en el Estado Mexicano.

Los ordenamientos positivos vigentes no establecen una definición del contrato de licencia, ya que tienen como objeto regular conductas humanas. Así la Ley de la Propiedad Industrial en su capítulo VI, relativo a las licencias y la transmisión de derechos, establece lo siguiente: *“El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”*¹¹¹

Este artículo implica que mediante un convenio o una licencia, el titular de una marca registrada o en trámite¹¹², podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas en relación a todos o algunos de los productos o servicios que protege dicha marca. Además indica que estos convenios se deben inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que puedan surtir efectos en perjuicio de terceros. Este precepto nos da pauta para citar varios conceptos de interés relacionados con el tema de contrato de licencia de marca.

¹¹¹ Artículo 136 Ley de la Propiedad Industrial.

¹¹² Antes de las reformas de la Ley de la Propiedad Industrial en 1991 no era posible conceder licencias de marcas en trámite.

3.2 CONCEPTO DE CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA

Pedro de Miguel Asensio; define al contrato de licencia de marca señalando que; *“El concepto de contrato de licencia es sencillo. Esta categoría incluye todos aquellos negocios a través de los cuales el titular de un bien inmaterial concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas facultades derivadas del mismo.”*¹¹³

Para Font Galán José I. el contrato de licencia de marca; se define como; *“Es aquel contrato, en virtud del cual el titular de una marca, (licenciante), reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero, (licenciatario), a usarla.”*¹¹⁴

Para Roncero Sánchez Antonio, la generalidad de la doctrina define al contrato de licencia de marca como; *“aquel contrato en virtud del cual el titular de un derecho de marca, conservando la titularidad, autoriza a otra persona (licenciatario) a la utilización de la marca generalmente a cambio de un precio o retribución.”*¹¹⁵

El mismo autor indica, que el contrato de licencia de marca es; *“el negocio jurídico en virtud del cual se autoriza a un sujeto para el uso o explotación de una marca generalmente a cambio de un precio o renta.”*¹¹⁶

“La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha definido la licencia como la autorización concedida por el autor u otro titular del derecho de autor (licenciante) al usuario de la obra (licenciatario) para usar ésta en una forma determinada y de conformidad con unas condiciones convenidas entre ambos en el contrato pertinente (acuerdo de licencia) y también como un contrato que

¹¹³ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial. Madrid, España, Edit. Civitas, S.A. 1995. p. 70.

¹¹⁴ FONT GALAN, José I., NAVARRO CHINCHILLA, José Justo., VAZQUEZ GARCIA, Ramón J. Derecho de la Propiedad Industrial. Cuadernos de Derecho y Comercio. Madrid, Dykinson, S.L. 1993, p. 215.

¹¹⁵ RONCERO SANCHEZ, Antonio. El Contrato de Licencia de Marca. España. Civitas Ediciones. 1999, p. 169.

¹¹⁶ *Ibid.* p. 31.

autoriza al licenciatarlo a hacer algo que, en la ausencia de la licencia, normalmente constituiría una infracción a los derechos de propiedad intelectual del licenciante.”¹¹⁷

De las anteriores definiciones se puede advertir dos distinciones: la licencia como contrato y la licencia como la facultad de usar o explotar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a otro. El elemento común que comparten todos los conceptos antes transcritos es la autorización otorgada a una persona para llevar a cabo una conducta determinada; en este caso, dicha conducta autorizada estaría relacionada con un derecho de propiedad intelectual.

El análisis de la licencia que a continuación se presenta se llevará a cabo sobre la base del anterior elemento común, y en las disposiciones de nuestros ordenamientos legislativos.

3.3 LA LICENCIA COMO NEGOCIO JURÍDICO

Reyes Lomelín aduce que la doctrina ha definido al negocio jurídico como la manifestación o declaración externa de voluntad de la que nacen, se transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones regulados por el derecho, emanando sus consecuencias jurídicas primordialmente de la voluntad. Se trata de una especie del género acto jurídico.

Continúan manifestando que los negocios jurídicos pueden originarse de manifestaciones unilaterales o bilaterales de voluntad. El típico ejemplo de un negocio jurídico bilateral, en el que existe una concurrencia de voluntades, es el contrato.

¹¹⁷ REYES LOMELIN, Arturo D. Notas Sobre el Contrato de Licencia de Derechos de Propiedad Intelectual. P. http://goodrichriquelme.com/PDF/Contrato_de_licencia_De_PI.pdf.

Resulta evidente asegura Reyes Lomelín que la licencia es un negocio jurídico, porque se trata de una manifestación externa de la voluntad por virtud de la cual nacen y se transmiten derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento legal, siendo dichos efectos jurídicos consecuencia de la voluntad expresada.

Sin embargo agrega, se tendrá que determinar si la licencia es un negocio jurídico bilateral, es decir un contrato, o si por el contrario, estamos ante un negocio jurídico unilateral. ¿Será necesaria la concurrencia de voluntades para la existencia de la licencia, o sólo se requiere la declaración unilateral de voluntad de una persona para su perfeccionamiento?¹¹⁸

Para lo anterior resulta conveniente revisar lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, ordenamiento que en sus artículos 63 y 136 establecen que los titulares de patentes, registros de marcas (y por analogía los titulares de registros de diseños industriales, modelos de utilidad, circuitos integrados y avisos comerciales) podrán otorgar mediante convenio licencia para el uso de sus derechos:

Artículo 63.- *El titular de la patente o registro podrá conceder, mediante convenio, licencia para su explotación. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.*

Artículo 136.- *El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.*

Como se puede apreciar los preceptos anteriores, señalan expresamente que la licencia es un negocio jurídico bilateral, al indicar que se trata de un convenio, lo

¹¹⁸ REYES LOMELIN, Arturo D. Op. Cit. p.3

cual técnicamente constituiría un contrato. En este sentido, el vínculo jurídico en la figura del contrato de licencia marcaría es un elemento esencial de la obligación, ya que resulta necesario el consentimiento o las voluntades de las partes para su nacimiento.

Así las cosas, continua analizando Reyes Lomelín, para el perfeccionamiento del contrato de licencia marcaría, se debe entender que se trata de un negocio jurídico bilateral, en virtud del cual la licencia marcaría representa un contrato, en donde las partes se componen de licenciante quien es el titular de los derechos de propiedad intelectual y el licenciario quien funge como el autorizado.¹¹⁹

3.4 NATURALEZA DE LA LICENCIA DE USO

Para enriquecer lo anterior el maestro Cesar Sepúlveda, indica que el contrato de licencia es un pacto por el cual el titular de un monopolio de explotación concede a otra persona, en todo o en parte, y bajo ciertas condiciones, el goce de su derecho de explotación. No se trata de un derecho real, pues el hecho de ser registrable no le da esa virtud, se trata de un derecho relativo, oponible entre partes y además revocable, también implica ser un contrato de tracto sucesivo.

Agrega dicho autor, que en ocasiones se ha querido identificar la licencia de uso con la cesión de la marca, indicando que la licencia sería una sesión limitada. Sin embargo existen diferencias entre una y otra, por ejemplo en la transmisión de la marca, el titular se despoja en su totalidad de su derecho de propietario, así como la posibilidad o facultad de perseguir a un tercero en caso de invasión de derechos. Por su parte, en la licencia, se conserva el derecho de explotar, perseguir infractores, renovar el registro de la marca, el de cancelarla voluntariamente, el de limitarla cuando se requiera, etc.

¹¹⁹ *Ibidem.* P. 6

Así las cosas, comenta Cesar Sepúlveda, la licencia de uso de marcas no viene a ser sino un compromiso, reconocido y controlado por la ley, de no oponerse, mediante una suma de dinero, a que un tercero utilice la marca. La única diferencia entre el que otorga la licencia y el que la obtiene es que este último tiene un derecho relativo, en tanto que el titular tiene uno absoluto, oponible *erga omnes*, pero para ambos se trata de un derecho positivo de uso.¹²⁰

En la actualidad la doctrina indica que la naturaleza jurídica del contrato de licencia se caracteriza por ser un contrato *sui generis*, con singularidad propia y naturaleza distinta a los demás contratos.¹²¹

3.5 MARCO LEGAL

El marco regulatorio del contrato de licencia de uso de marca o cualquier otro signo distintivo en México, lo encontramos en el capítulo VI del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial en adelante (LPI), esto es en los artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141, 150, respecto de la marca. Respecto de los avisos y nombres comerciales rigen las mismas disposiciones aplicables a las marcas, tomando en consideración lo establecido en los artículos 104 y 112 de la LPI, cuando no exista disposición especial que regule a dichas figuras. El artículo 175 del mismo ordenamiento prevé lo relativo a las denominaciones de origen.

El reglamento de la LPI contiene disposiciones que establecen los requisitos a cumplir para poder inscribir la licencia de uso de signos distintivos, tales artículos son el 5, 10, 11, 12 y 64.

En este apartado es importante establecer que respecto a la celebración de contratos relativo al uso de marcas, se debe aplicar las disposiciones emanadas de la legislación común, ya que así lo establece la Ley de la Propiedad Industrial:

¹²⁰ SEPULVEDA Cesar. Op. Cit. p. 633.

¹²¹ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 118-119.

“Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que confiere una marca registrada, podrán gravarse o transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la legislación común. Dicho gravamen o transmisión de derechos deberá inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”¹²²

Por su parte el Código Civil Federal, establece lo siguiente:

“Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de los reglamentados en este ordenamiento.”¹²³

Como se puede advertir, la legislación marcaria establece que los derechos derivados de una solicitud o registro marcario, relativos a la transmisión de derechos o gravámenes, estarán regulados por la legislación común, este último ordenamiento estipula que los contratos que no se encuentren especialmente regulados se regirán por las reglas generales de los contratos o con aquellos que cuenten con una analogía reglamentados en dicha ley, en este caso, la interpretación de ambos ordenamientos están encaminados a regular el contrato de licencia marcaria.

3.6 CLASIFICACION DEL CONTRATO DE LICENCIA MARCARIA

En el segundo capítulo se estableció la clasificación que tradicionalmente se hace de los contratos en general, y bajo este contexto una vez delimitado nuestro tema de estudio como el contrato de licencia marcaria, lo ubicaremos dentro de esa clasificación. La doctrina utiliza diversos criterios para clasificar los negocios

¹²² Artículo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹²³ Artículo 1858 del Código Civil Federal.

jurídicos y, en particular, los contratos; las clasificaciones siempre varían de autor a autor. En este apartado se mencionarán sólo algunas de las más usuales, sin que con ello se pretenda agotar de manera definitiva el tema.

3.6.1 CONTRATO ATÍPICO

Por contrato típico¹²⁴ se entiende que es aquel que está regulado expresa y directamente por una ley u ordenamiento jurídico. El contrato atípico por su parte, es aquel que carece de una disciplina normativa propia.

Para Reyes Lomelín, se trata de un contrato *atípico y nominado*, toda vez que, no obstante que recibe una denominación específica, su regulación en las distintas leyes que contemplan este contrato resulta insuficiente para establecer que existe una verdadera disciplina en la legislación respecto a la relación de Derecho Privado entre los particulares que contratan.¹²⁵

Para Roncero Sánchez la normas previstas para su regulación se refieren a la determinación de su solicitud, a determinados requisitos de forma, a los efectos de su inscripción ante autoridad competente, a la posibilidad del ejercicio de las acciones en protección del derecho de marca; pasando desapercibido cuestiones tan relevantes como la perfección del contrato, contenido, cumplimiento, incumplimiento, reconocimiento de uso de un tercero, lo cual ha llevado a una parte de la doctrina a considerar dicho contrato como parcialmente típico. En consecuencia de lo anterior, dicho contrato presenta problemas de un contrato atípico, es decir, la búsqueda de un régimen jurídico alternativo que permita cubrir las eventuales lagunas legales que no prevea la ley de la materia.¹²⁶

3.6.2 CONTRATO CONSENSUAL

¹²⁴ Véase Capítulo 2, p. 49.

¹²⁵ REYES LOMELIN, Arturo D. Op. Cit. p.7

¹²⁶ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 98.

La doctrina indica que la clasificación de los contratos en consensuales¹²⁷, reales y formales se refiere al modo de perfeccionamiento, por lo que en la actualidad y por regla general los contratos se perfeccionan por el consentimiento. Como ya se indicó en el capítulo anterior la existencia de los contratos reales se perfeccionan por la entrega de la cosa. Así también se sabe que los contratos formales necesitan para su validez o eficacia una forma especial, y los contratos no formales son aquellos cuya validez no dependen de la forma en que se celebran.

De acuerdo al anterior criterio el contrato de licencia de marca es un negocio consensual en tanto se perfecciona a través del consentimiento y, a su vez es también no formal del mismo modo que el contrato de licencia en general. En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial aplicable en territorio mexicano, establece que la inscripción del contrato de licencia marcaría tiene como objeto que el negocio jurídico surta efectos ante terceros. Sin embargo, la falta de registro de ninguna manera afecta la validez del convenio, tal y como se desprende de lo establecido en los artículos 63 y 136 de la citada ley.

3.6.3 CONTRATO BILATERAL Y SINALAGMATICO

A través de un contrato de licencia de marca se crean obligaciones para las partes que lo celebran, por lo tanto dicho contrato es de carácter bilateral¹²⁸, sin embargo Roncero también afirma que es un contrato sinalagmático, en virtud de que las obligaciones de cada una de las partes del contrato son correlativas entre si, es decir, el licenciante le autoriza a un tercero utilizar su marca, y este tercero llamado licenciataria se compromete a pagar un precio pactado por dicho uso.¹²⁹

3.6.4 CONTRATO ONEROSO

¹²⁷ Vease Capítulo 2, p. 49.

¹²⁸ Vease. Capítulo 2, p. 46.

¹²⁹ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 100.

Son contratos onerosos¹³⁰ aquellos en los que existe intercambio de prestaciones patrimoniales. Para Rocero es válido considerar que el contrato de licencia de marca es un contrato oneroso en virtud del cual existe una contraprestación pactada por el uso o explotación del objeto licenciado. Sin embargo existe la excepción de que el contrato pueda ser gratuito.

El mismo autor aclara que la ausencia de contraprestación económica por el uso de la marca licenciada por parte del licenciatario, no es por sí sola suficiente para calificar el contrato de gratuito, dado que el licenciante pueda tener otros intereses que se satisfagan mediante el cumplimiento de obligaciones distintas a la de retribuir precio en dinero; aunque se debe decir que es muy raro que no exista intercambio de prestaciones entre las partes que lo celebran.¹³¹

3.6.5 CONTRATO CONTINUO O TRACTO SUCESIVO

El contrato de licencia de marca es un contrato de tracto sucesivo¹³², así lo indica Roncero, toda vez que las prestaciones que se generan para las partes que lo celebraron, son continuas o periódicas. Así las partes pueden pactar el período de tiempo que durara el mismo o dejarlo indefinido.

El mismo autor indica que si advertimos que los derechos de propiedad industrial en este caso los signos distintivos, gozan de derechos exclusivos otorgados por autoridad competente, quien establece cierta vigencia, podría entonces establecerse que la duración del contrato se deberá enfocar a la vigencia de la marca. Sin embargo como la marca puede renovarse indefinidamente, puede pensarse que la duración del contrato es indeterminada.¹³³

3.6.6 CONTRATO INTUITU PERSONAE Y DE COLABORACION

¹³⁰ Vease. Capítulo 2, p 47.

¹³¹ *Ibid.* p. 102.

¹³² Vease. Capítulo 2, p. 48.

¹³³ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 104.

Para Roncero Sánchez Antonio, en el contrato de licencia de marca existen dos características que contribuyen a otorgarle cierta singularidad y tratamiento jurídico; se trata por un lado de la relevancia que tiene la personalidad de uno o ambos contratantes, y por otro del vínculo de colaboración que generalmente se establecen entre ambas partes.

Dicho autor señala que para el licenciante, la persona que se ostenta como el licenciatarario tiene una gran importancia, esto es, el hecho de que el valor patrimonial de la marca objeto del contrato pueda verse afectado por el uso o explotación que de la misma haga el licenciatarario, explica que el licenciante preste especial atención a quien resulta ser el licenciatarario. Esto fundamenta algunos aspectos del régimen jurídico, como lo es la prohibición de otorgar sublicencias y de la cesión de la licencia.¹³⁴

El contrato *intuitu personae* resulta ser un aspecto mas serio en el contrato de licencia de marcas que otras modalidades, según lo manifiesta Roncero Sánchez, dado que el carácter personal o de las obligaciones reciprocas que tengan ambas partes, sino que va mas allá; en tanto la utilización por el licenciatarario de la marca objeto del contrato puede afectar a la reputación o buena fama (*goodwill*) de los productos o servicios amparados por la misma, lo cual puede alterar el valor económico de la marca, explicándose así la preocupación del licenciante por controlar la calidad de los productos o servicios protegidos por el registro marcario.

Por otra parte el contrato de licencia crea una relación entre las partes, cuyo contenido presenta un aspecto de colaboración. La prestación esencial del contrato se concreta en la obligación del licenciante de otorgar una licencia o autorización para el uso o explotación de un bien inmaterial, el licenciante ha de hacer todo lo necesario para situar y mantener al licenciatarario en una situación que le permita ejercer el derecho de uso que a través del contrato se le otorga. Desde esta perspectiva se manifiesta el aspecto de colaboración entre licenciante y

¹³⁴ *Ibid.* p. 105-106.

licenciatario. A su vez este vinculo de colaboración se expresan otros aspectos del contenido del contrato, como el de cuidar la calidad de los productos o servicios comercializados pro el licenciatario.¹³⁵

3.6.7 CONTRATO MERCANTIL

Para Roncero en la doctrina actual hay diversas opiniones acerca de la mercantilidad o no de un contrato de licencia de derechos de propiedad industrial, por ejemplo en la doctrina española se considera que el contrato que implica derechos de propiedad industrial (patentes y marcas registradas) es un contrato mercantil. Sin embargo existen otros autores que consideran que el contrato de derechos en materia de propiedad industrial es un contrato de carácter civil, basado en una serie de derechos y obligaciones derivadas de este contrato, pero el cual se formó mediante figuras contractuales.

El mismo Roncero manifiesta que otro sector de la doctrina ha llevado a determinar la mercantilidad de los contratos de cesión y licencia de derechos de la propiedad industrial e intelectual, al considerar que estos contratos poseen una naturaleza análoga a los contratos mercantiles (ej. compraventa, arrendamiento), y esto puede validarse en virtud de que solo un comerciante puede tener interés en obtener para su beneficio una marca a través de un contrato de licencia, con evidentes fines lucrativos. A partir de una vinculación entre marcas y empresas, en cuya actividad existe una plena actividad mercantil a través de una explotación de un signo distintivo ya sea por su titular o un tercero autorizado, se puede validamente sostener que el contrato de licencia de marca obedece a acuerdos económicos jurídicos que lo convierten en un contrato de carácter mercantil, y no tanto por su estructura contractual o las disposiciones que lo crea, sino por su fin lucrativo y comercial.¹³⁶

¹³⁵ *Ibid.* 106

¹³⁶ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 90.

3.7 ELEMENTOS DEL CONTRATO DE LICENCIA

Como cualquier negocio jurídico, argumenta Arturo David Reyes Lomelín, el contrato de licencia marcaría está compuesto por diversos elementos, como son los denominados elementos de existencia, sin los cuales el contrato simplemente no existe, y otros son los elementos de validez, de los cuales depende la eficacia del negocio jurídico. La siguiente clasificación la realizó el citado autor, por lo que nos apegaremos a su estudio.

3.7.1 ELEMENTOS DE EXISTENCIA de acuerdo con el artículo 1794 del Código Civil, los elementos de existencia del contrato de licencia son el consentimiento y el objeto.

3.7.1.1 EL CONSENTIMIENTO

Respecto al consentimiento en el contrato de licencia, deben seguirse lo establecido en la Teoría General de las Obligaciones, es decir, el consentimiento no es otra cosa que el acuerdo de voluntades entre dos o más personas, se debe exteriorizar, y éste puede ser expreso o tácito.

Sin embargo, las reglas relativas al perfeccionamiento del consentimiento en el caso de contrato entre ausentes pueden variar, dependiendo que se trate de un contrato mercantil o civil.

3.7.1.2 EL OBJETO

Desde un punto de vista doctrinal, el objeto directo de los contratos es la creación y transmisión de obligaciones, mientras que su objeto indirecto es una prestación de dar, hacer o no hacer. Este objeto indirecto del contrato es, a su vez, el objeto directo de la obligación, mientras que el objeto indirecto de la obligación es la cosa o hecho que el obligado debe entregar, hacer o abstenerse de hacer.

Considerando que la licencia es, de acuerdo a las definiciones proporcionadas al inicio, un contrato por el cual una persona autoriza a otra el uso de un derecho de propiedad intelectual, el análisis de su objeto se llevará a cabo considerando que la licencia genera obligaciones de dar, siendo la cosa objeto de la obligación un derecho de propiedad intelectual.

De acuerdo con el artículo 1825 del Código Civil, tratándose de obligaciones de dar, la cosa objeto del contrato debe revestir tres requisitos:

Art. 1825.- La cosa objeto del contrato debe:

1° Existir en la naturaleza;

2° Ser determinada o determinable en cuanto a su especie;

3° Estar en el comercio.

En el caso de la licencia, la cosa objeto del contrato es un derecho de propiedad intelectual. Aquí se presenta el primer problema: una de las características de los derechos propiedad intelectual es que carecen de existencia material, es decir, se trata de bienes incorpóreos. Para que una cosa pueda ser objeto de un contrato debe existir en la naturaleza, o cuando menos debe poder existir.

Si bien es cierto que los derechos de propiedad intelectual son en sí mismos incorpóreos, también es cierto que tienen una existencia o expresión material, como lo son el libro que contiene la obra literaria, la etiqueta que incorpora la marca registrada o el producto patentado. Los derechos de propiedad intelectual no se agotan con su expresión material, ni el contrato de licencia se limita a dichas expresiones materiales, pero por otro lado, es innegable que los derechos de propiedad intelectual existen o pueden llegar a existir en el mundo físico a través de sus manifestaciones corpóreas, y en tal virtud existen en la naturaleza.

Un derecho de propiedad intelectual que no tenga una manifestación física no podría ser objeto de un contrato.

La cosa objeto de los contratos debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Este requisito también es aplicable tratándose del contrato de licencia.

No se puede otorgar una licencia simplemente sobre “propiedad intelectual”, sobre “marcas” o sobre “una patente”, porque el objeto no estaría determinado, ni sería determinable; en este caso se trataría de un contrato inexistente por falta de objeto. En cambio, es posible celebrar un contrato de licencia respecto de cierto derecho de propiedad intelectual individualmente determinado, e incluso licenciar la totalidad de los derechos de propiedad intelectual de una cierta persona y sin mayores precisiones, en atención a que la cosa objeto estaría determinado o sería, cuando menos, determinable.

Por lo que hace a que la cosa objeto del contrato esté en el comercio, debe atenderse lo dispuesto por el artículo 748 y 749 del Código Civil:

Art. 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de ley.

Art. 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

En el caso de los derechos de propiedad intelectual, éstos son excluidos del comercio cuando caen en el *dominio público*. La consecuencia de que un derecho de propiedad intelectual (entendiéndose por derechos de propiedad intelectual aquéllos que así fueron definidos al inicio de este trabajo) caiga en el dominio público es que el derecho en cuestión se extinga y sea irreductible a propiedad particular.

En el caso concreto de las marcas y otros signos distintivos, su registro es renovable un número indefinido de veces. Si el registro caduca por falta de renovación, el derecho se extingue y no puede ser objeto de propiedad particular. Si posteriormente el mismo signo distintivo se registra de nueva cuenta, nacerá un nuevo derecho a su uso exclusivo, pero de ninguna manera se debe entender que el derecho previamente extinto ha renacido.

En general, todos los derechos de propiedad intelectual están en el comercio, y por lo tanto, pueden ser objeto de un contrato.

Ahora bien la doctrina distingue tres tipos de obligaciones de dar:

- a) Obligaciones traslativas de dominio.
- b) Obligaciones traslativas de uso.
- c) Obligaciones de restitución de cosa ajena.
- d) Obligaciones de pago de cosa debida.

El Código Civil recoge la anterior clasificación en su artículo 2011:

Art. 2011.- La prestación de cosa puede consistir:

I. En la traslación de dominio de cosa cierta;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de cosa cierta;

III. En la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida.

En el caso de la licencia, se trata de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 2011 del Código Civil, y aquí se incorpora a este estudio un elemento fundamental: la traslación temporal del uso o goce de un bien.

Hasta ahora pareciera que el objeto del contrato de licencia es la autorización del uso de un derecho de propiedad intelectual. Esto no es así; la *autorización*, o mejor dicho, la facultad de una de las partes para usar un derecho de propiedad intelectual perteneciente a la otra parte es un efecto del contrato de licencia, pero no el objeto del mismo.

Sin embargo, dada la naturaleza inmaterial del objeto del contrato de licencia, la transmisión temporal del uso y goce del derecho de propiedad intelectual no priva al licenciante del derecho a usar y gozar por su cuenta del derecho licenciado o incluso celebrar otros contratos de licencia con terceros respecto del mismo derecho, a menos que se haya pactado expresamente algún tipo de exclusividad a favor del licenciatarario.

3.7.2 ELEMENTOS DE VALIDEZ

Los elementos de validez del contrato de licencia marcaría son la capacidad, la forma, la ausencia de vicios del consentimiento, y la licitud en el objeto, motivo o fin del negocio jurídico.

Mientras que la falta de forma establecida en la ley, la presencia de un vicio del consentimiento (error, dolo, mala fe, violencia), la lesión y la incapacidad de cualquiera de las partes, produce la nulidad relativa del contrato de licencia, según dispone el artículo 2228 del Código Civil, la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del contrato produce la nulidad, absoluta o relativa según sea el caso, del negocio jurídico, de conformidad con el artículo 2225 del Código Civil.

En el caso del contrato de licencia, únicamente se hará referencia a las reglas especiales relativas a la capacidad de los contratantes y la forma que debe revestir el contrato de licencia.

3.7.2.1 LA CAPACIDAD

En primer lugar debe distinguirse la *capacidad de goce* de la *capacidad de ejercicio*. La capacidad de goce es la *aptitud que toda persona tiene para ser titular de derechos y obligaciones*, mientras que la capacidad de ejercicio se define como la aptitud que tienen determinadas personas para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismas.

En principio, todas las personas tienen capacidad de goce, no así de ejercicio. Los menores de edad, las personas sujetas a interdicción y las personas morales pueden ser titulares de derechos y obligaciones, pero el ejercicio de tales derechos y el cumplimiento de sus obligaciones debe efectuarse a través de un representante.

En el contrato de licencia, además de la capacidad general para contratar, el licenciataria requiere de *legitimación*, es decir, de la facultad para disponer del derecho de propiedad intelectual materia del contrato.

La regla general es que el titular del derecho de propiedad intelectual goza de legitimación para celebrar un contrato de licencia, pero dicha legitimación también la pueden tener personas distintas al titular.

3.7.2.2 LA FORMA

Como se mencionó al momento de clasificar el contrato de licencia, las formalidades que debe revestir dicho contrato varían, dependiendo del derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia.

De esta forma, el contrato de licencia que tenga como objeto la transmisión temporal del uso y goce de una patente, un registro de modelo de utilidad, de diseño industrial, de modelo de utilidad, de esquema de trazado de circuito

integrado, de marca, de aviso comercial o de un secreto industrial es consensual, y se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades.

En la práctica, lo común y aconsejable es que los contratos de licencia relacionados con los derechos antes mencionados se celebren por escrito. Sin embargo, el documento escrito tiene una finalidad eminentemente probatoria, sin constituir por ello un elemento de validez del negocio jurídico. En el mismo orden de ideas, la inscripción del contrato ante la autoridad administrativa no es una formalidad necesaria para la validez del acto, dado que la finalidad que se persigue con dicha inscripción es dar publicidad a la licencia y que el contrato surta efectos ante terceros.¹³⁷

3.8 MODALIDADES DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA

En la práctica existe un amplio conjunto de modalidades del contrato de licencia, las cuales pueden ser señaladas en base a diversos criterios, sin embargo Antonio Roncero Sánchez señala que existen criterios de mayor relevancia, como son aquellos basados en el objeto del contrato y en su contenido, respecto de este último aspecto la clasificación se realiza atendiendo al ámbito de la licencia o autorización concedida al licenciante.¹³⁸

3.8.1 EN ATENCION A SU OBJETO

Para nuestro multicitado autor, el contrato de licencia de marca constituye una modalidad del contrato de licencia, cuya característica radica en su objeto, en base a este criterio, las modalidades del contrato de licencia se distinguen sobre las marcas protegidas a través de derechos de la propiedad industrial y sobre las marcas no susceptibles de protección mediante el otorgamiento de derechos de uso exclusivo. Continúa haciendo la distinción entre contratos de licencia que tienen por objeto bienes protegidos mediante derechos de propiedad industrial

¹³⁷ REYES LOMELIN, Arturo D. Op. Cit. p.10-15

¹³⁸ *Ibid.* 128.

(patentes y marcas) y aquellos que tienen por objeto bienes inmateriales no protegidos mediante el otorgamiento de derechos de uso exclusivo, que son de gran relevancia; dado que en el primer caso se cuenta con una delimitación precisa del bien jurídico tutelado y el licenciante-titular cuenta con un derecho de uso exclusivo y un derecho de exclusión o *ius prohibendi*.

En atención a su objeto se puede distinguir el contrato de licencia simple el cual tiene por objeto un único derecho de propiedad industrial o *know how* y el contrato de licencia cuyo objeto se compone de varios derechos de propiedad industrial como lo son contrato de licencia mixta o plural. La combinación de varios bienes inmateriales como objeto del contrato le da mayor complejidad a su contenido y se plantean cuestiones específicas respecto de su tratamiento jurídico.¹³⁹

3.8.2 EN ATENCION AL AMBITO Y AUTORIZACION

El contenido del contrato otorga diversos criterios de clasificación entre los que destacan aquellos basados en el ámbito y en el carácter de la autorización. De acuerdo a los límites a los cuales se circunscribe la autorización que se concede, existen modalidades de contrato según sus límites territoriales, licencia parcial o total, cuantitativos (producción o comercialización), cualitativos (licencias de fabricación, de explotación, de comercialización, de exportación), temporales (licencia por tiempo definido o ilimitado).

Por lo que toca al carácter de la licencia o autorización otorgada por el licenciante permite distinguir entre licencia exclusiva y no exclusiva.¹⁴⁰

3.8.2.1 AMBITO DE LA LICENCIA

Esta característica ofrece múltiples posibilidades de clasificación, según Roncero uno de estos es la licencia para la totalidad o para una parte de los productos o

¹³⁹ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 127-128.

¹⁴⁰ *Ibid.* p. 131

servicios para la cual esta registrada y la licencia para la totalidad o para parte de un territorio.

De acuerdo a una organización sistemática de las modalidades del contrato de licencia de marca en función de las limitaciones impuestas por el licenciante de los diferentes aspectos del ámbito de la autorización concedida al licenciataria, se deben mencionar diversos supuestos, los cuales se refieren al ámbito material de la licencia, a su duración y a su ámbito territorial, pudiendo combinarse entre sí.¹⁴¹

El titular de un registro marcario posee un conjunto de derechos de los cuales se deriva el derecho de uso exclusivo, el cual se divide en múltiples facultades, como ejemplo esta el designar los productos o servicios, introducir en el mercado correctamente identificados con la marca dichos productos o servicios para los que fue concedido el registro, utilizando la marca para efectos publicitarios. El titular de un registro marcario, puede autorizar a un tercero para el ejercicio de todas o algunas de estas facultades. Lo anterior permite distinguir licencias de fabricación o explotación (en donde se autoriza la fabricación y el uso de la marca en los productos amparados), licencias de uso o comercialización (se autoriza introducir en el mercado los productos utilizando la marca registrada), licencias de uso publicitario, etc.¹⁴²

De las diversas modalidades existentes, están las licencias de explotación (en esta modalidad el titular otorga al licenciataria autorización para fabricar los productos y utilizar la marca registrada en los mismos) y las licencias de uso (en este caso solo se autoriza el uso de la marca sobre los productos ya fabricados por el licenciante con miras a su introducción en el comercio) a este tipo de licencias (licencias de uso), también se les conoce como licencias de comercialización o distribución, para hacer referencia a aquellos contratos mediante los cuales se concede autorización para introducir en el mercado los productos protegidos por la marca). La introducción en el mercado de los

¹⁴¹ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 132-133

¹⁴² *loc. Cit.*

productos amparados por la marca, se puede hacer directa o indirectamente a través de la colaboración de otros sujetos. Aquellos contratos que tienen por objeto la introducción en el mercado de productos ya protegidos por la marca, no son en rigor, contratos de licencia de marca, sino modalidades de los contratos de distribución.¹⁴³

El contrato de licencia de marca, se distingue del contrato de licencia de distribución, así lo ve Roncero Sánchez, diciendo que el primero tiene por objeto el bien inmaterial, a través de este contrato, se autoriza que el licenciatarlo etiquete productos elaborados por el mismo o por un tercero con la marca registrada, aun cuando en dicha elaboración de tales productos deba seguir las instrucciones indicadas por el titular. Y el segundo tiene por objeto un producto ya etiquetado por una marca.¹⁴⁴

Respecto de las limitaciones en relación con la duración del contrato, se debe indicar que los contratos de licencia de marca tienen una vigencia de diez años, de acuerdo al ordenamiento jurídico en la materia, que establece dicho tiempo, por lo tanto se pensaría que dichos contratos durarían el mismo tiempo, salvo pacto en contrario. Dicho periodo puede renovarse indefinidamente, de acuerdo a las pretensiones de las partes contratantes.

En cuanto a la limitación en el ámbito territorial de la autorización de uso de la marca registrada, este se puede extender en todo el territorio de la republica mexicana, sin embargo el licenciante como titular de un registro marcario, puede limitar las zona o zonas geografiazas de uso, en este caso se trata de licencia total y licencia parcial estrictamente referido a la zona geográfica.

3.8.2.2 DE ACUERDO A SU CARÁCTER DE LA LICENCIA: LICENCIAS EXCLUSIVAS Y NO EXCLUSIVAS.

¹⁴³ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 134

¹⁴⁴ *Ibid.* p. 135

De acuerdo a la clasificación del contrato de licencia de marca que realiza Roncero basado en el carácter de la autorización concedida por el licenciante, existen contratos de licencia exclusiva y no exclusiva, esto por que los signos distintivos son susceptibles de explotación simultanea por un número indeterminado de sujetos, toda vez que el carácter exclusivo de la autorización presenta gran interés para el licenciatarío.¹⁴⁵

La licencia exclusiva, indica que solamente el licenciatarío podrá ejercer las facultades comprendidas en la autorización, y por lo tanto el licenciante no podrá otorgar ulteriores licencias que coincidan material, territorial y/o temporalmente con el ámbito de la licencia otorgada con carácter exclusivo. En este sentido si la licencia otorgada con carácter exclusivo esta limitada material, territorial o temporalmente, el licenciante podrá otorgar otras licencias cuyo ámbito no coincida con aquella otorgada con carácter exclusivo.

El carácter exclusivo de una licencia puede establecerse expresamente o tácitamente del contenido del contrato, y en este caso, puede existir la posibilidad de que el licenciante cuente o no con la facultad de de ejercer su derecho de uso o disponga que no la usara, esto se puede pactar expresamente de acuerdo a la voluntad de las partes o se deberá atender as los criterios de interpretación del contrato en cuestión.¹⁴⁶

3.8.3 DELIMITACION DEL CONTRATO DE LICENCIA DE MARCA FRENTE A OTRAS FIGURAS JURIDICAS RELATIVAS A LA UTILIZACION DE UNA MARCA.

El autor de cabecera para este tema aduce que existen dos perspectivas distintas, para la delimitación de un contrato de licencia de marca, por un lado la delimitación del contrato de licencia de marca frente a otras figuras que pueden tener por objeto una marca, y cuyo contenido se refiera a la autorización para su

¹⁴⁵ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 138

¹⁴⁶ *Ibid.* p. 139

uso; la otra perspectiva es la delimitación frente a figuras jurídicas complejas que incluyen prestaciones propias del contrato de licencia de marca, y pacto y acuerdos que constituyen prestaciones de otras figuras jurídicas. Bajo la primer perspectiva destacan las figuras jurídicas como el contrato de cesión de marca, el contrato de delimitación del uso de la marca, el contrato de fabricación de componentes de un bien complejo (contrato de fabricación por cuenta de terceros) y los convenios de uso de una marca en los casos de cotitularidad sobre la misma.¹⁴⁷

En el caso de la segunda perspectiva, es decir, la delimitación frente a aquellas figuras complejas que incluyen prestaciones propias del contrato de licencia de marca, prestaciones de otros negocios jurídicos, se ubican la relación entre el contrato de licencia de marca y los contratos de distribución en general y en particular, tales como el contrato de franquicia.¹⁴⁸

3.8.4 CONTRATO DE LICENCIA Y CESION DE MARCA

En el caso del contrato de licencia de marca, este se caracteriza por una transmisión parcial o limitada de la marca, es decir, en los contratos de licencia de marca no se transmite la titularidad del bien inmaterial, sino solamente aquellos derechos que forman parte de la exclusividad del registro marcario. Sin embargo y en estricto derecho, a través de dichos contratos únicamente se autoriza a un tercero para el ejercicio de todos o algunos de estos derechos, solo se otorga un derecho de uso, pero no se transmite este derecho, el titular mantiene la titularidad de su registro marcario, en este caso se aplica el principio de indivisibilidad de la marca. El contrato de licencia genera obligaciones para las partes continuas y de tracto sucesivo.¹⁴⁹

3.8.4.1 CESION DE MARCA

¹⁴⁷ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 144-145

¹⁴⁸ *Ibid.* p. 145

¹⁴⁹ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 145-146

La cesión de una marca implica una transmisión plena de dicho registro, cuya característica principal es la indivisibilidad.

3.8.4.2 CONTRATOS DE CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Pedro de Miguel Asensio, indica que el contrato de cesión, es la figura típica a través de la cual se articula la transmisión plena de estos bienes, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos; de esta manera el cesionario pasa a ser titular de todos los derechos económicos que derivan del bien transmitido y asume las cargas que pesaban sobre el cedente.

El cedente se obliga a transmitir la titularidad del derecho de propiedad industrial objeto del contrato a cambio de un precio cierto, en dinero o en especie.¹⁵⁰

3.8.5 CONVENIOS DE DELIMITACION DE USO DE MARCAS

Este tipo de convenios se refiere a los acuerdos que celebran los titulares de dos registros marcarios entre las que existe colisión y para lo cual se solicita se delimite su ámbito de protección de sus respectivos signos, con la finalidad de que ambos puedan coexistir en el mercado, eliminando así, futuros conflictos. Esto se presenta usualmente en aquellos países industrializados que tienen en sus registros infinidad de marcas registradas y varias de estas notoriamente conocidas, por lo tanto cuando una nueva marca intenta introducirse en dicho mercado, se encuentra que los productos o servicios que ofrece se encuentran relacionados con aquella registrada además de que la distinción de la misma es muy débil, por lo tanto y en estos casos, la marca entrante solicita convenios con las arraigadas, para poder coexistir, siempre y cuando exista cierta delimitación para usar solo aquellos productos o servicios que tengan relación con su marca.

¹⁵⁰ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro A. Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial. Madrid, España, Edit. Civitas, S.A. 1995, p. 66.

También el contenido de estos convenios tiene como finalidad no ejercitar posibles acciones legales en contra del titular del incipiente registro marcario.¹⁵¹

La distinción entre convenios y el contrato de licencia de marca, se encuentra principalmente en la función económica, en la finalidad perseguida por las partes y en su contenido. En el contrato de licencia de marca, el titular de un registro marcario eventualmente autoriza a un tercero para el uso de la misma, creándose así vínculos jurídicos entre licenciante y licenciario. Por su parte en el convenio no existe una autorización para el uso de una marca ajena, sino delimitación del ámbito de protección y de las modalidades de uso de dos marcas pertenecientes a distintos titulares.¹⁵²

3.8.6 CONTRATOS DE FABRICACION POR CUENTA DE TERCEROS

Existen diversas empresas trasnacionales que celebran contratos de fabricación de piezas o componentes por cuenta de terceros, por ejemplo las computadoras que se identifican bajo el signo distintivo MAC, puede hacer uso de diversos accesorios de utilidad par dichas computadoras, la automotriz SEAT puede hacer uso de diversos accesorios que impliquen fabricación por cuenta de terceros, etc. este negocio implica que el productor de un bien complejo, confié a terceros la fabricación de determinadas piezas o componentes de este. Roncero indica que estas piezas o componentes son utilizadas por el productor para la fabricación del bien comercializado, y por el otro lado las mismas piezas son ofrecidas como accesorios de repuesto. El contrato que relaciona al fabricante principal con el fabricante de las piezas de recambio, tiene como base un contrato de comisión, que suelen incluir la utilización de la marca del fabricante principal para distinguir las piezas que van a ser utilizadas en la fabricación del bien principal. En este tipo de contratos se impone la obligación del uso de una marca que la atribución de un derecho de uso.

¹⁵¹ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 152

¹⁵² *Ibid.* p. 153

La diferencia principal entre un contrato de licencia y un contrato de de fabricación por cuenta de un tercero, radica en que el primero tiene como finalidad autorizar a un tercero para que utilice una marca en los productos o servicios que este mismo comercializa. En el segundo caso existe la obligación de utilizar la marca en los productos o servicios que han de ser fabricados de acuerdo a las pretensiones expresadas por el productor y bajo su control.¹⁵³

3.8.7 COTITULARIDAD DE UNA MARCA

En la cotitularidad existe una pertenencia simultánea de una marca a varias personas, la doctrina señala que la cotitularidad de una marca únicamente es admisible si existe un pacto que regule y determine la posibilidad de explotación de la marca por los cotitulares, por lo tanto todos estos casos tendrían que adoptar un reglamento de uso. Este convenio no tiene como contenido el otorgamiento de un derecho de uso de la marca a una o varias personas sino el establecimiento de un régimen para disciplinar el ejercicio de derecho de uso que corresponde a cada una de esas personas, evitando que el mismo afecte las funciones de la marca.¹⁵⁴

La diferencia entre un contrato de licencia y la cotitularidad, radica en que el primero es un negocio que es fuente de creación del derecho de uso para el tercero, en el segundo el convenio o acuerdo de cotitularidad entre los comuneros o cotitulares, se refiere no a la concesión de una facultad de uso a uno o a varios de ellos, sino a reglamentar el ejercicio del derecho de uso que corresponde a cada cotitular del bien inmaterial. Cada comunero tiene derecho de uso del bien en común, pero la cotitularidad solo se puede ejercer el derecho conforme al destino de la cosa común y cuando no perjudique el interés de los coparticipes o impida su derecho a usarla.¹⁵⁵

¹⁵³ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 154-155

¹⁵⁴ *Ibid.* p.155-157

¹⁵⁵ RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 158

3.8.8 CONTRATOS DE DISTRIBUCION

En el ámbito económico, la distribución comprende el conjunto de actividades de intermediación que permiten al productor llegar al consumidor, implica distribución directa por el propio productor mediante sucursales o filiales propias, o por agentes extraños comisionistas, así como las técnicas de distribución indirecta simple (intermediarios tradicionales) o integrada (concesionarios, distribuidores autorizados o franquiciados). La función económica de este contrato se ve determinada por la distribución de bienes y/o servicios, dicha finalidad otorga caracteres propios, donde se destaca el establecimiento de vínculos de colaboración entre distribuidor y productor; continua Roncero señalando que frecuentemente el fabricante o productor no celebra solo un contrato para la distribución de sus productos, sino que crea una red de distribución a través de una pluralidad de contratos, esto es, una empresa que utiliza su propia marca ofreciendo dichos servicios de distribución.¹⁵⁶

3.8.9 EL CONTRATO DE FRANQUICIA

Dicha figura comercial nace en los Estados Unidos de América como una consecuencia de la guerra de secesión, los industriales norteamericanos, imposibilitados para extender su autoridad hacia el oeste y el sur del país mediante una actuación directa y capital propio, recurren a la colaboración de viajantes y comerciantes locales, dispuestos a arriesgar sus modestos capitales en la venta de productos amparados con nombres y marcas de prestigio reconocidos.¹⁵⁷ Fue alrededor de 1892 cuando la Singer Sewing Machine, Co. utilizó por primera vez este sistema.

¹⁵⁶ *Ibid.* p.159

¹⁵⁷ Zanelli, "In franchising nella tipologia delle concessione tra imprese" *Apud Viñamata Paschkes, Carlos; La Propiedad Intelectual. México, Ed. Trillas, 2003. p:175 y 176.*

Desarrollado por la General Motors, es seguido de forma inmediata por otras empresas, como Hertz, Coca-Cola o Mcdonald's.¹⁵⁸

Las franquicias no tuvieron el apoyo y el reconocimiento público hasta la década de 1950, cuando los restauranteros y los hoteles empezaron a aparecer en todo Estados Unidos de América.

En México, la franquicia es una institución relativamente nueva, dicha figura jurídica es considerada como una variable de la licencia de uso de una marca.

De acuerdo con Gabino Eduardo Castrejón García, *“la franquicia es la autorización de uso de una marca por parte de su titular, adicionando a la licencia respectiva los conocimientos técnicos y operativos que proporcione al propietario de la marca, denominado franquiciante al licenciatarario, denominado franquiciatario, para su explotación, mediante el pago por parte de este de una contraprestación económica.”*¹⁵⁹

Para Castrejón García el objeto de la franquicia, es la licencia de uso de marcas, la transmisión de conocimientos técnicos y/o asistencia técnica, para una adecuada producción, distribución o prestación de servicios mediante el cobro de una regalía.

El mismo autor indica que la franquicia se clasifica en tres grupos:

- a) De distribución.
- b) De producción
- c) De servicios.

¹⁵⁸ E. Israelí, “Franchising and the total distribution system” *Apud Ibidem* p. 176

¹⁵⁹ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial. 3ª. Ed. México, Ed. Cárdenas, 2003, p. 204 y 205

En la franquicia de distribución, el franquiciador se limita a conceder al franquiciado una exclusiva de distribución o venta de sus productos o servicios para que los comercialice en un establecimiento dotado con sus signos distintivos.

En la franquicia de producción, el franquiciado queda autorizado para fabricar el correspondiente producto, siguiendo las indicaciones impartidas por el franquiciador quien también le proporciona asistencia técnica, el uso de las marcas para distinguirlos y en ocasiones los materiales utilizados en la fabricación.

En la franquicia de servicios, el franquiciado ofrece un servicio bajo los signos distintivos (nombre comercial o marca) y conforme a las directrices del franquiciador.

La franquicia pueden incluir varias prestaciones que exceden aquellos denominados contratos de licencia de marca, en las franquicias se incluyen autorizaciones para el uso o explotación de una marca, de patentes, know how, asistencia técnica, asesoramiento formación personal etc. la diferencia notable entre el contrato de licencia de marca y la franquicia, es el objeto bien inmaterial en el contrato de licencia y el método de explotación de una empresa o sistema de distribución de productos o servicios.¹⁶⁰

3.9 PERFECCION, FORMA E INSCRIPCION DEL CONTRATO DE LICENCIA MARCARIA

Como ya se abordó anteriormente el contrato de licencia marcaria tiene una caracterización meramente consensual, en la legislación mexicana la perfección del contrato de licencia de marca no se somete a ningún requisito particular, solamente se indican que dicha licencia para que pueda ser oponible a terceros tendrá que cumplir con la formalidad de ser inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual no afecta la existencia o la validez del contrato. Si los

¹⁶⁰ CASTREJÓN GARCÍA, Gabino. *Op. cit.* p. 206-207.

contratantes desean corregir situaciones como vicios del consentimiento, cláusulas del contrato, declaraciones de voluntad, entre otras, deberán regirse por la teoría general de las obligaciones y los contratos.

La regulación del contrato de licencia de uso de marca lo encontramos en el Capítulo VI del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, en los artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141 y 150. Ahora bien, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 5, 10, 11, 12 y 64, regula precisamente la forma de inscripción de los contratos de licencia marcaria.

El artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

Artículo 136.- El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

En términos específicos, dicho artículo señala que una marca registrada o en trámite, podrá ser objeto de una licencia marcaria, siempre y cuando dicha licencia sea celebrada a través de un convenio y el mismo sea inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es importante hacer notar, lo que el Licenciado Mauricio Jalife Daher¹⁶¹ indica sobre dicho ordenamiento jurídico, cuestionando la procedencia de licenciar una marca cuyo registro es una mera expectativa de derecho, ya que solamente se trata de una solicitud en trámite, bajo estos términos ¿si se concede la licencia de uso a un registro marcario en trámite, es posible que esta expectativa de derecho sea oponible frente a terceros?

¹⁶¹ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. México, Ed. Porrúa, 2002, p.327.

En este sentido, solo debería proceder la licencia de uso, en aquellos casos en los que se trate de un registro marcario, y no así en registros marcarios en trámite.

En otro aspecto los productos o servicios a los que se aplica la marca, solo se refieren a aquellos que tiene amparados, y no así a todos aquellos a los que se aplique el registro marcario, como lo señala dicho artículo.

Por ultimo, para que la licencia marcaria pueda producir efectos en perjuicio de terceros, debe estar inscrita ante el Instituto, de lo contrario solo produciría efectos entre las partes que lo celebraron; además debe de inscribirse dicha licencia para el dado caso de iniciar una infracción administrativa en contra de aquel, que se aproveche ilícitamente de los derechos exclusivos otorgados a una marca, es decir, para que cuente con legitimación activa el licenciatario en un eventual procedimiento.

Como ya se indicó en párrafos anteriores, la Ley de la Propiedad Industrial nos remite a su Reglamento en específico al Capítulo II de las Solicitudes y Promociones, en donde se indican los requisitos para la inscripción de licencias marcarias, los cuales citaremos a continuación:

ARTICULO 5o.- Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que

deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

(...)

ARTÍCULO 10.- La solicitud de inscripción de una licencia de uso de cualquier derecho de propiedad industrial o franquicia, además de los requisitos a que se refiere el artículo 5o. de este Reglamento, deberá señalar:

I.- El nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del licenciante o franquiciante y licenciatario o franquiciatario;

II.- La vigencia del convenio;

III.- Si el convenio reserva al licenciante, usuario autorizado o franquiciante la facultad de ejercer las acciones legales de protección del derecho de propiedad industrial materia del mismo;

IV.- Tratándose de licencia de uso de marca, los productos o servicios respecto de los cuales se concede la licencia, y

V.- Los demás datos que se soliciten en las formas oficiales.

La solicitud deberá acompañarse de un ejemplar certificado o con firmas autógrafas del convenio en que conste la licencia, autorización de uso o franquicia. Podrán omitirse en el ejemplar que se exhiba, las estipulaciones contractuales que se refieran a las regalías y demás contraprestaciones que deba pagar el licenciatario, usuario autorizado o franquiciatario; las que se refieran a información confidencial, referente a las formas o medios de distribución y comercialización de los bienes y servicios, así como los anexos de información técnica que lo integren.

La solicitud de inscripción podrá ser presentada por cualquiera de las partes.

ARTICULO 11.- Para la inscripción de transferencias de titularidad o licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite, patentes o registros, en los términos establecidos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley, deberán cumplirse, además de los requisitos señalados en los artículos 9o. y 10 de este Reglamento, los siguientes:

I.- Exhibir dos copias certificadas o con firmas autógrafas del o de los convenios o documentos en que consten las correspondientes transmisiones o licencias;

II.- Referirse, en cada promoción, ya sea a patentes, registros de modelo de utilidad y diseños industriales concedidos o en trámite, o bien a marcas registradas o en trámite.

El Instituto emitirá un oficio que contenga la resolución sobre la inscripción solicitada, anexando copia del mismo en cada expediente o solicitud.

El solicitante o promovente podrá solicitar la expedición de copias certificadas del convenio exhibido, a fin de que éstas sean glosadas a alguno o algunos de los expedientes o solicitudes contenidas en el convenio.

ARTÍCULO 12.- El Instituto resolverá lo que corresponda sobre las solicitudes o promociones de inscripción a que se refieren los tres artículos anteriores, dentro de los dos meses siguientes a la fecha de recepción de las mismas, o de aquella en que se dé cumplimiento a requerimientos formulados por el Instituto.

Cuando la inscripción solicitada no proceda, por falta de algún requisito, o por cualquiera otra causa, el Instituto notificará al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

Los artículos anteriores derivados del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, indican la forma que se debe cumplir al solicitar la inscripción de una licencia marcaria; el artículo 137 de la LPI, nos remite a los artículos anteriores al momento de solicitar dicha licencia, el cual citaremos a continuación:

Artículo 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta Ley.

Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados.

Dicho precepto indica de manera categórica la procedencia para la inscripción de una licencia marcaria, sin otro requisito adicional que la presentación de la solicitud correspondiente ante el IMPI, reduciéndose en específico a acompañar la licencia debidamente firmada por las partes ante el IMPI, formular la solicitud correspondiente y pagar la tarifa impuesta para este tipo de actos.

Respecto del párrafo que señala que en una solicitud de licencia marcaria se podrán involucrar varios registros o solicitudes, resulta que Jalife Daher señala que este es un claro ejemplo de simplificación.¹⁶²

Otro artículo que trata las licencias marcarias en nuestra legislación actual, es el 138 de la ley, el cual regula la cancelación de la inscripción, estableciendo exactamente lo siguiente:

Artículo 138.- La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se la haya concedido la licencia;

II.- Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y

III.- Por orden judicial.

Solo la solicitud de cancelación de la licencia marcaria, firmada por ambas partes se entenderá como de común acuerdo y será procedente la misma, de lo contrario se estaría incurriendo en inequidad.

En el segundo supuesto es obvio que cuando exista una resolución firme que indique la nulidad, caducidad o cancelación de un registro marcario, deja de existir el bien jurídico tutelado y por lo tanto todos los derechos y obligaciones que deriven de una marca dejan de surtir efectos.¹⁶³

¹⁶² JALIFE DAHER, Mauricio. *Op. cit.* p. 331

¹⁶³ *Ibid.* p. 332.

El artículo 139 del ordenamiento jurídico citado, señala las obligaciones que debe observar el usuario o licenciataria, relativo a los productos o servicios que se comercialicen. Tal y como se puede advertir de la siguiente transcripción:

Artículo 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.

La finalidad de dicho precepto legal, es salvaguardar los intereses de los consumidores, que acostumbrados a los productos o servicios del titular de un registro marcario, podrían ser defraudados en sus expectativas al consumir otros de una calidad diferente o menor a los consumidos regularmente.

En este caso es obligación del licenciataria seguir las pautas ordenadas por el titular, y este a su vez, tiene la obligación de vigilar que se cumplan las normas de calidad que requiere el prestigio de su registro marcario.¹⁶⁴

Por otra parte el usuario también tiene la obligación de advertir al público consumidor que los productos o servicios que se comercializan en el establecimiento utilizado para tal fin, son seguidos bajo un esquema determinado por el titular del registro marcario que ampara dichos productos o servicios, esto es, hacer del conocimiento del público tal circunstancia, aunque dicha disposición esta mas dirigida al ámbito de franquicias; es de hacer notar que no existe precepto alguno que sancione el incumplimiento de dicho artículo. Lo anterior encuentra su regulación además en lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que a continuación quedará transcrito:

¹⁶⁴ *Ibid.* p.336.

ARTICULO 64.- Los productos que se vendan o el establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca registrada, bajo licencia o franquicia, deberán indicar, además del señalado en el artículo 139 de la Ley, los siguientes datos:

I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada;

II.- Nombre y domicilio del licenciataro de la marca o del franquiciatario,
y

III.- El uso bajo licencia de la marca registrada.

Continuando con el análisis de los artículos relacionados a la licencia marcaria, es necesario indicar que el artículo 140 de la ley en comento, establece las acciones que puede ejercitar el usuario o licenciataro de un registro marcario.

Artículo 140.- La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular.

Como se indica en dicho artículo, para que un tercero autorizado por el titular de un registro marcario, pueda ejercer acciones en contra de terceros, que presuntamente están usando la marca base de la licencia de forma ilícita, deberá tener inscrita ante el IMPI, la licencia mediante la cual se pacto dicho convenio, de lo contrario carecerá de legitimación activa para oponer su derecho frente a terceros. En este aspecto el Licenciado y catedrático Mauricio Jalife Daher, señala que no se debe interpretar la disposición anterior, como legitimante de acción alguna al licenciataro de una marca relativa a una solicitud de registro, sino solamente a quien es usuario autorizado de una marca registrada, agregando que

la defensa de derecho solo se debe presentar en los casos de infracción o delito, y en lo relativo a nulidad o caducidad, su propia naturaleza exige que sea el propio titular que se encargue de dicha defensa.¹⁶⁵

En otro artículo se establece que el uso que se haga de una marca registrada por un licenciataria, será reconocida como si la hubiera hecho el propio titular. Así lo establece el artículo 141 de la ley marcaria.

Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

El presente artículo establece una de las consecuencias jurídicas más importantes que se derivan de la inscripción de una licencia de uso; dicha disposición establece el beneficio que el titular obtiene por haber concedido una licencia e inscribirla ante el IMPI, conservando así los derechos derivados del registro.¹⁶⁶

Lo anterior se relaciona con el supuesto jurídico señalado en el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra establece:

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

¹⁶⁵ *Ibid.* p. 337

¹⁶⁶ JALIFE DAHER Mauricio, *op. cit.* p. 338-339.

Como se estipula en el anterior precepto, los derechos derivados de una marca registrada, podrán caducarse en aquellos casos en que la misma no sea utilizada en un periodo de tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada; en este caso la inscripción de la licencia resulta de suma importancia.

Cuando un registro marcario no se encuentre vigente, será una causa de negación de la solicitud de una licencia de uso. Así lo indica el artículo 150 de la Ley de la Propiedad Industrial.¹⁶⁷

Artículo 150.- El Instituto negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

Varios supuestos encajan en este precepto, como los hechos de declarar nula, caduca o cancelada una marca, en cualquiera de estos casos, la marca queda sin vigencia alguna, en este caso, sería importante establecer, que hasta que no exista una resolución firme al respecto, sea conservada la opción de poder inscribir la licencia de uso.

3.10 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

El contenido de un contrato de licencia marcaria está formado por las estipulaciones firmadas por las partes, consistentes en obligaciones y derechos que asumen el licenciante y el licenciataro, en este sentido me permití referirme al estudio realizado por el Lic. Arturo D. Reyes Lomelín, quien en términos generales un hizo un análisis sobre los derechos y obligaciones de las partes en un contrato de licencia, y que para el caso específico adecuamos.

¹⁶⁷ *Ibid.* p. 318-319

3.10.1 OBLIGACIONES A CARGO DEL LICENCIANTE

El licenciante tiene cuatro obligaciones básicas:

a) Transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual; **b)** Entregar el derecho de propiedad intelectual; **c)** Conservar el derecho de propiedad intelectual; y **d)** Garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual.

Respecto de las obligaciones a cargo del licenciante, debe distinguirse entre el contrato de licencia gratuito y el contrato de licencia oneroso. La obligación de transmitir el uso y goce del derecho de propiedad intelectual y la de entregar el derecho de propiedad intelectual nacen independientemente de la naturaleza onerosa o gratuita del contrato. Las obligaciones de conservar el derecho de propiedad intelectual y de garantizar el uso y goce del derecho de propiedad intelectual nacen únicamente en caso que en el contrato de licencia se haya pactado una contraprestación por la transmisión temporal del uso del derecho de propiedad intelectual, salvo estipulación en contrario.

3.10.1.1 TRANSMITIR EL USO Y GOCE DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Esta es una obligación que nace cumplida, en principio, toda vez que el perfeccionamiento del contrato, y la consecuente transmisión del uso y goce del derecho de propiedad intelectual, se verifica con el mero acuerdo de voluntades.

Sin embargo, si por una causa imputable al licenciante, el uso y goce del derecho de propiedad intelectual no es transmitido al licenciatarario, habrá un incumplimiento de contrato por parte del aquel, y lo sujetaría a las sanciones previstas en el Código Civil, o a las penas convencionales pactadas por las partes.

Cabe señalar que en el caso de licencias gratuitas, es ilícito pactar una pena convencional, toda vez que excedería necesariamente la cuantía de la obligación principal, de acuerdo con el Código Civil:

3.10.1.2 ENTREGAR EL BIEN OBJETO DEL CONTRATO DE LICENCIA.

El licenciante está obligado a entregar el bien objeto de la licencia, de acuerdo con los artículos 2412, fracción I y 2459, del Código Civil, con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido.

La entrega de un derecho de propiedad intelectual se hace de manera virtual, toda vez que se trata de bienes incorpóreos. Sin embargo, en ocasiones la *entrega virtual* es insuficiente para considerar cumplida esta obligación, siendo necesario entregar también las manifestaciones materiales del derecho licenciado, de manera que el licenciataria pueda usarlo en los términos convenidos.

3.10.1.3 CONSERVAR EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el licenciante está obligado a *conservar* el derecho de propiedad intelectual en condiciones de ser explotado por el licenciataria, en los términos acordados en dicho contrato. Esta obligación es consecuencia lógica de la de transmitir el uso y goce temporal del derecho de propiedad intelectual al licenciataria.

En el caso particular de las marcas y demás signos distintivos, cuyo registro o publicación es renovable un número ilimitado de ocasiones, el licenciante estará obligado a llevar a cabo la renovación correspondiente, en caso de que la duración del contrato de licencia sea mayor al período restante de vigencia del derecho de propiedad intelectual.

El incumplimiento por parte del licenciante de la presente obligación dará derecho al licenciatarlo a demandar la rescisión del contrato o su cumplimiento forzoso si éste fuera posible y el pago de daños y perjuicios.

3.10.1.4 GARANTIZAR EL USO Y GOCE DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

El licenciante está obligado a abstenerse de toda clase de perturbaciones, de hecho o de derecho que pueda impedir al licenciatarlo el uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado, en los términos convenidos por las partes en el contrato correspondiente.

3.10.1.4.1 GARANTIZAR EL USO Y GOCE PACÍFICO DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Esta obligación se manifiesta cuando existe una perturbación de derecho emanada de un tercero que priva al licenciatarlo, total o parcialmente, del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado.

Cuando el licenciatarlo se vea privado total o parcialmente del uso y goce del derecho de propiedad intelectual licenciado, podrá demandar del licenciante la disminución de la contraprestación pactada, o bien, la rescisión del contrato, y el pago de los daños y perjuicios que se causen,

3.10.1.4.2 RESPONDER DE LOS VICIOS OCULTOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Los derechos de propiedad intelectual, al igual que los bienes corpóreos, pueden tener vicios que no son manifiestos ni se encuentran “a la vista”, mismos que pueden causar que el derecho de propiedad intelectual sea impropio para los usos a los que se destina o que disminuyan su uso, y que de haber sido del

conocimiento del licenciatarlo, éste no habría celebrado el contrato o hubiese pactado una contraprestación menor.

3.10.2 OBLIGACIONES A CARGO DEL LICENCIATARIO

3.10.2.1 PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN PACTADA.

Esta obligación a cargo del licenciatarlo únicamente tiene lugar cuando las partes pactan una prestación por la transmisión del derecho a usar y disfrutar el derecho de propiedad intelectual; sin embargo, la estipulación de dicha contraprestación no es esencial al contrato de licencia, por lo que no hay ningún obstáculo jurídico para que las partes pacten una licencia gratuita.

3.10.2.2 USAR EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE CONFORMIDAD CON LO PACTADO EN EL CONVENIO DE LICENCIA.

El licenciatarlo no sólo tiene del derecho, sino también la obligación, de usar el derecho de propiedad intelectual objeto del convenio de licencia, debiendo realizarse conforme a lo establecido en el propio contrato.

Con frecuencia, los contratos de licencia contienen limitaciones en cuanto al uso del derecho de propiedad intelectual por parte del licenciatarlo que pueden referirse al territorio dentro del cual puede usarse el derecho, al número de obras o productos que incorporan el derecho de propiedad intelectual que puede o debe producir el licenciatarlo, al tipo y características de los productos respecto a los cuales se puede usar el derecho de propiedad intelectual licenciado.

De esa forma, el titular de una marca registrada que proteja toda clase de vestuario y calzado, podrá celebrar un contrato de licencia en la que se limite el uso de la marca por parte del licenciatarlo para identificar calcetines únicamente. En el mismo caso, el licenciatarlo podría estar obligado a que los productos que

produzca estén compuestos de determinado material con ciertas características, y a no venderlos fuera del territorio asignado.

Al respecto, es necesario llamar la atención a la obligación para el licenciario prevista en el artículo 139 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente al uso de la marca:

Art. 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta Ley.

De esa forma, la conducta del licenciario de una marca registrada estará regulada no sólo por las obligaciones de naturaleza contractual pactada en el contrato de licencia, sino que además, la Ley de la Propiedad Industrial le impone ciertas obligaciones respecto a la calidad de los productos a los que se aplica la marca y a comunicar al público que la marca es usada por un licenciario.

3.10.2.3 DEVOLVER EL BIEN OBJETO DEL CONTRATO DE LICENCIA.

Así como el licenciante tiene la obligación de entregar al licenciario el bien objeto del contrato de licencia, realizándose dicha entrega de forma virtual dada la naturaleza de los bienes incorpóreos, de la misma manera el licenciario debe entregar, de forma virtual, el bien objeto del convenio una vez que la licencia termina por cualquier causa.

Dada la naturaleza intangible de los derechos de propiedad intelectual, la obligación de “devolver” el bien objeto de la licencia presenta dos caras: un hecho positivo, que es la devolución, ya sea virtual o real, del bien, y un hecho negativo,

consistente en la obligación del licenciatarlo de abstenerse de continuar usando el derecho de propiedad intelectual.¹⁶⁸

3.11 EXTINCION DE LA LICENCIA MARCARIA

En este apartado se apreciaran algunas causas extintivas de la relación obligatoria nacida de un contrato de licencia marcaria, lo cual nos acerca a las normas generales en materia de obligaciones y contratos, solo que haremos referencia a dicha teoría de manera general.

En primer término resulta importante recordar que la marca como un bien inmaterial, es reconocido como un derecho exclusivo regulado por la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que declarando procedente la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, la marca deja de existir, y mas aun cuando dicha resolución queda firme con la determinación de la autoridad revisora, en este sentido, como comúnmente se conoce, cualquier contrato de licencia marcaria queda sin materia, es decir, deja de existir el bien jurídico tutelado, que era base de dicho contrato, y en consecuencia deja de existir el contrato de licencia marcaria.

Por otra parte el carácter personal que se le atribuye a un contrato de licencia marcaria, plantea su extinción, por diversas causas entre ellas el desistimiento unilateral, la muerte o desaparición del licenciante o licenciatarlo, a menos que exista disposición en contrario, dispuesta por ambas partes al momento de celebrar el contrato.¹⁶⁹

¹⁶⁸ REYES LOMELIN, Arturo D. Op. Cit. p.16-23

¹⁶⁹ ROCERO SÁNCHEZ, Antonio. *op. cit.* p. 360.

CAPITULO 4 TRATADOS INTERNACIONALES

4.1 ASPECTOS GENERALES

El fenómeno de la globalización junto a las nuevas tecnologías, han provocado que se mejore la calidad de vida de los habitantes de diversas regiones del mundo, sin embargo también se han generado una serie de complicaciones en cuanto a las relaciones o comunicaciones entre dichas regiones.

El complejo comercio internacional y las relaciones financieras existentes entre varios países, ha originado un sin fin de conflictos de carácter internacional, y más aun cuando se trata de lidiar juicios entre países en desarrollo contra países que son potencias; estos hechos han generado un cambio en la regulación de las relaciones humanas, tanto a nivel estatal como internacional, y es en este apartado en donde aparecen los tratados internacionales.

En el presente capítulo se analizará el problema que ha subsistido a lo largo del tiempo, y que en la práctica se presenta con gran frecuencia, y es el relativo a las relaciones existentes entre el derecho internacional y el derecho interno; por lo tanto analizaremos si existe una jerarquía determinada entre derecho interno y derecho internacional.

En este sentido, el análisis de dicho problema en el derecho positivo mexicano se situará en el derecho constitucional, se apreciará la recepción del derecho internacional por los ordenamientos internos, y como es que un estado no puede desconocer internamente las normas que internacionalmente ha aprobado, el asunto se traslada a un problema de jerarquía de normas, es decir, el problema de aplicación de tratados al interior de un estado, consiste en la adaptación de las normas internacionales a su derecho interno, y el lugar que el estado le asigna a estas normas.

Claramente el tema es demasiado amplio y abarca otras materias que merecen una profunda atención en otro trabajo de investigación, sin embargo y como el objetivo de mi planteamiento se relaciona con la aplicación de los tratados internacionales en el actual sistema de licencia marcaría en México, someramente se analizarán las figuras jurídicas concernientes al derecho internacional y al derecho constitucional implicados con dicho tema.

Por lo tanto y solo con la intención de establecer una relación entre la propiedad industrial y el contrato de licencia marcaría, se analizarán brevemente la incorporación de las normas internacionales en el derecho interno, y las aristas concernientes a la aplicación de las normas internacionales en el sistema positivo marcarío mexicano, se tratará en el capítulo siguiente..

De acuerdo a lo señalado por Sergio Guerrero Verdejo, algunos autores indican que el verdadero origen de los tratados, para el derecho internacional es la costumbre,

¹⁷⁰ que no es otra cosa que la práctica seguida por los Estados. Desde el derecho romano, los estados han tenido a lo largo del tiempo tres derechos fundamentales:

- 1) *Ius legationum*;
- 2) *Ius belli ac pacis*; e
- 3) *Ius Foederum ac tractatum*¹⁷¹

Lo anterior se traduce en el hecho de haber enviado representantes a otros países, lo cual dio origen al derecho diplomático, así como de establecer embajadas y a la posibilidad de llevar a cabo el derecho de la guerra de donde se desprende la idea tradicional de que la guerra es un elemento consubstancial a las

¹⁷⁰ CAMARGO PEDRO, Pablo. Tratado de Derecho Internacional. Apud GUERRERO VERDEJO, Sergio. Derecho Internacional Público: Tratados. 2ª. Ed. México. UNAM. 2003. P. 14.

¹⁷¹ LACHS Manfred. Evolución y funciones Apud GUERRERO VERDEJO, Sergio. Op.Cit. 14.

relaciones internacionales y por consiguiente, su regulación y finalmente la posibilidad de hacerlas tratados.¹⁷²

Es en Italia en donde se desarrolla la práctica de celebrar tratados internacionales así como de enviar agentes diplomáticos. El derecho internacional clásico se crea en el siglo XVII y es de origen cristiano-europeo y tiene pretensiones universales.

Por lo que se refiere a México, el Senado de la Republica edita una colección de tratados ratificados y convenios ejecutivos celebrados por México, que se puede consultar en la Secretaria de Relaciones Exteriores.

De lo anterior cabe aclarar que no solo se regula el derecho a la guerra, sino que en ocasiones se condena su uso, y además se busca establecer de manera convencional la cooperación pacifica internacional en los mas diversos aspectos políticos, económicos y sociales.

En términos de Guerrero Verdejo¹⁷³, se puede determinar que los tratados se pueden concebir como el resultado de un procedimiento (negociación, firma y ratificación), mediante el cual se pone fin a la negociación y se estipulan derechos y obligaciones para las partes contratantes; pero también es cierto que los tratados pueden ser el inicio, en otro sentido, de un nuevo proceso de Relaciones Internacionales, que como señala Lachs¹⁷⁴, pueden servir al progreso o frenarlo, pero en todo caso, siguen siendo una influencia activa en la evolución histórica.

Visto lo anterior se puede decir que la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados de 1969 es el esfuerzo de veinte años de la Comisión de derecho Internacional convocada para ello. Se debe señalar que esta Convención se le conoce como el Tratado de Tratados.

¹⁷² GUERRERO VERDEJO, Sergio. Derecho Internacional Público: Tratados. 2ª. Ed. México. UNAM. 2003. P. 14.

¹⁷³ *Ibid.* p. 18

¹⁷⁴ LACHS Manfred. Evolución y funciones Apud GUERRERO VERDEJO, Sergio. Op.Cit. 18.

La Convención de Viena entra en vigor hasta que es ratificada por el número mínimo de naciones para convertirla en efectiva y que fueron depositadas en las Naciones Unidas; se necesitaban 35 instrumentos de ratificación, según el artículo 84, para su entrada en vigor, situación que solo se dio hasta el 27 de enero de 1980.

En México la Convención de Viena se ratifica el 20 de enero de 1980. Desde su aparición se le ha denominado como el *ius cogens internacional*.¹⁷⁵ Entrando en materia al estudio de los tratados internacionales debemos referirnos específicamente al ámbito del derecho internacional. Para lo cual es preciso referirnos a la dualidad jurídica entre el derecho interno y el derecho internacional.

4.2 DUALIDAD JURIDICA: DERECHO INTERNO Y DERECHO INTERNACIONAL.

Los tratados internacionales poseen una dualidad jurídica , ya que por un lado en el plano internacional obligan a los estados contratantes efectos similares a los de un contrato, por aquello de crear derechos y obligaciones; pero por otra parte cuando un tratado internacional se incorpora al fuero interno de un estado, se convierte en una norma de observancia general con efectos de ley, creando derechos y obligaciones a todo aquel que se coloque en la hipótesis jurídica normativa del tratado internacional.

De conformidad con Rodolfo Walss Auroles, la dualidad jurídica que existe entre el derecho internacional y el derecho interno, implica que las disposiciones contenidas en determinado tratado respecto de cierta materia, no necesariamente podrá coincidir con la regulación en el derecho nacional sobre la misma materia. La dualidad jurídica se refiere en si, a la independencia de cada uno de los derechos aquí señalados, sin embargo al momento de aplicarse el derecho internacional en el derecho interno, existe un espacio de coincidencia en ambos, lo

¹⁷⁵ GUERRERO VERDEJO, Sergio. *Op. Cit.* p. 19

cual establece un punto de referencia para solucionar los conflictos cuando un tratado internacional se contrapone con la legislación interna.¹⁷⁶

4.3 DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

Rodolfo Walss Auroles, indica que el derecho internacional se divide en dos grandes ramas: el derecho internacional privado y derecho internacional público.¹⁷⁷ Para el derecho internacional privado dicho autor cita la definición propuesta por Carlos Arellano García, determinando lo siguiente *“(e)s el conjunto de normas jurídicas de Derecho Público que tienen por objeto determinar la norma jurídica aplicable en los casos de vigencia simultanea de normas jurídicas de mas de un Estado que pretenden regir una situación concreta.”*¹⁷⁸

Continuando con las observaciones realizadas por Walss Auroles, éste indica que el derecho internacional privado se constituye por normas que resuelven conflictos de leyes en el espacio, cuando dichos conflictos se presentan entre dos o más estados. Este derecho establece las leyes que deben regular un hecho que se pretende sea regulado por mas estados. Además de este conflicto de leyes, también se considera resuelven problemas de nacionalidad, de la condición jurídica de los extranjeros y de competencia judicial; sin embargo el derecho internacional privado, no contiene la regulación jurídica que implican los tratados internacionales¹⁷⁹, es por esto y de acuerdo a la finalidad del trabajo que no se abundara mas al respecto.

Por su parte el derecho internacional público afirma Walss Auroles, es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los estados entre si y la de estos

¹⁷⁶ WALSS AUROLES, Rodolfo. Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional y el Derecho Mexicano. México. Porrúa. 2ª. Ed. 2006. P. 1-2.

¹⁷⁷ *Ibid.* p.2-3.

¹⁷⁸ Arellano García, Carlos. Derecho Internacional Privado *Apud Loc. Cit.*

¹⁷⁹ *Ibid.* p.4.

con ciertas entidades que sin ser estados, poseen personalidad jurídica internacional, así como las relaciones entre dichas entidades.¹⁸⁰

Seara Vázquez Modesto, define al concepto como; el conjunto normativo destinado a reglamentar las relaciones entre los sujetos internacionales.¹⁸¹

De las anteriores definiciones, se debe determinar quienes son sujetos de derecho internacional público, ya que a dichos sujetos se aplican las normas jurídicas establecidas en este ámbito. Los sujetos se dividen en típicos o atípicos, los primeros de estos son los estados y los segundos son entidades que no son estados, como por ejemplo los organismos internacionales, el vaticano, etc.

No es la finalidad analizar un estudio a fondo sobre los sujetos de derecho internacional público, pero si es importante referirnos a ellos y en específico a los sujetos atípicos, por que son referencia en materia de tratados internacionales.

Los sujetos atípicos de derecho internacional, son principalmente aquellos estados federados que otorgan a las entidades en que se divide su geografía política interna, cierta personalidad jurídica internacional, las entidades federativas de los estados no tienen personalidad jurídica internacional y actúan a través del poder central que los representa. Sin embargo existen divisiones políticas internas de los estados que pueden tener personalidad jurídica internacional, si el propio derecho interno se los otorga.

A modo de conclusión acerca de la división del derecho internacional en público y privado, se debe señalar que la regulación jurídica de los tratados internacionales, tienen su base en el derecho internacional público; lo anterior es así, en virtud de que el derecho internacional público regula todos los aspectos de creación, observancia, interpretación, aplicación, nulidad, terminación y demás aspectos de los tratados internacionales. No obstante lo anterior, también se debe aclarar que

¹⁸⁰ WALSS AUROLES, Rodolfo. Op. Cit. p. 4.

¹⁸¹ SEARA VAZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. México. Porrúa. 21ª. 2004. P. 25.

el hecho de que los tratados internacionales se encuentren regulados por el derecho internacional público, no llega a ser impedimento para que su contenido sea derecho internacional privado, esto es, todos aquellos elementos que regula el derecho internacional público, pueden tener como objetivo codificar normas de derecho internacional privado.¹⁸²

4.3.1 FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL

Tradicionalmente las fuentes del derecho internacional se han clasificado como formales, reales e históricas.

Las fuentes formales son todos los procesos a través de los cuales se van a crear normas jurídicas.¹⁸³ Estas fuentes a su vez se clasifican en la legislación, la costumbre y la jurisprudencia.

Las fuentes reales son los factores o elementos que determinan el contenido de las normas. Esos factores o elementos es el proceso histórico social de los pueblos.

Finalmente, las fuentes históricas, son todos aquellos documentos y libros que contienen al interior una serie de descripciones de conductas, leyes o conjuntos de leyes y que sirven como antecedentes cuando el legislador lleva a cabo la creación de normas, desde los papiros, el digesto, el Código de Napoleón o las leyes anteriores en los estados hasta las leyes vigentes.

Rodolfo Walss Auroles, por su parte explica que las fuentes del derecho internacional, han sido reconocidas por la doctrina contemporánea, fuentes que son precisadas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), dicho artículo dispone lo siguiente:

¹⁸² WALSS AUROLES, Rodolfo. Op. Cit. p. 5 y 8.

¹⁸³ GUERRERO VERDEJO, Sergio. Apuntes de Derecho Internacional. P. 15-17

“1.- La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

- a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes;*
- b. La costumbre internacional como prueba de una practica generalmente aceptada como derecho;*
- c. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas;*
- d. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 59.”*

Loreta Ortiz, indica que el señalado artículo trata sobre la forma en que se habrán de resolver las controversias planteadas en la Corte Internacional de Justicia, en base a diversas fuentes de derecho internacional. De dichas fuentes sobresalen como fuentes autónomas: la costumbre internacional, los tratados y los principios generales del derecho. Las decisiones judiciales y la doctrina son fuentes auxiliares ya que requieren para su aplicación de una fuente autónoma que las apoye.¹⁸⁴

Respecto de los tratados internacionales Loreta Ortiz, puntualiza que son acuerdos entre sujetos de derecho internacional, regidos por el derecho internacional público. La citada autora agrega que debido a la importancia que adquirió el derecho convencional, en 1949 la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió codificar la materia de tratados, concluyendo un proyecto en 1966, el cual fue adoptado en la Conferencia de Viena el 23 de mayo de 1969.

¹⁸⁴ ORTIZ AHLF, Loreta. Derecho Internacional Público. México. Harla. 2ª. Ed. 1993. p. 11.

Por su parte Rodolfo Walss, indica que en dicho artículo 38 de la CIJ no se establece jerarquía alguna entre las fuentes del derecho internacional, sin embargo para varios autores, los tratados internacionales en la actualidad han desplazado a la costumbre internacional como fuente de derecho internacional más importante, en este sentido si existe un tratado internacional entre las partes, éste debe aplicarse y solamente en ausencia de este, la costumbre internacional.¹⁸⁵

4.3.2 LA CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS

Tradicionalmente señala Walss Auroles, la regulación jurídica de los tratados internacionales era a través de normas de la costumbre internacional, regulándose en si por normas consuetudinarias. En la actualidad la tendencia del derecho internacional es hacia la codificación del mismo, en virtud de que existen problemas que presentan las normas consuetudinarias de definir cuando se forman, cuando han sido rebasadas por otra costumbre, cuando un estado esta obligado a cumplirlas, etc. por lo tanto se ha preferido codificar el derecho internacional. Precisamente esto sucedió con la regulación jurídica de los tratados internacionales, cuando en 1969 se celebra la llamada Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados, que codificó las normas consuetudinarias en materia de tratados internacionales y que entró en vigor en 1980.¹⁸⁶

Cuando se habla de la regulación jurídica internacional de los tratados internacionales se habla de los aspectos de forma de un tratado internacional, y no se hace referencia al contenido del tratado. La Convención de Viena regula los aspectos extrínsecos de un tratado independientemente del contenido que este pueda tener.

¹⁸⁵ *Ibid.* p. 9 y 10.

¹⁸⁶ Lori F. Damrosch, et al. *Internacional Law, Cases and Materials. Apud WALSS AUROLES, Rodolfo. Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional y el Derecho Mexicano. México. Porrúa. 2ª. Ed. 2006. P. 51.*

4.3.3 DEFINICIÓN DE TRATADOS CONFORME A LA CONVENCION DE VIENA

La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados los define en su artículo 2º párrafo 1, señalando lo siguiente:

“Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional Público, ya conste en un instrumento único o en dos o mas instrumentos conexos y cualesquiera que sea su denominación particular.”

Se puede deducir que dicha disposición establecida en la Convención de Viena, aplica únicamente a:

- 1.- Tratados celebrados entre Estados.
- 2.- Por escrito.
- 3.- Regidos por el derecho internacional público.

La Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, decidió circunscribir la Convención a los acuerdos celebrados entre Estados, excluyendo los celebrados entre Estados y organismos internacionales. El motivo de lo anterior según la propia Comisión, se basa en la posible complicación y retraso excesivo respecto de la preparación del proyecto, en consecuencia se decidió que los tratados celebrados entre organismos internacionales, o entre organismos internacionales y Estados, serian objeto de otra Convención, la cual fue adoptada el 21 de marzo de 1986.

“Los acuerdos celebrados entre un Estado y un particular, sea persona física o jurídica, no son tratados sino simples acuerdos y se celebran con frecuencia en nuestros días. La cuestión no es únicamente académica ya que puede tener consecuencias prácticas, como lo demuestra la sentencia del Tribunal de La Haya

*en el caso Anglo-Iranian Oil Co, entre el Reino Unido e Irán (22 de julio de 1952). En dicho asunto el Tribunal declaró que no tenía competencia por tratarse de un contrato entre el gobierno británico y una sociedad iraní.*¹⁸⁷

El segundo requisito señalado por la Convención de Viena, en la definición antes referida, indica que el tratado sea por escrito, sin embargo, la forma escrita no es un requisito de existencia o validez del tratado. Si se llegara a celebrar un tratado verbal, el mismo será plenamente legal, con la única salvedad que no estaría regulado por la Convención de Viena, sino por las normas consuetudinarias aplicadas a los tratados internacionales.

Por último la Convención de Viena exige que los tratados internacionales celebrados entre estados y por escrito, se encuentren regidos por el derecho internacional público. Lo anterior excluye los acuerdos celebrados entre estados regulados por el derecho interno de alguna de las partes o por algún otro derecho interno. Ejemplo de esto sería la compra de un terreno de un estado a otro para establecer su embajada, el acuerdo quedaría sujeto al derecho interno de uno de los estados.

Según comentó Lopez-Bassols¹⁸⁸, la definición clásica de tratado contenida en la Convención de Viena de 1969 ha sido rebasada por la realidad internacional, en virtud de que fue necesario regular los acuerdos entre estados y organismos internacionales y acuerdos de organismos internacionales y los trilaterales en los que participan dos estados y un organismo internacional; es por eso que una definición contemporánea integral debe incluir los acuerdos entre dos o más sujetos del derecho internacional que tengan capacidad para celebrar tratados.¹⁸⁹

Por su parte Sergio Guerrero Verdejo, define al tratado como: *“la manifestación formal (por escrito), de la voluntad de los sujetos (cuando se trate de la voluntad*

¹⁸⁷ ORTIZ AHLF, Loretta. *Op. Cit.* p. 12.

¹⁸⁸ LOPEZ-BASSOLS, Hermilio. *Derecho Internacional Público Contemporáneo e Instrumentos Básicos*. 2ª. Ed. México. Porrúa 2003. p. 27.

¹⁸⁹ E JIMENEZ DE ARECHEGA. *El Derecho Internacional Contemporáneo. Apud loc cit.*

de los estados será la voluntad soberana) de Derecho Internacional con el animo de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, es decir, establecer de manera contractual normas de Derecho que regulen su conducta –sea cual fuere la materia- o resultan conflictos en el marco del Derecho Internacional y asegurar así el cumplimiento de los mismos verificando que están acordes a sus respectivas leyes internas.”¹⁹⁰

Los tratados son instrumentos normativos, que crean derechos y obligaciones *erga omnes*, para la comunidad internacional. Cuando se define tratado se habla de sujetos del derecho internacional.

4.3.4 SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL

En párrafos anteriores se había abordado el tema sin embargo, no es óbice a lo anterior señalar que el sujeto es una entidad jurídica que tiene derechos y obligaciones internacionales y en caso de incumplimiento, es capaz de hacer reclamaciones internacionales, implicando su personalidad jurídica internacional.

A pesar de que existían en el siglo XIX otras entidades jurídicas que influían en el desarrollo y cumplimiento de normas del Derecho Internacional, fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en que formalmente se concibe la posibilidad de que otras entidades jurídicas, además del Estado, como el caso de organismos internacionales se conviertan en sujetos de derecho internacional. En ambos casos se está hablando de personas morales.

Hermilio López-Bassols agrega una definición de estado de acuerdo con la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933, adoptada en la VII Conferencia Panamericana, que en su artículo 1º. establece que:

¹⁹⁰ GUERRERO VERDEJO, Sergio. Derecho Internacional Público: Tratados. 2ª. Ed. México. UNAM. 2003. P. 43-44.

“El estado como persona del Derecho Internacional deberán poseer los siguientes elementos constitutivos:

- a) *Una población permanente;*
- b) *Un territorio definido;*
- c) *Un gobierno (soberano);*
- d) *Capacidad para establecer relaciones con otros Estados (Independencia)”¹⁹¹*

Existen otros sujetos de derecho internacional como son: la Ciudad del Vaticano, empresas trasnacionales, los estados *sui géneris*, etc.

4.4 NATURALEZA JURIDICA DE LAS NORMAS INTERNACIONALES

Rodolfo Walss Auroles¹⁹² indica que existen diversos autores de diversas ramas que afirman que las normas internacionales *per se* no alcanzan el grado para ser consideradas como derecho, quedándose al grado de las normas morales, por así ejemplificarlo; por lo tanto el negarles a las normas internacionales el carácter de jurídicas, se niega por ende la existencia misma de un derecho internacional, también agrega que quienes niegan la existencia de un derecho internacional, niegan que los tratados internacionales contengan normas jurídicas.

Los principales argumentos que utilizan aquellos que niegan las normas internacionales, como normas jurídicas, se resumen de la siguiente manera:¹⁹³ *“(a) las normas internacionales carecen de un legislador común; (b) no existe un órgano encargado de aplicar normas internacionales y; (c) las normas internacionales carecen de sanción.”*

¹⁹¹ LOPEZ-BASSOLS, Hermilio. *Ob. Cit.* p. 72.

¹⁹² WALSS AUROLES, Rodolfo. *Op. Cit.* p. 37.

¹⁹³ SEPÚLVEDA, CÉSAR, Derecho Internacional. y Modesta Costa, L.A. y Ruda, José María, Derecho Internacional Público I. *Apud* Walss Auroles Rodolfo, *Ob. Cit.* p. 38.

En contra de las anteriores críticas el multicitado autor opone algunos argumentos en contra de las mismas, manifestando lo siguiente:

Quienes argumentan que las normas internacionales deben provenir de un legislador común, confunden al derecho con alguna de sus fuentes, en este caso la ley; como se sabe las fuentes formales de todo derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, pero la ley no es igual al derecho, sino que esta es una parte de este. En el derecho internacional no existe la ley como tal, no como se conoce en el derecho interno, proveniente de un proceso legislativo, los tratados sustituyen a la ley como fuente de derecho. En este sentido se puede afirmar que el derecho internacional no se percibe de igual forma que el interno, en virtud de que ambos derechos rigen relaciones materialmente distintas.

En el derecho interno existe una potestad soberana, de la cual se rige, en el derecho internacional se rigen relaciones entre igualdad de soberanías, lo que hace imposible la existencia de un órgano capaz de dictar normas con carácter obligatorio para los miembros de una sociedad de carácter internacional.

No existe un órgano encargado de aplicar normas internacionales, al respecto Walss Auroles, señala lo siguiente: *Coincidimos con ARELLANO GARCIA¹⁹⁴ en el sentido de que la mejor manera de constatar el carácter jurídico de las normas internacionales, es analizando si dichas normas poseen las características de las normas jurídicas.*

Como bien se sabe las normas jurídicas se componen de características que se distinguen de las demás normas, como son: bilateralidad, exterioridad, heteronimia y coercibilidad. Las normas de carácter internacional cumplen con estos requisitos y por lo tanto deben ser consideradas como normas de derecho.

¹⁹⁴ ARELLANO GARCÍA, Carlos. Derecho Internacional Privado. Apud Walss Auroles Rodolfo, Ob. Cit. p. 39.

Existe bilateralidad en las normas jurídicas por que imponen deberes correlativos de facultades o conceden derechos correlativos de obligaciones.¹⁹⁵

Son bilaterales las normas internacionales por que obligan a determinado estado al cumplimiento de una conducta positiva o negativa, norma que debe ser observada a favor de otro u otros estados.

La exterioridad es característica de las normas internacionales por que regulan y juzgan las acciones y omisiones de los estados que producen consecuencias en el mundo exterior.

“La heteronimia del derecho implica que las normas son dictadas por un legislador diferente al sujeto obligado.”¹⁹⁶ Es decir que el legislador y el destinatario son personas distintas.”¹⁹⁷

Respecto del derecho internacional se puede indicar que no es un acto de autoridad, sino de una coordinación de estados miembros de la comunidad internacional.

En materia internacional no existe un órgano encargado de aplicar de manera coercible el derecho internacional, sin embargo, esto no es óbice para la existencia de las normas jurídicas; por otro lado ante la ausencia de un poder judicial en el derecho internacional, se pueden encontrar órganos creados para la aplicación e interpretación de ciertas normas jurídicas, ejemplo de lo anterior esta la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se encarga de vigilar las normas internacionales en materia de paz y seguridad. También es frecuente encontrar tratados internacionales que crean órganos permanentes o transitorios el cual aplica dicho tratado.

¹⁹⁵ GARCIA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, 1989, pag. 15.

¹⁹⁶ VILLORO TORANZO, Miguel. Introducción al Estudio del Derecho. Porrúa, 1987, pag. 54.

¹⁹⁷ GARCIA MAYNEZ, Eduardo. *Op. Cit.* pag. 15.

Otro ejemplo de tratados internacionales, están los tratados comerciales, los cuales se regulan a través de paneles internacionales que se encargan de resolver las controversias que aparecen entre los estados miembros de los organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio.

Respecto de las sanciones aplicadas en derecho internacional, Loretta Ortiz indica que se dan los casos que los estados afectados aplican determinada sanción, y no un órgano coercitivo; por citar un ejemplo se encuentran los acuerdos internacionales que establecen que si alguno de los estados miembros incurren en incumplimiento, el estado afectado puede dejar de observar alguna disposición del tratado, como podría ser cancelar alguna reducción arancelaria, otorgada conforme al tratado, es decir la sanción ante el incumplimiento de un tratado es otro incumplimiento al tratado por parte del estado afectado.¹⁹⁸

4.5 CLASIFICACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

La doctrina emana diversas clasificaciones de los tratados internacionales, sin embargo Rodolfo Walss Auroles, menciona tres de estas:

- a. Por su contenido, los tratados pueden ser económicos, políticos, culturales, comerciales, tecnológicos, etc. de lo anterior se puede advertir la existencia de más de uno de los tipos enunciados.
- b. Por el número de estados partes, los tratados pueden ser bilaterales o multilaterales.
- c. Por el tiempo de su vigencia, los tratados se dividen en tratados-ley y tratados-contrato. Los tratados ley son aquellos que tienen una vigencia indefinida.

¹⁹⁸ ORTIZ AHLF, Loretta. Derecho Internacional Público. México. Harla. 2ª. Ed. 1993. P. 186 .

4.5.1 ESTRUCTURA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Walss Auroles¹⁹⁹ manifiesta que no existe una regla establecida de los tratados, pero los tratados internacionales generalmente constan de las siguientes partes: preámbulo; clausulado; lugar y fecha; firmas; y en su caso anexos. En el preámbulo las partes básicamente exponen los motivos que los llevan al tratado, en donde se encuentra objeto y fin del propio tratado. Los anexos, son parte del tratado y no documentos aislados. Las demás partes por obvias razones no se exponen. Lo anterior no es obligatorio para los tratados, por o tanto no puede considerarse que la forma sea un requisito de validez de los tratados internacionales.

4.5.2 PROCESO DE CREACION DE UN TRATADO

*Según se desprende de la Convención de Viena, consideramos que existen cuatro pasos para la creación de un tratado internacional.*²⁰⁰

- 1.- Negociación.
- 2.- Adopción del texto.
- 3.- Autenticación del texto.
- 4.- Manifestación del Consentimiento.

1.- Negociación. Loretta Ortiz Ahlf, señala que tiene por objeto lograr un acuerdo entre las partes a fin de determinar las cláusulas del tratado. Esta forma no se encuentra regulada de forma autónoma por la Convención de Viena.

2.- Adopción del texto. Dicha autora continua señalando que una vez negociado el tratado, se adopta como definitivo. Los tratados se adoptan generalmente por el acuerdo unánime de las partes. Actualmente los tratados bilaterales se adopta por

¹⁹⁹ WALSS AUROLES, Rodolfo. Op. Cit. p. 59 y 60.

²⁰⁰ Ibid. p. 62.

unanimidad y los multilaterales de acuerdo a la disposición de los Estados parte, y a falta de acuerdo, por las dos terceras partes presentes y votantes.

3.- Autenticación del texto. Loretta Ortiz manifiesta que es el acto mediante el cual se establece el texto definitivo de un tratado y en el que se certifica el texto correspondiente el cual quedara establecido como autentico y definitivo:

a) Mediante el procedimiento que se prescriba en el o en que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración, o

b) A falta de tal procedimiento, mediante la firma *ad referendum* o la rubrica puesta por los representantes de su Estado en el texto de tratado o en el acto final de la Conferencia en que figure el texto.

4.- Manifestación del consentimiento. Loretta Ortiz²⁰¹ señala que es el acto por el cual los estados se obligan a cumplir el tratado. Las formas de manifestación del consentimiento son:

- a) la firma
- b) el canje de instrumentos
- c) la ratificación
- d) la aceptación
- e) la aprobación
- f) la adhesión

Finalmente Loretta Ortiz, respecto a los pasos a seguir para la creación de los tratados, indica textualmente que: *“Los estados negociadores son los que escogen libremente cual va a ser el modo concreto de manifestar el consentimiento, como se desprende de los art. 12, 13, 14 y 115 de la Convención. Antes de la CV, en la doctrina y en la práctica era corriente la distinción entre tratados y acuerdos en*

²⁰¹ ORTIZ AHLF, Loretta. Derecho Internacional Público. México. Harla. 2ª. Ed. 1993. p. 13.

forma simplificada. Los tratados eran aquellos que se celebraban en forma mediata, en cuanto que el procedimiento de celebración, se descomponía en varios actos: negociación, firma y ratificación. Por el contrario, los acuerdos en forma simplificada se concluían normalmente por el jefe del Estado, Ministro de Relaciones Exteriores o jefe de la respectiva misión diplomática. Tales acuerdos no estaban sujetos a una ratificación posterior, sino que obligaban a partir de la firma o el canje de instrumentos.

La CV²⁰² prescinde de dicha clasificación y designa como tratados a ambos tipos de instrumentos, por considerar la CDI²⁰³ que las diferencias estriban tan solo en los procedimientos de celebración y entrada en vigor. El resto de las normas de derecho internacional relativas a la validez de los tratados, efectos, ejecución e interpretación se aplican por igual a ambos tipos de instrumentos.²⁰⁴

Por otra parte Rodolfo Walss Auroles²⁰⁵, agrega otros dos pasos para la creación de tratados, manifestando que no son en estricto sentido pasos independientes para la celebración de los tratados, sino variantes para su elaboración, dichos pasos son:

- 5) El deposito y,
- 6) El registro del tratado ante las naciones unidas

5.- El deposito. El depósito es una variante de la figura de la ratificación, el depósito cobra importancia en los tratados multilaterales. Los estados nombran al depositario del tratado, que puede ser un Estado, un organismo internacional o un funcionario de un organismo internacional. Esto cobra importancia cuando los estados expresan su conocimiento de obligarse por un tratado cuando depositan su ratificación. Entre otras funciones del depositario están: custodiar el texto

²⁰² Convención sobre Derecho de los tratados, Viena, 23 de mayo de 1969.

²⁰³ Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas

²⁰⁴ ORTIZ AHLF, Loretta. *Ob. Cit.* p. 14

²⁰⁵ WALSS AUROLES, Rodolfo. Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional y el Derecho Mexicano. México. Porrúa. 2ª. Ed. 2006. p. 68-69.

original del tratado, y los poderes plenos de los representantes, extender copias certificadas del tratado, recibir instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativas a los tratados, registrar el tratado ante las Naciones Unidas, etc.

6.- Registro del tratado antes las Naciones Unidas. El registro del tratado tampoco constituye propiamente un paso para la creación del tratado internacional. El objetivo del registro es permitir a los interesados invocar el tratado ante los foros de la propia ONU. En este sentido cabe aclarar que si no se registra el tratado, no por ello deja de ser existente y valido, sino que no podrá invocarse ante los foros que conforman la ONU, siendo que el más importante es la Corte Internacional de Justicia.

4.5.3 ORGANOS ESTATALES COMPETENTES PARA LA CELEBRACION DE LOS TRATADOS

Loretta Ortiz²⁰⁶ indica que la Convención de Viena en su artículo 7º párrafo 2, reconoce competencia para la realización de determinados actos en el proceso de celebración de los tratados a:

- a) Los jefes de Estado y Ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado.
- b) Los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentra acreditado.
- c) Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una Organización Internacional, para ala adopción del texto.

Fuera de los anteriores supuestos cualquier otra persona deberá presentar plenos poderes (representación expresa) o bien, de no presentarlos, podrá realizar actos

²⁰⁶ ORTIZ AHLF, Loretta. *Ob. Cit.* p. 14

de celebración de un tratado si resulta de la práctica de los Estados o de las circunstancias el considerar a esa persona como representante de un estado (representación implícita), lo cual se traduce en no producir efectos jurídicos.

4.5.4 RESERVAS

La multicitada autora continúa exponiendo que la Convención de Viena en su artículo 2º párrafo 1, define a las reservas de la siguiente manera:

“Una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o su denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a este Estado.”

Rodolfo Walss Auroles señala que a través de las reservas, los estados parte de un tratado pueden evitar que ciertas disposiciones del propio tratado les sean aplicables o que su aplicación hacia esos estados varíe en relación con la forma de aplicarlas hacia otros estados.

Las reservas pueden hacerse sin limitación, salvo que²⁰⁷:

- ✓ La reserva este prohibida por el tratado, es decir, el tratado establece que cláusulas no admiten reserva y se entiende que todas las demás si la admiten;
- ✓ Que el tratado disponga expresamente que cláusulas admiten reservas, en cuyo caso se entiende que las demás cláusulas no la admiten;
- ✓ En ausencia de los dos supuestos anteriores, que la reserva no atente en contra del objeto o fin del tratado.

²⁰⁷ WALSS AUROLES, Rodolfo. *Ob. Cit.* p. 74

4.5.5 ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS Y SU APLICACIÓN PROVISIONAL

Aduce Ortiz Ahlf Loretta que el final del proceso de celebración de un tratado no es cuando los estados contratantes manifiestan su consentimiento, sino que el momento final es a la entrada en vigor, es cuando el tratado comienza a obligar a los estados partes.

Así pues Loretta Ortiz indica que el artículo 24 de la Convención de Viena establece: *“Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha en que él se disponga o que acuerden los estados negociadores.”*

Por ejemplo, La Convención de Viena de 1969 establece que la misma entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se deposite el trigésimo quinto instrumento de ratificación o adhesión.

El artículo 24 continua estableciendo: *“...a falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por tratado.”*

Se debe mencionar que el supuesto de que el tratado ya entró en vigor y un Estado desee posteriormente adherirse a el, para este último Estado entrará en vigor a partir del momento en que manifieste su consentimiento, a menos de que el tratado disponga otra cosa.

Respecto de la aplicación provisional de un tratado, nada impide tal aplicación antes de su entrada en vigor, como lo establece el artículo 25 de la Convención de Viena, si el tratado así lo dispone o los Estados negociadores lo han convenido; debe tenerse en cuenta que si bien el tratado no obliga a las partes antes de su

entrada en vigor, estas deberán abstenerse de cualquier acto que frustre el objeto y fin del mismo.²⁰⁸

4.5.6 OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

Existe un principio básico que rige la observancia de los tratados, así lo indica Ortiz Loretta, al señalar que el artículo 26 de la Convención de Viena, establece: *“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe (pacta sunt servanda).”*

Según dice dicha autora, esta observancia de los tratados no se verá obstaculizada por el hecho de que existan normas de derecho interno contrarias a los mismos. Los estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado. Únicamente podrá solicitarse la nulidad relativa de un tratado por oponerse a normas fundamentales de derecho interno, cuando las violaciones sean manifiestas y evidentes.

En cuanto a la aplicación de los tratados, la Convención de Viena regula los siguientes aspectos:

- 1.- La aplicación de los tratados en el tiempo.
- 2.- La aplicación territorial del tratado.
- 3.- La aplicación de tratados sucesivos que contengan disposiciones referentes a la misma materia.

1.- la regla general es que los tratados no se aplicaran retroactivamente, salvo que las partes tengan una intención diferente.

2.- Los tratados se aplicaran en la totalidad del territorio de cada Estado parte, salvo que las partes tengan una intención diferente.

²⁰⁸ ORTIZ AHLF, Loretta. *Ob. Cit.* p. 16

3.- Dicho problema se contempla en el artículo 30 de la Convención de Viena, el cual se refiere a las relaciones jerárquicas entre tratados vigentes, sobre la misma materia, que se aplican a las mismas partes o a partes diferentes. Dicho artículo comienza reconociendo la primacía que tienen las obligaciones contraídas por los estados miembros de la ONU frente a otras derivadas de distintos tratados.

Cuando un tratado especifica que esta subordinado a uno anterior o posterior, en este caso se aplica el tratado que tiene primacía conforme a los textos de los tratados.

Cuando los tratados sobre la misma materia no regulan de forma específica sus relaciones jerárquicas, se aplica el principio de que el tratado posterior deroga el anterior

4.5.7 INTERPRETACION DE LOS TRATADOS

La interpretación es consustancial con la aplicación de toda norma y las normas internacionales no son una excepción.²⁰⁹

Por su parte Loretta Ortiz cita a Antonio Remiro Brotóns quien aduce que la labor interpretativa es consustancial con la aplicación de la norma, hasta el punto de que la práctica convencional y la doctrina hacen a parecer frecuentemente ambos términos como sinónimos. En efecto, antes de la aplicación del tratado es indispensable determinar el alcance de las normas jurídicas contenidas en el mismo y aclarar las ambigüedades.²¹⁰

La interpretación de un tratado internacional, como de un contrato o una ley, es tan importante como el instrumento jurídico a interpretarse, como dice Rodolfo

²⁰⁹ REMIRO BROTÓN, Antonio. Derecho Internacional. Apud WALSS AUROLES, Rodolfo. Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional y el Derecho Mexicano. México. Porrúa. 2ª. Ed. 2006. p. 26.

²¹⁰ ORTIZ AHLF, Loretta. *Ob. Cit.* p. 17

Walss, de nada sirve tener un instrumento jurídico idóneo si este no se interpreta adecuadamente, o si se utiliza la interpretación para reducir, modificar, ampliar o de alguna otra forma tergiversar los derechos y obligaciones en el contenidos.

La Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, en su tarea de codificar las reglas en materia de interpretación de los tratados, enuncia los siguientes principios básicos:

- 1.- Principio del sentido corriente de los términos.
- 2.- Principio del contexto.
- 3.- Principio de la Conformidad con el objeto y fin del tratado.
- 4.- Principio de la buena fe.

1.- De acuerdo a lo explicado por Rodolfo Walss, bajo el primer principio, el significado de las palabras debe ser considerado el significado objetivo que tengan comúnmente, desde luego considerando que las palabras no se interpretan en forma aislada sino dentro del marco contextual del propio tratado.

2.- El contexto del tratado incluye:

- ✓ El texto del tratado, preámbulo y anexos,
- ✓ Todo acuerdo que se refiera al tratado concertado entre todas las partes, con motivo de la celebración del tratado,
- ✓ Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.

3.- Respecto de la conformidad con el objeto y fin del tratado, en la interpretación de un tratado internacional debe tomarse en cuenta el objeto y fin que se busca con su celebración. Con la interpretación del tratado no debe llevar a hacer nugatorio el objeto del mismo.

4.- Por último el principio de buena fe, es un concepto que acarrea problemas de interpretación y definición, a juicio de Rodolfo Walss, cuando la Convención de Viena recurre a la buena fe para interpretar un tratado internacional, esta reiterando el principio de *pacta sunt servanda*, por lo que mas que dar una definición de buena fe, el mensaje es que utilizándola como método de interpretación, no puede interpretarse un tratado internacional de forma tal que conlleve a su no cumplimiento por uno de los estados parte.

4.5.8 NULIDAD DE LOS TRATADOS

De acuerdo con Seara Vázquez Modesto²¹¹ las causas de nulidad son taxativas o limitativas, es decir un tratado no puede impugnarse, sino es por los motivos expuestos en la Convención de Viena y recurriendo a los procedimientos que la misma establece:

Agrega Seara Vázquez que la Convención distingue entre causales de invalidación y causales de nulidad, en donde las primeras se refieren a vicios del consentimiento que pueden ser invocadas por la parte afectada, y son:

- 1.- Violación a una norma de derecho interno.
- 2.- Restricción a los poderes del representante
- 3.- Error
- 4.- Dolo
- 5.- Corrupción del representante

Por lo que toca a las causales de nulidad, la Convención de Viena, establece las siguientes:

- 1.- La coacción sobre el representante de un estado

²¹¹ SEARA VAZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. México. Porrúa. 21ª. 2004. p. 26.

- 2.- La coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza
- 3.- Incompatibilidad con una norma de *ius cogens*

De acuerdo a la finalidad de este trabajo de investigación, no es necesario abordar todas y cada una de las causales enumeradas anteriormente, en este caso solo trataremos aquella que en la practica puede es la mas cuestionada.

- 1.- Violación a una norma de derecho interno.

El artículo 46 de la Convención de Viena dispone:

“1 El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio del consentimiento, a menos de que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

2 Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.”²¹²

El anterior artículo expresa Seara Vázquez, es una de las cuestiones mas debatidas en el derecho internacional, algunos autores sostienen las tesis llamadas constitucionalistas y consideran que no es valido el tratado celebrado en violación a las disposiciones constitucionalistas.

Otros autores en cambio siguen la escuela internacionalista y afirman que el tratado internacionalmente es valido y obliga al estado, sin embargo existen autores que sostienen tesis intermedias o eclécticas.

²¹² SEARA VAZQUEZ, Modesto. Ob Cit. p. 27

La Convención de Viena adopta una postura ecléctica tomando como base la escuela internacionalista. El derecho internacional debe tener en cuenta solo la manifestación externa de voluntad del estado y presume que cada uno de los estados ha cumplido o cumplirá con sus disposiciones internas.

Asegura Seara Vázquez, que de no ser así, sería muy endeble el fundamento de obligatoriedad de los tratados frente al derecho interno, ya que en cualquier momento podría darse la situación de que un Estado alegara la falta de cumplimiento de sus disposiciones de derecho interno a fin de soslayar los términos del tratado.

Se dice que es una posición ecléctica en virtud de que admite la posibilidad de afectar de nulidad relativa los tratados cuando las violaciones al derecho interno sean manifiestas y afecten a una norma de importancia fundamental. Sin embargo también debe señalarse que un Estado no puede alegar esta causal si ha convenido expresamente que el tratado es válido o se ha comportado de tal manera que deduzca su conformidad con el tratado.²¹³

4.6 INCORPORACION DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES AL SISTEMA JURIDICO INTERNO

En cualquier sistema jurídico la relación que exista entre derecho interno y derecho internacional, se regirá por el derecho interno y dependerá del método de incorporación del derecho internacional al derecho interno que se utilice. Existen dos métodos de incorporación del derecho internacional, las cuales pueden resultar similares por provenir de un método particular, por las variantes propias de cada país.

²¹³ *Loc. Cit.*

Seara Vázquez indica que los sistemas de incorporación de los tratados a los sistemas jurídicos internos pueden clasificarse en dos grandes grupos: los de incorporación automática y los de recepción especial.

La recepción especial requiere una transformación del tratado, mediante un acto de producción normativa interna (ley, decreto, orden). Este sistema lo siguen Estados como el Reino Unido, Israel, Italia y la Unión Soviética.

Rodolfo Walss, añade que la recepción especial es un método que en la práctica es exclusivo para la incorporación de tratados internacionales, bajo el cual los acuerdos internacionales son incorporados al sistema jurídico interno convirtiéndolos en legislación interna. Se crea una ley interna cuyo contenido es el tratado internacional, de tal modo que en los países en donde se aplica este método de incorporación no existe la aplicación jurídica de los tratados internacionales, sino solo de leyes internas y tampoco enfrentan en el plano jurídico conflictos entre derecho internacional e interno.

Por su parte la recepción automática, no requiere de ningún acto normativo especial para la incorporación, una vez que el tratado es obligatorio internacionalmente y exigiendo eventualmente la publicación del mismo, este se incorpora al sistema jurídico interno. La mayoría de los países de Europa Occidental y de América siguen este sistema.²¹⁴

4.6.1 NORMAS EJECUTABLES Y NO EJECUTABLES O BIEN AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS

Una vez incorporado el tratado, se plantea el problema de su aplicación, existen normas que por su misma naturaleza pueden ser aplicadas inmediatamente, sin acto legislativo posterior, otras, requieren de un desarrollo legislativo posterior.

²¹⁴ *Ibid.* p. 40

La estipulación de un tratado se considera como ejecutable por si misma (*self-executing*) cuando es susceptible de una aplicación inmediata y directa, sin que sea necesaria una acción jurídica complementaria para su implantación o exigibilidad. Lo anterior nos conduce al concepto de autoejecutividad el cual se presenta cuando la disposición ha sido redactada de tal forma que de ella surge una regla que los tribunales judiciales internos pueden aplicar en un caso dado.

*“La formula utilizada por Marshall, celebre presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, es que una norma es ejecutable por si misma (self-executing) “toda vez que opere por si, sin ayuda de una disposición legislativa”.*²¹⁵

Seara Vázquez asegura que una disposición es ejecutable por si misma cuando esa ha sido la intención de los Estados parte, es decir, cuando los Estados han tenido la intención de conceder un derecho definido y exigible por el individuo que solicita ante el juez la aplicación de esa norma en su favor.

Un ejemplo claro de normas ejecutivas es la cláusula de la nación más favorecida, en virtud de que sus beneficios pueden ser invocados por una persona natural o jurídica de la nacionalidad del Estado que ha convencido la cláusula.

Por otro lado, no todas las normas de una convención son ejecutables por si mismas, existen disposiciones que no pueden ser ejecutadas sin una acción legislativa del Estado; esto se relaciona con derechos que debido su naturaleza o a la fraseología del tratado, carecen de exigibilidad inmediata por la ausencia de normas internas o de otras medidas complementarias del Estado; estas normas se denominan no ejecutables (*non self-executing*).

De acuerdo a lo anterior es claro que el sistema de incorporación de los tratados a nuestro sistema jurídico es automático, ya que una vez que el tratado es ratificado internacionalmente, en el nivel interno solo se requiere su publicación.

²¹⁵ *Ibid.* p. 41

Por otro lado, el carácter ejecutivo o no de las normas contenidas en dichos tratados tendrá que ser determinado en forma casuística, dependiendo de la naturaleza de las mismas. En todo caso, la falta de cumplimiento de dichas normas ejecutivas o no ejecutivas, origina responsabilidad internacional.

Rodolfo Walss añade a esta característica de los tratados internacionales, es decir su autoaplicabilidad o su heteroaplicabilidad, que un tratado autoaplicativo es aquel que resulta directamente aplicable por los órganos judiciales y de la administración pública, así como por los particulares a quienes dirige su regulación, una vez publicado en el Diario Oficial; en tanto que un tratado es heteroaplicativo si requiere para su debida aplicación, de actos posteriores materialmente legislativos para ser plenamente eficaz.

Algunos tratados internacionales señalan que su implementación dependerá de que los distintos estados parte del tratado creen disposiciones jurídicas internas para la aplicación del propio tratado, ejemplo de lo anterior es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el cual dispone en su artículo V que las:

“Partes Contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención...”

Claramente indica Rodolfo Walss, se trata de un tratado internacional de carácter heteroaplicativo, ya que el mismo reconoce que los fines del propio tratado no puede llevarse a cabo aplicando directamente las disposiciones de la Convención, sino que su eficacia jurídica depende de que los países contratantes adopten en sus legislaciones internas las medidas concretas para ello, como podría ser tipificar penalmente el genocidio como delito. Por el contrario la cláusula de la

nación más favorecida que encontramos en múltiples tratados principalmente de naturaleza comercial, es un compromiso autoaplicativo por cuanto de manera inmediata los exportadores del país que recibe ese beneficio adquieren el derecho al trato más favorable que esté disponible, sin necesidad de actos legislativos posteriores.

A juicio del mencionado autor, la autoaplicabilidad de un tratado internacional se funda jurídicamente en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Mexicana, cuando en su texto señala que los tratados internacionales que estén de conformidad con la Constitución serán Ley Suprema de toda la Unión, lo que significa que los tratados internacionales se incorporan directamente al sistema jurídico mexicano y puede procederse a su aplicación sin mas necesidad que su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior significa que la Constitución al indicar que los tratados internacionales son Ley Suprema de la Unión, esta expresando que tales tratados forman parte del sistema jurídico interno, y se trata pues de una disposición que define la incorporación automática de los tratados internacionales al sistema jurídico interno.

En el caso mexicano los tratados internacionales son de carácter autoaplicativo, salvo prueba en contrario, es decir, que el propio tratado de otras disposiciones jurídicas, se infiera la necesidad de crear, modificar normas jurídicas internas para su debida aplicación.

Continua Rodolfo Walss, manifestando que al jurisprudencia mexicana aun no reconoce expresamente las características antes aludidas, y da la impresión de otorgar a todos los tratados un trato como autoaplicativos, aunque dejan ver en algunas decisiones jurisdiccionales que hacen un reconocimiento implícito de que un tratado puede ser heteroaplicativo.

Se considera importante que la Corte reconozca expresamente la distinción de un tipo de tratado del otro, en virtud de que los tratados heteroaplicativos por su

propia naturaleza, aun cuando pueden crear derechos y obligaciones para los particulares, no contienen los mecanismos para hacerlos jurídicamente eficaces, es decir, su afectación a la esfera jurídica de los particulares queda en suspenso hasta en tanto no se implemente la legislación necesaria requerida por el tratado. Estos tratados no concretan los requisitos exigibles o el procedimiento a seguir para su disfrute ni precisar, en ocasiones su alcance, lo que los convierten en derecho imperfectos que no pueden exigirse hasta en tanto exista la legislación interna que los perfeccione.

Sin ánimo de una investigación exhaustiva a este aspecto en virtud de que nos desviaríamos a otro tema, pero si con la finalidad de averiguar someramente a modo de curiosidad lo concerniente a los tratados, se puede decir que el problema de incorporación de los tratados y en especial de aquellos tratados que regulan materia reservada a las entidades federativas, se plantea la interrogante de si se vulnera o no la distribución de competencias establecida por la Constitución mexicana, cuando se regulan por tratado materias en las que desde el punto de vista de la distribución de la competencia legislativa interna, la competencia legislativa corresponde a las entidades federativas. Para aclarar lo anterior se debe precisar que todo Estado goza en virtud de su soberanía del *ius ad contractam* o en los términos del artículo 6º. De la Convención de Viena de 1969, de la capacidad para celebrar tratados.

Esta facultad para celebrar tratados se puede ver restringida cuando el propio Estado cede la misma a otro Estado o a una entidad distinta; como por ejemplo a las transitorias e inestables confederaciones y en la actualidad complejas organizaciones internacionales de integración. En los Estados federales o compuestos sólo el conjunto estatal es en principio sujeto de derecho internacional y el facultado para celebrar tratados, salvo que estas concedan a las entidades federativas la facultad para celebrar tratados en sus propias constituciones y a su vez ésta sea reconocida por terceros estados de la comunidad internacional. La

doctora Loretta Ortiz Ahlf, continuando con el tema de distribución competencial, cita al siguiente autor:

“Elisur Arteaga Nava, en su artículo “Los Estados y los Tratados”, comenta:

Los Estados, por virtud de los tratados, no dejan de tener competencia en relación con las materias que aquellos regulan, no así la Federación quien no adquiere para sí una competencia adicional. Es decir, no por el hecho de que una materia sea regulada en un tratado, es suficiente para considerar que es de la competencia de los poderes federales. La distribución competencial, como se ha afirmado, solo la puede hacer la Constitución.

Lo único que logra el tratado es establecer bases generales obligatorias y comunes para los efectos de incitar y conducir la actuación de los poderes en materias que tienen que ver con las relaciones internacionales.

Un tratado celebrado en esas condiciones no es contrario a la Constitución ni altera la distribución de competencias que ella hace.²¹⁶

La única función de los tratados según Elisur Arteaga, es establecer bases generales obligatorias y comunes para efectos de conducir la actuación de los poderes locales. Las normas contenidas en un tratado pueden ser autoejecutivas, es decir para la aplicación inmediata de un tratado no se requiere acto legislativo o administrativo posterior.

4.7 PROCESO DE CELEBRACION DE LOS TRATADOS EN MEXICO

De acuerdo a la disposición constitucional expresa en el artículo 89 fracción X en el sistema jurídico mexicano la facultad y la responsabilidad de celebrar tratados internacionales corresponde al Presidente Constitucional de los Estados Unidos

²¹⁶ ORTIZ AHLF, Loretta. Derecho Internacional Público. México. Harla. 2ª. Ed. 1993. p. 37 y 38.

Mexicanos, dicha función está basada en el sistema de gobierno presidencialista que tenemos.

Los tratados internacionales son ordenamientos celebrados por el Presidente de la Republica actuando como Jefe de Estado ante el exterior, las facultades de que goza son exclusivas y personalísimas, al no haberse otorgado al Ejecutivo de la Unión. Dicha facultad es indelegable mediante ley, decreto, acuerdo, orden, poder, etc. sin embargo esto no puede impedir que se puedan negociar tratados por el Ministerio de Relaciones Exteriores o embajadores plenipotenciarios.

La celebración de los tratados es una facultad y una responsabilidad confiada al Presidente de la Republica como lo señala el artículo 89 constitucional: *“las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes. ... X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del senado...”* Mientras el no otorgue plenos poderes para la negociación en casos determinados y respecto de Estados o entes internacionales claramente especificados, la facultad le corresponde en forma originaria y privativa.

De lo anterior se desprende el principio de naturaleza fundamental y de alcance general, que en el sistema constitucional mexicano el Secretario de Relaciones Exteriores está impedido para celebrar tratados en representación del Presidente de la Republica. Contra lo anterior no se pueden invocar las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, ya que internamente frente a una nueva ley o un tratado se encuentra supraordenada nuestra Constitución, la cual dispone que la facultad de celebrar tratados corresponde al Presidente de la Republica.

4.7.1 NORMAS QUE REGULAN A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL DERECHO INTERNO MEXICANO

Se ha visto que el principal instrumento jurídico para regular los tratados internacionales es la Convención De Viena sobre el Derecho de los tratados, sin perjuicio de las normas consuetudinarias que puedan regular los mismos. En nuestro derecho interno los instrumentos jurídicos que regulan directamente aspectos de fondo relacionados con tratados internacionales, se limitan a ocho artículos de la Constitución general de la Republica y mas recientemente a la Ley sobre Celebración de los Tratados²¹⁷ que consta de once artículos.

Los artículos constitucionales que contienen una regulación de los tratados internacionales son por orden de aparición en la Carta Magna: 15, 76 fracción I; 89 fracción X; 94; 104; 105; 117 fracción I y; 133, que sin lugar a dudas constituye el mas complejo y controvertido. De lo anterior y para el estudio de la regulación jurídica de los tratados internacionales en nuestro derecho interno, veremos brevemente lo establecido en los artículos 76 fracción I y el 89 fracción X.

Los artículos en cuestión a la letra disponen:

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.”

²¹⁷ El 2 de enero de 1992, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Sobre Celebración de los Tratados.

“Artículo 89. *Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:*

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.”

De la lectura de ambos artículos, se desprenden las facultades y obligaciones para el Presidente de la República y para la Cámara de Senadores en materia de tratados internacionales, por lo que es preciso citar las siguientes reflexiones hechas por Rodolfo Auroles, al respecto:

En cuanto a lo regulado por el artículo 76 fracción I, existen dos facultades a favor del Senado, que son; analizar la política exterior y otra aprobar los tratados internacionales. El artículo 89 fracción X, por su parte regula dos facultades a favor del Presidente de la República, una de dirigir la política exterior y otra de celebrar tratados internacionales, asimismo contiene dos obligaciones, una de someter a aprobación del Senado y otra de observar ciertos principios normativos de la conducción de la política exterior lo que incluye celebración de tratados.

La facultad de celebrar tratados internacionales concedida al titular del Poder Ejecutivo, tiene su contrapeso en la facultad del Senado de aprobar esos mismos tratados.

Como función de contrapeso al Ejecutivo en materia de tratados internacionales, el Senado deberá revisar los siguientes aspectos:

- ✓ Si en el tratado se han resguardado debidamente los intereses nacionales;
- ✓ Si las disposiciones del tratado no contraviene la Constitución;
- ✓ Si existe desventaja o dificultades graves para el futuro cumplimiento del tratado;
- ✓ Si hay equilibrio de prestaciones y contraprestaciones;
- ✓ Si en el tratado existen disposiciones oscuras o de difícil interpretación;
- ✓ Si conviene formular alguna reserva;
- ✓ Si hay o puede haber contradicciones con otro tratado;
- ✓ Si se reducen las posibilidades de actuar o legislar unilateralmente en el derecho interno y la conveniencia de ello;
- ✓ La afectación para las entidades federativas; etc.

Como se puede observar la tarea del Senado es complicada, y por esto juega un papel muy importante como contrapeso, en materia de tratados internacionales.

La *aprobación* de un tratado a que se refiere la fracción I del artículo 76 constitucional, es un acto mediante el cual se verifica en la esfera del derecho interno como contrapeso al Poder Ejecutivo al negociar los términos de un tratado internacional.

La *ratificación* es un acto de derecho internacional, mediante el cual el Poder Ejecutivo notifica a los demás estados partes o posibles partes del tratado, que los órganos internos del estado, han aprobado la celebración del tratado y por ende México otorga su consentimiento en obligarse conforme al mismo; por lo tanto el inicio de la vigencia del tratado comenzará a partir de que se ratifique el tratado o en fecha posterior según disponga el mismo.

En el ámbito del derecho interno, la aprobación de un tratado internacional por parte del Senado y en su posterior ratificación por el Ejecutivo, implican que puede procederse a la publicación del tratado en el Diario Oficial de la Federación, por lo tanto el tratado será obligatorio en el territorio nacional, y podrá ser oponible frente a particulares y frente al estado mismo. En este sentido el tratado no es obligatorio en el fuero de derecho interno hasta su publicación íntegra en el Diario Oficial de la Federación, por lo que aun cuando se haya publicado el acto de aprobación del Senado y el Presidente haya ratificado el tratado, este no existirá como norma jurídica interna hasta en tanto se publique oficialmente.

Por lo que se refiere a los artículos constitucionales 94, 103, 104 y 105, disponen que en materia de tratados internacionales el Poder Ejecutivo además de tener contrapeso de la aprobación senatorial, enfrente el contrapeso del Poder Judicial, el cual está facultado constitucionalmente para resolver controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de tratados internacionales y para decretar la inconstitucionalidad de dichos tratados en los términos de la propia Constitución y de la Ley de Amparo.²¹⁸

4.7.2 TRATADOS INTERNACIONALES Y CONVENCIONES DIPLOMATICAS

Se debe considerar que el artículo 76 fracción I establece la facultad del Senado de aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas, en tanto que el artículo 89 fracción X, únicamente señala la facultad del Ejecutivo de celebrar tratados internacionales. Surge pues la interrogante de si los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas son conceptos distintos; tal y como ya se había señalado antes por la doctora Loretta Ortiz, ahora Rodolfo Walss asegura que no existe diferencia alguna entre ambos, ya que la denominación que se le otorgue al instrumento jurídico es irrelevante, bastando que este regido por el derecho internacional y que vincule jurídicamente a sujetos de derecho internacional para ser considerado como tratado internacional

²¹⁸ WALSS AUROLES, Rodolfo. Ob. Cit. p. 129-138

independientemente de su denominación particular, en todo caso si existe una diferencia entre tratado internacional y convención diplomática, esta será únicamente en el ámbito del derecho interno, no afectando la condición del tratado internacional.²¹⁹

Amén de lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto, emitiendo la siguiente jurisprudencia:

Registro No. 173146

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Febrero de 2007

Página: 738

Tesis: 2a./J. 10/2007

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

TRATADOS INTERNACIONALES. ADMITEN DIVERSAS DENOMINACIONES, INDEPENDIEMENTE DE SU CONTENIDO.

Aun cuando generalmente los compromisos internacionales se pactan a través de instrumentos en la modalidad de tratados, debe tomarse en cuenta que conforme al artículo 2, apartado 1, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de la que es parte el Estado mexicano, por "tratado" se entiende el acuerdo celebrado por escrito entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento único o en varios conexos,

²¹⁹ WALSS AUROLES, Rodolfo. *Ob. Cit.* p. 141-142.

cualquiera que sea su denominación particular, de lo que resulta que la noción de tratado es puramente formal siempre que su contenido sea acorde con su objeto y finalidad, pues desde el punto de vista de su carácter obligatorio los compromisos internacionales pueden denominarse tratados, convenciones, declaraciones, acuerdos, protocolos o cambio de notas, además de que no hay consenso para fijar las reglas generales a que deben sujetarse las diferentes formas que revisten tales compromisos internacionales, los que, en consecuencia, pueden consignarse en diversas modalidades. Situación que se sustenta, además, en el artículo 2o., fracción I, párrafo primero, de la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de mil novecientos noventa y dos.

Amparo en revisión 348/2001. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 14 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz y César de Jesús Molina Suárez.

Amparo directo 1/2001. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz y César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 384/2001. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz y César de Jesús Molina Suárez.

Amparo en revisión 390/2001. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 28 de febrero de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretarios: Sofía Verónica Ávalos Díaz y César de

Jesús

Molina

Suárez.

Amparo en revisión 237/2002. S.C. Johnson and Son, Inc. y S.C. Johnson and Son, S.A. de C.V., antes Ceras Johnson, S.A. de C.V. 2 de abril de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.

Tesis de jurisprudencia 10/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de enero de dos mil siete.

4.7.3 ORIGEN DEL PROBLEMA ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO

Existe un problema que se debe tratar el cual consiste en determinar la relación jerárquica entre las normas internacionales y las normas de derecho interno y establecer cual debe prevalecer en caso de conflicto entre una y otra.

En el caso concreto la complejidad del problema se presenta de la relación jurídica entre el derecho interno y los tratados internacionales, el cual deriva de la dualidad jurídica entre estos.

Según nuestro multicitado autor Rodolfo Walss, un tratado internacional tiene por así decirlo dos caras, una en el ámbito internacional en donde es fuente de derechos y obligaciones entre estados y otra en el ámbito interno en donde es una norma de observancia general. Como una analogía y guardando la proporción debida, un tratado internacional en el derecho internacional es un contrato que regula las relaciones de los signatarios, y en el derecho interno tiene el mismo efecto que una ley, es decir, una norma de observancia general para todo el que se coloque en la hipótesis normativa del tratado. Cabe señalar que un tratado

internacional es norma de observancia general en el derecho interno, sólo en la medida en que se trate de un tratado autoaplicativo.

El poder judicial de nuestro país ha reconocido el carácter de normas de observancia general que tienen los tratados internacionales, así lo confirma la siguiente jurisprudencia:

No. Registro: 180,432

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XX, Septiembre de 2004

Tesis: P./J. 84/2004

Página: 1258

TRATADOS INTERNACIONALES. SON NORMAS GENERALES Y, POR TANTO, SON IMPUGNABLES EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

Los tratados internacionales son normas generales, ya que reúnen las características de generalidad, permanencia y abstracción y, además, las materias enunciadas por la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como propias de dichos instrumentos -autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, etcétera-, sólo pueden tener su expresión creadora y desarrollo lógico a través de normas generales, lo que se corrobora con lo previsto en el artículo 133 constitucional, que expresamente los coloca junto con otras normas, como la Ley Suprema de la Unión, siempre que sean acordes con la misma. En ese sentido, al tener los mencionados instrumentos internacionales la naturaleza de

normas u ordenamientos generales, son susceptibles de control constitucional a través de la controversia que establece la fracción I del artículo 105 constitucional, que aunque no incluye de modo explícito entre los actos impugnables a la especie "tratados", sí menciona expresamente como actos sometidos a su control a las "disposiciones generales" que es el género, como se infiere de los incisos h), i), j) y k) de dicha fracción, además de que ese alcance se halla implícito en los demás incisos, donde no se excluyen más actos que los que corresponden a la materia electoral; aunado a que en el penúltimo párrafo de la mencionada fracción I, al señalar los efectos de la sentencia de invalidez se parte del supuesto de que la controversia constitucional procede en contra de disposiciones generales, que comprenden a los tratados.

Controversia constitucional 33/2002. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 29 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy treinta y uno de agosto en curso, aprobó, con el número 84/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto de dos mil cuatro.

Así se puede indicar que el problema de establecer la relación entre tratados internacionales y el derecho interno, surge de la dualidad jurídica de los tratados internacionales, al ser por un lado en el derecho internacional fuente de derechos y obligaciones entre estados, y en el derecho interno, fuentes de observancia general, que como tales, entran en conflicto con otras normas de observancia general de carácter interno (leyes).

4.7.4 TESIS QUE EXPLICAN LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNO Y EL INTERNACIONAL

El mismo Rodolfo Walss señala que existen dos teorías que explican la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. La teoría dualista y la teoría monista, de las cuales se hará una explicación somera de ambas.²²⁰

De conformidad con la teoría dualista las normas internas e internacionales rigen cada una su propio ámbito. La interna en el ámbito de derecho interno (relaciones entre gobernados) y la internacional en el ámbito internacional (relaciones entre soberanos). De acuerdo con esta postura dualista, para que los tratados internacionales tengan validez en el ámbito interno requieren de normas internas que le den aplicabilidad, es decir, los tratados internacionales por si mismos no tienen validez en el derecho interno, sino únicamente en la medida que a través de leyes internas se implemente el propio tratado. En conclusión para la teoría dualista, las normas de derecho interno y las de derecho internacional nunca degeneran en un conflicto porque nunca entran en contacto.

La teoría monista por su parte, niega la existencia de dos órdenes jurídicos distintos y propugna la existencia en un orden jurídico. En dicho orden jurídico conviven normas internas y normas internacionales y los conflictos entre unas y otras deben resolverse a favor de alguna de ellas. De tal forma que la teoría monista se divide en dos corrientes, aquellas que afirman la supremacía de las normas internacionales sobre las internas (monista internacionalista) y aquellos que promueven la supremacía de las normas internas sobre las internacionales (monista nacionalista). Para los seguidores del monismo internacionalista, el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno en razón de la norma *pacta sunt servanda*, asimismo sostienen que al no existir una autoridad supranacional que coaccione el cumplimiento de las normas internacionales, estas

²²⁰ La explicación de las teorías esta basada en Arellano García, Carlos, Derecho Internacional Privado. p. 85-88 y Seara Vázquez, Modesto, Derecho Internacional Público. p. 41-43. *Apud* WALSS AUROLES, Rodolfo. *Ob. Cit.* p. 164-165.

derivan de la voluntad del estado de autolimitarse en su soberanía a través de aceptar una norma internacional, pero de igual forma, puede retirar su voluntad a esa autolimitación.²²¹

En conclusión al haber un solo sistema jurídico regulando relaciones distintas (internacionales e internas), en algún momento entran en conflicto unas normas con otras. Dicho conflicto de acuerdo al monismo se soluciona, según la postura que se adopte, a favor del derecho internacional o a favor del derecho interno.

4.7.5 SOLUCION DE LA PROBLEMÁTICA A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL

En opinión de Walss Auroles la teoría dualista en el ámbito del derecho internacional es la aplicable, aunque no en forma absoluta. Para sustentar el dualismo jurídico a nivel internacional se debe señalar que el derecho interno no puede ser aplicado para regular las relaciones entre dos estados. El derecho interno es dictado por cada estado en ejercicio de su facultad soberana, aplicar el derecho interno a las relaciones internacionales, equivale tanto como decir que la soberanía de un estado está por encima de la soberanía de otro, y por ende sus leyes obligan a otros estados, lo cual es imposible. Si se aceptara el monismo como la teoría válida, al formar el derecho interno y el derecho internacional un solo ámbito jurídico, el derecho interno de los estados tendría algún tipo de injerencia en las relaciones internacionales, de la misma forma que el derecho internacional tiene aplicación en el ámbito del derecho interno. El estado tiene dos vertientes en una de ellas observa y regula a las personas que se encuentran bajo su potestad soberana, mientras que la otra observa y se coordina con quienes tienen una igualdad frente al propio estado, por lo tanto, al ser unas relaciones de soberano a gobernado y otras de igual a igual, las reglas que regulan una relación y otra deben ser distintas y deben ser independientes.

²²¹ Rodolfo Walss asevera que esta teoría nos lleva en realidad a la negación del derecho internacional, ya que sujeta su cumplimiento únicamente a la voluntad de los estados.

Tampoco puede aceptarse la teoría monista por que en el plano internacional, al formar el derecho interno y el derecho internacional un solo sistema jurídico, un tratado decretado como ilegal en el derecho jurídico dejaría de tener vigencia tanto hacia el interior del estado como hacia el exterior del mismo, es decir en el plano internacional, se caería en el absurdo de regular las relaciones internacionales por una unidad jurídica, lo cual implica aplicar las relaciones internacionales tanto en el derecho interno como en el derecho internacional.

Existe dualidad de ordenes jurídicos en el derecho internacional, tan es así que los estados tienen libertad de dictar normas hacia el interior de sus estados (normas de derecho interno), que se encuentren en franca oposición a normas de carácter internacional. En este caso lo único que puede hacer el derecho internacional es hacer que el estado que dicta la norma violatoria de derecho internacional, se haga acreedor a una sanción por violar una norma de carácter internacional. No sería posible tener una coexistencia de normas internas y normas internacionales contradictorias, bajo una postura monista, y que bajo el principio de unidad, alguna de ellas tendría que sobreponerse a la otra. Sin embargo lo anterior no significa que el derecho interno puede anular el derecho internacional, o que el derecho internacional pueda anular el derecho interno, ya que al ser dos órdenes jurídicos distintos cada uno se circunscribe a su propio ámbito material de validez. Lo anterior nos indica que la teoría dualista debe prevalecer en el derecho internacional, pero, esta no es absoluta, ya que existen casos que los dos ordenes jurídicos distintos e independientes, si tienen puntos de coincidencia, en donde incluso derivan conflictos de unas y otras normas.

De acuerdo a lo anterior, tocaría analizar el problema del dualismo o monismo jurídico en el derecho interino mexicano, para lo cual se debe analizar en este caso someramente el artículo 133 constitucional, relativo al lugar que ocupan los tratados internacionales en el derecho interno, y la relación entre los tratados internacionales y el propio derecho interno de nuestro país.

Amén de lo anterior, resulta importante señalar lo expresado por Rodolfo Walss Auroles respecto a este tema, quien enfatiza; *“En un sistema federal conviven tres estratos jurídicos diversos.”*²²²

Así Rodolfo Walss aduce, la doctrina tradicional distingue solo dos niveles jurídicos en el sistema federal mexicano: el nivel federal y el nivel local. Como expone Vázquez Pando en realidad existen tres niveles jurídicos: el nacional, el federal y el local. En el primero de ellos se encuentra la Constitución general de la Republica y los tratados internacionales, en el ámbito federal se encuentran las leyes federales y los reglamentos emitidos de acuerdo a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo para su correcta aplicación por las leyes de la esfera administrativa, y el ámbito local en donde se encuentran las leyes locales, las constituciones de las distintas entidades federativas y los reglamentos de las leyes locales expedidos por los gobernadores.

Los argumentos utilizados por Vázquez Pando para salirse del esquema tradicional y adicionar un tercer estrato jurídico nacional, asegurando que la Constitución no puede ser colocada en el nivel federal como siempre se ha dicho, es por lo siguiente:

- ✓ *La constitución no pertenece al orden federal ni al local, por que ambas competencias son creadas por la propia Constitución y está les está supraordenada.*
- ✓ *Mientras las leyes federales son creadas por el Congreso Federal y las leyes locales por los congresos locales, la Constitución no es creada por ninguno de los dos, sino que provienen de un poder constituyente.*

²²² La teoría de los tres estratos jurídicos esta basada en el artículo de Vázquez Pando, Fernando, “Jerarquía del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en el sistema Jurídico Mexicano.

- ✓ *Las modificaciones de las leyes corresponden al nivel en el que fueron creados, federal o local. Las modificaciones a la Constitución en cambio, requieren del concurso de los dos ámbitos anteriores.*

- ✓ *Las leyes federales y locales tienen sus ámbitos materiales de competencias limitados a lo que la Constitución reserva como federal o local.*²²³

La razón de lo anterior, se debe a que el análisis de la relación que existe entre el derecho interno y el derecho internacional (concretamente los tratados internacionales), debe partir de la idea de que el conflicto no puede ser analizado bajo la premisa del derecho internacional frente al derecho interno, sino que tiene que analizarse según el estrato jurídico en el que se presente el conflicto en forma concreta. En este sentido cualquier problemática que se presente entre el derecho internacional y el interno, sería en alguno de los tres niveles: el derecho internacional en contra de las normas nacionales (la Constitución); el derecho internacional en conflicto con las normas federales y; el derecho internacional en contra de las normas locales.

4.8 EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

De acuerdo a lo antes abordado y de acuerdo a la finalidad de este trabajo de investigación, y en particular de este capítulo, se puede decir que además de una Constitución General de la República, de leyes federales y sus respectivos reglamentos, de constituciones, leyes y reglamentos locales, y de otras disposiciones jurídicas emanadas de órganos internos del Estado, existe un cuerpo normativo en el sistema jurídico mexicano que lo componen los tratados internacionales. El artículo 133 constitucional mexicano, incorpora a nuestro

²²³ WALSS AUROLES, Rodolfo. *Ob. Cit.* p. 172.

sistema jurídico interno los tratados internacionales, sin embargo esta cuestión ya determinada parece ser algo controversial.

“Artículo 133. 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.”

El artículo señalado consta de dos partes: en primer término se establece el concepto de Ley Suprema de toda la Unión, integrada esta por la Constitución, las leyes federales y los tratados. La segunda parte, ordena a los jueces locales a observar la Ley Suprema a pesar de las disposiciones en contra de sus constituciones o leyes locales.

Tradicionalmente se ha dicho que del artículo 133 constitucional se deriva la estructura jerárquica de las normas jurídicas en el sistema jurídico mexicano, dicha estructura sería en los siguientes términos: en la cúspide de las normas jurídicas está la Constitución; debajo de esta se encuentran las leyes federales; y debajo de estos los tratados internacionales; por último se encuentran las constituciones locales y debajo de estas las leyes locales.

La Constitución esta por encima de cualquier otra norma jurídica y su supremacía no deriva únicamente del artículo 133, sino que también de otros artículos de la propia Constitución, como lo son los artículos 41 y 135, entre otros.²²⁴

Lo anterior ha sido ya sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia:

²²⁴ *Ibidem.* p. 179.

Registro No. 180240

Localización:

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Octubre de 2004

Página: 264

Tesis: 1a./J. 80/2004

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

**SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO
133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.**

En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones,

a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.

Amparo en revisión 2119/99. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.

Amparo directo en revisión 1189/2003. Anabella Demonte Fonseca y otro. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Amparo directo en revisión 1390/2003. Gustavo José Gerardo García Gómez y otros. 17 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jaime Salomón Hariz Piña.

Amparo directo en revisión 1391/2003. Anabella Demonte Fonseca. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 797/2003. Banca Quadrum, S.A. Institución de Banca Múltiple. 26 de mayo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

Tesis de jurisprudencia 80/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil cuatro.

En este sentido se debe atender particularmente al problema que se presenta cuando hay un conflicto entre una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional, ¿que norma debe prevalecer?

Según lo visto en párrafos anteriores es un hecho que la norma internacional prevalece sobre la norma interna. Por lo que toca al derecho mexicano, el conflicto se presenta entre los tratados internacionales y el derecho interno, no frente al derecho internacional en su conjunto. Lo anterior en virtud de que nuestra constitución solo reconoce a los tratados, de tal forma que si una norma de derecho interno sea constitucional, federal o local, entra en conflicto con un tratado internacional que se encuentre vigente, dicho tratado tendrá superioridad jerárquica sobre cualquier norma jurídica interna.

Ahora bien, la siguiente cuestión sería ¿Porqué un tratado internacional puede entrar en conflicto con una norma de derecho interno? Los tratados internacionales según nuestra Constitución, son la Ley Suprema de la Unión, lo cual implica, que los tratados internacionales en el derecho internacional son fuente de derechos y obligaciones entre los estados que se imponen una determinada conducta positiva o negativa, o se otorgan la facultad de exigir el cumplimiento de dicha conducta a su contraparte, aplicables únicamente a la relación entre los estados contratantes. No obstante lo anterior cuando un tratado internacional es incorporado a nuestro derecho, se convierte en una fuente formal

de derecho. Como se sabe las fuentes formales de derecho son: la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina. Es evidente que no están los tratados internacionales, y si bien estos no son ley en el sentido formal (por su proceso de creación), si tienen en el derecho interno los efectos de una ley, son fuentes creadoras de normas generales de derecho, lo que significa que son aplicables a todos los que se coloquen en la hipótesis normativa que prevé el tratado. Los tratados al ser fuente de normas generales de derecho, pueden entrar en conflicto con otras normas generales de derecho (leyes).

Otro factor determinante para crear un conflicto en el derecho interno mexicano, es el carácter autoaplicativo de los tratados internacionales. Como ya se dijo un tratado autoaplicativo es aquel que no necesita de un acto legislativo o administrativo posterior para su aplicación o ejecución, a diferencia de los tratados heteroaplicativos.

En México los tratados internacionales son autoaplicativos por que generan derechos y obligaciones para los particulares y para el Estado mismo desde el momento de su incorporación formal al sistema jurídico mexicano (publicación en el Diario Oficial de la Federación). Los tratados para poder ser exigidos frente a los particulares no requieren de leyes o actos posteriores que desarrollen los principios normativos en ellos contenidos, salvo que la naturaleza misma de la disposición del tratado requieran de actos posteriores para su implementación o aplicación. Entonces si los tratados son autoaplicativos afectan de forma inmediata la esfera jurídica de los particulares, pudiendo entrar en conflicto con otras disposiciones internas que también regulen a esos particulares.

Por otra parte no puede resolverse un conflicto analizando los tratados internacionales frente al derecho interno como una unidad, sino desde cada tipo de norma del derecho interno; tratados internacionales frente a normas constitucionales; frente a normas federales y frente a normas locales.

Para el caso en concreto nos interesa el conflicto del tratado internacional frente a la norma federal, lo anterior implica una cuestión jerárquica, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha emitido otro criterio mediante el cual sostiene que existe una jerarquía superior de los tratados internacionales sobre las leyes internas, lo cual se observa en la siguiente tesis aislada.

Registro No. 172650

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Abril de 2007

Página: 6

Tesis: P. IX/2007

Tesis Aislada

Materia(s): Constitucional

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.

La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la

Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número IX/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

La Suprema Corte de nuestro país ha proclamado, la superioridad jerárquica de los tratados internacionales sobre la legislación interna, lo que origina sin lugar a dudas que los tribunales en diversas resoluciones ante los casos que involucren conflictos entre tratado y ley interna, simplemente se pronuncien por ir directo a la solución de mayor jerarquía de aquellos, sin embargo se puede tomar en cuenta antes de aplicar esa superioridad, que los jueces deben buscar una interpretación armónica entre los tratados internacionales y la legislación interna, es decir debe partirse de la presunción de que los tratados y la legislación no son contradictorios, lo que jurídicamente se fundamenta en la obligación constitucional que tiene el Presidente de la Republica y el Senado de salvaguardar y velar por el cumplimiento de el marco jurídico interno como el internacional. Solo se debe aplicar el criterio de superioridad jerárquica, si un juez después de intentar una interpretación armónica, encuentra que el tratado y la norma interna son irreconciliables.²²⁵

Se puede dar el caso que el tratado internacional coexista a la par de la norma jurídica interna, en virtud de que los tratados internacionales contienen disposiciones jurídicas que son materialmente aplicables de forma generalizada, existen otros que solo están diseñados para aplicarse excepcionalmente y por lo tanto no pueden extinguir los efectos jurídicos de la ley, en este caso no se habla de una superioridad de ley sino de una aplicación de una regla específica sobre una regla general. En este caso el tratado internacional y la ley interna no presentan conflicto real y pueden coexistir regulando incluso la misma materia de forma distinta.

Cuando se esta en frente de un conflicto entre un tratado internacional y una ley interna, en muchos casos lo que hace el juzgador es decidir sobre la aplicabilidad de una de las normas o de la otra; en caso de que se decida por aplicar los

²²⁵ *Ibidem.* p. 221.

tratados internacionales, esto no implica un juicio de valor respecto a la validez material de la norma jurídica interna, es decir, dicha norma puede seguir siendo válida, legal y obligatoria aun cuando contravenga lo dispuesto por un tratado. Lo que pasa en realidad cuando se está en un conflicto de estos, no es un problema de validez de una norma u otra, sino de la aplicación de una de ellas excepcionalmente.

Se puede aducir que antes de elegir de forma generalizada por la supremacía de los tratados internacionales, debe hacerse una distinción sobre los efectos jurídicos internos del tratado en cuestión, si tales efectos son de aplicación general, de tal forma que materialmente eliminan la posibilidad real de seguir aplicando la ley interna, entonces sí podemos hablar de una mayor jerarquía. Si por el contrario, se está frente a un tratado que solo puede aplicarse excepcionalmente dejando vigente y con todo los efectos de la ley interna, entonces no puede hablarse de jerarquía sino de una preferencia de aplicabilidad a través del principio de regla especial sobre regla general.

No todos los tratados internacionales firmados por México, pueden ser jerárquicamente superiores a las leyes internas, hay que ver en primer término si son autoaplicativos; en segundo término hay que analizar la naturaleza de las obligaciones que contienen, si otorgan derechos e imponen obligaciones a los particulares; en tercer lugar, hay que determinar si el contenido de la obligación que contiene el tratado es excepcional o de aplicación generalizada.

El presidente de la República como Jefe de Estado cuando ratifica un tratado internacional, no lo hace como Jefe del Estado Mexicano, es decir obliga a todos los poderes de la Unión y a todos los integrantes de la misma.

La interpretación y aplicación de los tratados internacionales se puede dar por los jueces federales y locales, así lo indica el artículo 104 fracción I de la Constitución, el cual establece:

Artículo 104. *Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:*

I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

4.8.1 LA LEY SOBRE LA CELBERACION DE TRATADOS

Esta ley se promulgó en los tiempos en que se negociaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y tenía como finalidad asegurar y proteger a las inversiones extranjeras en México.

La Ley Sobre la Celebración de Tratados (LSCT), data del 2 de enero de 1992, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es una ley que consta de 11 artículos. La LSTC además de regular a los tratados internacionales, crea la figura de los acuerdos interinstitucionales.

La Ley Sobre la Celebración de Tratados solo se limita a regular que el Poder Ejecutivo de la Federación puede celebrar tratados internacionales, los cuales celebra con otros sujetos de derecho internacional público (artículo 1). Los tratados internacionales deben constar por escrito, sin importar su denominación particular y obligan al estado mexicano en su conjunto; además deben ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema cuando no contravengan la Constitución. (artículo 2 fracción I). El representante de México en las negociaciones de un tratado internacional no tiene facultades para manifestar el

consentimiento del estado mexicano, sino que debe firmar el tratado *ad referendum* (artículo 2 fracción III). La aprobación de los tratados es un acto interno en tanto que la ratificación es un acto internacional (artículo 2 fracciones IV y V y artículo 5). Para ser obligatorios en el territorio nacional, los tratados deben haber sido publicados previamente en el Diario Oficial de la Federación (artículo 4). Los tratados internacionales pueden contener mecanismos para la solución de controversias en los que sean parte la Federación o personas físicas o morales mexicanas y gobiernos, personas físicas o morales extranjeras u organizaciones internacionales (artículo 8).²²⁶

Este ordenamiento presenta deficiencias notables de acuerdo a lo expuesto por López-Bassols, tanto en su redacción como en su contenido dado que copio disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; creo instituciones sin fundamento constitucional, como son los acuerdos interinstitucionales que no están consagrados en el texto de la ley fundamental y tampoco estableció procedimientos para la elaboración y la adopción de los acuerdos interinstitucionales.

Anteriormente existía la práctica de celebrar convenios ejecutivos por parte del Presidente de la República sin someterlos a la aprobación del Senado, por lo que se encontraban sin una regulación jurídica suficiente originando con esto la creación de la comentada ley. Así se introdujo el concepto de acuerdos interinstitucionales, con una definición imprecisa, además de los que intervinieron como dependencias para su celebración no son sujetos de derecho internacional. Amén de lo anterior esta ley no establece cual será la materia de un tratado y cuando la de un acuerdo, sin embargo se deduce que los acuerdos interinstitucionales no pueden referirse a materias de importancia, puesto que lo que se acuerde en ellos no tiene categoría de Ley Suprema por carecer de

²²⁶ *Ibidem* p. 250-251.

aprobación senatorial, y al no tener base constitucional pueden ser impugnados por recursos legales...”²²⁷

Por otra parte se debe señalar que en diversas leyes mexicanas a los tratados se les conoce con otras denominaciones, como convenio, pacto, protocolo, acuerdo, etc; y a los acuerdos interinstitucionales como: acuerdo administrativo, convenio ejecutivo, etc. por lo cual debería homogeneizarse su denominación, para evitar confusiones o lagunas jurídicas.

Finalmente indica López-Bassols, la ley en comento, no cumplió con su objetivo de reglamentar los artículos constitucionales relativos a los tratados para establecer su jerarquía en la normatividad nacional, que si bien definió instituciones no las reguló adecuadamente, por lo tanto indica dicho autor esta ley debería revisarse o derogarse.²²⁸

²²⁷ PALACIOS TREVIÑO, Jorge. Análisis Crítico Jurídico de la Ley sobre la Celebración de Tratados. *Apud* LOPEZ-BASSOLS, Hermilio. Derecho Internacional Público Contemporáneo e Instrumentos Básicos. 2ª. Ed. México. Porrúa 2003. p. 46.

²²⁸ *Loc cit.*

CAPITULO 5 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD ANTE EL IMPI Y LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE COMERCIO

5.1 EL USO DE LA MARCA

El uso de una marca es esencial para la conservación de un derecho, el uso debe efectuarse para evitar que la marca caduque, y así esta pueda ser renovada al producirse su vencimiento.

229

Para Mauricio Jalife Daher la marca se debe utilizar para distinguir un producto o un servicio con el que se esta comerciando, es decir para que exista uso de marca es menester que se manifieste de manera directa dentro del contexto comercial.

Dice también que existe uso de marca desde el momento mismo en que el bien o servicio de que se trate se pone a disposición del público consumidor, a pesar de que pueda o no realizarse transacción alguna respecto de dicho bien o servicio, pero la marca ya se encuentra cumpliendo su función distintiva. Es obvio que la frecuencia del uso de la marca depende de las ventas que cada producto o servicio manifiesta, esto difiere dependiendo de factores tales como la propia naturaleza del producto o del servicio, la demanda, las condiciones del mercado y las diversas circunstancias que afectan la comercialización de mercancías y la prestación de servicios. Añade que existen disposiciones oficiales que pueden impedir la importación de determinados productos, o en su defecto causas de fuerza mayor provocados por fenómenos meteorológicos o restricciones sanitarias, que pueden incidir de manera importante en la comercialización de ciertos productos.

²²⁹ OTAMENDI, JORGE; Derecho de Marcas. Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 2002. p. 207.

A su vez aclara, que el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el uso de una marca debe corresponder a los usos y costumbres en el comercio, revelando así una efectiva explotación comercial. Continúa señalando que el titular de un registro marcario goza de ciertos derechos exclusivos en propiedad industrial, y cuando estos no son explotados o utilizados constituyen un abuso injustificado, provocando la extinción de tales derechos exclusivos, según lo establece la Ley de la Propiedad Industrial.²³⁰

La Ley de la propiedad Industrial establece que si un registro marcario no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o usuario autorizado comprueben dicho uso antes de la fecha de presentación de la solicitud de caducidad.

5.1.2 COMO SE DEBE USAR LA MARCA

Generalmente de acuerdo al tipo de producto que se comercializa o servicio que se ofrece, el signo distintivo se encuentra impreso, adherido, pegado; o en el caso de servicios publicitado. Es decir la marca siempre debe ser externa, debe de distinguir al producto o servicio que ampare. Debe de estar a la vista del público consumidor, en las zonas comerciales, en los mercados, en tiendas de autoservicio, debe darse a conocer a través de cualquier medio de publicidad, ya sea radio televisión, revistas, periódicos, etc.

Otamendi indica que en el caso de productos resulta algo confuso ya que puede parecer que si el objeto o envase no lleva aplicada la marca, no hay tal uso, en este caso existen varios ejemplos en donde el producto *per se* no lleva impresa la marca como son: las galletas, las paletas, los jabones, el pan de caja, pinturas, lacas, combinación de químicos, etc., esto es obvio en cierta medida, sin embargo puede causar confusión, ya que no necesariamente implica esto, que no se use la

²³⁰ JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. 6ª. Ed. México, Sista. p. 241.

marca, ya que dicho uso se puede comprobar a través de facturas, listas de productos, inventarios, entre otros. En este sentido se da la relación marca – producto.²³¹

5.1.3 LA COMERCIALIZACION Y LA PRESTACION

La exigencia legal es que el producto o el servicio se encuentren en el mercado, para que el público consumidor pueda disponer de estos.

La comercialización no solamente debe ser entendida como intercambio, sino cualquier otra forma de disposición del producto, estos casos podrían ser la entrega de muestras gratis, la publicidad previa al lanzamiento, las degustaciones, las entregas en préstamo para pruebas, las demostraciones, etc., así pues existe uso de marca, en virtud de su puesta en circulación, demostrando con esto la comercialización de un producto o la prestación de un servicio.²³² Lo anterior puede dar publicidad al producto, antes de su lanzamiento, o como técnica de atracción del consumidor, obviamente lo anterior debe ir acompañado de documentos que comprueben la comercialización posterior del producto o la prestación de un servicio, para comprobar el uso.

La comercialización o puesta en el mercado, no significa que un producto deba ser fabricado en México, puede tratarse de un producto importado que es puesto en circulación en nuestro mercado.

5.1.4 INTENSIDAD DEL USO

De acuerdo al requisito legal cabe preguntarnos que tanto se debe utilizar una marca para cumplir con la ley y nuestro registro no sea caducado, en este sentido no existe una respuesta única en términos cuantitativos, pero si existe el

²³¹ OTAMNEDI JORGE. *Op. Cit.* p. 208

²³² *Ibidem.* p. 211.

reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que como ya vimos regula el uso efectivo de una marca.

La exigencia legal es que las marcas sean utilizadas para los productos y servicios que protege y que el plazo sea razonable, en este caso el precepto legal que regula este aspecto es un tanto flexible, y debe ser así en virtud de cada caso en específico, ya que el juzgador deberá determinar si hubo intención de uso o no.²³³ En este sentido el área competente en el IMPI debe aplicar a cada caso un determinado criterio, ya que no es lo mismo que un fabricante de chocolates compruebe la venta de 2000 chocolates distinguidos por cierta denominación durante un año, contra una gran empresa que vendió lo mismo pero en un día, en este caso no puede tratarse de una caducidad de marca.

Lo anterior nos indica también que el uso se admite en escala reducida, en este caso la venta de un motor de avión en un año se considera suficiente para acreditar el uso de marca, la venta de un paquete de chocolates durante un año, no.

5.1.5 EL USO DE LA MARCA DIFERENTE A LA REGISTRADA

La marca debe usarse tal y como fue registrada, así lo establece el artículo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

Lo anterior no siempre se cumple por los titulares, resulta habitual que se registre una marca bajo una tipografía, y después se use una letra especial, este hecho es una leve diferencia que en nada influye a los efectos del uso y de que se trata de la misma marca. Una interpretación contraria obligaría a registrar la marca con

²³³ *Loc Cit.*

múltiples variantes, lo cual considero innecesario si la diferencia es mínima. Desde luego que lo ideal es que el titular la use tal y como la registró.

Otro aspecto importante a destacar, es cuando se usa la marca agregando una sola letra, que en mi opinión tampoco alteran su carácter distintivo, en virtud de que no se transformó integralmente en otra marca.

Entre usuarios de marcas lo anterior resulta práctico, ya que las marcas y especialmente aquellas que se integran de un diseño, sufren de variaciones con el transcurso del tiempo ya que en su empleo se van modernizando de acuerdo a los patrones que la moda impone.

Cualquier marca por famosa que sea no escapa de ser actualizada periódicamente, aun cuando sus rasgos esenciales se mantengan invariables.

Solamente caduca una marca cuando el cambio implica la alteración de las características esenciales de la marca. Sin embargo determinar la existencia de una modificación esencial en un registro marcario resulta altamente subjetivo tanto para el juzgador como para el titular, aquí lo importante es establecer que una simple letra, apostrofe, o el tipo de letra a usar, no afecta en nada a la marca registrada, ya que la pretensión sería solo resaltar las cualidades visuales o graficas de un signo distintivo, lo cual no es lo mismo que alterarlas.

5.1.6 QUIEN DEBE USAR LA MARCA

La marca debe ser usada por el titular ya que es una de sus obligaciones para conservar el registro marcario, o bien puede autorizar a terceros a usarla. Lo anterior resulta importante puesto que no siempre será el titular el que venda el producto o preste el servicio bajo un signo distintivo, puede suceder que el titular de los derechos marcarios otorgue una licencia de uso y derivado de esto solo cobraría las regalías, esto se ha reconocido como un uso valido para efectos de

mantener el registro, tema que por supuesto se ahondara en párrafos mas adelante.

El uso de una marca por un tercero siempre debe estar autorizado por el titular, de lo contrario se afectaría la esfera jurídica de derechos exclusivos que posee el propietario de tal registro y se incurriría en infracción.

5.1.7 CAUSAS JUSTIFICADAS

La falta de uso de una marca solo es justificable, a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo anterior se refiere a las restricciones a la importación u otros obstáculos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca: este tipo de impedimentos no provienen de la voluntad, o falta o negligencia del titular de la marca. Un ejemplo clásico de restricción gubernamental es en el caso de productos farmacéuticos o algunos productos químicos, que requieren autorización gubernamental.

5.1.8 LA RENOVACION

La renovación de un registro marcario se puede llevar a cabo cada diez años por tiempo indefinido, dicha renovación debe efectuarse al mismo registro, es decir a la misma marca, a los mismos productos o servicios a antes protegidos, lo cual produce su conservación. La renovación solo tiene que cumplir ciertas formalidades, y esta no esta sujeta a oposición de terceros o al examen de fondo del Instituto

Actualmente la ley de la materia establece que la renovación del registro de una marca procederá si el interesado cubre los derechos correspondientes y manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o

servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo mayor a tres años.²³⁴

5.1.9 ESPIRITU DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MATERIA DE MARCAS

De acuerdo a lo anterior, si el titular de un registro marcario quiere conservar el mismo, debe cumplir con todas las obligaciones señaladas en párrafos anteriores, y de ser así, el propietario de dicho signo distintivo podrá gozar de los derechos exclusivos reconocidos por el estado.

El distinguir productos o servicios con una marca en forma exclusiva, y ponerlos en el mercado a disposición del público consumidor, es una forma de conservar el registro, ya que la esencia o el espíritu de la Ley de la Propiedad Industrial, es proteger aquellas marcas que se estén usando al encontrarse en el comercio. Por lo tanto una ley que no defienda en forma efectiva dicha exclusividad, protegiéndola contra quienes se aprovecha de formalismos legales, sostenidos por la no actualización de la ley de la materia, y de una incertidumbre jurídica, no servirá para los fines para los que fue creada.

Pero esta carga no solamente corresponde al texto legal, sino también a los juzgadores que la interpretan y que la aplican, criterios que en la práctica se van uniformando, pero que al no estar regulado en forma clara y específica, suscitan desgastes moratorios y económicos.

En este sentido, los titulares de los registros marcarios, en ocasiones se ven sorprendidos por terceros que pretenden sea caducado su registro marcario, lo cual legalmente resultaría procedente siempre y cuando no existieran conflicto de leyes; existen dos casos en donde un tercero puede solicitar la caducidad de un registro marcario, uno es cuando el presunto infractor en un procedimiento

²³⁴ JALIFE DAHER Mauricio. *Op. Cit.* p. 98

administrativo de infracción, en su contestación y en vía de reconvención solicita la caducidad de una marca al darse cuenta que el titular no es el que usa la marca, sino un licenciatario. Otro caso es cuando un tercero le consta que una marca se esta usando en territorio mexicano por un distribuidor o un licenciatario sin tener inscrita licencia ante el Instituto, lo cual provocaría según la Ley de la Propiedad Industrial la caducidad del registro marcario, en consecuencia se solicitaría la marca caduca por aprovecharse del prestigio ya ganado.

Bajo estos hechos, resulta necesario conocer los problemas y riesgos que conlleva en la práctica, defender su marca ante una eventual solicitud de declaración administrativa de caducidad, no sin antes apreciar que implica en términos generales el procedimiento de declaración administrativa ante el IMPI.

5.2 EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

5.2.1 COMPETENCIA

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual goza de diversas facultades.

La fracción IV del artículo 6º de la LPI establece entre otras facultades propias del IMPI la de sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme a las disposiciones de la LPI y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.

La competencia para resolver el procedimiento que nos ocupa, se funda en lo dispuesto por los artículos 155 de la LPI, el 187 del mismo ordenamiento que

prevé que las citadas solicitudes se sustanciaran con arreglo al procedimiento que señala el capítulo II de la LPI; 1º, 3º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que definen lo que se debe entender por un Organismo Descentralizado; 2º, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que señalan los requisitos para formarlo y las facultades del Director de un Organismo Descentralizado.

Es importante destacar que la Ley de la Propiedad Industrial otorga una mayor protección a los derechos emanados de esta a través de sistemas más eficientes para sancionar la infracción a dichas prerrogativas y armonizar sus disposiciones en el marco de los tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte. Para lograr las reformas pretendidas, se requirió contar con una institución que proporcionara a los gobernados o usuarios servicios modernos y eficientes en el trámite y otorgamiento de derechos, así como protección y defensa de los mismos, otorgándole al IMPI las facultades de autoridad en esta materia.

En este rubro consideramos importante destacar lo que opinan los autores de la ponencia titulada *Transgresión del Derecho Administrativo sobre el Derecho Privado: La pérdida de la Naturaleza privada de la propiedad intelectual*, el Mtro. Oscar Javier Solorio Pérez y el Dr. José Guillermo García Murillo, quienes aducen que la propiedad intelectual es una materia que se desprende del derecho privado, y en nuestro país la especie de propiedad industrial ha sido ubicada en el derecho administrativo.

Dichos autores también señalaron que es un hecho que existen órganos jurisdiccionales, administrativos y judiciales a los que el orden jurídico les atribuye la potestad de resolver controversias; en este sentido encontramos autoridades administrativas como el IMPI, el cual emana actos administrativos “*materialmente jurisdiccionales*”, así como “*formal y materialmente administrativos*”, así las cosas el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, señala que los “*actos materialmente jurisdiccionales*” son aquellos mediante los cuales el

IMPI dirime alguna controversia, como lo es la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, mientras que los *actos formal y materialmente administrativos*, constituyen la expedición de títulos de marcas, de patentes, registros de modelos de utilidad, publicación de nombres y avisos comerciales, inscripción de licencias, entre otros. Bajo estos términos existe proceso administrativo al igual que en los tribunales contencioso administrativos solo que de distinta naturaleza.

Continúan exponiendo que los procedimientos administrativos de distinta naturaleza a que nos referimos en el párrafo anterior, son los procedimientos de mero trámite, los procedimientos de impugnación, en el primer caso el procedimiento tiene la finalidad de emitir un acto formal y materialmente administrativo, mediante la creación o reconocimiento de un derecho a favor del gobernado y donde no existe controversia alguna. El segundo tipo de procedimiento se presenta cuando existe controversia y se pretende resolver dicha situación, es un procedimiento de observancia, por lo que la finalidad es producir un acto formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional.

Finalmente sostuvieron que el IMPI cuenta con facultades para emitir actos material y formalmente administrativos, como organismo descentralizado de la administración pública paraestatal, además de poseer facultades quasi-judiciales para dictar medidas precautorias, de tal manera como está diseñado el sistema de observancia de los derechos de propiedad industrial en México hace que el IMPI sea la autoridad competente para conocer los asuntos relacionados a la propiedad industrial y derechos de autor, por lo menos como tribunal administrativo de primera instancia, es decir se trata de una autoridad administrativa resolviendo controversias de naturaleza esencialmente privada.²³⁵

5.2.3 FACULTADES DEL IMPI

²³⁵ Tránsito del Derecho Administrativo sobre el Derecho Privado: La pérdida de la Naturaleza privada de la propiedad intelectual, el Mtro. Oscar Javier Solorio Pérez y el Dr. José Guillermo García Murillo. <http://www.ijj.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/UNAM/ijj/ponencias%20070306/pdf/8-424p.pdf>. consultada el 8 de mayo de 2009.

El ejercicio de esas facultades, con las que cuenta el Instituto, por virtud de lo dispuesto en el artículo 7 bis 2 de la LPI, le corresponden al Director General del IMPI, las mismas que puede delegar en términos de acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El último acuerdo a que se refiere el párrafo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 2007, denominado: Acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

5.2.4 SUPLETORIEDAD

Por otra parte es importante hacer referencia a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que dicho ordenamiento es de aplicación supletoria en el procedimiento en cuestión, y así lo determina el artículo 187 de la LPI, sin embargo, es preciso hacer notar cuando opera la supletoriedad en la citada ley, pues procederá su aplicación en aquellos casos en que exista una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones, es decir, cuando existe norma expresa en la LPI que regule una figura o un procedimiento no operara la supletoriedad del CFPC. Lo anterior encuentra apoyo en la siguiente tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

No. Registro: 256,939

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

28 Sexta Parte

Tesis:

Página: 52

PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. SUPLETORIEDAD DE LA LEY PROCESAL CIVIL.

Si bien es cierto que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, no es menos cierto que tal supletoriedad está condicionada a los casos expresamente determinados por la ley de la materia y a falta de disposición expresa, en cuanto no se opongan a la misma. La Ley de la Propiedad Industrial expresamente establece la supletoriedad del código señalado en lo tocante a la representación, ofrecimiento, apreciación y valorización de pruebas, acciones civiles, transmisión de derechos: artículos 17, 72, 115, 202 y 272; en otros aspectos se aplica a falta de disposición expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, como en lo relativo a la forma que deben revestir las resoluciones; pero en modo alguno puede aceptarse que la supletoriedad sea total o absoluta, al grado de que se introduzcan en el procedimiento administrativo, instituciones que son propias del procedimiento judicial civil, puesto que tienen principios y fines diferentes y corresponden a ordenamientos que no pertenecen a la misma rama de derecho.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-993/70. Bracco Industria Química, S. A. 19 de abril de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón.

La tesis referida se pronuncia en el sentido de que la supletoriedad relativa del CFPC en la LPI se aplica principalmente en el ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas, siempre y cuando las disposiciones no contravengan lo expresamente previsto en la LPI, no obstante señala que no se aplicaran otras figuras que solo corresponden a procedimientos civiles, como lo serian los incidentes y recursos ordinarios.

El concepto de supletoriedad es muy recurrido en el derecho mexicano, y especialmente en el derecho administrativo. Dicho concepto sostiene que las leyes sustantivas y adjetivas pueden suplirse con la aplicación de ordenamientos cuyos postulados y disposiciones, por su alcance y grado de especificidad, permiten resolver sobre una situación particular no prevista en la ley que se aplica. De esta forma la ley que suple se convierte en el apoyo de la ley suplida.

Existen reglas que rigen la aplicación supletoria de leyes, como la que establece que la ley supletoria debe estar expresamente referida en el ordenamiento suplido y que este a su vez debe prever la figura jurídica que se pretende suplir.

Como se vio en párrafos anteriores, la LPI prevé la aplicación supletoria del CFPC en la sustanciación de los procedimientos de declaración administrativa.

No obstante lo anterior el 19 de abril del 2000, se reformó el ordenamiento procesal administrativo denominado Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), dicho ordenamiento regulaba la supletoriedad de las leyes administrativas relacionadas con la Administración Pública Centralizada. El objetivo de la reforma consistía en que el Código Procesal Administrativo extendiera su alcance a organismos descentralizados como el IMPI, lo que provocó gran polémica, en virtud de que la LPI no fue reformada para incluir expresamente, que la LFPA, habría de ser aplicable supletoriamente.

En consecuencia y al ser que el IMPI es un organismo descentralizado federal, que actúa como autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, según lo previsto por los artículos 6º primer párrafo, y 7º de la Ley de la Propiedad Industrial, le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sirve de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial, sustentada por los Tribunales Colegiados Décimo y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Registro No. 185677

Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XVI, Octubre de 2002

Página: 294

Tesis: 2a./J. 115/2002

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 187 DE LA LEY RELATIVA FUE DEROGADO TÁCITAMENTE POR EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN CUANTO ÚNICAMENTE PREVÉ LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Los artículos 187 de la Ley de la Propiedad Industrial y 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contienen disposiciones incompatibles en tanto que regulan de manera distinta una misma materia, pues mientras el artículo 187 considera que las lagunas de esa ley (de carácter administrativo) respecto de las disposiciones que rigen los procedimientos de declaración administrativa de nulidad a que se refiere su capítulo segundo,

deberán suplirse con las del Código Federal de Procedimientos Civiles, el artículo 2o. de la ley procedimental, que es aplicable a los actos de autoridad de los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal, como los que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en términos del artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Industrial, señala que los vacíos de las leyes administrativas deberán llenarse con las disposiciones de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y sólo a falta de disposición expresa en ella, deberá acudirse a las del código aludido, además de que, ambos ordenamientos fueron expedidos por el Congreso de la Unión, por lo que tienen idéntica jerarquía en términos del artículo 133 constitucional y rigen en un mismo ámbito federal de validez. En tal virtud, atento al principio jurídico de que la ley posterior deroga a la anterior en las disposiciones que se opongan a ella, debe estimarse que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuya expedición fue posterior, derogó tácitamente la disposición contenida en la Ley de la Propiedad Industrial en el aspecto señalado y, por ende, las disposiciones de aquélla son las que deben prevalecer, es decir, las normas aplicables supletoriamente a los procedimientos de declaración administrativa en mención son las de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y sólo a falta de disposición expresa en la misma lo serán las del Código Federal de Procedimientos Civiles, tal como lo dispone el artículo 2o. de la referida ley procedimental.

Contradicción de tesis 60/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 25 de septiembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado

Ferrer.

Tesis de jurisprudencia 115/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de octubre de dos mil dos.

Ejecutoria:

1.- Registro No. 17311

Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2002-SS.

Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO Y DÉCIMO TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Localización: 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XVI, Noviembre de 2002; Pág. 602;

Una vez visto lo anterior, resulta preciso adentrarnos al procedimiento de declaración administrativa de caducidad, para observar desde su origen el problema que se está planteando y la solución al mismo.

5.2.5 SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD

La solicitud de declaración administrativa de caducidad o “demanda”, como también se le conoce, se encuentra regulada en el artículo 188 de la LPI, el cual establece que el Instituto podrá iniciar dicho procedimiento de oficio o a petición de parte, este último deberá contar con el interés jurídico para solicitar dicha acción y fundar su pretensión.

Una vez presentada la solicitud, el Instituto debe acatar ciertos lineamientos de forma que establece la LPI, para admitirla, en base al artículo 189 de la LPI, toda solicitud deberá contener:

- I.- Nombre del solicitante o representante,
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones,
- III.- Nombre y domicilio de la contraparte,
- IV.- Objeto de la solicitud,
- V.- Descripción de hechos y
- VI.- Fundamentos de derecho

Además de los anteriores requisitos, deberán observarse aquellos establecidos por el artículo 5 del RLPI aplicables a las solicitudes de declaración administrativa:

- I.- Presentar las solicitudes ante el IMPI, sus oficinas regionales o delegaciones federales de la Secretaría de Economía.
- II.- Estar debidamente firmados los ejemplares.
- III.- Presentarla por duplicado indicando al rubro el trámite solicitado, anotando el número de registro.
- IV.- Presentar comprobante de pago.
- V.- Presentar documentos en español.
- VI.- Presentar documentos que acrediten la personalidad del interesado, entre otros.

Al referirnos a los tres últimos requisitos que establece el artículo 189 de la LPI, debemos referirnos al objeto de la solicitud, en este caso resulta necesario que el promovente señale el registro marcario que tilda de caduco, manifestando sus razones y motivos.

Al referirse a la descripción de los hechos, es importante que en este apartado exponga el promovente que causas lo llevaron a solicitar la declaración administrativa de caducidad, debiendo indicar el interés jurídico que le acontece.

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 conceptuarse como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haber obtenido como menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que hace a los derechos e intereses jurídicos de una persona.

Por lo tanto, resulta claro que el interés jurídico debe ser entendido como una lesión, daño o menoscabo de los derechos jurídicamente protegidos de una persona, pues la Ley mexicana protege precisamente derechos y no expectativas de derecho, 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 dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la resolución administrativa 2463/89, que a la letra indica:

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 materia de Propiedad Industrial, sólo tiene la facultad de actuar ante la Autoridad Administrativa respectiva, la persona que acredite tener el interés jurídico a que se refieren las dos primeras categorías, lo cual se traduce en el hecho de que quien promueve una solicitud de declaración administrativa de infracción debe probar que existe una afectación real y directa en su esfera jurídica. Para lo cual es necesario, aportar las pruebas que soporten dicho interés jurídico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 y 190 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Enseguida se transcriben los preceptos invocados para mejor proveer:

“ARTICULO 188.- El instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.”

“ARTICULO 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas,

los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.”

Por su parte el Código Federal de Procedimientos Civiles sustenta lo siguiente:

“**ARTICULO 1.-** Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declara o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga interés contrario.

Actuarán, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados, en los términos de la ley. En cualquier caso, los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario.”

En estos términos solo existen dos situaciones mediante las cuales existe interés jurídico por parte del actor; el primero es aquel que se deriva de la solicitud de una marca ante la Dirección Divisional de Marcas del IMPI, que después de valorar la forma correspondiente a los requisitos establecidos por la LPI, procede el estudio de fondo, en el cual se deberá analizar si la marca a registrar guarda semejanza en grado de confusión a otra existente que ampare los mismos productos o servicios, de ser así, se le citara anterioridad al solicitante de dicho registro, con la finalidad de darle a saber que existe ya registrado una marca que guarda ciertas semejanzas en grado de confusión a la pretendida.

El oficio que contiene dicha información le dará pues al solicitante de la marca a registrar, el interés jurídico suficiente para solicitar la acción de caducidad en contra del titular de aquella marca que le citaron como anterioridad. En este caso de acuerdo a lo visto en la práctica, se puede dar el caso de que el solicitante de la acción de caducidad, sea de buena fe o pretenda aprovecharse del prestigio de una marca, y mas tratándose de aquellas de carácter internacional, ya que el solicitante de la acción puede tener el conocimiento de que el titular de la marca es un extranjero, y sería difícil para el titular acreditar el uso de la misma en territorio nacional, si no cuenta con licenciatarario inscrito ante el IMPI.

Otra situación que implica interés jurídico para solicitar la caducidad de un registro marcario, es aquel caso en el cual el solicitante de la acción de caducidad, resulta ser el presunto infractor en una solicitud de declaración administrativa de infracción, situación que se traduce en una acción de caducidad en vía de reconvencción ante el IMPI, lo que a mi gusto es una defensa que no debería tener sentido, ya que es ilógico que el titular de una marca solicite la declaración administrativa de infracción en contra de aquella persona que considere este invadiendo sus derechos exclusivos, si en la realidad no esta usando su marca, ¿que sentido tendría gastar tiempo y dinero, para defender una marca que no es usada?

Sin embargo, resulta peligroso para el titular de la marca registrada, esta reconvencción de caducidad, por que puede darse el caso de que el titular de la marca no use la misma, sino un tercero, el cual no cuenta con licencia de uso inscrita ante el IMPI, en consecuencia el infractor aprovechándose de la incertidumbre jurídica, y la falta de actualización de la Ley de la Propiedad Industrial, logre el objetivo de que sea caducada la marca que posiblemente este infringiendo. Problemas jurídicos que abordaremos mas adelante.

Planteada la solicitud de declaración administrativa de caducidad en contra de un titular de determinado registro marcario, el promovente deberá fundar su acción

citando lo establecido en la fracción II del artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en determinado caso también en lo dispuesto en los artículos 130 del citado ordenamiento y 62 de su Reglamento.

5.2.6 ARTICULO 152 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Respecto a los fundamentos de derecho, es necesario que sean señalados los mismos, precisando las causales de caducidad, en este caso pueden ser ambas fracciones contempladas en el artículo 152 de la LPI, que a la letra establecen:

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

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.

Para un mejor entendimiento del concepto caducidad, podremos indicar que dicha palabra proviene del verbo latino *cadera*, que significa caer, y como institución consiste *“...en la decadencia o pérdida de un derecho nacido en gestación por que el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica le imponía para preservarlo”*.²³⁶

En primer lugar, la fracción I del artículo 152 establece, que una marca caducara cuando esta no haya sido renovada en los términos de la LPI; para evitar dicha caducidad, solo es posible solicitar la renovación de un registro de marca en el último semestre del periodo de vigencia del mismo, es decir, durante los últimos seis meses anteriores al vencimiento. No obstante lo anterior, como un periodo de gracia la LPI establece un lapso de seis meses posteriores al vencimiento del

²³⁶ BEJARANO SANCHEZ, Manuel. Obligaciones Civiles. México. Edit. Harla, 1980, p. 495.

registro, en que es posible tramitar su renovación. Transcurrido ese plazo, el registro de la marca caduca en forma definitiva, lo cual provoca que cualquier persona pueda registrar dicha marca. El artículo 155 de la LPI, señala que la caducidad por falta de renovación, no requiere de declaración administrativa por parte del Instituto, lo que significa que caducara de pleno derecho.

Considero que dicha fracción, no es propiamente una causal de caducidad, en virtud de que la falta de renovación como ya vimos procede de pleno derecho, sin embargo existen promoventes que en base a esta fracción, solicitan la caducidad de una marca argumentando falta de personalidad en los solicitantes, o la falta de algún documento o pago de derechos en la solicitud de renovación, es decir, no obstante que se tuvo por renovado un registro marcario por parte del IMPI, hay quienes basan su acción de caducidad argumentando la falta de formalidad omitida por el titular del registro en la renovación de su marca, siendo dichas cuestiones intrascendentes cuando ha sido renovada la marca, y así se ha reconocido.

Por su parte la fracción II del artículo 152 de la LPI, establece que procederá la caducidad de una marca, cuando la misma haya dejado de usarse por mas de tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que existan causas justificadas a juicio de este Instituto.

La causal que se estudia tiene por objeto sancionar con caducidad los casos en que la marca no es empleada, los derechos exclusivos derivados de una marca, deben ser explotados por su titular, de lo contrario existiría una posición monopólica injustificada en detrimento de la colectividad.

Bajo esta tesis, se puede advertir que si el titular de un registro marcario usó en el pasado la marca, y actualmente realiza un uso efectivo y explota su marca,

no tiene por que perder sus derechos frente a un tercero que no tiene un mejor derecho sobre la misma.

En este sentido es de señalar que se entiende por uso efectivo, concepto que se encuentra regulado por el artículo 62 del Reglamento de la LPI, y que el solicitante de la acción de caducidad lo invoca a la par con la fracción II del 152. Dicho artículo prevé lo siguiente:

ARTICULO 62.- Para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.

El precepto citado no implica que se tengan que comercializar los productos o prestar los servicios protegidos bajo una marca diario, sino que la producción o prestación tendrá que ser de acuerdo a la naturaleza de los mismos, lo que significa que existen productos cuyo consumo es diario, no importando la época en que se vendan; no obstante existen productos que por su naturaleza se venden en determinadas épocas del año, y en base a estas circunstancias se deberá utilizar una marca y así se deberá acreditar el uso de la misma.

Respecto al artículo 130 de la LPI, se debe indicar que el mismo establece que el titular de un registro marcario debe evitar la caducidad de su signo distintivo, acreditando que la usó durante tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. Dicho precepto establece lo siguiente:

Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca

En este caso el titular de una marca solo debe acreditar el uso de la misma, en un periodo de tres años, antes de la presentación de la solicitud de caducidad; el criterio actualmente en el IMPI, es que el titular de un registro marcario que se encuentre en dicha situación, con solo presentar aquellas pruebas de uso que acrediten el uso de la misma, en por lo menos uno de los años contemplados en los tres señalados, se tendrá por salvado el registro de una posible caducidad.

Por otra parte, para que no caduque la marca, se deben indicar las causas justificadas, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales.

Por lo que toca al artículo 128 de la LPI, es de indicarse que el mismo nos remite a otra obligación que tiene el titular de un registro, que es usar la marca tal cual y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. Así lo establece dicho precepto:

Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.

En estos casos y como ya se dijo en párrafos precedentes, la marca puede usarse con leves variaciones que no alteren su carácter distintivo, o la esencia de la marca tal y como fue registrada.

5.2.7 CONTESTACION

A *grosso modo* una vez admitida la solicitud de declaración administrativa de caducidad, se ordenará sea emplazado el titular del registro marcario, corriéndole el traslado respectivo con todos sus anexos, e informándole que tendrá un plazo de un mes contado a partir del día siguiente hábil en que fuera notificado; dicho término correrá de fecha a fecha. En este sentido la notificación debe entenderse directamente con el titular del registro marcario, y en caso de no encontrarse este se dejara citatorio para al día siguiente entenderla con quien se encuentre, de no ser así, el emplazamiento deberá entenderse con su apoderado o representante legal, debidamente acreditado.

Se da mucho en la práctica ante el IMPI, que el presunto infractor en los procedimientos de infracción al contestar dicha acción, solicita en vía de reconvencción la caducidad de la marca o las marcas registradas implicadas en la infracción, señalando al momento de contrademandar como persona a emplazar al licenciatarario, sin embargo el promovente debe señalar el nombre y domicilio del titular del registro marcario o su representante legal, y no al licenciatarario, de lo contrario el IMPI al no percatarse de tal situación, puede emplazar a la persona no indicada, y en un futuro dicho Instituto tendría que regularizar el procedimiento, o en dado caso el licenciatarario podría oponer la excepción de falta de legitimación pasiva, en virtud de que este no es titular de los derechos exclusivos emanados de la marca en pugna. Es claro que también es obligación del Instituto, requerir al actor del procedimiento para aclarar quien seria el presunto infractor.

Por otra parte la parte demandada al contestar la solicitud de declaración administrativa de caducidad, tendrá que cumplir con los mismos requisitos aplicados a la solicitud que establece el artículo 189 de la LPI.

En la contestación, el demandado deberá realizar diversas manifestaciones, oponer excepciones y defensas que estime convenientes; y asimismo, objetar las pruebas ofrecidas por la actora y en su caso ofrecer aquellas probanzas para desvirtuar la acción de caducidad interpuesta en su contra. En particular las pruebas ofrecidas por la parte demandada son de gran importancia para la continua vigencia del registro marcario, ya que de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles y a criterios jurisprudenciales emitidos, la carga de la prueba recae sobre el demandado, como lo veremos a continuación:

En términos generales, se debe advertir que la carga de la prueba, consistente en el requerimiento legal hecho a las partes de una conducta potestativa determinada, *so pena* de sufrir una consecuencia negativa en caso de omitirla, en los procedimientos de caducidad, se rige por lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra establecen lo siguiente:

“ARTÍCULO 81.- El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.

ARTÍCULO 82.- El que niega sólo está obligado a probar:

- I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;
- II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante; y
- III. Cuando se desconozca la capacidad”.

De acuerdo al contenido de los artículos transcritos con antelación, se desprende que a quien corresponde probar el uso de la marca cuya caducidad se solicita es

precisamente a la parte demandada, en virtud de que es ésta quien debe probar sus excepciones, aunado a que el presente caso no encuadra dentro de los supuestos contemplados por el artículo 82 del Código Procesal citado.

En estos términos, el titular del registro marcario es quien debe probar que ha usado dicha marca por lo menos dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha en que fue solicitada la caducidad de dicha marca, según se desprende del artículo 152 en su fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior, encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia, publicada en el Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al terminar el año de 1974, Tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Sección Primera, Tesis de Jurisprudencia, página 100, que versa de la siguiente forma:

No. Registro: 254,966

Jurisprudencia

Materia(s): Común

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

72 Sexta Parte

Tesis:

Página: 170

Genealogía: Informe 1974, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, página 100.

Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Segunda Parte, tesis 917, página 630.

PRUEBA, CARGA DE LA.

A falta de normas expresas y categóricas que regulen el caso, y con arreglo a los principios en que se inspiran los artículos 81, 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la carga de la prueba no recae sobre aquél de los litigantes para el cual resulte imposible demostrar las situaciones en que apoya su pretensión, porque no tiene a su mano los documentos idóneos para justificarla, y le sería extremadamente difícil obtener esos documentos, sino que la mencionada carga grava a quien se encuentra en condiciones propicias para acreditar plenamente su acción o su excepción, por que están a su disposición las probanzas relativas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volumen 70, página 55. Amparo directo 508/74. Compañía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 70, página 55. Amparo directo 555/74. Compañía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 70, página 55. Amparo directo 572/74. Compañía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 17 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 70, página 55. Amparo directo 608/74. Afianzadora Cossío, S.A. 24 de octubre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Volumen 71, página 52. Amparo directo 612/74. Compañía de Fianzas Inter-Américas, S.A. 14 de noviembre de 1974. Unanimidad de votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

La aplicación del criterio anteriormente reproducido lleva al IMPI a determinar que en los procedimientos de caducidad, es la parte demandada, quien debe probar que ha usado la marca en conflicto, en los términos anteriormente señalados, pues sólo ella puede acreditar fehacientemente que la misma ha sido aplicada a los productos o servicios para los cuales fue registrada, a través de los medios probatorios idóneos tal y como lo pueden llegar a ser: facturas, publicidad, pedimentos de exportación, contratos, catálogos de productos, etcétera.

Por las mismas razones, no es la parte actora quien debe acreditar que la marca en pugna no se ha venido usando en el mercado, en virtud de que ese hecho negativo resultaría imposible de probar si tomamos en consideración que a pesar de las pruebas que pudiera ofrecer no podrían llegar a acreditar que la marca no se ha usado en todo el territorio nacional, pues para ello necesitaría comprobar que en todos o en la mayoría de los establecimientos existentes en la República Mexicana, en los cuales puede estar a disposición del público consumidor un producto o ser prestado un servicio de la misma naturaleza que el que ampara la marca controvertida, lo cual es evidente que en términos prácticos resulta materialmente imposible.

Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Tesis Jurisprudencial, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:

No. Registro: 256,505

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

38 Sexta Parte

Tesis:

MARCAS. EXTINCION POR FALTA DE USO. CARGA DE LA PRUEBA.

Respecto a la carga de la prueba en el procedimiento controversial, para declarar la extinción de una marca por falta de uso, debe regirse por las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, y no por las del código procesal local del Distrito Federal, ya que se trata de un procedimiento regido por una ley federal. Y al respecto, conforme a los artículos 81 y 82 del código federal mencionado, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero el que niega sólo está obligado a probar cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y cuando se desconozca la capacidad. Y si la acción ejercitada se funda en que la marca de que se trata no ha sido explotada, ese hecho negativo no podría ser probado por la parte actora, la que cuando más podría probar que en algunos establecimientos comerciales no se la explota, o que algún organismo del ramo no tiene conocimiento de tal explotación, o alguna otra cuestión abstracta semejante, pero de ninguna manera podría ser probado el hecho negativo consistente en la falta de explotación. En cambio, para el demandado, sí sería perfectamente posible probar el hecho positivo consistente en que la explotación se realizó, con cualquier prueba adecuada para ello.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

De esta forma, una vez que la autoridad ha determinado que es la parte demandada en quien recae la carga de la prueba, ya que esta es la titular del

registro marcario controvertido, se deben valorar todas y cada una de las pruebas de uso ofrecidas por esta, con la finalidad de saber si se ha llevado a cabo el uso del registro marcario base de la acción.

5.2.8 RECEPCION, ADMISION Y DESAHOGO DE PRUEBAS

La prueba ha sido primordial para dilucidar cuestiones de impartición de justicia y de búsqueda de la verdad y hoy en día, en cualquier procedimiento jurídico, la prueba es un elemento importante como sustento de una sentencia que emite el juzgador correspondiente.

Jesús González Pérez indica que:

“... la prueba es la actividad de las partes por la que tratan de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos que han de servir de fundamento a la decisión del proceso.”²³⁷

Las pruebas documentales son medios de prueba que tienen mayor relevancia en los procedimientos de caducidad. Según el Código Federal de Procedimientos Civiles las pruebas documentales se dividen en documentales públicos y privados.

Según el artículo 129 del CFPC, las documentales públicas son aquellas cuya formación esta encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, demostrándose la calidad de públicos por la existencia regular en documentos que contengan sellos, firmas u otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes, dichos documentos suelen ser actuaciones judiciales, documentos notariales, documentos

²³⁷ GONALEZ PEREZ, Jesús. La Prueba en el Proceso Administrativo. apud ESQUIVEL VAZQUEZ, Gustavo A. La Prueba en el Juicio Fiscal Federal. 4ª. Ed. Porrúa, México, 2005. p. 6.

administrativos, o constancias registrales. Su valoración es de conformidad con el artículo 202 del CFPC, el cual indica que hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de la que procedan.

Ahora bien, por lo que se refiere a las documentales privadas, el artículo 133 del CFPC, establece que serán aquellos que no tengan el carácter de públicos en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, y en este sentido se definen como documentos públicos aquellos que no han sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones o por profesionales dotados de fe pública. La valoración de estos documentos será de conformidad con el artículo 203 del CFPC, en el sentido de que forman prueba de los hechos mencionados en los mismos, solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor. Asimismo, señala que el documento proveniente de un tercero solo prueba a favor de la parte que quiere beneficiarse con el y contra su colitigante, en este caso que el mismo no la objete, pues deberá demostrarse su contenido con otros medios de prueba. Si en el documento privado se realiza una declaración de verdad, hace prueba de la existencia de la declaración, mas no de la veracidad de los hechos declarados.

El artículo 190 de la LPI, establece la oportunidad para el ofrecimiento de pruebas, para ambas partes. Dicha norma indica que deberán presentarse en originales o copias certificadas los documentos y constancias en que se funde la acción, así como ofrecer las pruebas correspondientes, asimismo, expresa que podrán admitirse pruebas supervenientes, estas pruebas deben ser posteriores al momento en que el actor presentó su solicitud, o en el caso de la contestación, después de realizar dicho acto.

La regulación acerca de las pruebas supervenientes se encuentra en el artículo 324 del CFPC, el cual establece que podrán admitirse pruebas que sean ofrecidas con posterioridad a la solicitud de la acción o de la contestación, cuando las mismas pretendan desvirtuar las excepciones opuestas por el demandado, las que

fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda, y aquellas que aunque no fueran posteriores, el oferente bajo protesta de decir verdad asevere que no tenía conocimiento de ellas.

Por su parte el artículo 192 de la LPI, determina que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la testimonial y la confesional, salvo que estén contenidas en algún documento.

Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatarario.

Respecto a las testimoniales o a las confesionales, en los procedimientos de declaración administrativa en general, no son admitidos, salvo sean presentadas por escrito, lo cual se determinó así, para evitar la dilación en las etapas procesales de dichos asuntos.

Las pruebas que en los procedimientos de caducidad se pueden hacer valer son las siguientes:

- I.- Las documentales públicas y privadas;
 - II.- La confesional y testimonial;
 - III.- Las pruebas físicas;
 - IV.- Las visitas de inspección;
- Y la presuncional.

En la práctica el IMPI, considera que las pruebas que se consideran como esenciales en los procedimientos, son las documentales, instrumentales e inspecciones. Pero en el caso particular de los procedimientos de caducidad la autoridad administrativa otorga valor probatorio pleno a las facturas, a pesar de que el citado artículo 192 no señala que tipo de valor se les dará a las mismas.

Así entonces, el titular o representante legal, puede estar seguro que si en su contestación presenta aquellas facturas emitidas por la venta de algún producto o la prestación de un servicio, que ampara determinado signo distintivo, dentro de los tres años controvertidos, a que alude el precepto 152 de la LPI, no será caducada su marca, esto es sustentado por diversas resoluciones emitidas en el IMPI, ya que el criterio que se maneja es salvar los registros marcarios.

Lo interesante en este sentido, es el valor probatorio que se le otorgan a las facturas, ya que pareciera que dichos documentos privados, pueden tener un valor de carácter público, lo que las convierten en prueba reina en los procedimientos de caducidad.

En estos casos el actor o licenciatario inscrito, se benefician de dichos criterios con solo presentar una o dos facturas, dentro del periodo de caducidad controvertido, lo cual resulta suficiente para salvar un registro marcario. Obviamente esta pauta, resulta contradictoria con el uso efectivo que establece el artículo 62 del RLPI, ya que no se toman en cuenta los usos y costumbres de cada producto o servicio que esta amparado por una marca; en mi opinión se deben adminicular las facturas, con otros documentos de uso, como son: publicidad, inventarios, notas de venta, pedimentos de importación, etc. que podrían estar certificados ante Notario Público, los cuales en su conjunto servirían de indicios para poder crear una mejor convicción ante la Autoridad administrativa y no exponer dicho criterio ante una eventual revisión en los tribunales o juzgados, que podrían determinar lo contrario.

Lo anterior debe dar un mayor grado de convicción al juzgador, ya que tendría varios elementos objetivos presentados por el titular de la marca registrada para acreditar los hechos materia de la controversia. Esto aunado a los argumentos o causas que se aportan, puede producir efectos en la determinación del juzgador respecto de los hechos en litigio.

Así las cosas, el IMPI, al valorar las pruebas aportadas por las partes, adopta el ya conocido sistema de valoración de la sana crítica, el cual es considerado como un sistema intermedio entre la libre apreciación y la prueba tasada o legal, constituyendo para el proceso un grado de eficacia probatoria con arreglo a la sana crítica y no a la voluntad discrecional o arbitraria, sino combinando las reglas de la lógica y del recto entendimiento, a fin de garantizar a las partes la emisión de un razonamiento certero y eficaz.

Ahora bien, una vez admitida la contestación a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, y para una mejor integración de los procedimientos administrativos llevados a cabo ante el IMPI, a la parte actora se le otorga un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, para que presente manifestaciones a la contestación, esto de acuerdo a lo estipulado por los artículos 142 y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles; la finalidad de lo anterior es para que la parte actora tenga la oportunidad de objetar las pruebas ofrecidas por su contraparte.

Una vez que se ha desahogado el requisito anterior el IMPI emite el oficio mediante el cual se abre periodo de alegatos, en donde se invita a las partes a aportar las últimas manifestaciones al procedimiento de caducidad, lo anterior se lleva a cabo de conformidad con el artículo 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la LPI, dicho artículo establece que antes de dictar resolución se pondrán las actuaciones a disposición de los interesados, para que formulen sus alegatos por escrito en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez hábiles.

5.2.9 RESOLUCION

Ya que se ha integrado el expediente con todas las actuaciones correspondientes y no existiendo pruebas pendientes por admitir o desahogar, el artículo 199 de la LPI, establece que una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado presente sus manifestaciones, y en su caso que haya transcurrido el término de quince días para que exhibiera pruebas provenientes del extranjero, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictara la resolución administrativa que proceda.

La resolución que pone fin a un procedimiento de declaración administrativa de caducidad puede tener los siguientes resultados:

- 1.** Se declare procedente la acción.- Esta resolución se da cuando se han acreditado los extremos de las causales de caducidad, hechas valer por la parte actora.
- 2.** Se niegue la acción solicitada.- Se presenta cuando se negaron los extremos de la acción intentada.
- 3.** Aquellas en las cuales se declara procedente una excepción y en consecuencia no se estudie el fondo del asunto: En este caso de la demanda de caducidad, en consecuencia se deja a salvo los derechos del demandante para poder intentar de nuevo su acción fundando debidamente su pretensión.
- 4.** La resolución que declara caduco el procedimiento por alguna de las causas establecidas en el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la caducidad referida solo se aplica a las tres primeras fracciones:

La fracción I, indica que la caducidad del procedimiento se dará por convenio entre las partes o por que haya desaparecido la materia del litigio, esto es, que el registro marcario impugnado se haya extinguido, en este caso sería por haberse declarado nula o cancelada la marca.

La fracción II, se refiere al desistimiento de la prosecución del juicio, esto es, que la parte actora se haya desistido de continuar con la demanda de caducidad, y para que sea posible dicho desistimiento es necesario que no se haya emplazado, si así fue, tendrá que ser consentido dicho acto por la titular afectada.

La fracción III, se refiere a los casos en los cuales el demandado, de cumplimiento voluntario de lo que se reclama antes de que se dicte resolución, obviamente esto, es muy raro.

La fracción IV, por último dicha fracción, se refiere a la caducidad del procedimiento por inactividad procesal, cuando no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción alguna durante un término mayor a un año.

5.3 SITUACION REAL

Visto lo anterior, y de acuerdo a la situación real que quiero exponer, resulta oportuno entrar en materia; una vez que el titular del registro marcario recibe la demanda de caducidad este debe contestar y aportar aquellas probanzas que desvirtúen lo aseverado por su contraparte, de acuerdo a la carga de la prueba que como ya vimos debe acatar.

Si en el caso concreto el titular de la marca registrada sujeta a caducidad, presenta los medios probatorios expuestos en párrafos anteriores, es seguro que no perderá su registro.

¿Pero que pasa con aquellos casos, en los cuales el titular de una marca pretende demostrar el uso por un tercero, en donde dicha autorización, no guarda las formalidades que establece la Ley de la Propiedad Industrial?

Según la Ley de la Propiedad industrial, los contratos de licencia marcaria son plenamente validos *interpartes*, pero necesitan inscribirse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que surtan efectos frente a terceros. Lo anterior lo expusimos ya en el capítulo 3º del presente trabajo, solo queda enfocarnos a la situación concreta que compete a los licenciatarios inscritos ante el IMPI y de aquellos que no lo están.

Tal y como lo establece el artículo 141 de la LPI, el uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la misma; en este sentido, el contencioso del IMPI no tendría problema alguno en reconocer el uso de una marca usada por un tercero, en los procedimientos de caducidad, siempre y cuando se cumplieran con los siguientes requisitos:

1.- Que el registro marcario en controversia se encuentre en el comercio, esto es, que se utilice para distinguir productos o servicios amparados por determinado registro, mismos que pueden ser solicitados por el público consumidor.

2.- Que el periodo en el cual se deba demostrar el uso, sea dentro de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

3.- Que la marca registrada, se haya usado tal y como fue registrada o con variaciones que no alteren su carácter distintivo.

4.- Si el titular pretende demostrar el uso a través de un tercero, este debe tener celebrado un contrato de licencia con el titular, mismo que debe estar registrado

ante el IMPI o por lo menos en trámite. Obviamente el oficio mediante el cual se determina la licencia inscrita debe estar vigente.

5.- Por último, el licenciataria inscrito debe presentar las pruebas suficientes para demostrar el uso, dichas pruebas pueden consistir esencialmente en facturas, mismas que deben ser originales o copias certificadas, y contener impresos: el nombre o razón social de la persona física o moral que sea el licenciataria, la descripción del producto o servicio que se comercializó, el signo distintivo mediante el cual se están ofreciendo dichos productos o servicios, los requisitos fiscales obligatorios, las fechas en controversia, y los datos relativos a los diversos clientes a quienes se han emitido las facturas.

No hay duda, que con los anteriores elementos de convicción, el IMPI, va a negar la solicitud de declaración administrativa de caducidad interpuesta en contra del titular de una marca, cuando el uso sea por un tercero y exista una licencia inscrita ante el IMPI.

5.3.1 LICENCIA NO INSCRITA

Por otro lado existe la posibilidad de que el titular de un registro marcario o el tercero autorizado por este, no hayan cumplido con la formalidad de registrar el contrato de licencia ante el IMPI, tal y como lo cuestionamos en el tercer párrafo del subtema anterior, en estos casos se puede perder la marca por un supuesto “no uso”. Sin embargo caducar un registro marcario que *de facto* se encuentra en uso, por la falta de formalidad antes aludida, va en contra de algunos tratados internacionales en materia de comercio firmados por México.

El determinar si el titular de un registro marcario ha usado la marca o no, y por lo tanto si el registro existe o se puede extinguir, es una incertidumbre jurídica que se ha presentado constantemente entre gobernados y autoridades, por lo menos en la última década.

Lo anterior toda vez que surgió la controversia de Supremacía, entre las leyes federales y los tratados internacionales.

Esto es, la discusión que se ha presentado en torno a la supremacía de las normas internacionales en el derecho mexicano es un tema que ya ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien confirmó el lugar que guardan los tratados internacionales en nuestro sistema legal, haciendo referencia, adicionalmente, a la obligación internacional que tiene México de cumplir con sus compromisos internacionales, y a la responsabilidad internacional que originaria su incumplimiento, así lo expusimos en el capítulo 4º del presente trabajo, al citar que: “Los tratados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional”²³⁸

Bajo esta tesitura, si el titular de la marca registrada aduce que la misma la usa un tercero que no cuenta con un contrato de licencia inscrita ante el IMPI, se encuentra entonces en una situación especial de interpretación, y es aquí en donde los tratados internacionales en materia de comercio firmados por México, hacen su aparición.

5.3.2 MARCO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

De acuerdo con la Academia Mundial de la OMPI, los derechos de propiedad intelectual forman parte integral del comercio nacional e internacional, y la forma en que se protegen puede llegar a plantear problemas cuando se producen controversias comerciales nacionales e internacionales sin la cooperación internacional, es difícil administrar los sistemas de propiedad intelectual.

²³⁸ Vease capítulo 4º. pagina 151.

Es importante que exista un sistema armonizado de normas en materia de propiedad intelectual con el fin de facilitar el comercio internacional en esta importante y cada vez mayor área de la economía. El marco internacional de los derechos de propiedad intelectual cumple un cometido fundamental en la armonización de la protección de esos derechos en todo el mundo.

La administración de las cuestiones internacionales en materia de propiedad intelectual incumbe en gran medida a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). LA Organización Mundial del Comercio (OMC) especialmente a través del consejo de los ADPIC también desempeña un papel cada vez más importante en esta materia.²³⁹

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Órgano Mundial del Comercio (OMC), son los principales organismos internacionales que administran y supervisan las obligaciones internacionales en materia de propiedad intelectual.

La OMPI es un organismo especializado de las Naciones unidas cuya sede se encuentra en Ginebra. La OMPI administra la mayoría de los tratados sobre propiedad intelectual. Asimismo proporciona asistencia técnica a los países en desarrollo a través de su programa de cooperación para el desarrollo.

En su calidad de principal organismo en materia comercial, con 128 estados miembros, la OMC se ocupa de la armonización de los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Lo anterior es una indicación mas de que los activos de propiedad intelectual constituyen una parte importante de los intercambios comerciales de bienes entre las naciones.²⁴⁰

²³⁹ DL-204S Propiedad Intelectual (P.I.) y Biotecnología. http://193.5.93.134/library/welcome_uni.cfm. consultada en mayo de 2009. p.8.

²⁴⁰ *Ibidem*. p. 9

De acuerdo a la cátedra impartida por el Licenciado Eduardo de la Parra Trujillo, profesor de la materia de propiedad intelectual en la facultad y postgrado de derecho de la U.N.A.M., los tratados internacionales se dividen en 3 grupos.

► El **primer grupo** de tratados internacionales abarca la materia de ***derecho de propiedad industrial***, los cuales son:

1. Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, dicho tratado es de 1883, y su última actualización es conocida como revisión de Estocolmo de 1967. Fue el primer acuerdo multilateral sobre propiedad industrial, es decir, sobre patentes, marcas y diseños. Establece que un país debe conceder a los ciudadanos de otros países parte en el convenio el mismo nivel de protección de la propiedad industrial que la que concede a sus propios nacionales, es decir, el principio de trato nacional. El Convenio de París también establece normas con relación al derecho de prioridad de los solicitantes que presentan primero la solicitud de un país miembro del convenio.

2. Convenio de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional que es de 1958, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se encarga de dicho tratado, y los países que son parte se obligan a respetar las denominaciones de origen de otros países y viceversa.

3. Tratado de Cooperación en materia de Patentes, "PCT" es de 1970, no existe una protección internacional, la protección internacional se obtiene de país a país, el "PCT" facilita la tramitación internacional de patentes, se inicia mediante un procedimiento único verificado por la OMPI y termina en la oficina de cada país donde se pretende registrar, conocida como la fase nacional.

4. Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico, es de 1981, es un símbolo con gran contenido económico, el símbolo es del Comité Olímpico Internacional, dicho tratado tiene como finalidad evitar que otras personas lo

quieran registrar o explotar ilícitamente, por lo que se dieron reglas mínimas del símbolo.

► El **segundo grupo** de tratados internacionales abarca la materia de **derecho autoral**, los cuales son:

1. Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, es de 1886, su última revisión fue la de Paris en 1971.

2. Convención Interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas “Convención de Washington” es de 1946.

3. Convención Universal sobre el derecho de autor de 1952, conocida también como “Convención Puente”, se pretendió unificar o hacer un puente entre los bloques europeo y latinoamericano y unir a E.U.A. lo cual se logró, se destaca en esta convención la implementación del © “Copyright”. E.U.A. exige la protección de sus obras a los nacionales y de los otros países, con el solo hecho de utilizar el símbolo © se entendía que la obra se había protegido en dicho país.

4. Convención internacional sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes; los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión “Convención de Roma”, de 1961, tratado que protege los derechos conexos.

5. Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor de 1996, también conocida como “TODA” o “WCT”.

6. Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, 1996, conocido como “TOIEF”.

A estos dos últimos tratados se les conoce como tratados Internet por que fueron los primeros en materia de propiedad intelectual que abarcaron la problemática de Internet solo regulan algunos puntos, no toda la materia.

► El **tercer grupo** de tratados internacionales abarca la materia de **comercio internacional**, los cuales son:

1. El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS).

2. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

3. Los Tratados Regionales de Libre Comercio en América Latina firmados por México, por ejemplo TLC México-Costa rica, TLC México-Bolivia, TLC México-Nicaragua, TLC México-Colombia-Venezuela (G3), Tratado Asunción MERCOSUR, Decisión 344 (Pacto Andino).

Para el caso que nos ocupa, solo abordaremos el tema relativo al Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que son sus disposiciones las que son el punto de controversia con las normas establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

5.3.2.1 ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.

El acuerdo sobre los ADPIC es uno de los principales tratados internacionales sobre propiedad intelectual y es el único tratado internacional sobre propiedad intelectual de carácter general. El acuerdo sobre los ADPIC se fundamenta en las normas sobre propiedad intelectual contempladas en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y Literarias (1886) y el Convenio de Paris

(1883), y en él se establecen normas internacionales en las siguientes áreas de la propiedad intelectual: patentes, derechos de obtentor, secretos comerciales, marcas, derecho de autor, diseños y circuitos integrados, así como la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la solución de controversias.

De acuerdo con Delia Lypszyc, para un mejor entendimiento del ADPIC, se debe tocar el tema relativo al GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que tuvo su origen con el propósito de corregir las distorsiones al libre comercio que se habían instaurado en la década de 1930. vio la luz en Ginebra el 30 de octubre de 1947, sobre la base de fundamentos de la antigua Organización Internacional del Comercio (OIC), que debía constituir una relación con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, esta trilogía estaba destinada a conformar una organización institucional que sirviera para afrontar los problemas que se iban a plantear después de la Segunda Guerra mundial, pero como la conclusión del acuerdo constitutivo de la OIC se demoraba, un grupo de 23 países, decidió llevar a cabo una Ronda de Negociaciones Arancelarias (que se conocería como la ronda de Ginebra de 1947, en la que firmaron un Acuerdo General de aplicación provisional, el GATT entró en vigor el 1º. de enero de 1948. el objetivo fundamental del GATT, fue negociar una reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los obstáculos no tarifarios al comercio, así como la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional, sobre la base de reciprocidad y de mutuas ventajas. Se aspiraba a promover el libre intercambio de productos.²⁴¹

El GATT celebró ocho rondas de negociaciones comerciales multilaterales; la última fue la Ronda Uruguay 1986/93, la última de acuerdo a las prácticas del GATT, pues su sucesora, la OMC, puede negociar sin recurrir a este mecanismo. Los nuevos temas de la agenda de la Ronda Uruguay del GATT, eran las medidas de inversión relacionadas con el comercio, el comercio de servicios y los derechos

²⁴¹ LIPSYC, Delia. Nuevos Temas de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Argentina, 2004. Zavala. p. 24-25.

de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el comercio de servicios y los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y el comercio de mercancías falsificadas.

Las negociaciones de la Ronda Uruguay se tardaron más de siete años, y el 15 de diciembre de 1993 los negociadores acordaron un texto cuyo proceso de revisión jurídica finalizó el 31 de marzo de 1994. El 15 de abril de 1994 los 122 países representados en la conferencia ministerial celebrada en Marrakech firmaron el Acta Final de más de 500 páginas en las que se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay: las Decisiones, Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus cuatro Anexos.

El anexo 1 está formado por los anexos 1A a 1C. El Anexo 1C es el Acuerdo sobre los ADPIC. El acuerdo por el que se establece la OMC entró en vigor el 1º de enero de 1995, el GATT coexistió con la OMC y a partir del 1º de enero de 1996 el GATT de 1947 fue absorbido por la OMC.

El Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, conocido como ADPIC o TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*), versa sobre materias diversas como son:

- Derecho de autor y derechos conexos.
- Marcas de fábrica o de comercio.
- Indicaciones geográficas.
- Dibujos y modelos industriales.
- Patentes.
- Esquemas de trazado de los circuitos integrados.
- Protección de la información no divulgada.

Es uno de los 28 Acuerdos Multilaterales que ratifican todos los Estados Miembros al ratificar el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).²⁴²

En México, La H. Cámara de Senadores envió a consideración de los integrantes de la Asamblea Legislativa, el siguiente dictamen respecto del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio:

“En virtud de la trascendencia que la propiedad intelectual ha cobrado en el comercio internacional, ya que creatividad y capacidad de invención son armas importantes en la competencia entre las empresas y entre los países, se vio la necesidad de incorporar un acuerdo amplio en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, de modo que se cubrieran desde los derechos de autor, las marcas de fabrica o de comercio, los dibujos, modelos y patentes industriales, los esquemas de trazado (topografía) de circuitos integrados, los secretos comerciales y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

A pesar de que muchos derechos de propiedad intelectual están protegidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), este Acuerdo sobre Propiedad Intelectual va mas allá y se distingue por ser un instrumento que pone fin a la disparidad entre los niveles de protección, ya que define reglas y disciplinas comunes, confirma los principios de no discriminación, igualdad de trato y transparencia; y crea procedimientos eficaces para la solución de diferencias entre los gobiernos a través de un sistema internacional, equitativo y estable, mediante la aplicación de procedimientos administrativos y judiciales expeditos para su observación y cumplimiento.”

- ✓ El depósito del instrumento de ratificación se efectuó el 31 de agosto de 1994.

²⁴² LIPSZYC, Delia. Nuevos Temas de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Argentina, 2004. Zavala. p. 26-35.

- ✓ Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1994.
- ✓ La entrada en vigor en México, fue cuatro años posteriores a la entrada en vigor del acuerdo.

El ANEXO 1C: ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO indica: *“deseosos 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 legítimo;”*

El ADPIC cuenta con principios de relevancia los cuales deben respetar aquellos países firmantes, dichos principios son:

1.- Obligación básica; se establece la obligación básica de los Estados miembros de la OMC: aplicar las obligaciones del acuerdo; para ello podrán emplear el método que resulte adecuado en el marco de su propio sistema y practica jurídicos, esto significa que se obligan a adecuar sus legislaciones nacionales incorporando la protección mínima que se le debe reconocer a los nacionales de los otros Estados Miembros de la OMC.

2.- Principio de Trato Nacional; artículo 3.1, cada miembro concederá a los nacionales de los demás miembros un trato igual que el otorgado a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones previstas, en el Convenio de Paris (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado Sobre la Propiedad Intelectual respecto de los circuitos integrados. Lo anterior indica que un extranjero miembro de la OMC gozará de la misma protección que un nacional de la OMC.

3.- Principio de Trato de la Nación mas Favorecida; artículo 4º, toda ventaja o privilegio que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgara inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás miembros. Lo anterior establece que las ventajas de un país miembro de la OMC concede a cualquier otro país, se entenderán extendidas a todos los demás miembros de la OMC.

Ahora bien, retomando el procedimiento administrativo de caducidad comentado, y de acuerdo al citado tratado, debemos indicar el precepto que regularmente es citado por los promoventes que se encuentran en la situación planteada, y aplicado por la autoridad administrativa en sus resoluciones, para sostener el argumento de la marca que esta controlada. Dicho precepto establece lo siguiente:

“Art. 19 Requisito de uso

(...)

2. Cuando esté controlada por el titular, se considerará que la utilización de una marca de fabrica o de comercio por otra persona constituye uso de la marca a los efectos de mantener el registro.”²⁴³

El anterior precepto no contempla requisito alguno de registro o inscripción de las licencias de marca, sino que señala expresamente que cuando un tercero utiliza una marca, el uso que haga ese tercero beneficia al titular, siempre que dicha utilización esté controlada por el titular.

La filosofía del acuerdo denominado ADPIC o TRIPS es simple al establecer un régimen uniforme que privilegia la sustancia sobre la mera formalidad; el artículo 41 del citado acuerdo, indica que requerirá de los estados signatarios la instrumentación de una protección efectiva, es decir, un régimen que vaya mas

²⁴³ SERRANO MIGALLON, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual. Tomo II. México. Porrúa. 2000. P. 819-850.

allá de la introducción de leyes, el establecimiento de mecanismos o instancias públicas, o la resolución formal de controversias.²⁴⁴

En estos casos, un contrato de licencia marcaría, establece el control del titular de una marca registrada, respecto del uso que el licenciataria haga de la misma.

5.3.2.2 TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

En los primeros meses de 1990, representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos de América y Canadá, iniciaron pláticas para analizar la conveniencia de establecer para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre dichos países.

La intención de firmar un tratado significaba una medida muy importante para el futuro económico de México, toda vez que representaba una mayor integración con la económica más desarrollada y fuerte del mundo.

El primero de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN suscrito por los jefes de estado de México, Canadá y Estados Unidos de América, mismo que fue ratificado por los órganos legislativos de los tres países.

- ✓ El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue firmado en las ciudades de México, Ottawa y Washington, D.C. el 17 de diciembre de 1992.
- ✓ Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1993 y;
- ✓ Se encuentra vigente en México, desde el 1º. De enero de 1994.

Partiendo del establecimiento de una zona de libre comercio acordada por las tres partes, el tratado es un conjunto de reglas que sirve para normar los intercambios

²⁴⁴ Dr. Kiyoshi Tsuru. Efectos Jurídicos de licencias de marca en los Tratados Internacionales. Mayo-junio 2008. <http://www.abogadocorporativo.com.mx/005/pdf/04%20Actu-Marca.pdf>. Consultada el 6 de mayo de 2009.

de capital, mercancías y servicios que, desde hace tiempo, tienen lugar entre las tres naciones. Se debe aclarar que la apertura de la economía mexicana a la competencia internacional tuvo lugar con el ingreso de México al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio).²⁴⁵

Uno de los principales elementos del capítulo de propiedad intelectual del TLCAN se refiere a las disposiciones sobre procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Los gobiernos de los tres países signatarios han de asegurarse que los derechos de propiedad intelectual pueden hacerse valer en el marco de su legislación.

Se debe hacer notar, que esta parte del capítulo fue negociada y elaborada conforme a los lineamientos establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC, que entró en vigor el 1º. de enero de 1995, y en México desde el 1º. de enero de 2000.

Los artículos 28 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, intervinieron en la armonización de la legislación mexicana en materia de propiedad intelectual con las disposiciones del TLCAN.

El artículo 28 de la Constitución, establece conceder privilegios por tiempo determinado, a los artistas, autores e inventores, de obras o inventos, para evitar monopolios.

Por su parte el artículo 133 Constitucional, establece que los tratados celebrados por el presidente de la república con aprobación del senado y que estén de acuerdo con la Constitución, serán la Ley Suprema de la Nación.

²⁴⁵ ROSAS RAMIREZ, Roberto. Las Marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte <http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex107/BMD10708.pdf> p. 643-647.

Como ya se ha visto en el capítulo anterior, se cuenta además con interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aclara la interrogante doctrinal respecto a la jerarquía de normas en el derecho mexicano.

La H. Cámara de senadores sobre el TLCAN, consideró que el capítulo XVII del tratado es compatible con la norma constitucional y con las obligaciones internacionales convenidas por México.

La H. Cámara de Senadores envió a consideración de los integrantes de la Asamblea Legislativa, el siguiente dictamen sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte:

(...)

“El capítulo de Propiedad Intelectual del Tratado efectúa dos contribuciones fundamentales para mejorar la competitividad internacional de toda América del Norte frente a otras zonas comerciales del mundo. Por un lado, las disposiciones del capítulo alientan la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas de toda la región; por el otro, las previsiones del capítulo permitirán desalentar y combatir la competencia desleal en cualquiera de los tres países, de modo que se facilite la circulación libre de mercancías, servicios, capitales y tecnologías dentro de toda la región, propiciando que se aprovechen las economías de escala mediante la producción internacional, reduciendo los costos unitarios de fabricación y comercialización y, por consiguiente, reforzando también la competitividad de la región frente al resto del mundo.”²⁴⁶

De acuerdo a lo anterior, el TLCAN refuerza lo señalado por el ADPIC, al establecer en el artículo 1708 inciso 9, lo siguiente:

²⁴⁶ SERRANO MIGALLON, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual. Tomo II. México. Porrúa. 2000. P. 645-664.

“Art. 1708.- Marcas.

...

9- Para fines de mantener el registro, cada una de las partes reconocerá el uso de una marca por una persona distinta al titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular.”

Visto lo anterior, es clara la intención del TLCAN al establecer en su texto normativo que el uso que se haga de una marca en el país, no requerirá mayor requisito que el control que tenga el titular sobre el uso de la marca licenciada, y el documento idóneo para demostrar el uso controlado es el propio contrato de licencia marcaria.

En este sentido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al resolver los procedimientos de caducidad que implican reconocer el uso de una marca, por un tercero que carezca de licencia inscrita, determina negar la procedencia de la acción solicitada, en base a los lineamientos antes detallados, y a la interpretación derivada de los artículos 19 inciso 2 del ADPIC y 1708 inciso 9 del TLCAN, sin embargo, cabe resaltar que además de las pruebas de uso que se deben presentar por parte del demandado, existe un nuevo elemento que contienen dichos preceptos, y que en teoría se debe acreditar para hacer “válido” la aplicación de dichos ordenamientos internacionales.

Según dichos artículos, el demandado debe presentar aquel documento que acredite que el uso de la marca controvertida, está sujeta al control de su dueño o titular. Este requisito es muy ambiguo, y resulta de gran confusión a la Autoridad Administrativa, al momento de resolver y establecer que documento es el válido o idóneo para acreditar dicho control del titular de una marca, sobre el tercero que usa la marca sin licencia inscrita.

En la realidad no hay un texto definido que establezca que documentos deben ser los idóneos para demostrar tal hecho, sin embargo, en la práctica el IMPI regularmente acepta los siguientes: la escritura constitutiva de la persona moral que usa la marca registrada, en donde el titular de tal derecho sea accionista mayoritario, el acta de asamblea de accionistas, en su caso contrato de distribución y suministro. Los anteriores documentos deben especificar claramente quien es el titular de la marca registrada, quien es el tercero que usará dicho registro, cual es la o las marcas a usar, así como los productos o servicios que protege, la vigencia del acuerdo y especificar que la marca en cuestión, será usada por determinada persona, a través de cierto permiso o licencia, el cual será celebrado de acuerdo a la modalidad que más convenga, ya sea gratuita u onerosa.

Aunado a lo anterior, y para reforzar lo expuesto en las resoluciones emitidas al respecto, el IMPI se apoya de tesis aisladas emitidas en su mayoría por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que tratan dicha situación jurídica, mismas que se reproducen a continuación:

No. Registro: 38,789

Precedente

Época: Quinta

Instancia: Segunda Sección

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 41. Mayo 2004.

Tesis: V-P-2aS-318

Página: 385

COMERCIO

**USO DE MARCAS A TRAVÉS DE UN TERCERO. NORMAS
APLICABLES EN MATERIA DE LIBRE COMERCIO CON**

AMÉRICA DEL NORTE. SU APLICACIÓN EN EL.- Los artículos 1708, inciso 9 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el 19, inciso 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), ambos suscritos por nuestro país, establecen en términos muy similares que **para fines de mantener el registro de una marca, se considera que su utilización por otra persona, constituye el uso de la misma, siempre que ésta se encuentre controlada por su titular;** por lo que, aplicando dichas disposiciones en forma correlacionada con lo establecido por el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que dispone que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio, se debe considerar que se encuentra en uso, cuando se haya puesto en el comercio por una persona distinta a su titular, siempre y cuando el titular de la marca siga teniendo el control de la misma, y lo demuestre con documentos idóneos y suficientes, para fines de mantener el registro de esa marca, ya que de lo dispuesto en esos Convenios Internacionales, es concluyente que cuando el actor allega elementos probatorios suficientes para acreditar que se ha puesto en el comercio la marca en territorio nacional y que el titular de ella sigue teniendo su control, se cumple con los extremos de dichas disposiciones. (30)

Juicio No. 3261/02-17-11-6/134/02-S2-08-03.- **Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**, en sesión de 22 de abril de 2003, por mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Manuel Luciano Hallivis Pelayo.- Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez.

(Tesis aprobada en sesión de 11 de noviembre de 2003)

Énfasis añadido

Dicha tesis emitida en 2003, apoya la moción que establecen los ordenamientos jurídicos internacionales firmados por México y relacionados con el comercio, al afirmar que para mantener el registro de una marca, se considerará que el uso que haga otra persona, constituirá el uso de la misma, siempre y cuando dicha marca se encuentre controlada por el titular, es decir, que exista el permiso o licencia otorgada por el dueño del registro. Asimismo, dicha tesis indica que para que se cumplan con los extremos de los citados tratados, dicha conducta se debe relacionar con los usos y costumbres establecidos en el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, lo cual deberá estar apoyado en las pruebas documentales idóneas.

No. Registro: 40,106

Precedente

Época: Quinta

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 55. Julio 2005.

Tesis: V-P-SS-660

Página: 13

PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCA.- NO OPERA LA CADUCIDAD SI SE ACREDITA QUE SU USO ESTÁ CONTROLADO POR EL TITULAR.- Conforme al artículo 130 de la Ley de Propiedad Industrial, operará la caducidad de una marca cuando no sea usada por su titular durante tres años consecutivos, en los productos o servicios para los que fue otorgada, y en caso de ser utilizada por un tercero, sólo se acreditará el uso mediante licencia inscrita ante el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial. Por otra parte, el artículo 62 del Reglamento de la Ley en cita previene los supuestos en los que se entenderá que una marca se encuentra en uso; sin embargo, observamos que la Ley de la materia es totalmente imprecisa en lo referente al uso de una marca a través de la negociación que sea propiedad o, en su caso, controlada por el titular del registro marcario. No obstante, dicho supuesto actualmente se encuentra regulado a precisión en las normas internacionales de la propiedad industrial, que forman parte del derecho positivo mexicano. **Y sin dejar de considerar que las disposiciones del derecho internacional en ninguna forma pueden ser rectoras de los actos jurídicos que se celebren entre particulares en territorio nacional, pues su aplicación se encuentra reservada al ámbito del derecho internacional público, son de cualquier manera parte del derecho vigente en México.** Conforme al artículo 1702 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cada una de las Partes suscriptoras del Tratado internacional, podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en dicho Tratado; luego entonces, la tutela a tales derechos en la legislación doméstica no podrá ser menor a lo previsto en las normas de derecho internacional asumidas por México. A su vez, el artículo 1708.9, del propio Tratado con precisión dispone que cada una de las Partes, a efecto de mantener el registro, reconocerá el uso de una marca por una persona distinta del titular de la marca, cuando tal uso de la marca esté sujeto al control del titular. Así, la norma internacional estipula una protección más amplia del derecho del titular de un registro de marca para acreditar su uso, extendiéndolo al extremo de que la marca sea empleada por una persona distinta, siempre que ésta se encuentre sujeta al control del titular, pero sin conminar en ningún momento al usuario controlado, a la celebración y

registro de un contrato de licencia. En esa medida, ante la ausencia de una disposición legal en la Ley de la Propiedad Industrial que prevea la posibilidad de que el titular de una marca pueda acreditar su uso frente a terceros sí demuestra haberla empleado a través de una sociedad bajo su control, la falta de regulación al respecto no debe en ninguna forma redundar en menoscabo al derecho del propietario de la marca para demostrar el uso de su marca en un procedimiento administrativo de caducidad incoado en su contra, mediante la exhibición de las facturas emitidas por la negociación bajo su control. Pretender que por el hecho de que el titular del registro marcario constituye una persona jurídica distinta de la sociedad usuaria bajo su control, se debió celebrar y registrar el contrato de licencia, rebasaría el texto de la Ley de la materia, y desconocería un derecho que ya se prevé en las normas de derecho internacional público a que anteriormente nos referimos. Debe por tanto considerarse, que la imprecisión de la ley sólo puede traducirse en la inexistencia de impedimento para que el propietario de la marca, que sea también propietario o, en su caso, accionista mayoritario o quien controla la negociación que la comercializa, acredite frente a terceros su uso a través de la persona moral de la que lleva el control. (1)

Juicio No. 16182/01-17-08-6/380/03-PL-10-04-AD.- **Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**, en sesión de 6 de septiembre de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.

(Tesis aprobada en sesión de 6 de septiembre de 2004)

Énfasis añadido

La tesis anterior emitida en el 2004, además de apoyar el criterio respecto del uso controlado, enfatiza que los preceptos emanados del ADPIC y TLCAN, son disposiciones del derecho internacional, los cuales fueron firmados entre países y no entre particulares, por lo tanto no pueden ser aplicados dichos preceptos en territorio nacional; no obstante lo anterior, dicha tesis resuelve dicha controversia, sosteniendo que el derecho internacional público, de cualquier manera, forma parte del derecho positivo mexicano, y por lo tanto se debe acatar lo establecido en la norma internacional, en virtud de que estipula una protección mas amplia al derecho del titular de una marca.

No. Registro: 40,107

Precedente

Época: Quinta

Instancia: Pleno

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año V. No. 55. Julio 2005.

Tesis: V-P-SS-661

Página: 15

PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCA.- CASO EN EL QUE NO REQUIERE CONTAR CON CONTRATO DE LICENCIA PARA ACREDITAR SU USO FRENTE A TERCEROS.-

La ausencia de disposición normativa en la legislación nacional, que exija el acreditamiento del uso de una marca a través de la negociación controlada por el titular, mediante un contrato de licencia inscrito ante el registro del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lleva a desprender que no

existe impedimento legal para que el propietario de la marca que es también propietario o, en su caso, accionista mayoritario (quien tiene el control de la negociación que la comercializa, la utilice a través de la persona moral de la que lleva el control. Lo anterior atendiendo a que **conforme al artículo 1702 del Tratado de Libre Comercio de América de Norte, cada una de las Partes suscriptoras del Tratado internacional, podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en dicho Tratado; es decir, la tutela de tales derechos en la legislación doméstica no podrá ser menor a lo previsto en las normas de derecho internacional asumidas por México.** Adicionalmente, el artículo 1708.9 del propio Ordenamiento recoge una protección más amplia del derecho del titular de un registro de marca para acreditar su uso, extendiéndolo al extremo de que la marca sea empleado por una persona distinta, siempre que ésta se encuentre sujeta al control del titular. **En esa medida, si el titular de la marca acredita su uso en el juicio contencioso administrativo, mediante facturas emitidas por la negociación o sociedad bajo su control, debe concluirse que no se requería la inscripción de un contrato de licencia, para acreditar el uso frente a terceros.** (2)

Juicio No. 16182/01-17-08-6/380/03-PL-10-04-AD.- **Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**, en sesión de 6 de septiembre de 2004, por mayoría de 7 votos a favor y 2 votos en contra.- Magistrado Ponente: Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela Badillo Barradas.

(Tesis aprobada en sesión de 6 de septiembre de 2004)

Énfasis añadido

La citada tesis también fue emitida en el año 2004, y explica que las disposiciones contenidas en la legislación interna, otorgaran protección a los derechos de propiedad intelectual, la cual no deberá ser menor, a los ordenamientos expresados en los tratados internacionales firmados por México; en este sentido, el uso de una marca llevado a cabo por un tercero, no requerirá de formalidad administrativa, para acreditar el uso frente a terceros.

No. Registro: 38,787

Precedente

Época: Quinta

Instancia: Primera Sección

Fuente: R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año IV. No. 41. Mayo 2004.

Tesis: V-P-1aS-205

Página: 353

COMERCIO

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CONTROL DEL USO DE UNA MARCA POR UN TERCERO, AL AMPARO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE Y DEL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.-

Los artículos 1708 (9) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 19 (2) del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, establecen que la autoridad respectiva de cada Parte, reconocerá el uso de una marca por una persona diferente al titular de la misma, siempre y cuando el propio titular tenga el control de dicho uso.

Interpretando el texto de los referidos artículos, conjuntamente con el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, se entiende que un titular tiene el control del uso de su marca cuando se mantiene conscientemente enterado de que su registro marcario está siendo usado por otra persona bajo su autorización, esto es, que tiene conocimiento de que se está usando su signo distintivo bajo su vigilancia o inspección; y este control o vigilancia o inspección puede darse por el titular a través de una licencia inscrita en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como lo establece el artículo 136 mencionado, para que pueda producir efectos contra terceros. De ahí que, si el actor otorgó una licencia de distribución exclusiva de su marca a un tercero, pero dicha licencia no fue inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se estima que las facturas emitidas por dicho distribuidor no comprueban el uso de la marca al tenor del artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial. (28)

Juicio No. 5704/03-17-10-6/1038/03-S1-02-03.- **Resuelto por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa**, en sesión de 13 de enero de 2004, por unanimidad de 5 votos.- Magistrado Ponente: Luis Malpica de Lamadrid.- Secretaria: Lic. Juana Griselda Dávila Ojeda. **(Tesis aprobada en sesión de 13 de enero de 2004)**

Énfasis añadido

La citada tesis aislada, emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, resulta una contradicción a las interpretaciones de los anteriores criterios aludidos, ya que en la presente se sostiene que se debe dar la inscripción de la licencia ante el IMPI, para que pueda ser recocado el uso de una marca, a través de un tercero, es decir, se deben acatar las estipulaciones contenidas en la Ley de la Propiedad

Industrial, respecto al registro de contratos de licencias marcarias, para que las mismas puedan producir efectos en perjuicio de terceros.

Registro No. 186522

Localización: Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVI, Julio de 2002

Página: 1335

Tesis: I.8o.A.24 A

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa.

MARCAS. LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LA LICENCIA RESPECTIVA Y SU REGISTRO SE REFIERE SÓLO A LA PRODUCCIÓN DE LOS OBJETOS, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AMPAREN Y NO PARA SU COMERCIALIZACIÓN (LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

Es inexacto que del contenido de los artículos 128, 136, 141 y 203 de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende la obligación por parte del titular de una marca de que quien distribuye los objetos, productos o servicios amparados por ella, tenga necesariamente que tener licencia registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues la licencia es para usar la marca, pero no para comercializar los productos amparados con la misma; siendo que lo que sí se infiere de tales dispositivos, es que el propietario de esa marca podrá conceder licencia de uso, pero respecto de los productos o servicios que ampare, no para comercializarlos; esto es, que la licencia requerida es para la producción de los

objetos, productos o servicios que ampara la pluricitada marca, la que incluso, para que surta efectos contra terceros, deberá registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por ende, es incorrecto que dichos preceptos establezcan como requisito necesario que para acreditar el uso de una marca en territorio nacional, tenga que realizarse a través de un licenciario, y que la licencia o convenio otorgados estén inscritos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues lo único que se observa es la necesidad de que la marca se use en territorio nacional, tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo; requiriéndose el otorgamiento y registro de licencia a que aluden dichos dispositivos, cuando se trate de la manufactura o producción, de alguno de los productos o servicios a que se aplique dicha marca.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1988/2000. Ultrasil Mexicana, S.A. de C.V. 17 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Domínguez Peregrina. Secretario: Josafat Sánchez Domínguez.

Énfasis añadido

Lo relevante de la anterior tesis emitida en el año 2002, es que fue emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, y establece que cuando las empresas extranjeras titulares de registros marcarios en nuestro territorio, por conveniencia económica o estrategia, fabrican o producen sus productos o en su país de origen y los exportan a través de un tercero que funge como el distribuidor en México, no necesitaran de licencia inscrita ya que solo será necesaria para la manufactura o

producción, de alguno de los productos o servicios a que se aplique dicha marca, y no para usarla en territorio mexicano.

Vistos las interpretaciones jurídicas derivadas de las tesis aisladas, es dable aclarar que en los procedimientos administrativos de caducidad relativos al uso controlado, son aplicados dichos instrumentos jurídicos, para sostener que el uso de un registro marcario llevado a cabo por un tercero, aunque no tenga licencia inscrita, será reconocido por el IMPI, como uso efectivo.

De lo anterior cabe destacar aquella tesis emitida por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, aprobada el 13 de enero de 2004 e identificada bajo el número de registro 38,787, que contradice a todas las anteriores, por lo tanto resulta curioso advertir, como el mismo Tribunal, en fecha posterior a las demás tesis emitidas, no otorga certeza jurídica respecto a dicho tema, y por lo tanto vuelve mas necesario el hecho de regular dicha situación, ya que a falta de criterios homogéneos y aún mas de jurisprudencia expresa, los gobernados y en especial los titulares de registros marcarios, navegan en una incertidumbre jurídica, ya que si bien es cierto existen criterios ya definidos y que regularmente se están acatando respecto al uso controlado, también lo es, que en cualquier momento se pueden impugnar dichos criterios y le pueden causar serios problemas, al titular de un derecho marcario, como pueden ser costosos juicios y largos periodos de tiempo para resolver dicha situación, lo cual podría evitarse al momento de adecuar la LPI, respecto de los lineamientos internacionales firmados por México.

5.4 MEDIOS DE IMPUGNACION

Con la aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las resoluciones de declaración administrativa emitidos por el IMPI, podrán ser impugnadas. Lo anterior se produjo a partir de la reforma de mayo de 2000, en donde los particulares, perjudicados por las resoluciones del IMPI, ya no acudían al amparo indirecto, sino al recurso de revisión previsto en la LFPA, el cual se

debía interponer ante el propio Instituto, o de en su caso, directamente al contencioso administrativo ante el tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; en este sentido el recurso de revisión sería optativo, el cual podrá ser dirigido ante el superior jerárquico del Instituto, quien podrá revocar, anular, modificar o en su defecto confirmar el acto impugnado.

La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa determinó, que el Tribunal debía conocer los juicios contenciosos promovidos contra resoluciones, que fueran dictadas por las autoridades administrativas que pusieran fin a un procedimiento de la misma índole, a una instancia o resolvieran un expediente, en los términos de la LFPA, así como las que decidan los recursos administrativos; así las cosas al ser la LFPA es supletoria de la LPI, las resoluciones emitidas por el IMPI, podrán ser recurridas ante el Tribunal Federal.

Visto lo anterior, los medios de impugnación que se contemplan contra las resoluciones administrativas emitidas por el IMPI, son: el recurso de revisión (optativo) ante el propio Instituto, el cual podrá interponerse dentro del plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a aquel en que hubiera surtido efectos la notificación de la resolución respectiva; el Juicio de Nulidad Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y el Juicio de Amparo Directo, ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa.²⁴⁷ Ante esta circunstancia, una vez seguido el procedimiento ante el Juez de Distrito, se dictara resolución, concediendo o negando el amparo solicitado, y ante dicho acto, procedería la Revisión ante el Tribunal Colegiado correspondiente, el cual podrá confirmar o revocar la sentencia emitida por el Juez de Distrito. Una vez dictada la sentencia del Colegiado se declarar ejecutoriada.

5.5 CONFLICTO DE LEYES

²⁴⁷ Luis C. Schmidt derechos y represión de ilícitos en el derecho mexicano.

Sin lugar a dudas el primer problema que se vislumbra en el presente trabajo de investigación, es el conflicto de leyes que se da entre dos clases de ordenamientos, por un lado la Ley de la Propiedad Industrial que exige la inscripción de las licencias para que puedan producir efectos en perjuicio de terceros, y por otro lado el Acuerdo Sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tratados internacionales firmados por México, y que resultan ser pilares en materia de propiedad intelectual, mismos que eliminan el requisito de inscribir licencia, estableciendo que se reconocerá el uso de una marca por un tercero, siempre y cuando el titular acredite que controla el uso de la misma. Bajo estos términos es evidente que existe un conflicto entre una norma de derecho interno y una norma de derecho internacional, en este sentido ¿que norma debe prevalecer?

En primer término se debe aclarar que el conflicto se presenta entre los tratados internacionales y el derecho interno, no frente al derecho internacional en su conjunto.

Ahora bien, de acuerdo a lo analizado en el capítulo anterior, es un hecho que la norma internacional prevalece sobre la norma interna, ello en virtud de que artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y diversas tesis jurisprudenciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, concluyendo que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales.

Lo anterior significa que la Constitución al indicar la jerarquía que guardan los tratados internacionales, esta expresando que tales tratados forman parte del sistema jurídico interno, y se trata pues, de una disposición que define la incorporación automática o autoaplicativa de los tratados internacionales al sistema jurídico interno.

La autoaplicabilidad de un tratado internacional se funda jurídicamente en lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución Mexicana, cuando en su texto señala que los tratados internacionales que estén de conformidad con la Constitución serán Ley Suprema de toda la Unión, lo que significa que los tratados internacionales se incorporan directamente al sistema jurídico mexicano y puede procederse a su aplicación sin mas necesidad que su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Así entonces, queda claro que el sistema de incorporación de los tratados internacionales a nuestro sistema jurídico es automático, ya que una vez que el tratado es ratificado internacionalmente, en el nivel interno solo se requiere su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La falta de cumplimiento de dichas normas ejecutivas o no ejecutivas, origina responsabilidad internacional.

Por lo tanto, podemos afirmar que un tratado internacional en el derecho internacional es un contrato que regula las relaciones de los signatarios, el cual en el derecho interno, tiene el mismo efecto que una ley, es decir, una norma de observancia general para todo el que se coloque en la hipótesis normativa del tratado. Siempre y cuando se trate de un tratado autoaplicativo.

Los tratados internacionales según nuestra Constitución, son la Ley Suprema de la Unión, lo cual implica, que dichos tratados en el derecho internacional son fuente de derechos y obligaciones entre los estados que se imponen una determinada conducta positiva o negativa, o se otorgan la facultad de exigir el cumplimiento de dicha conducta a su contraparte, aplicables únicamente a la relación entre los estados contratantes. A la luz de lo anterior cuando un tratado internacional es incorporado a nuestro derecho, se convierte en una fuente formal de derecho. Y si bien es cierto que los tratados internacionales no son ley en el sentido formal (por su proceso de creación), también lo es que tienen en el derecho interno los efectos de una ley, son fuentes creadoras de normas generales de derecho,

provocando su aplicación a todos los que se coloquen en la hipótesis normativa que prevé el tratado.

En mi opinión, el conflicto parcialmente se resuelve de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las diversas interpretaciones emanadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien prevalecen los tratados internacionales antes referidos sobre la LPI, sigue existiendo la contradicción en la ley interna, problema que jurídicamente sigue desgastando a los gobernados.

En sintonía con lo anterior la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de junio de 1991, debido a la entrada en vigor del TLCAN, fue reformada según decretó publicado en el señalado órgano de difusión oficial el día 2 de agosto de 1994 y cambio de nombre a la Ley de la Propiedad Industrial²⁴⁸, y en su primer artículo dispuso lo siguiente:

“Artículo 1o.- 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 conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.”²⁴⁹

Y como se puede advertir dicha disposición, tiene plena influencia de los tratados internacionales, y se puede apreciar que las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial se aplicaran siempre y cuando no se contrapongan con lo establecido en los dichos tratados, lo que implica que se aplicara el tratado sobre la ley.

²⁴⁸ Quinto Seminario Regional Sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina. http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06_inf_2_prov.pdf. consultada el 6 de mayo de 2009.

²⁴⁹ Artículo 1 de la Ley de la Propiedad Industrial

No obstante lo anterior, y para el caso específico, el problema de contradicción entre los tratados internacionales y la LPI, ha sido parcialmente resuelto por el Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir diversas tesis aisladas que se inclinan por la aplicación de las disposiciones internacionales a favor del uso controlado, tal y como lo vimos en párrafos precedentes; en este entendido, la respuesta solo se da por la vía interpretativa, y a mi gusto dicha vía sigue siendo endeble, ya que las tesis aludidas, aun no son jurisprudencia, y si lo fueran, la resolución del IMPI, podría impugnarse mediante un juicio de amparo, y resolverse a favor de la ley interna, y en consecuencia, se perdería el registro marcario.

Es importante aclarar que sobre este tópico, los Colegiados de Distrito u otra autoridad en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación, no se han pronunciado al respecto, dejando a la incertidumbre las determinaciones que se emitan al respecto.

El problema se agrava cuando se sabe que el IMPI no es un tribunal administrativo, sino una autoridad administrativa que como organismo público descentralizado, tiene que ser revisado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien a su vez estaría obligado a aplicar las tesis o jurisprudencias relativas al uso controlado, pero el Poder Judicial no se ha pronunciado al respecto, por lo tanto se aplicarían aquellas emanadas por dicho tribunal, las cuales siguen siendo solo tesis aisladas y además alguna de ellas contradictorias.

5.6 PROPUESTA

De acuerdo a lo anterior, y con el objeto de dar certeza jurídica a los titulares de registros marcarios, es importante proponer una reforma a los preceptos contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, relativo al contrato de licencia marcaria, con la finalidad de adecuarla a lo establecido en los tratados internacionales. Dicha propuesta se refuerza con el hecho de existir terceros que

aprovechándose de formalismos legales, y la incertidumbre jurídica expuesta, pueden solicitar la caducidad de una marca por no haber sido usada por su titular, y en este caso, el titular tendría que acudir a otras instancias revisoras gastando tiempo y dinero, para que sea reconocido el uso, siendo que dichas acciones se podría evitar estableciendo desde la ley de la materia, la regulación de los contratos de licencia marcaria, a la par con los tratados internacionales.

Ahora bien, el precepto que regula el uso de una marca por un licenciatarario, es el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual dispone lo siguiente:

Artículo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el Instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

Como se puede apreciar el uso de un registro marcario según de la ley en cita, lo realizará el titular del mismo, o un tercero que cuente con una licencia inscrita ante el IMPI.

En este sentido si una marca registrada esta sujeta a caducidad, el titular de la misma, estará obligado a probar el uso efectivo del signo distintivo, o en su defecto el licenciatarario, que haya cubierto la formalidad prevista en la LPI.

Así las cosas la LPI, establece dicha formalidad, misma que como se ha expuesto en párrafos anteriores, contradice lo dispuesto por lo tratados internacionales en materia de comercio firmados por México, sin embargo dicho conflicto de leyes se subsana, uno por la jerarquía de leyes y dos por la vía interpretativa, la cual ha provocando una incertidumbre jurídica entre los titulares de registros marcarios. Es por lo anterior que el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial debiera de reformarse quedando de la siguiente manera:

Artículo 141.- Para mantener el registro de una marca, no es necesario que el usuario cuente con licencia inscrita ante el Instituto, siempre y cuando se demuestre que el uso de la marca se encuentra bajo el control del titular.

Solo será necesaria la licencia inscrita ante el Instituto, para que el usuario pueda iniciar acciones de defensa frente a terceros.

De acuerdo con dicha reforma el titular de un registro marcario, goza de mayores beneficios de protección, tanto en el derecho interno, como a nivel internacional, y asimismo goza de una mayor certidumbre jurídica legislativa y no interpretativa.

En este entendido, se cumple con el espíritu de los dispositivos internacionales, al determinar que no se puede eliminar un registro que *de facto* se encuentre en uso, por no cumplir con cierta formalidad, la cual es innecesaria, cuando se ha demostrado que la marca se usa en el comercio, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres.

Ahora bien, para sustentar la innecesaria inscripción de la licencia marcaria ante las autoridades administrativas, con el fin de mantener un registro, los tratados internacionales disponen que el titular de un derecho exclusivo, deberá de tener el control de la marca en uso, esto es, que mediante algún documento celebrado entre el titular y un tercero, se hubiera pactado la autorización del uso de una marca, especificándose que el signo distintivo podrá ser usado por un tercero, pero estará sujeto a la observancia, determinaciones y manejos de su legítimo titular.

Así las cosas, tanto el ADPIC como el TLCAN, hacen referencia al concepto de “uso controlado”, pero no aclaran que se entiende por dicho concepto, lo más cercano a esto, seria un acuerdo de voluntades.

Estos convenios sea cual fuere su clase, deben respetar los elementos de existencia y en su caso observar los requisitos de validez, con que generalmente se pactan dichos actos jurídicos, sin embargo, y de acuerdo a la teoría general del contrato, la autorización puede ser expresa o tacita, y en este ultimo caso, el solo hecho de que el titular de un registro marcario reconozca a un tercero como usuario de su marca en un procedimiento de caducidad, sin que exista documento formal de por medio, es razón suficiente para inferir que existe autorización otorgada, y mantener el registro marcario, ya que de lo contrario, seria el titular quien tomaría las acciones legales correspondientes en contra de este. Ahora bien, lo anterior puede ser contraproducente, ya que por un lado se mantiene el registro marcario, pero por otro, en que circunstancias puede considerarse al titular responsable por dicho uso, en este caso, es evidente que el tema necesita un análisis mas profundo y un trabajo por separado; así las cosas se necesita comprobar el uso controlado de una marca, pero dicha situación resulta muy amplia y a la vez confusa, ya que seria ocioso enumerar en la Ley de la Propiedad Industrial que tipo de documentos acreditarían el uso controlado de una marca, esa tarea bien podría corresponder entonces al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al interpretar mediante tesis aisladas o jurisprudencia, a que se refiere el tratado internacional y en su caso la Ley de la Propiedad Industrial con “documentos idóneos” para acreditar el “uso controlado”, en este sentido la vía interpretativa, seria la forma idónea de esclarecer dicha situación jurídica.

La anterior propuesta única y exclusivamente es admisible, para reconocer que un registro marcario se encuentra en el comercio, por parte de un tercero que no cuente con licencia inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero que lo demuestre con pruebas de uso, esto con la finalidad de considerar dos contextos diferentes, 1) el primero y mas importante determinar si una marca ha sido suficientemente utilizada para mantener su registro; y posiblemente el cual se pueda reconocerse en México 2) determinar si una marca ha llegado a ser notoriamente conocida; tema que un trabajo aparte necesita un estudio mas profundo.

Por lo que se refiere a las acciones en contra de terceros por parte del usuario autorizado, resulta claro que debe contar con la inscripción del contrato de licencia marcaria, para poder fundar acciones de oponibilidad cuando existe presunción de una imitación o copia de la marca; bajo este contexto es admisible que el licenciatarario inscrito, pueda solicitar la declaración administrativa de infracción en contra de quien o quienes considere están invadiendo el derecho de propiedad industrial reconocido por el estado, siempre y cuando dicha situación se haya pactado con el titular del registro marcario y formalmente lo hayan establecido. No obstante lo anterior, la defensa de derechos no puede ser amplia, en el sentido de que no podrá un licenciatarario inscrito, contestar acciones de nulidad o caducidad instauradas en su contra, en virtud de no ser el legítimo titular, en todo caso debería existir una transmisión de derechos del registro marcario a su favor o la figura jurídica conocida como mandato, debidamente formalizada.

Para finalizar, se debe considerar que las disposiciones de derecho internacional de ninguna manera pueden ser rectoras de los actos jurídicos que se celebren entre particulares en territorio nacional, pues la aplicación de dichas normas internacionales se encuentra reservada al ámbito del derecho internacional público, y aunque finalmente forman parte del derecho positivo mexicano al ser reconocidas, resulta necesaria la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el citado precepto, dado que las controversias al respecto se siguen presentado derivados de la laguna legal existente.

COCLUSIONES

1.- Desde mi perspectiva una marca es un signo distintivo o la combinación de estos, que utilizan los comerciantes, fabricantes o prestadores de servicios para diferenciar sus productos o servicios de una misma especie o clase, cuando los ofrecen al público consumidor.

Una marca juega un papel muy importante hoy en día en el mundo competitivo, la función distintiva de una marca le permite al consumidor inclinarse por aquella de su preferencia, y al hacerlo beneficiar el esfuerzo del titular de la marca quien se vera favorecido económicamente y además podrá ganar prestigio y reconocimiento y así aumentar sus ganancias, lo cual incentivara la calidad en la producción de bienes o servicios, contribuyendo así a mejorar el nivel de vida de sus consumidores.

El uso exclusivo de una marca es un derecho reconocido por el estado, que garantiza que el titular de la misma, pueda explotarla como mas le convengan con la finalidad de ofrecer determinado producto o servicio a la población y así generar dividendos, hecho que convierte a los signos distintivos en un activo de gran valor en una empresa.

La actual Ley de la Propiedad Industrial, contiene una serie de modificaciones que con el paso del tiempo han constituido diversos cambios sustanciales en territorio mexicano. Lo anterior a la par de la globalización en los mercados internacionales, en donde México no se puede quedar atrás, hecho que ha propiciado que se adhiera a diversos tratados internacionales en materia de comercio, para fomentar un crecimiento en la propiedad intelectual y a su vez un crecimiento económico en nuestro país.

2.- En base a la teoría general del contrato y en los derechos que posee el titular de un registro marcario, se puede advertir que la licencia es un negocio jurídico, el cual se origina de una manifestación externa de la voluntad por virtud de la cual nacen y se transmiten derechos y obligaciones dentro de un ordenamiento legal, siendo dichos efectos jurídicos consecuencia de la voluntad expresada por las partes. En este sentido el titular puede autorizar a un tercero para que explote su marca registrada, con todos los derechos y obligaciones que esta posee; por razones económicas, estratégicas, o de expansión, lo cual se realiza a través de un contrato de licencia marcaria, contrato que resulta una figura atípica, sin embargo se debe constreñir a la teoría general del contrato por contener elementos de validez y existencia, lo cual lo convierte en una herramienta comúnmente recurrible entre los titulares de marcas registradas.

El contrato de licencia marcaria se ha convertido en un dispositivo de gran importancia en el moderno derecho de la propiedad industrial y en el intercambio comercial internacional, esto abre nuevos mercados, se intensifican las operaciones comerciales transnacionales, aumenta la circulación de productos en los mercados y produce mejores oportunidades para la industria local.

El sistema de licencias de marcas en el derecho mexicano implica un sistema legal todavía en crecimiento, y por lo tanto adolece de ciertas irregularidades entre las que se encuentra la no actualización de las disposiciones locales a la par con las normas jurídicas internacionales.

Ahora bien, la Ley de la Propiedad Industrial establece clara y expresamente que la licencia es un negocio jurídico bilateral, al mencionar que se trata de un *convenio*, aunque lo técnicamente correcto sería señalar que estamos ante un contrato. Como quiera que sea, la Ley de la Propiedad Industrial no deja lugar a dudas respecto a la naturaleza bilateral del negocio jurídico denominado licencia cuando tienen por objeto marcas y demás registros reconocidos por la Ley de la materia.

En mi opinión el contrato de licencia de marca, se puede definir como: el contrato en virtud del cual el titular de un registro marcario (licenciante) autoriza a otro (licenciataro) la utilización o explotación del bien inmaterial reconocido por el estado, pudiendo pactarse o no una contraprestación a cargo del licenciataro.

El elemento importante a destacar en la definición pensamos es la autorización otorgada a una persona para llevar a cabo una conducta determinada; en este caso, dicha conducta *autorizada* estaría relacionada con un derecho de propiedad intelectual.

3.- Para el nacimiento de la licencia, es necesario el concurso de voluntades; es decir, el consentimiento. En tal virtud, debe considerarse que la licencia es un negocio jurídico bilateral, es decir un contrato, celebrado entre particulares que implica derechos de propiedad intelectual, en donde el titular del derecho, se conoce como licenciante y el autorizado es denominado licenciataro.

En este sentido los particulares que deseen celebrar un contrato de licencia marcario se deben constreñir a las características comunes que se encuentran estipuladas en la legislación local, sin embargo encontramos aspectos que clasifican a dicho contrato como un:

Contrato *bilateral*, es decir, tanto el licenciataro como el licenciante adquieren derechos y obligaciones.

El contrato de licencia es *sinagmático* ya que las obligaciones que nacen a cargo de una y otra parte tienen una interdependencia recíproca. Sin embargo, la interdependencia recíproca de las obligaciones que nacen del contrato no es una característica esencial de la licencia.

Es un contrato *conmutativo*, toda vez que las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause éste.

Respecto a la clasificación que hace el Código Civil para el Distrito Federal con relación al beneficio económico contenido en el artículo 1837, no es posible afirmar terminantemente que la licencia sea un contrato *oneroso* o *gratuito*. Esta característica depende única y exclusivamente de la voluntad de las partes, y no de la naturaleza del contrato.

Es un contrato *atípico y nominado*, toda vez que, no obstante que recibe una denominación específica, su regulación en las distintas leyes que contemplan este contrato resulta insuficiente para establecer que existe una verdadera disciplina en la legislación respecto a la relación de Derecho Privado entre los particulares que contratan.

Es un contrato *consensual*, es decir, por regla general no requiere de ninguna formalidad para su validez, perfeccionándose con el mero acuerdo de voluntades.

Es un contrato *principal*, en contrapartida de los contratos preparatorios y accesorios, toda vez “que puede existir en sí y tiene fin propio independiente de los demás”.

Por regla general, se trata de un contrato *mercantil*, y excepcionalmente *civil*, toda vez que los contratos de licencia que tengan como objeto derechos patrimoniales de autor, marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, secretos industriales y variedades vegetales son contratos mercantiles, independientemente de la calidad de las partes contratantes.

Es un contrato de *tracto sucesivo* en atención a que *los efectos del contrato no se agotan en una prestación única sino que se desenvuelven en prestaciones duraderas en el tiempo.*

Es un contrato *intuitu personae*, en particular tratándose del licenciatario, toda vez que éste no puede sublicenciar el derecho de propiedad intelectual ni ceder los derechos derivados del contrato de licencia, aplicando por analogía las disposiciones contenidas en el Código Civil respecto del arrendamiento.

4.- Aunque con ciertos defectos operacionales, el sistema mexicano de licencias de uso de marcas es en principio, un mecanismo útil, conveniente, que permite incrementar las transacciones comerciales y ampliar el campo de la industria, el cual todavía no ha sido bien comprendido y las disposiciones legales no se satisfacen del todo, pero el papel que desempeña para el desarrollo económico del país es importante, y por ello merece ser objeto de mejoras legislativas e institucionales.

5.- Partiendo del establecimiento de una zona de libre comercio que es acordada por varios países, un tratado internacional resulta ser un instrumento jurídico que sirve para normar los intercambios de capital, mercancías y servicios que pueden beneficiar a los estados contratantes. Dichos tratados internacionales proporciona seguridad y confianza a inversionistas y exportadores sobre la explotación de sus productos o servicios en determinado territorio.

La apertura de la economía mexicana a la competencia internacional tuvo lugar con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT), en donde las empresas mexicanas han tenido que adaptarse a las disposiciones internacionales.

6.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como marco regulador del sistema jurídico nacional, contiene disposiciones expresas que al ser

examinadas debe regular la armonización de la legislación mexicana en propiedad industrial con las disposiciones jurídicas de carácter internacional; en el caso específico los preceptos 28 y 133 deben intervenir en la entrada de estas disposiciones.

El artículo 28 constitucional establece que no constituirán monopolios los privilegios que se concedan por tiempo determinado a los autores y artistas por la producción de sus obras.

Por su parte el artículo 133 constitucional establece que los tratados internacionales celebrados por el presidente de la república con aprobación del Senado y que estén de acuerdo con la Constitución, serán Ley Suprema de la Nación.

Asimismo los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronuncian respecto a la jerarquía de normas en el derecho mexicano y sostienen que los tratados internacionales se encuentran en un según plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y local.

Bajo esta tesitura el ADPIC y el TLCAN, cumplieron con los requisitos establecidos por la legislación nacional y aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoya el hecho antes descrito, es claro que los tratados internacionales antes señalados se apegan al sistema jurídico mexicano.

En este contexto una de las leyes locales que sufrió modificaciones para adecuarse a las disposiciones de carácter internacional, fue la Ley de Invenciones y Marcas y le siguió la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad industrial, la cual fue creada como respuesta al GATT y a los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio). Dicha ley

contenía un marco jurídico moderno comparable con los ordenamientos europeos y de los Estados Unidos Mexicanos.

7.- Además se previó el establecimiento de una Institución administrativa especializada en el sistema de propiedad industrial, tal y como lo es el IMPI, organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la aplicación de la legislación relativa a la propiedad intelectual

En observancia a lo previsto en el artículo 133 de la constitución mexicana, y con la entrada en vigor del TLCAN, el cual hubiera sido posible aplicarlo de manera autoaplicativa, se optó por la reforma a la legislación ordinaria en materia de propiedad industrial, lo cual originó un clima de mayor certeza jurídica, y la reforma al ordenamiento de propiedad industrial creándose así la Ley de la Propiedad Industrial.

La expansión de las relaciones internacionales cada vez abarcan gran cantidad de temas que tradicionalmente solo se regulaban en el fuero común, sin embargo la constante modernización de normas internacionales obliga a las autoridades encargadas, a los abogados y a los titulares de derecho en propiedad industrial, tener conocimiento de los efectos jurídicos que se originan por la aplicación de los tratados internacionales en nuestro derecho y la regulación que existe al respecto, lo anterior con la finalidad de tener una certeza jurídica.

Se puede concluir entonces que cuando un tratado internacional se traslada al derecho interno, se convierte en una norma de observancia general con efectos de ley, otorgando derechos o imponiendo obligaciones a todo aquel que se coloque en la hipótesis jurídica normativa en el tratado internacional.

En cualquier sistema jurídico la relación que exista entre derecho interno y derecho internacional, se regirá por el derecho interno y dependerá del método de incorporación del derecho internacional al derecho interno que se utilice.

8.- Una vez que se ha obtenido el registro de una marca el titular de la misma tiene la obligación de hacer un uso efectivo y real de la marca en el territorio donde obtuvo sus derechos, para lo cual se exige que dicho uso se haga dentro de los tres primeros años consecutivos contados a partir de la fecha de su concesión.

Ahora bien, por uso efectivo de una marca se entiende cuando los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio a través de los canales de distribución, los cuales se encuentran disponibles para el consumidor de destino de forma continua, en la cantidad y del modo que corresponde teniendo en cuenta la dimensión del mercado y elementos como la naturaleza de los productos o servicios de que se trate.

Por otro lado el uso efectivo de la marca puede enfocarse hacia la concesión de licencias por parte del titular (licenciante) que permiten a un tercero (licenciario) el uso y explotación ya sea oneroso o gratuito de un registro marcario, siendo reconocido tal uso por el estado, como realizado por el propio titular.

El uso efectivo y real de las marcas realizado por un tercero con autorización del titular, establece la ley de la materia, será reconocido por el estado, siempre y cuando el permiso o autorización otorgado por el titular haya sido inscrito en el IMPI, ya que la Ley de la Propiedad Industrial así lo exige; y el titular del registro marcario para evitar la solicitud de declaración administrativa de caducidad sobre su derecho industrial, deberá cumplir con la formalidad.

Lo anterior ha cambiado con la aplicación de los tratados internacionales de los que México es parte, específicamente con el TLCAN y el ADPIC, ya que dichos tratados internacionales suprimen el requisito formal de inscribir una licencia ante la oficina de marcas y patentes correspondiente, y precisa la *ratio legis* que los requisitos de uso es exigir que las marcas registradas que realmente se utilicen en

el comercio y se compruebe dicho uso, subsistan ante aquellos registros que no se encuentren en el mercado, provocando con esto una sana competencia y equidad, por lo tanto eliminar una marca que de realmente es usada, solo por no cumplir una formalidad establecida en la legislación local, pero que se contradice con los tratados internacionales, va en contra del espíritu de las normas de la propiedad industrial.

Por lo tanto surge la propuesta, de reformar el artículo relativo a las licencias marcarias, para que dicha reforma, determine que la inscripción de una licencia será necesaria única y exclusivamente en cuanto a la constancia que acredite a un usuario para iniciar acciones frente a terceros, y no para determinar la validez del registro.

Así las cosas, si la Ley de la Propiedad Industrial adolece de una laguna legal que produce incertidumbre jurídica a los titulares de derechos marcarios, es válido determinar que necesariamente se necesita regular dicha situación, incorporando en forma textual y no solo autoaplicativa, la disposición expresa a la legislación, local, con la finalidad de evitar injustas solicitudes de caducidad sobre marcas que realmente se usan en el comercio, ya que de lo contrario se estaría provocando un desgaste innecesario de tiempo, de recursos económicos y de esfuerzos legales que podrían ser canalizados ante mejores proyectos que provoquen crecimientos industriales de la marca, y así beneficiar un mercado comercial y laboral.

Por lo tanto si por un lado ya sabemos que la aplicación de los tratados internacionales se encuentra por encima de las leyes de carácter federal y local, y por otro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado a favor de este criterio, también es cierto que dichas interpretaciones no son tan precisas ya que las resoluciones que se apoyan en dichos criterios pueden ser objeto de recursos o impugnaciones, por parte de los particulares al aducir que específicamente el uso controlado de una marca, interpretado por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en varias tesis aisladas, no han llegado

a ser jurisprudencia y mucho menos los Tribunales Colegiados de Circuito se han pronunciado al respecto, aunado a que dentro de las tesis aisladas se encuentra aquella que contradice a las demás; por lo tanto es claro que existe un conflicto de leyes entre los ordenamientos jurídicos nacionales y los tratados internacionales.

En este sentido la mejor alternativa de solución, es la pronta evolución de los preceptos que tratan sobre los contratos de licencias marcarias en la Ley de la Propiedad Industrial, incorporando a la legislación local aquellas disposiciones contenidas en los tratados internacionales, y así evitar ese formalismo severo que en nada beneficia a los particulares.

Por otro lado y una vez reformado el precepto legal correspondiente respecto del uso controlado de marcas, es necesario hacer hincapié en que dicho control que ejerza el titular de la marca sobre dicho bien, se debe demostrar a través de las pruebas de uso debidamente administradas entre si, es decir solo importaría acreditar por parte del titular a través del tercero, que el registro marcario sujeto a caducidad efectivamente fue usado, presentando aquellos documentos que aludan a la marca en si, a los productos por esta amparados, su descripción, la fecha y el lugar de comercialización, documentos que otorguen plena certeza jurídica a la autoridad, de un uso real.

Por otra parte y respecto a los documentos idóneos y precisos mediante los cuales se infiera el multicitado uso controlado, cabría la pena recalcar que para mantener el registro vigente de una marca, solo bastaría la autorización tacita por parte del titular de la marca registrada para el tercero, sin necesidad de formalidad alguna, sin embargo y para una mejor interpretación de los tratados internacionales, seria necesario emitir diversos criterios jurisprudenciales ya sea por el poder judicial o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde traten dicha situación y evidenciar entonces de acuerdo a la interpretación aludida, que documentos serian los idóneos para poder demostrar el control que ejerza un titular sobre un registro marcario.

Lo anterior tiene como finalidad que las empresas estén interesadas en el desarrollo de las relaciones comerciales siempre y cuando tengan asegurados los derechos sobre bienes y sobre las relaciones de intercambio de mercancías, lo que, se traduce en una mayor confianza psicológica de los consumidores sobre las relaciones de comercio en las que participan y de donde obtienen sus satisfactores, dando todo esto por resultado una economía mas sana.

BIBLIOGRAFIA

ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. México, 1990. Porrúa. p. 897.

CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. El derecho Marcario y la Propiedad Industrial. 3ª. Ed. México, Ed. Cárdenas, 2003, p.443.

CHIRINO CASTILLO, Joel. Derecho Civil III. Contratos Civiles. 2ª. México. Ed. McGraw-Hill. 1996, p.251.

DIAZ BRAVO, Arturo. Contratos Sobre Bienes Inmateriales. Serie de Contratos Mercantiles en el Tercer Milenio. Tomo 5. México Iure Editores. 2005, p.493.

DE MIGUEL ASECIO, Pedro A. Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial. Madrid, España, Edit. Civitas, S.A. 1995, p. 403.

FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Derecho de Marcas. Madrid, Montecorvo, S.A. 1990, p. 305.

FONT GALAN, José I., NAVARRO CHINCHILLA, José Justo., VAZQUEZ GARCIA, Ramón J. Derecho de la Propiedad Industrial. Cuadernos de Derecho y Comercio. Madrid, Dykinson, S.L. 1993, p. 279.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Procedimiento Administrativo Federal. 3ª. Ed. México, 2000. Porrúa. p. 260.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Derecho Procesal Administrativo Mexicano. 2ª. Ed. México, 1997. Porrúa. p. 1180.

GUTIERREZ Y GONZALEZ, Ernesto. Derecho de las Obligaciones. 13ª. México. Ed. Porrúa. 2001, p. 1267.

GUERRERO VERDEJO, Sergio. Derecho Internacional Público: Tratados. 2ª. Ed. México. UNAM. 2003. P. 282.

HERNANDEZ ADALID, Emmanuel. El Procedimiento de Declaración Administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Tesis. UNAM, México, 2000.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, Diccionario Jurídico Mexicano. México, UNAM, Tomo A-C, Ed. Porrúa. 2005, p.966.

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. México, Ed. Porrúa, 2002, p. 628.

JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas en México. 6ª. Ed. México, Sista. p. 241.

MARTINEZ MORALES, Rafael I. Derecho Administrativo 3er. y 4º. cursos. México, 2005. Oxford. p. 460.

LIPSZYC, Delia. Nuevos Temas de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Argentina, 2004. Zavala. p. 519.

LOPEZ-BASSOLS, Hermilio. Derecho Internacional Público Contemporáneo e Instrumentos Básicos. 2ª. Ed. México. Porrúa 2003. p. 805.

NAVA NEGRETE, Justo; Derecho de las Marcas. México, Ed. Porrúa, 1985, 637 p.

NUÑEZ RAMIREZ, Alicia Yolanda; Efectos Jurídicos del Uso de la Marca en el Derecho Mexicano. México, Ed. Porrúa, 2002, 103 p.

OTAMENDI, JORGE; Derecho de Marcas. Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 2002.

ORIZABA MONROY, Salvador. Contratos Civiles. Doctrina y Formularios. México. Ed. Publicaciones Administrativas Contables Jurídicas, S.A. de C.V. 2006, p. 544.

ORTIZ AHLF, Loretta. Derecho Internacional Público. México. Harla. 2ª. Ed. 1993. P. 530.

ORTIZ AHLF, Loretta. Derecho Internacional Público. México. Oxford University Press. 3ª. 2004. P. 684.

PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Contratos Civiles. 6ª. México. Ed. Porrúa. 1999, p. 401.

RANGEL MEDINA, David; Derecho Intelectual: Panorama del Derecho Mexicano. México, ed. Mc Graw Hill, 1998. p: 1-23, 62-111.

RANGEL MEDINA, David; Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México. México, D.F., 1960.

REYES CORONA, Oswaldo G. y COLIN ZEPEDA, Lorena Ivette. Elementos Jurídicos de los Contratos. México. Ed. Tax editores. 2003, p. 190.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil II. Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. XXV ed., 1994, Ed. Porrúa. P. 505.

RONCERO SANCHEZ, Antonio. El Contrato de Licencia de Marca. España. Civitas Ediciones. 1999, p. 404.

SERRANO MIGALLON, Fernando; La propiedad Industrial en México. 3ª. Ed. México, Ed. Porrúa, 200, 523 p.

SERRANO MIGALLON, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual. Tomo I. México. Porrúa. 2000. P. 612.

SERRANO MIGALLON, Fernando. México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual. Tomo II. México. Porrúa. 2000. P. 1203.

SEARA VAZQUEZ, Modesto. Derecho Internacional Público. México. Porrúa. 21ª. 2004. P. 901.

TREVIÑO GARCIA, Ricardo. Los Contratos Civiles y sus Generalidades. 6ª. México. Ed. McGraw-Hill. 2002, p. 1037.

URBANO SALERNO, Marcelo. Contratos Civiles y Comerciales. México. Ed. Oxford University Press. 2002, p. 410.

VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Contratos Mercantiles. 11ª. Ed. México. Porrúa. 2001, p.601.

VIÑAMATA PASCHKES, CARLOS; La Propiedad Intelectual. México, Ed. Trillas, 2003. p:5-15, 166-175.

WALSS AURIOLES, Rodolfo. Los Tratados Internacionales y su Regulación Jurídica en el Derecho Internacional y el Derecho Mexicano. México. Porrúa. 2ª. Ed. 2006. P. 268.

BIBLIOGRAFIA ELECTRONICA CONSULTADA

- ✓ <http://www.ijj.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/inv%20otras%20entidades/UNAM/ijj/ponencias%20070306/pdf/8-424p.pdf>.
- ✓ <http://www.abogadocorporativo.com.mx/005/pdf/04%20Actu-Marca.pdf>.
- ✓ http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06_inf_2_prov.pdf.
- ✓ <http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex107/BMD10708.pdf>
- ✓ http://193.5.93.134/library/welcome_uni.cfm.

LEGISLACION

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Fiscales ISEF, México, 2008.

Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Sista, México, 2009.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Sista, México, 2009.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ed. Sista, México, 2009.

Código Federal de Procedimientos Civiles, Ed. ISEF, México, 2009.

LEGISLACION INTERNACIONAL

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), conocido internacionalmente con las siglas TRIP's de su denominación en inglés.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá