



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR

EL PRINCIPIO *PRO PERSONA* EN LA
APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA “TAL CUAL
ES” CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 6
QUINQUIES DEL CONVENIO DE PARÍS PARA
LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

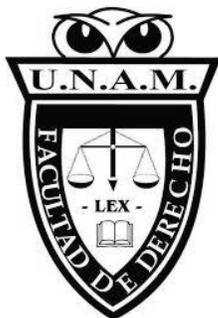
T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADA EN DERECHO

P R E S E N T A:

ISAURA ELISA GARCÍA GARCÍA



ASESOR:

MTRO. JORGE MIER Y CONCHA SEGURA

Ciudad Universitaria

2015



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.

DEDICATORIA

A mis papás, Faustino y Graciela.

A mi hermana y cuñado, Berenice y Xavier.

A mi hermana Adriana.

A mi pequeña sobrina, Valeria.

A mis abuelitos, tíos y primos.

A mis cómplices de vida, mis amigos.

Y a todos los que hacen de mí una mejor persona.

AGRADECIMIENTOS

En mi vida he conocido muchas personas, las cuales han dejado su huella en mí y me han ayudado a ser la persona que soy ahora, a ellas son las que hago extensivo mi agradecimiento, por contribuir a terminar esta tesis.

Quiero empezar agradeciendo a Dios por permitirme llegar a uno de los momentos más importantes en mi vida. Gracias por darme la vida y la fortaleza para no rendirme y poder subir un escalón de los múltiples que tiene la escalera que llamo vida. También te agradezco por las personas que has enviado y puesto en mi camino para hacer de mi vida, una vida feliz, plena y en continuo crecimiento.

A mis papás, les doy gracias por todas las enseñanzas y valores que me han inculcado; no me queda duda de que lo que soy ahora es resultado de lo anterior. Gracias por enseñarme que con esfuerzo y dedicación es posible lograr mis sueños, ya que para mí, ustedes representan el más claro ejemplo de ello, pues ustedes tuvieron que atravesar distintos retos que la vida les puso y salieron airoso de ello. Gracias por darme las herramientas que me hacen posible desenvolverme día a día y con ello lograr los objetivos y las metas que me he propuesto. Gracias por siempre estar para mí, en las buenas y en las malas, gracias por ser el ejemplo perfecto de amor incondicional.

A mis hermanas les agradezco el que siempre estén para mí y por ser mi ejemplo de vida. De cada una de ustedes he tomado lo mejor y me siento orgullosa de ser su hermana, pues al igual que mis papás, para mí son un gran ejemplo, porque sé que a pesar de las dificultades que han tenido que atravesar en su vida, las han sabido superar y han salido adelante. Gracias por apoyarme y animarme en la culminación de mi tesis.

A Bere y a Xavier, muchas gracias por darme el mejor regalo, mi pequeña sobrina. Sobra decir que estará rodeada de mucho amor y que nos llenará de alegría a cada uno de nosotros. La noticia de su llegada, sin duda, fue una gran motivación para mí.

A mis abuelitos, tíos y primos, les agradezco su apoyo, ayuda y amor incondicional. Saben que los quiero mucho y que siempre que lo necesiten estaré ahí. Gracias por tantos momentos que hemos compartido en familia.

A mi familia por elección, mis amigos, quiero agradecerles por echarme porras, por entender cuando rechacé alguna invitación debido a "la tesis". De corazón les digo que mi vida es más feliz porque los tengo a mi lado. Sería injusto y en vano tratar de nombrar a cada uno de ustedes, personas con quien he vivido muchas aventuras e historias; personas que me recuerdan el sentido de la vida y que sacan lo mejor de mí. Gracias, porque, aun cuando unos están más presentes que otros, todos han marcado mi vida de una manera especial y a cada uno los llevo en mi corazón. Le agradezco a Dios el que los haya puesto en mi camino, para hacer de mí una persona más completa.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias por ser mi segunda casa, por ser parte de mi formación profesional y por brindarme tantas experiencias de vida. En esta casa conocí a maestros excepcionales, personas que transmitieron sus conocimientos para formar a la profesionista que soy ahora. Y como dijo el Dr. Narro Robles, es “difícil ingresar a la UNAM, pero casi imposible salir de ella”. Estaré por siempre agradecida y orgullosa de mi Universidad y de mi Ciudad Universitaria.

A mi profesor y asesor, el Mtro. Jorge Mier y Concha Segura, gracias por transmitir sus conocimientos sobre la Propiedad Intelectual de la forma tan apasionada como lo hizo en las clases, pues gracias a ello reafirmé mi gusto por esta área jurídica. Sinceramente, su clase fue una de las mejores que tuve en mis cuatro años de carrera, ya que además de ser un experto en la materia, es un ser humano excelente, siempre dispuesto a aclarar dudas y a escuchar cualquier opinión. Asimismo, le agradezco su apoyo y tiempo invertido en la asesoría de esta investigación, así como sus comentarios oportunos, que hicieron de este trabajo uno mejor.

A todas las personas que han contribuido a mi crecimiento profesional, gracias por las enseñanzas y conocimientos transmitidos, que sólo la práctica jurídica proporciona. A mis jefes, les agradezco darme retos que me impulsan a ser una mejor profesionista día a día. Isabella y Gaby, gracias por permitirme formar parte del Instituto y con ello, desarrollar, aprender y aplicar los conocimientos adquiridos sobre la Propiedad Industrial. Daré siempre mi máximo para que nunca se arrepientan de su elección.

A mis compañeros de trabajo, les agradezco por acompañarme en el día a día laboral. Ustedes hacen que las cargas laborales sean menos pesadas con la simpatía y alegría que inyectan en el área.

Finalmente, agradezco a todas las personas que directa o indirectamente me ayudaron en la elaboración de esta tesis, ya sea mediante la resolución de dudas, tanto jurídicas como informáticas, o mediante palabras de ánimo, ya que sin ellas difícilmente hubiera logrado la culminación de este proyecto.

Por mi raza hablará el espíritu.

Isaura Elisa García García

*“Da tu primer paso ahora. No importa que no veas el camino completo.
Sólo da tu primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida
que camines”.*

-Martin Luther King-

*“Por encima de todo, la marca es algo que debe ser gestionado,
protegido, cultivado, explotado y modificado”.*

-Peter Cheverton-

"In life, you will realize there is a role for everyone you meet.

Some will test you. Some will use you.

Some will love you and some will teach you.

But the ones who are truly important are the ones

who bring out the best in you.

They are the rare and amazing people

who remind you why it's worth it".

-Unknown author-

Índice

CAPÍTULO 1.

Marco conceptual del Derecho marcario

1.1.	Propiedad Intelectual	1
1.1.1.	Propiedad intelectual en <i>strictu sensu</i>	2
1.1.2.	Propiedad industrial.....	7
1.2.	Derecho marcario	10
1.2.1.	Naturaleza jurídica de las marcas.....	15
1.2.1.1.	Teoría de la propiedad común	15
1.2.1.2.	Teoría del derecho de la personalidad.....	17
1.2.1.3.	Teoría de los derechos intelectuales	17
1.2.1.4.	Teoría de los derechos inmateriales	19
1.2.1.5.	Teoría de la propiedad inmaterial	20
1.2.1.6.	Posición adoptada en el trabajo de investigación	21
1.2.2.	Principios que rigen al derecho marcario	22
1.2.2.1.	Principio de territorialidad	22
1.2.2.2.	Principio de especialidad	23
1.2.2.3.	Principio de prelación	24
1.2.3.	Requisitos esenciales para el registro de una marca	25
1.2.3.1.	Distintividad	25
1.2.3.2.	Novedad	26
1.2.3.3.	Especialidad	31
1.2.3.4.	Licitud.....	33
1.3.	Regulación del Derecho Marcario.....	34
1.3.1.	Vías para obtener el registro de marcas	34
1.3.1.1.	Sistema declarativo	34
1.3.1.2.	Sistema atributivo	35
1.3.1.3.	Sistema mixto.....	35
1.3.2.	Trámite para el registro de marcas	36
1.3.2.1.	Registro tradicional de las marcas	37
1.3.2.2.	Registro en línea	41

1.3.3.	Supuestos de prohibición del registro de marcas conforme al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.....	46
1.3.3.1.	Falta de distintividad.....	49
1.3.3.2.	Signos descriptivos.....	53
1.3.3.3.	Símbolos oficiales.....	55
1.3.3.4.	Por inducir a error o confusión.....	58
1.3.3.5.	Vinculadas a personas o empresas.....	61
1.3.3.6.	Por tratarse de derechos sobre marcas previamente reconocidos.....	63

CAPÍTULO 2

Marco histórico del derecho marcario y su regulación en México y el surgimiento del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

I

2.1.	Desarrollo histórico de las marcas.....	67
2.2.	Desarrollo histórico del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	69
2.2.1.	Conferencias de revisión de la Convención.....	71
2.3.	Evolución de la legislación mexicana de propiedad industrial.....	72
2.3.1.	Códigos mercantiles.....	73
2.3.2.	Legislación específica en materia marcaria.....	73
2.4.	Ley marcaria vigente y sus reformas.....	75
2.4.1.	Reforma de 1994 a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.....	77

CAPÍTULO 3

Marco conceptual del Derecho Internacional

3.1.	Tratado internacional.....	83
3.1.1.	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.....	83
3.1.1.1.	Procedimiento para la celebración del Tratado.....	85
3.1.2.	Ley sobre la Celebración de Tratados.....	86
3.1.2.1.	Procedimiento en fase nacional.....	88
3.1.3.	Entrada en vigor.....	89

3.1.4.	Incorporación de los tratados internacionales en la legislación interna	90
3.1.5.	Interpretación de los tratados internacionales que contienen normas de derechos humanos	91
3.1.5.1.	Interpretación conforme.....	93
3.1.5.2.	Principio <i>pro persona</i>	96
3.1.5.2.1.	Preferencia normativa.....	97
3.1.5.2.1.1.	Aplicación de la norma más protectora.....	97
3.1.5.2.1.2.	Conservación de la norma más favorable.....	98
3.1.5.2.2.	Preferencia interpretativa.....	99
3.1.5.3.	Control de convencionalidad <i>ex officio</i>	102

CAPÍTULO 4

Regulación jurídica internacional del Derecho Marcario y su aplicación en México

4.1.	Los tratados internacionales en el Sistema Jurídico Mexicano	107
4.2.	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	112
4.2.1.	Principios fundamentales que rigen al Convenio de París	113
4.2.1.1.	Trato nacional o principio de asimilación con los nacionales	113
4.2.1.2.	Derecho de prioridad	115
4.2.1.3.	Principio de independencia.....	117
4.2.2.	Análisis de la cláusula “tal cual es” o “ <i>telle quelle</i> ” del artículo 6 <i>quinquies</i> del Convenio de París	118
4.2.2.1.	Causales de denegación de un registro marcario conforme al artículo 6 <i>quinquies</i>	121
4.2.2.1.1.	Afectación de derechos adquiridos por un tercero	123
4.2.2.1.2.	Marcas no distintivas, genéricas o descriptivas.....	123
4.2.2.1.3.	Signos contrarios a la moral o al orden público.....	126
4.2.2.1.4.	Signos engañosos	132
4.2.2.1.5.	Signos que constituyan actos de competencia desleal	132
4.3.	Autoridades mexicanas competentes para la aplicación del Convenio de París	138

CAPÍTULO 5

Análisis de la interpretación pro persona en la aplicación de la cláusula *telle quelle* y la problemática suscitada por su inadecuada aplicación por parte de las autoridades mexicanas

5.1. ¿Una marca es un derecho fundamental?	143
5.1.1. Derechos fundamentales.....	144
5.1.1.1. Características de los derechos fundamentales.....	145
5.1.1.2. Titularidad de los derechos fundamentales.....	147
5.1.2. Derecho de propiedad	150
5.2. Incumplimiento de lo consagrado por el artículo 6 <i>quinquies</i> del Convenio de París por parte de las autoridades encargadas de su aplicación.....	161
5.3. Aplicación del principio <i>pro persona</i> y la importancia de un criterio definitivo para la jerarquía de las normas que conforman el orden jurídico mexicano	172
CONCLUSIONES.....	175
PROPUESTAS.....	186
FUENTES CONSULTADAS	189
Anexos	
Anexo 1	
Anexo 2	
Anexo 3	
Anexo 4	
Anexo 5	
Anexo 6	
Anexo 7	
Anexo 8	
Anexo 9	
Anexo 10	
Anexo 11	
Anexo 12	

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos remotos han existido signos que han servido para distinguir los productos o servicios de una persona de aquellos que pertenecen a otra. En un principio esos signos eran utilizados por los comerciantes como un medio de indicación del origen de los productos, pero conforme fue avanzando el tiempo, el comercio evolucionó, pues gracias a las invenciones en los medios de transporte, se hizo posible que el comercio se fuera extendiendo poco a poco entre los pueblos, generándose la necesidad de identificar, a través de una marca, los productos que se iban a comercializar.

Actualmente, con la gran transición que la invención del Internet ha generado, se han creado nuevas formas de comercialización de productos o de servicios, llegando así a un comercio electrónico, gracias al cual ya no es necesario que las personas se trasladen al lugar donde se encuentra el producto o servicio que desean adquirir, ya que pueden obtenerlo de manera remota.

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de que los fabricantes o comercializadores identifiquen y distingan sus productos o servicios, de otros que existan en el mercado, que sean similares o iguales, con la finalidad de asegurarse una clientela y facilitarle a los consumidores la identificación de los mismos.

En vista de lo anterior, así como desde tiempos remotos han existido las marcas, éstas se han reconocido por los Estados mediante instrumentos jurídicos, principalmente, Códigos de Comercio. Sin embargo, al crearse una Organización Internacional encargada de velar por los derechos de propiedad industrial, éstas se empezaron a proteger internacionalmente, desde 1883, a través del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El siguiente trabajo consiste en una investigación sobre el ámbito internacional de la propiedad industrial, específicamente el derecho marcario, y su implicación en el ámbito nacional, dado que como se podrá observar, las marcas consisten en un vehículo importante entre los fabricantes, comercializadores y empresarios, en general, y los consumidores, pues una vez que estos últimos conozcan la calidad de los productos o servicios ofertados por los primeros y puedan identificarlos con facilidad, los empresarios podrán asegurarse una clientela. Por lo tanto, para una persona será importante que su marca se encuentre protegida jurídicamente, a través de ordenamientos legales tanto nacionales como internacionales, al ser el comercio actual un comercio sin fronteras.

Derivado de esto, en el Convenio de París antes mencionado, se prevé la posibilidad para los titulares de una marca registrada -de un país Miembro- que ésta misma sea protegida “tal cual” en otro país de la Unión, lo cual consiste en una prerrogativa que les facilita el proceso de registro y protección en otro Estado.

En este sentido, los temas que se desarrollan en los siguientes cinco capítulos proporcionan un conocimiento general sobre las marcas y su protección en el ámbito interno e internacional.

En el primer capítulo se analiza lo relativo a la propiedad intelectual –en su sentido más amplio- para posteriormente enfocar el estudio en el derecho marcario, del cual se analizan sus características, los principios que lo rigen, las teorías que han tratado de explicar su naturaleza jurídica, así como las vías para obtener el derecho exclusivo sobre un signo; el trámite nacional que se sigue para el registro de una marca y los supuestos de prohibición establecidos en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Lo anterior para poder definir en qué consiste una marca y conocer cuáles son aquellos signos que la legislación mexicana acepta como tales y permite su registro.

En el segundo capítulo, se realiza un estudio de manera somera de cómo ha sido la evolución del reconocimiento y protección de las marcas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, desde sus inicios en las épocas antiguas. Aunado a lo anterior, se realiza un estudio del progreso que ha tenido la propiedad industrial en la legislación mexicana, empezando por reconocerse en los ordenamientos jurídicos de carácter mercantil hasta lograr una regulación independiente. Por otra parte, se analizan los antecedentes que finalizaron con la celebración del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como las conferencias que hicieron posible su adecuación a las necesidades que iban surgiendo a través del tiempo y de la aplicación de sus preceptos.

Por otra parte, el tema central de este trabajo, al consistir en la definición de la marca como un derecho humano y, por ende, en la aplicación del principio *pro persona* en la interpretación del Convenio de París, en el segundo capítulo de esta tesis se estudia el proceso de celebración de un tratado internacional, con base en la Ley sobre la Celebración de Tratados y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y 1986, así como los principios rectores del Derecho Internacional, como lo es el *pacta sunt servanda*, conforme el cual los acuerdos celebrados entre las partes deben

cumplirse con totalidad y de buena fe. Conforme a esta obligación, se realiza el análisis de los criterios jurisdiccionales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido con respecto a la jerarquía que ostentan los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico mexicano, para determinar si efectivamente se cumplimentan las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano.

De igual manera, en el tercer capítulo se analiza lo referente a la reforma constitucional de 10 junio de 2011, pues incorpora los tratados de derechos humanos en un bloque de constitucionalidad, imponiendo a las autoridades mexicanas, dentro de su ámbito de competencia, la obligación de interpretar tanto la Constitución como los tratados internacionales que contengan normas de derechos humanos, con base en dos principios: el principio *pro persona* y la interpretación conforme. Su estudio resulta importante, pues de éste se determinará cómo es que las autoridades encargadas de la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, podrán llevar a cabo la obligación impuesta por el artículo 1º de la Constitución mexicana.

Posteriormente, el cuarto capítulo versa sobre el análisis del instrumento internacional que ha sido la columna vertebral del sistema de propiedad industrial desde mucho tiempo atrás, en el que las marcas son uno de sus objetos de protección. Específicamente se realiza el estudio del artículo 6 *quinquies* en el que se contempla la cláusula “*telle quelle*” o “tal cual es” y a través de la cual, se permite a los titulares de una marca registrada en un país de origen, la protección y registro del signo “tal cual” en otro país Miembro de la Unión. Ese artículo señala algunos casos de excepción los cuales son estudiados de manera minuciosa, para saber en qué situaciones de denegación de un registro conforme a esta cláusula, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no contraviene lo establecido en dicho acuerdo internacional.

Finalmente, en el quinto y último capítulo se profundiza sobre la naturaleza jurídica de las marcas, determinando que consiste en un derecho de propiedad y se analiza si éste consiste o no en un derecho fundamental de las personas. Una vez determinado lo anterior, se realiza un análisis sobre si las características de una marca permiten encuadrarla, primero en un derecho de propiedad y segundo, en un derecho patrimonial. Posteriormente, se reflexiona sobre la necesidad de que exista un criterio definitivo sobre la jerarquía de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico mexicano, así como la interpretación con base en el principio *pro persona* de la cláusula “tal cual es” por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO 1.

Marco conceptual del Derecho marcario

1.1. Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es una rama del Derecho que cada vez ha adquirido mayor importancia, tanto en los Estados Unidos Mexicanos, como en todos los países que forman parte de la comunidad internacional. En términos generales se entiende por Propiedad Intelectual toda creación que deriva del intelecto humano y que al ser equiparada con la propiedad en general, el titular de este derecho puede usarlo libremente, siempre que no contravenga las disposiciones contenidas en las leyes.

Los derechos de propiedad intelectual hacen referencia a un amplio espectro de derechos de distinta naturaleza: mientras algunos se originan en un acto de creación intelectual y se reconocen para estimular y recompensar la misma, otros medie o no ésta, se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre productores¹. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha señalado que los creadores pueden adquirir derechos como resultado de su creación², por lo que las leyes emitidas por los Estados, así como los tratados internacionales sobre la materia, tienen como finalidad otorgar un derecho sobre las creaciones, protegiendo así esos intereses.

La propiedad intelectual se integra por diversas figuras, mismas que se señalan en el artículo 2 del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los que corresponden a obras literarias artísticas y científicas, interpretaciones de artistas intérpretes y ejecutantes, fonogramas y las emisiones de radiodifusión; invenciones, descubrimientos científicos, diseños industriales; marcas de fábrica y de comercio, nombres y denominaciones comerciales; protección contra la competencia desleal y los demás derechos relativos a la actividad intelectual. Por lo tanto, cabe destacar que la Propiedad Intelectual es el género y está compuesta por dos especies, la

¹ Lipszyc, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, UNESCO, CERLALC, ZAVALÍA, Francia, Colombia, Argentina, 1993, p. 13.

² *Curso DL-101S*, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2012, p. 7

propiedad intelectual *strictu sensu* y la propiedad industrial, las que se explicarán a continuación.

1.1.1. Propiedad intelectual en *strictu sensu*

La propiedad intelectual *strictu sensu* tiene como principal objetivo otorgar protección a aquellas creaciones artísticas, literarias o científicas, tales como los libros, publicaciones, esculturas, obras musicales, entre otras, es decir, se refiere a las formas de expresión de las ideas, siendo indispensable dos requisitos: la originalidad y la fijación, para que así las obras puedan gozar de un reconocimiento por parte del Estado. La propiedad intelectual *strictu sensu* está integrada por dos tipos de derechos: los derechos de autor y los derechos conexos.

Por una parte, los derechos de autor consisten en las prerrogativas y en el reconocimiento del cual goza la persona creadora de la obra -el autor- sobre la misma, quien cuenta con una serie de derechos como los derechos morales, que incluye el derecho de paternidad (derecho a que se le reconozca como el autor de la obra) y el derecho de integridad (derecho a imponerse a que su obra sufra cualquier modificación o cambio), y los derechos patrimoniales que consisten en el derecho a una remuneración por la explotación de la misma.

El derecho de autor recibe dos connotaciones, en los países de tradición anglosajona se le conoce como *copyright*, que se traduce como derecho de copia; mientras que en los países con tradición jurídica romano-germánica se ha acuñado la expresión *droit d'auteur*³. Esta connotación deviene desde los inicios de protección de los derechos de autor derivado de la invención por parte de Johannes Gutenberg en el siglo XV de la imprenta, modificándose con esto la forma de reproducción de las obras de aquellos tiempos, la cual consistía en transcripciones realizadas “a mano” que realizaban los esclavos, facilitando así el acceso a las obras y a la cultura en general.

Con el devenir de la imprenta, la reproducción de las obras se elevó de manera considerable, ya que los dueños de dichas imprentas tenían la posibilidad de reproducir

³ Lipszyc, Delia, *op.cit.*, p. 18.

diversos ejemplares de una obra en menor tiempo y a un menor costo, por lo que fue necesaria una regulación económica-jurídica desconocida hasta la fecha⁴. Inicialmente, las formas de protección de derechos de autor se basaban en “privilegios” otorgados a determinados “vendedores de papelerías”, quienes podían explotar ciertas obras a manera de monopolio y por un plazo limitado, favoreciendo a los dueños de imprentas (actualmente los editores), pues se consideraba que era éste quien se arriesgaba y especulaba al momento de publicar las mismas. Al paso del tiempo el sistema de privilegios fue derogado y se dio paso a una nueva legislación de derechos de autor.

En el siglo XVI, en Inglaterra, existió una asociación de libreros y papelerías denominada *Stationers Company* que ostentaba el monopolio para la publicación de libros en el país. La ley denominada *Licensing Act* se promulgó con la finalidad de que cada libro nuevo fuera depositado en un registro para que así la *Stationers Company* pudiera revisar y, en su caso, requisar aquellos que no se consideraran aptos por la iglesia o el gobierno, sin embargo, con la llegada de una filosofía liberal y con ideas revolucionarias de intelectuales del siglo XVII, como John Locke, se abre paso a una libertad de imprenta y, por consiguiente, al exceso de reproducciones o copias de las obras existentes, por lo que el parlamento inglés intervino en 1709 creando la prima forma de *copyright*, consistente en una ley promulgada el 10 de abril de 1710, conocida como Statute of Anne (Estatuto de la Reina Ana), a través del cual se les reconoce derechos patrimoniales, mas no morales a los autores.

No obstante, esa ley no tenía como objeto fomentar la creación de nuevas obras intelectuales, ya que seguía sin proteger o privilegiar al autor, pues éste debía acordar su propia compensación con el editor⁵; por lo que, conforme a esa ley, cualquier impresor podía publicar un libro, previa autorización del autor mediante una cesión de derechos, la cual tenía una duración de catorce años prorrogables por otros catorce, siempre y cuando el autor aún viviera.

Por otra parte, frente al modelo del *copyright*, se encuentran los avances realizados en Francia en el siglo XVIII, gracias a diversos ilustres de la época que buscaban una

⁴ Sádaba, Igor, *Propiedad Intelectual, ¿Bienes públicos o mercancías privadas?*, España, Catarata, 2008, p. 29.

⁵ *Ibidem*, p. 31.

mejor protección y reconocimiento hacia sus derechos; asimismo, con la Revolución Francesa y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se otorga una verdadera protección a los autores al estipularse en su artículo XI que cada ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones, considerándose que existe un derecho superior al de la colectividad, convirtiéndose así en los propietarios de sus obras. Con posterioridad a estos dos modelos, alrededor del mundo se fueron desarrollando diversas legislaciones para proteger estos derechos, adoptando el modelo anglosajón o romano-germánico.

De igual manera, y gracias a las ideas revolucionarias que fueron modificando el pensamiento en el siglo XVIII, los países insertaron en sus Constituciones el derecho de autor como un derecho fundamental, lo que con posterioridad se reforzaría con las distintas Declaraciones de Derechos Humanos, emitidas en el siglo XX, donde se le reconoce como un derecho humano.

El Estado mexicano, un país con tradición romano-germánica, sigue el modelo en el que se le da mayor protección al autor. En el plano internacional, originariamente los derechos de autor se encuentran regulados por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el cual contiene tres principios fundamentales que deben incluirse en la legislación de los países miembros: trato nacional, protección automática e independencia de la protección. Asimismo, dicho Convenio contiene otro tipo de disposiciones que sirven como parámetros mínimos que deben tomarse en cuenta por los países de la Unión en sus legislaciones, como: las obras que son susceptibles de protección, los derechos mínimos de los autores, así como su duración y las limitaciones a los mismos. Por otra parte, la OMPI al ser un organismo de las Naciones Unidas y tener como objetivo principal salvaguardar los derechos de los creadores, administra el tratado denominado Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, entrando en vigor en el Estado mexicano en el año de 2002⁶.

En la legislación nacional, los derechos de autor están reconocidos en el artículo 28 de la Carta Magna, así como en la ley reglamentaria de este artículo, denominada Ley Federal del Derecho de Autor; en la que se establecen distintos preceptos que buscan

⁶ Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=16.

proteger las obras intelectuales, señalando que únicamente las personas físicas pueden ostentar tal calidad, lo que no significa que una persona moral no tenga derechos sobre cierta obra, siendo necesario entender el concepto de paternidad y titularidad sobre una obra.

Por una parte, la paternidad reside única y exclusivamente en personas físicas, mientras que la titularidad la puede ostentar el propio creador (titularidad originaria) o un tercero (titularidad derivada) que adquiere los derechos patrimoniales sobre la obra, ya sea por una transmisión *mortis causa* o mediante un contrato de cesión de derechos, previo pago de una remuneración al autor, denominada regalía; sin embargo, este tipo de titularidad nunca puede abarcar la totalidad del derecho del autor⁷.

De lo expresado en el párrafo anterior, se deriva que el derecho de autor se integra por dos tipos de derechos que buscan proteger tanto la personalidad del autor y la paternidad sobre su obra, como la explotación económica de la misma, los cuales se denominan derechos morales y derechos patrimoniales.

Los derechos morales versan sobre los intereses personales que tiene el autor sobre su obra, este derecho al tener por objeto esencial la protección de la personalidad del autor es inalienable, irrenunciable, inembargable e imprescriptible. El Convenio de Berna prevé dos tipos de derechos morales, el derecho de paternidad y el derecho de oponerse a modificaciones a la obra. El primero consiste en el derecho que tiene el autor para reclamar su autoría respecto de la obra, es decir, tiene el derecho de que se le reconozca como el autor de la misma o si ha adoptado por mantenerse en anonimato, que continúe así esta calidad; el segundo versa en el derecho del autor para impedir que su obra sea transformada, modificada o mutilada por un tercero causándose con ello un perjuicio tanto para la obra como en el honor o reputación del autor. La Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 21 reconoce aún más derechos que integran al derecho moral, dentro de los que se encuentran el derecho de retracto y el derecho de divulgación.

Por otro lado, se encuentran los derechos patrimoniales cuya finalidad consiste en la protección económica de explotación de la obra; estos derechos de explotación son

⁷ Lypszyc, Delia, *op.cit.*, p. 127.

tantos como formas de utilización de la obra sean factibles⁸. A diferencia de los derechos morales, los derechos patrimoniales pueden cederse y su duración es limitada; en México de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, estos derechos estarán vigentes durante la vida del autor y cien años después de su muerte. Dichos derechos pueden categorizarse en: derechos de reproducción, derechos de traducción y adaptación, derechos de ejecución o interpretación pública, de radiodifusión y de comunicación al público y, por último el derecho *de suite*⁹.

El objeto de protección del derecho de autor radica en la obra, es decir, en la expresión concreta de una idea, careciendo de protección las ideas propiamente dichas. En nuestra legislación existen dos requisitos esenciales para que una obra goce de protección, la originalidad y la fijación. La originalidad en materia de derechos de autor no implica que la obra sea totalmente nueva, es decir, que sea la primera y la única existente, sino que a cada una de ellas se les debe inyectar un mínimo de personalidad y creatividad de su autor; por lo que, una obra se considerará original aun cuando sea una simple modificación de una obra preexistente.

Ahora bien, los derechos conexos o vecinos, guardan relación con los derechos de autor, ya que estos tienen como finalidad allegar al público las obras que los autores han creado y que han sido fijadas en medios materiales. Los derechos conexos tienen como finalidad proteger los intereses legítimos de las personas, ya sean físicas o jurídicas colectivas, que forman parte del proceso de puesta a disposición del público, reconociéndose la creatividad y la inversión técnica y financiera requerida para hacer factible esa disposición. Se han reconocido tres categorías que gozan de este tipo de derechos: los artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. La maestra Delia Lipszyc en este tema cita a Desbois quien opina lo siguiente:

“Los intérpretes consuman el destino de las composiciones musicales y de las obras dramáticas, los productores de fonogramas aseguran la permanencia de una interpretación fugaz y los organismos de radiodifusión hacen desaparecer las distancias¹⁰”

⁸ *Ibidem*, p. 175.

⁹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Derechos de autor y derechos conexos (DL-201)*, 2010, p. 17

¹⁰ Desbois, Henry, citado por Lipszyc, Delia, *op.cit.*, p. 358.

Lo anteriormente citado sirve de ayuda para entender la finalidad de los derechos que se le otorgan a estas personas o entidades, ya que gracias a su labor se hace factible el acceso a las obras. La mayoría de los tratados internacionales relativos a los derechos conexos, como lo son la Convención sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes (mejor conocida como la Convención de Roma), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, reconocen las tres categorías mencionadas, sin embargo, las leyes nacionales, como la mexicana, además de estas categorías, también le reconoce estos derechos a los editores de libros y a los productores de videogramas.

Es dable mencionar que los avances tecnológicos que han sobrevenido en los últimos años han generado la necesidad de modificar los tratados internacionales y las legislaciones de cada Estado, para que se adecuen a las nuevas tendencias en cuanto a comunicación y acceso a las obras se refiere, como ejemplo de esto puede mencionarse la Internet a partir de la cual se hizo más accesible la difusión de las obras y se tuvo la necesidad de controlar mediante normas jurídicas esta modalidad y es así que se emite el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT por sus siglas en inglés), el cual entró en vigor en México el 20 de mayo de 2002.

1.1.2. Propiedad industrial

A continuación se abordará la segunda rama que integra a la propiedad intelectual, la propiedad industrial, la cual se ocupa de regular lo relativo a las invenciones y a los signos que intervienen en el comercio, integrándose este tipo de propiedad por las invenciones y los signos distintivos.

Por una parte, las invenciones consisten en creaciones de tipo técnico cuya finalidad es cubrir una necesidad humana, pudiendo ser invenciones totalmente nuevas o mejoras a un invento conocido con anterioridad. A su vez las invenciones se integran principalmente por las patentes, pero también por los modelos de utilidad, los diseños

industriales, los secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y finalmente, por las variedades vegetales.

Por otra parte, los signos distintivos tienen como principal finalidad facilitarle a los consumidores la identificación de los productos o servicios que desean adquirir mediante los signos que se encuentran plasmados en ellos o mediante los cuales éstos se comercializan, otorgándoles, paralelamente, protección y seguridad, pues a través de éstos, los consumidores tendrán la certeza de adquirir el producto o el servicio que realmente desean. Los signos distintivos están integrados por las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones de origen y, de unos años a la fecha, a través de la propiedad industrial se busca la protección contra la competencia desleal.

El tema central de este trabajo de investigación son las marcas, no obstante se explicará someramente en qué consiste cada una de las partes que integran a las invenciones.

Las invenciones al ser creaciones que realiza una persona para resolver los problemas técnicos o cubrir las necesidades que se van suscitando para la sociedad tienden a ser reproducidas por otras personas que no han sido autorizadas por el inventor, por lo que surge la necesidad de que sean protegidas, ya que este último lleva a cabo un proceso para la realización material de una idea en el que invierte intelecto, tiempo, así como dinero, que en diversos casos es una suma considerable, por lo que si no cuenta con una protección en cuanto a su explotación, los inventores no volverán a invertir para desarrollar nuevas creaciones y por ende, existirá un atraso tecnológico importante.

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el reconocimiento por parte del Estado a los inventores, que consiste en el derecho exclusivo de explotación de su invento, ya sea por él mismo o por un tercero que éste autorice. Dicho reconocimiento se ostenta en un documento denominado patente, el que se otorga con base en la Ley de la Propiedad Industrial -ordenamiento jurídico que regula lo relativo a la propiedad industrial- la cual debe incentivar a los inventores a que continúen con este tipo de desarrollos, señalando esta Ley, así como los tratados

internacionales existentes sobre la materia, tres requisitos indispensables que toda invención debe cumplir para que pueda ser patentada. Estos requisitos son: la invención debe ser nueva, debe ser resultado de una actividad inventiva y debe tener una aplicación industrial. Los requisitos anteriores son de suma importancia, pues a partir de estos se puede determinar si la invención se protegerá a través de una patente o si es necesario protegerla mediante otra figura de propiedad industrial.

En este sentido, ¿Cómo se pueden proteger aquellos artículos que han sido perfeccionados por otras personas? La respuesta se encuentra en la figura denominada modelos de utilidad, los cuales se consideran como pequeñas patentes o pequeñas invenciones, ya que esencialmente consisten en alguna modificación en la estructura o disposición de un objeto previo y que derivan en una mejora sobre el mismo. La principal diferencia que se encuentra respecto de las patentes radica en que solamente se exigen como requisitos para ser protegidos el que sea nuevo y que tenga una aplicación industrial, quedando excluido el requisito consistente en que sea resultado de una actividad inventiva.

Por otra parte, los diseños industriales consisten en aquella protección que se les otorga a los aspectos ornamentales y estéticos que se añaden a un objeto previamente elaborado, es decir, no se protege el aspecto técnico de la invención, sino únicamente el aspecto ornamental, y es que la estética es uno de los factores que influyen en la preferencia de un consumidor sobre un producto de otro.

Otro tipo de protección es aquella que se otorga a las personas físicas o jurídico-colectivas, cuyos procedimientos hacen posible la realización de un producto o un servicio cuya calidad y características rebasan los estándares utilizados normalmente por la competencia, derivando en una ventaja competitiva sobre sus adversarios económicos. Estos procedimientos se protegen a través de la figura denominada “secreto industrial”.

Para finalizar, dentro de las invenciones se encuentra la protección a las variedades vegetales, es decir, se le otorgará protección a la alteración genética que se realiza en los vegetales, a partir de los cuales se obtienen una diversidad nueva; así como la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados que son elementos estructurales compuestos de dispositivos electrónicos que constituyen un circuito

integrado, en el que el diseño o topografía son pieza fundamental, pues consisten en una serie de imágenes interconectadas que representan la estructura tridimensional de las capas que componen al circuito¹¹. La elaboración de estos esquemas implica fuertes erogaciones económicas y la reproducción de los mismos se puede realizar con facilidad, sin embargo, no cumplen con las características para poder protegerse como una patente o por derechos de autor, generándose la necesidad de crear esta nueva figura.

1.2. Derecho marcario

Como se señaló con anterioridad, la propiedad industrial está integrada, además de las invenciones, por los signos distintivos, los cuales consisten en aquellos símbolos, caracteres, dibujos, entre otros, que son utilizados en la industria, para diferenciar, ya sea un producto, un servicio o un establecimiento, de los de su misma especie.

Los signos distintivos están integrados por el aviso comercial, que consisten en aquellas frases u oraciones que permiten anunciar a los consumidores, establecimientos o negociaciones comerciales. Por otra parte, los nombres comerciales son aquellas denominaciones que permiten identificar un establecimiento, dentro de una zona geográfica determinada.

Asimismo, las denominaciones de origen forman parte de los signos distintivos, y éstas consisten en el nombre de una región geográfica de un país, que sirve para designar un producto originario de ésta, cuya calidad estará dada por las características del medio geográfico, las cuales pueden ser de tipo humano o natural.

Ahora bien, a continuación se entrará al estudio del signo distintivo, del cual es objeto el presente trabajo de investigación, las marcas.

Las marcas son signos distintivos que forman parte de la propiedad industrial, a través de los cuales, las personas físicas o jurídico-colectivas pueden dar a conocer sus productos o servicios, pero lo más importante es que mediante la marca podrán distinguir los mismos de los de su competencia.

¹¹ Pérez Miranda, Rafael, *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial, Un enfoque de Derecho Económico*, 5ª ed., México, Porrúa, 2011, p. 229.

Se ha considerado que la principal función de las marcas reside en la distintividad, sin embargo, existen otras funciones que conlleva la marca. De acuerdo con el autor Jorge Otamendi, la marca posee las siguientes funciones:

La primera consiste en la función de procedencia u origen. Esta función es de origen histórico, pues en la Edad Media, cuando el comercio comienza a expandirse y empiezan a constituirse los gremios o los talleres de distinta naturaleza, como los artesanales o los de alfarería, se generó la necesidad de señalar quién era el fabricante de dichos productos, y es así que en un principio las marcas estaban compuestas por el nombre del fabricante, para que los consumidores supieran quién los había elaborado. Sin embargo, a través del tiempo esta función fue perdiendo importancia y algunos doctrinarios sostienen que en la actualidad los consumidores no les interesa tener conocimiento sobre la empresa productora, comercializadora o prestadora de servicios¹².

Asimismo, diversos tratadistas han señalado el hecho de que con las nuevas leyes en materia marcaria y con la concesión de licencias de explotación, pueden existir diversas personas que elaboren o comercialicen los mismos productos, lo que significó un cambio importante en el derecho marcario, ya que en el pasado, cuando se otorgaba una licencia de la marca, también conllevaba la transmisión de toda la empresa, situación que ya no se presenta en la actualidad.

En el presente trabajo se considera que las razones expuestas por la doctrina en cuanto a la pérdida de esta función de la marca son válidas, debido a que como señalan, un consumidor promedio no realiza un análisis minucioso sobre quién es el fabricante de cierto producto y en caso que así fuera, en la actualidad ya no se puede conocer con certeza la empresa fabricante o comercializadora de determinado bien o servicio por la desvinculación que ahora existe entre una licencia de explotación de una marca y la persona jurídico colectiva, no obstante, los consumidores seguirán asociando la calidad de los productos o servicios de determinada marca, independientemente de quien sea su titular o licenciatario.

Igualmente, la marca conlleva una función social al considerarse como una garantía tanto para los consumidores como para los fabricantes. Para el consumidor

¹² Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., México, Porrúa, 2012, p. 262

cumple con una función de garantía al asociar o vincular la marca con el fabricante, es decir, si un consumidor adquiere un producto o servicio que en algún momento satisfizo sus necesidades volverá a consumirlo con posterioridad, porque ya tiene como antecedente la buena calidad de este producto, por lo que en un futuro no tendrá que volver a escoger de entre diversas mercancías la que más sea de su agrado, simplemente con identificar la marca sabrá cuál es el indicado. Sin embargo, al otorgarse las licencias de explotación de las marcas no puede asegurarse a los consumidores que el licenciatario o franquiciatario elaborará los productos o prestará los servicios con la misma calidad que el titular de la marca, por lo que se le recomienda a este último vigilar que la calidad sea constante, ya que como bien señala el autor Jorge Otamendi:

“Tarda mucho más una marca en ganar posiciones en el mercado que en perderlas. Las preferencias del público se conquistan con esfuerzo y se pierden con facilidad. Por ello el interés enorme del titular de la marca en mantener uniforme o bien en mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta¹³”.

Ahora bien, la marca les otorga garantía a los fabricantes o prestadores de servicios al momento en que los consumidores, con base en la función distintiva de la marca, distinguen o reconozcan los productos o servicios que desean adquirir sin confusión alguna.

A su vez, la marca conlleva una función de publicidad, ya que a través de ésta los consumidores conocerán de manera directa los productos o los servicios que determinada persona, ya sea física o jurídica, ofrece. En otras palabras, a través de la publicidad que se realice de las marcas, las empresas, fabricantes o comercializadores, establecerán un vínculo entre ellos y los consumidores, generando así una clientela.

Finalmente, la principal función de la marca reside en la distintividad. Se considera que una marca para poder ser tal necesita ser distintiva, es decir, que mediante ella se puedan diferenciar productos o servicios de su misma especie existente en el mercado, toda vez que a través de la marca que consumidores podrán identificar los productos adquiridos con anterioridad.

¹³ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 8ª ed., Argentina, Abeledo Perrot, 2012, p. 5.

La Ley de la Propiedad Industrial es clara al establecer que la marca debe contar con este requisito para que pueda ser legalmente registrable. El autor David Rangel Medina en su libro *Tratado de Derecho Marcario*, cita a Pouillet quien acertadamente apunta lo siguiente: “es la marca la que da a la mercancía su individualidad; permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes¹⁴”. La afirmación anterior es correcta, ya que de nada serviría una marca que se aplicara a productos o servicios y que no tuviera algo que la hiciera distinta a las demás. En este caso los consumidores no tendrían la certeza de estar adquiriendo los productos o servicios que realmente desean, pues no tienen cómo diferenciarlos de los demás y por consiguiente, el fabricante no podría asegurarse una clientela.

Las funciones expuestas con anterioridad también han sido reconocidas por el Poder Judicial de la Federación en el criterio judicial intitulado “*Marcas. Sus funciones y criterios de análisis para determinar su semejanza en grado de confusión*¹⁵”, en el que se sostienen como funciones de la marca las de distinción, protección, garantía de calidad y de propaganda.

Lo señalado en los párrafos anteriores sirve para poder entender en qué consiste una marca –en términos generales- y, por ende, estar en posibilidades de llegar a una definición al conocer los elementos que comúnmente intervienen en una marca. Es así que la definición considerada en este trabajo de investigación como la más completa es la que otorga el autor Carlos Viñamata Paschkes, quien señala que la marca es:

“el signo exterior generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expande una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado¹⁶.”

¹⁴ Rangel Medina, David *Tratado de derecho marcario, las marcas industriales y comerciales en México*, México, Libros de México, 1960, p. 172.

¹⁵ Tesis I.8o.A.19 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, t. 2 agosto de 2012, p. 1807.

¹⁶ *La propiedad intelectual*, México, Trillas, 2007, p. 342.

Se ha considerado –por la autora de este trabajo- que la definición anterior es la más completa, porque en ésta se encuentran tanto los requisitos señalados en las legislaciones en materia de marcas de cada Estado, así como en los tratados internacionales referentes a la materia, como las funciones que cumple la marca. Una persona, tanto física como jurídica, puede fabricar o comercializar un producto o servicio sin la utilización de una marca, es decir, el uso por parte del comerciante es facultativo, así como su registro ante las autoridades competentes, que en el caso de los Estados Unidos Mexicanos corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De la misma manera, es necesario que se cumplan con una serie de requisitos establecidos en la ley para que pueda otorgarse dicho registro, como lo son la distintividad, la novedad, la especialidad y la licitud, los cuales se explicarán en el apartado correspondiente, sin embargo, si la marca no cumple con los mismos el registro será negado.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis aislada cuyo rubro es *“Marcas. Existe semejanza en grado de confusión en términos de la fracción XVI del artículo 90 de la ley de la propiedad industrial, si se intenta obtener el registro de un signo consistente en una frase compuesta, utilizando como palabra eje determinante un vocablo- o parte de él- que previamente se registró como marca en favor de un tercero”*, proporciona una definición de marca que a la letra dice:

“... entendiéndolo por éstas (las marcas) todo aquel signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, las cuales pueden ser denominativas, gráficas o mixtas, cuya finalidad será la de vincular psicológicamente una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el público consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación...”¹⁷

Es necesario tener presente que la marca constituye un activo importante para los empresarios o para las personas físicas al ser un bien intangible, así también funge como un indicador de calidad y sobre todo, de garantía para los consumidores, cuestión importante al otorgar registros marcarios, ya que se torna en una institución de orden público al tener como función proteger a los consumidores al momento de elegir los productos o servicios que realmente deseen.

¹⁷ Tesis I.9o.A.123.A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, marzo de 2011, p. 2373.

1.2.1. Naturaleza jurídica de las marcas

El aspecto que ahora se estudiará es un tema cuyo estudio es recurrente en cualquier rama del Derecho, pues es a partir de la naturaleza jurídica que es posible definir y encuadrar a las distintas figuras e instituciones, creadas por el Derecho, en alguna categoría general del mismo; por lo que a continuación, se expondrán las diversas teorías que han surgido para explicar la naturaleza jurídica del derecho marcario. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el Derecho constituye un instrumento para regular las relaciones entre los individuos y la sociedad y como tal es un fenómeno dinámico el cual evoluciona con el transcurso del tiempo, al modificarse, extinguirse o crearse nuevos derechos. Lo anterior se observará en las teorías que se expondrán a continuación.

1.2.1.1. Teoría de la propiedad común

La teoría de la propiedad común surgió aproximadamente en el año de 1850¹⁸ y es la que mayor aceptación tuvo y la que fue defendida enérgicamente por diversos autores durante mucho tiempo.

Con esta teoría se estableció que las marcas constituían una verdadera manifestación del derecho de propiedad; en otras palabras, se consideraba que el titular de los signos distintivos poseía sobre éstos un derecho de propiedad, pues existía un derecho de usar, disfrutar y disponer de ellos. Sin embargo, el punto de partida de esta teoría versaba sobre las cosas, tal como señala el autor Nava Negrete al expresar que “el principio de la propiedad de las marcas de fábrica o de comercio se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicación de la regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo; *suum cuique*. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se venden¹⁹”.

De lo anteriormente señalado, se puede concluir que las marcas eran consideradas como una manifestación de la propiedad al momento en que estuviesen

¹⁸ Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *Propiedad Intelectual, simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, El caso de México*, México, Porrúa, p. 176.

¹⁹ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 209.

unidas o plasmadas en los productos que se iban a comercializar y que es sobre dichos productos que se tiene el *ius utendi, fruendi y abutendi*. Esta consideración estaba tan arraigada que no se podía concebir a la marca como un objeto individual e independiente de un producto, sino era necesario que estuviera plasmado en él, así lo sostenía el autor francés Gastambide, para quien toda indicación exterior que fuera separada del producto, como lo es un envoltorio, una caja o un envase, no debía ser considerada como una marca, pues entre esta última y la mercancía existía una relación estrecha e indisoluble²⁰.

Sin embargo, este autor, así como los otros que sostuvieron la misma tesis, como Rendu, Blanc y Camels, fueron criticados, ya que se consideró que su interpretación era incorrecta. Los argumentos más frecuentes expresados por los detractores de esta teoría, como Emilio Langle, Martin Achard, Antonio Amor, entre otros, son los siguientes:

1. El derecho de propiedad común es un derecho perpetuo, mientras que el derecho a la marca es temporal.
2. La marca al ser un bien inmaterial no es susceptible de apropiación, pues este tipo de bien no puede ser objeto de un derecho real, el cual presupone la existencia de una cosa corporal²¹.
3. La propiedad común se adquiere sin la intervención del poder público; sin embargo, para que una marca sea registrada es necesario la intervención de la administración pública²².
4. El derecho a la marca es independiente de los productos, pues la primera no se pierde al enajenarse los segundos, ni es necesario que se cuente con los productos para seguir siendo el titular de la marca.

Con el tiempo esta tesis se fue superando y se fueron creando otras teorías como las que se expondrán a continuación.

²⁰ *Ídem*

²¹ Roncero Sánchez, citado por Nava Negrete, Justo, *ibídem*, p. 213.

²² Mischne Bass, Rebeca (sustentante), *La naturaleza jurídica de las marcas como derecho de propiedad sui generis*, Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, Universidad La Salle, México, 1993, p. 91

1.2.1.2. Teoría del derecho de la personalidad

Esta teoría fue defendida por Kohler, para quien las marcas son una manifestación del derecho de la personalidad, que consiste en “un tipo singular de facultades reconocidas a las personas físicas sobre el aprovechamiento legal de diversos bienes derivados de su propia naturaleza somática, de sus cualidades espirituales y en general de las proyecciones integrantes de su categoría humana²³”.

Este jurista considera que la marca, al distinguir los productos fabricados y distribuidos por la empresa, forma parte de los derechos de la personalidad de ésta, pues consiste en el medio de manifestación del comerciante sobre los productos que realiza, por lo que no puede disociarse a la marca de la empresa, “es un elemento inseparable de la personalidad jurídica del fabricante”.

Sin embargo, al ser las características de los derechos de la personalidad, extrapatrimoniales, intransmisibles, inembargables, se tienen por sí, son *erga omnes* y existe un deber universal de respeto hacia ellos²⁴, se puede concluir la razón por la cual esta teoría no es aceptada, pues como se verá más adelante, en la actualidad la función de las marcas ya no es la de vincular a los productos o servicios que se amparan por ella con el fabricante, ya que con la economía mundial de estos días los consumidores no saben si tales productos o servicios son de cierto fabricante. Asimismo, las marcas son perfectamente embargables y constituyen un valor económico, por lo cual no es aceptable la teoría de los derechos de la personalidad.

1.2.1.3. Teoría de los derechos intelectuales

El jurista que estableció esta teoría fue Edmund Picard, quien en el año de 1883 realizó un estudio en el que se percató que la clásica división tripartita de los derechos (derechos reales, derechos personales y derechos obligacionales) sostenida por los romanos resultaba insuficiente para encuadrar en ella a los signos distintivos, los cuales eran ubicados dentro de los derechos reales. Sin embargo, al ubicarlos en este tipo de

²³ USB key, Jurídico Mx, *Diccionario jurídico*, México, 2011.

²⁴ Domínguez Martínez, Jorge, *Derecho Civil, Parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez 11ª ed.*, México, Porrúa, 2008, p. 270.

derechos, en el sentido más estricto, se tendía a caer en contradicciones, por lo que consideró necesario crear una nueva categoría de derechos, los derechos intelectuales.

Picard centra la justificación de su teoría en el objeto jurídico, señalando que es el único elemento que integra a los derechos subjetivos (sujeto, objeto y relación jurídica) con el que es posible determinar la clasificación de los derechos de que se trata, por lo que a partir de ello realiza un estudio donde determina que el objeto de los derechos subjetivos se constituye por las cosas sobre las cuales el titular del derecho puede ejercer sus prerrogativas jurídicas²⁵, señalando que dicho objeto puede ser clasificado en cuatro grupos: los derechos personales, los derechos reales, los derechos obligacionales y por último, los derechos intelectuales, donde el objeto se traduce en cosas incorpóreas, productos que derivan de la inteligencia humana, así como en valores representados en los signos distintivos de carácter mercantil.

Sin embargo, la principal crítica que esta teoría recibió fue que los signos distintivos, específicamente las marcas, no son creaciones intelectuales, pues no implican un esfuerzo creativo ni un proceso mental, ya que cualquier palabra puede constituir una marca, siempre y cuando, cuente con los requisitos establecidos por la ley.

No obstante, se está en desacuerdo con esa crítica, puesto que debido a la expansión de la economía mundial, el comercio ha crecido de manera exponencial, a tal grado que ya no se suscita un intercambio de bienes o servicios dentro de países o regiones vecinas, sino que se trata de un comercio internacional, por lo que esta situación ha hecho que actualmente las marcas sean signos que realmente se queden en la mente del consumidor y que sean atractivas a ellos, por lo que los mercadólogos o diseñadores deben invertir cierto grado de intelecto para que dichos signos triunfen dentro del mercado comercial.

A pesar de la crítica recibida, Picard acertó en aclarar que tanto los derechos de autor, patentes, como signos distintivos, no son parte ni de los derechos reales ni personales y que forman parte de una nueva categoría de derechos. No obstante, se considera que su principal falla se encuentra en encuadrar a las marcas en este tipo de derechos.

²⁵ Mischne Bass, Rebeca, *op.cit.*, p. 69.

1.2.1.4. Teoría de los derechos inmateriales

El autor Joseph Kohler, quien defendió la teoría de la personalidad, es quien expone la teoría de los derechos inmateriales en el año de 1875.

Para este jurista resulta inaceptable concebir que los derechos de los creadores se encuadraran en un derecho de propiedad, pues el dominio que se detentaba sobre las cosas recaía exclusivamente en cosas materiales, por lo que era necesario una nueva categoría en la cual ubicarlos, creando así la teoría del derecho sobre bienes inmateriales (*Inmaterialgüterrecht*)²⁶, misma que conservaba una característica esencial de la doctrina de la propiedad, “la interpretación de este poder jurídico como un señorío sobre un bien autónomo independiente del sujeto²⁷”, mas no puede considerarse una verdadera propiedad pues el objeto en el que recae tal poder no es un bien material o corpóreo.

A pesar de lo anterior, Kohler no realizó un estudio profundo para sostener esta teoría, la cual se basa principalmente en la finalidad que tiene el Derecho en una sociedad, misma que se traduce en una justa relación entre el individuo y la colectividad²⁸. Para este autor es necesario que se proteja el valor económico que representa una marca, pues es un bien inmaterial, producto que deriva del trabajo del hombre, pero aparte de lo anterior, no se enfocó en determinar qué tipo de derecho representa una marca.

Otros juristas adoptaron esta teoría y la analizaron, partiendo de la premisa que por una parte se encuentra la idea y por otra, el bien material o corpóreo en que se materializa. Esta idea la sostuvo el jurista Ascarelli, quien señalaba que es imposible que una creación intelectual sea percibida sin que ésta se exteriorice en un cuerpo corpóreo, es decir, constituyen medios a través de los cuales las ideas se plasman y siguiendo la disciplina de los bienes inmateriales, señala que mientras que es imposible el disfrute múltiple de las cosas materiales, “los bienes inmateriales son susceptibles de un goce

²⁶ Cfr. Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, España, Civitas, p. 416.

²⁷ *Ibidem*, p. 417.

²⁸ Mendieta, Sonia, “Naturaleza jurídica del derecho de marcas”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial*, México, año IV, No. 7, enero-junio de 1966, p. 149.

simultáneo por parte de un número indefinido de sujetos a la vez²⁹. No obstante lo anterior, esta teoría estaba enfocada en los derechos de los autores y de los inventores, por lo tanto, autores como Nava Negrete no consideran apta esta teoría para explicar la naturaleza jurídica del derecho marcario.

1.2.1.5. Teoría de la propiedad inmaterial

La teoría de la propiedad inmaterial la sostuvo el jurista Francesco Carnelutti quien la define a partir de los derechos absolutos o primarios, los cuales se dividen en el derecho de la personalidad por una parte y por otra, los derechos de propiedad. Estos últimos a su vez están divididos en un derecho de propiedad material, es decir, aquel poder jurídico que una persona detenta sobre una cosa corpórea y, una propiedad inmaterial, “que se refiere a las ideas entendidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente”.

Este autor encuadra a todos los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor, las patentes, los secretos industriales y las marcas, y funda su teoría en la distinción del bien y el interés.

Para dicho jurista, el bien se refiere a aquella parte del mundo exterior sobre el cual se puede ejercitar el goce del hombre para satisfacer una necesidad, mientras que el interés es aquella posición favorable que le permite a una persona disfrutar de un bien que se detenta, a través del goce exclusivo sobre el mismo³⁰. Con base en lo anterior, Carnelutti considera que la marca consiste en un interés, pues para él la marca no satisface ninguna necesidad de los individuos de una sociedad, sino que le confiere a su titular la exclusividad del goce sobre la misma.

Para entender lo anterior, Carnelutti justifica su teoría mediante la concatenación de tres elementos: la concurrencia ilícita, la hacienda y el aviamiento.

²⁹ Ascarelli, citado por Fernández-Novoa, Carlos en *Tratado sobre derecho de marcas*, 2ª ed., España, Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales, 2004, p. 99.

³⁰ Mendieta Sonia, *op.cit.*, p. 147.

Este autor señala que los competidores están obligados a respetar los medios de trabajo de los demás competidores, fungiendo el Derecho –tal como lo realiza en las demás relaciones jurídicas- como el ente regulador y vigilante de que no se presente ningún tipo de “concurrencia ilícita”, derivado de que los competidores le impidan al otro el uso adecuado y normal de sus medios de trabajo, los cuales se integran en un conjunto, conformando lo que Carnelutti denominó “hacienda”, la cual está formada por los instrumentos de trabajo y por los trabajadores que en ella laboran.

Aunado a lo anterior, Carnelutti señala que dicha hacienda no es únicamente una *universitas rerum*, o en otras palabras una universalidad indivisible, sino que es una *res ex distantibus*, es decir, que las cosas que conforman la hacienda conservan su individualidad³¹, como lo es el “aviamiento”, al cual lo concibe como la combinación de los elementos que conforman la hacienda, entendiendo a tal combinación, como la fuerza empleada o la energía emanada por el hombre que se manifiesta a través de una idea, como lo es la voluntad del hombre para formar y dirigir la hacienda, señalando que de esta forma el aviamiento es un bien intelectual y, por lo tanto, “el autor no solamente tiene derecho al resarcimiento del daño cuando se causa un perjuicio a los elementos singulares de la hacienda y su conjunto, sino también cuando se atenta contra el aviamiento”³² y más específicamente la marca, pues a través de ella se tendrá un mejor goce sobre la hacienda.

1.2.1.6. Posición adoptada en el trabajo de investigación

Al analizar las teorías expuestas, se concluye en la presente tesis que la naturaleza jurídica de las marcas corresponde a la de una propiedad, porque efectivamente las marcas constituyen un bien sobre el que se puede detentar un poder jurídico y es susceptible de ser valorado económicamente y, aun cuando se trate de un bien que materialmente no puede percibirse hasta que sea plasmado en algún objeto, no por ello deja de gozar de un derecho de propiedad.

A pesar de las críticas recibidas a la teoría de la propiedad común, se considera que las marcas efectivamente constituyen una propiedad, pues aun cuando se objeta que

³¹ Cfr. *Ibidem*, p. 148.

³² *Ibidem*, p. 149.

la propiedad recae únicamente sobre cosas materiales, se piensa que esto es equívoco, pues el Código Civil para el Distrito Federal no limita que el derecho de propiedad se ejerza exclusivamente sobre bienes corpóreos, pues en su artículo 754 se señala que los bienes muebles recaen en obligaciones, derechos o acciones, interpretando así que la propiedad puede recaer sobre bienes incorpóreos, en el caso particular, sobre una marca.

Asimismo, el hecho de que la administración pública intervenga en el proceso de registro de una marca, únicamente representa una mera formalidad, misma que se presenta en algunos casos para adquirir la propiedad, como lo es la compraventa, mediante escritura pública, de un bien inmueble cuyo valor excede los trescientos sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, señalados por el artículo 2320 del Código Civil para el Distrito Federal, el cual deberá ser inscrito en el Registro Público de la Propiedad y no por ello se dejará de estar en presencia de una propiedad.

Sin embargo, lo más importante es que los signos marcarios son susceptibles de usarse, disfrutarse y disponer de los mismos, pues el titular de éstos puede explotarlos o puede otorgar licencias de uso, así como solicitar la cancelación del mismo o, en otras palabras, puede disponer de la marca como convenga a sus intereses. Aunado a la anterior, no es aceptable el hecho de que las marcas no constituyen un derecho de propiedad por la cuestión de que están sujetas a una temporalidad de diez años prorrogables ilimitadamente, pues aunque una de las características de la propiedad sea la perpetuidad, ésta sí puede perderse, ya sea por prescripción o por la expropiación que realice el Estado sobre dicho bien, por causa de utilidad pública.

1.2.2. Principios que rigen al derecho marcario

A continuación se estudiarán aquellos principios que sientan las bases del derecho marcario, los cuales son de tal importancia que se encuentran plasmados tanto en las legislaciones nacionales como en los tratados internacionales firmados por los Estados. Estos principios consisten en: el principio de territorialidad, especialidad y prelación.

1.2.2.1. Principio de territorialidad

Este principio que rige al derecho marcario se refiere al espacio geográfico en el que surtirán efectos la protección y uso de ésta, es decir, el titular de un signo marcario

que ha sido registrado en un determinado país, contará con protección sobre dicha marca única y exclusivamente en éste, pero si desea protección en un país diverso deberá realizar el trámite correspondiente para registrarla en este último país, debido a que el derecho exclusivo del uso de un registro marcario lo otorga el Estado donde se solicita, por lo que esta prerrogativa no puede extenderse más allá de sus límites fronterizos³³.

Con base en este principio los efectos de registro de una marca “no son para una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras³⁴”, por lo tanto, también puede darse el caso de que exista una marca idéntica en un diverso país que ampare los mismos productos y servicios.

Por motivo de lo anterior, y para facilitar el registro marcario en diversos países, se emitió el Sistema de Madrid en 1981, el cual es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este Sistema se rige por el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, entrando este último en vigor en los Estados Unidos Mexicanos el 19 de febrero de 2013.

De conformidad con el Protocolo de Madrid, los connacionales mexicanos podrán realizar una solicitud internacional en la que señalen los países en los que desean que su marca sea registrada y protegida como tal y, a su vez, el Estado mexicano está obligado a recibir y gestionar las solicitudes de otros países que se reciban con base en dicho Protocolo.

1.2.2.2. Principio de especialidad

Aunado al principio de territorialidad se encuentra el principio de especialidad. Estos dos principios están íntimamente relacionados, puesto que la territorialidad ayudará a determinar la especialidad de la marca, pero, sobre todo, ayudará a determinar si esta última es susceptible de ser o no registrada.

³³ Magaña Rufino, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2011, p. 57.

³⁴ Rangel Medina, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2ª ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992, p. 56.

El principio de especialidad refiere principalmente a los productos o servicios que estarán amparados por el signo propuesto a registro, ya que un registro marcario no puede proteger todos los productos o servicios que se encuentran previstos en las leyes marcarias o en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (Clasificación de Niza).

Por este motivo, un fabricante, comercializador o empresario, puede utilizar un mismo signo para diferentes productos o servicios de aquellos que protege el signo marcario registrado, ya que como sostiene el autor Fernández Novoa, “las acciones por violación del derecho de marca sólo pueden ser ejercidas frente a los terceros que empleen signos idénticos o semejantes para distinguir productos idénticos o similares³⁵”.

Asimismo, el principio de territorialidad hace factible la aplicación de este principio, debido a que el mismo signo marcario registrado en un país puede ser registrado de forma idéntica o similar en un país diverso. No obstante lo anterior, las marcas famosas representan una excepción al principio de territorialidad y especialidad³⁶.

1.2.2.3. Principio de prelación

El último principio que rige al derecho marcario consiste en el principio de prelación, en el que la aplicación del principio jurídico “primero en tiempo, primero en derecho” es de gran importancia, pues el factor que ayudará a determinar si un registro marcario tiene mejor derecho que otro es el tiempo.

³⁵ Fernández Novoa, Carlos, citado por el Seminario Nacional de la OMPI sobre las Disposiciones en Materia De Propiedad Industrial del Acuerdo sobre los ADPIC en el trabajo “*Las marcas notorias en el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC*”, Santo Domingo, enero de 1999, p. 2.

³⁶ Este tipo de marcas en la Ley de la Propiedad Industrial se denominan como marcas notoriamente conocidas y marcas famosas y tal como lo señala este ordenamiento en las fracciones XV y XV bis del artículo 90, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que sean idénticos o semejantes a marcas notoriamente conocidas o famosas, relacionado con el artículo 98 bis 1 donde se establece que la prohibición anterior surtirá efectos aun cuando la marca notoriamente conocida o famosa no haya sido declarada como tal por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; por lo que este tipo de marca contará con protección tanto en el país donde fue registrada como en todos aquellos países en los que se quiera registrar una marca idéntica y similar y dicha protección recaerá en todos los productos y servicios contemplados en el nomenclátor.

A través de este principio, el primer solicitante que entregue debidamente requisitada su solicitud al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, será quien tendrá un mejor derecho para el registro de la marca. Esta prelación se determina por lo que se denomina “fecha legal”, contemplada en el artículo 121 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que también se señala que la fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

Como se verá más adelante, en el sistema mexicano opera el sistema mixto para obtener el registro de marca, por lo que con el sistema declarativo o de uso, se presenta una excepción a este principio, toda vez que la persona con mejor derecho será aquella que primero haya usado la marca y no aquella que la haya solicitado, esto con base en el artículo 92 de la ley anteriormente referida.

1.2.3. Requisitos esenciales para el registro de una marca

La marca, al constituir una figura jurídica dentro de la propiedad industrial, debe contar con una serie de requisitos para que sea susceptible de ser registrada y, por consiguiente, pueda contar con la protección otorgada, tanto por la ley como por los tratados internacionales. Muchos autores señalan diversos requisitos que consideran esenciales para registrar una marca, sin embargo, en este trabajo se han considerado que consisten en cuatro: la distintividad, la novedad, la especialidad y la licitud. Esta consideración se ha realizado con base en lo proclamado por la doctrina, la ley y la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1.2.3.1. Distintividad

Como se ha hecho referencia en párrafos anteriores, la marca sirve como un medio a través del cual una persona (física o jurídica) puede dar a conocer sus productos o servicios que fabrica o comercializa a los consumidores. Es a partir de la marca que los consumidores tienen la capacidad de diferenciar y elegir los productos o servicios que más consideren convenientes, por esta razón es necesario que el signo utilizado por la persona cuente con suficiente distintividad, es decir, resulta indispensable que el signo sea capaz de diferenciar e individualizar lo que se desea que sea adquirido por los consumidores.

A partir del carácter de distintividad de las marcas se derivan los requisitos esenciales de novedad y especialidad, ya que una marca cumplirá con su función diferenciadora en el momento en que el signo escogido, ya sea innominado, nominativo, tridimensional o mixto, sea aplicado para productos o servicios en los que no exista un registro igual o similar para los mismos.

Este requisito se encuentra previsto en el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que pueden constituir una marca las “denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas”. De la misma manera, este requisito está reconocido internacionalmente, a través del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual México forma parte, en su artículo 6 *quinquies* B, al señalar que podrán ser rehusadas de registro aquellas marcas que carezcan de distintividad, pues como señala el autor Justo Nava Negrete, el carácter distintivo de un signo reside en la percepción que el público tiene de la misma e indica que existe una relación triangular entre el signo, el producto o servicio y el público³⁷, esto es así porque las marcas están dirigidas a los consumidores.

1.2.3.2. Novedad

En los párrafos precedentes se mencionó que la novedad deriva de la distintividad, sin embargo, este requisito no implica que la marca deba ser totalmente nueva, como en el caso de las patentes, sino radica en la aplicación sobre los productos o servicios que buscan ser distinguidos, operando en este caso el principio de especialidad, ya que como señala el autor Rangel Medina “... para ser nueva, es bastante con que la marca difiera de las de sus competidores...³⁸”; asimismo, “no es necesario que la marca sea nueva por sí misma; basta que lo sea en su aplicación, a saber, que no haya sido empleada para caracterizar productos o mercaderías de otra industria, empresa o establecimiento³⁹”.

La novedad es reconocida por la Ley de la Propiedad Industrial en la fracción XVI del artículo 90, en el que se prohíbe el registro de una marca que sea idéntica o

³⁷ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 410.

³⁸ Rangel Medina, David, “*Tratado de derecho marcario...*”, *cit.*, p. 193

³⁹ *Ídem.*

semejante a otra, que ya esté registrada o cuyo registro se haya solicitado, y que se aplique a los mismos o similares productos o servicios. Por lo tanto, al estar dirigida a los consumidores es necesario que no exista en ellos confusión al momento de elegir los productos o servicios que desean, pues ellos no analizan las marcas a detalle, sino que generalmente retienen el signo de manera superficial, por lo que es necesario que la ley los proteja y con ello no se vulnere la función de garantía de calidad de las marcas.

De dicha fracción resultan dos hipótesis:

No serán registrados:

1. Los signos idénticos a una marca registrada con anterioridad o cuyo registro se haya solicitado primero, que ampare productos o servicios idénticos.
2. Los signos que impliquen una confusión, aun cuando no se trate del signo idéntico tal cual y que ampare los mismos productos o servicios.

La primera hipótesis resulta una causa de denegación de registro marcario, debido a que implica de manera directa una confusión para el consumidor. Asimismo, se estaría en presencia de competencia desleal por parte de los empresarios, pues es evidente que se busca aprovechar del prestigio adquirido por el otro, para de esta manera comercializar sus productos o servicios. Sin embargo, la segunda hipótesis debe ser analizada a detalle por los examinadores del área de marcas del IMPI, puesto que en este caso existen dos signos cuyos elementos los hacen similares, provocando esta similitud un riesgo de confusión para los adquirentes de los productos o servicios.

En la actualidad existen diversos grupos empresariales, comerciantes o personas que se dedican a allegar los servicios o productos a la sociedad para cubrir sus necesidades básicas e incluso las secundarias, por lo que al existir en el mercado una cantidad inmensurable de signos marcarios el adquirente debe identificar el signo y recordarlo para obtener los productos o servicios que realmente espera; al expandirse el mercado a causa de la globalización y convertirse en un mercado mundial, existen personas que desean aprovecharse de la buena reputación que ostentan los productos o servicios de una marca y, por ende, buscan registrar un signo que es similar al que ya es conocido para los mismos o similares productos o servicios, esto último es lo que prohíbe la segunda hipótesis de la fracción XVI del artículo 90.

La confusión que puede generarse entre signos similares puede ser de tres tipos: fonética, gráfica y conceptual.

La primera se refiere a la manera en que se pronuncia y suena la denominación del signo, es decir, involucra el sentido del oído, por ejemplo, puede suceder que dos denominaciones contengan la misma cantidad de sílabas, de letras, al principio o al final del signo, y que la sílaba tónica sea la misma, esto claramente conllevaría al consumidor a un riesgo de confundirse al momento de hacer su elección.

Por otra parte, mientras que la confusión fonética es perceptible a través del oído, la confusión gráfica se percibe con la vista, generándose esta confusión cuando los elementos figurativos, denominativos o tridimensionales componentes de la marca, contienen colores similares, formas, líneas, misma extensión de palabras, mismo número de letras, los elementos principales se encuentran ubicados en el mismo lugar, entre otros.

Finalmente, la confusión conceptual se presenta cuando dos marcas representan o evocan una misma cosa, característica o idea.

Lo anterior es señalado de esta manera por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Jurisprudencia cuyo rubro se denomina: *“Marcas. Lineamientos para evaluar su semejanza en grado de confusión.”*, en donde se establece lo siguiente:

“(…) En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. B) gráfico, dado que la confusión en ese aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de

una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario⁴⁰.

Si bien en la mayoría de las leyes marcarias se señala esta prohibición, no se precisan criterios para determinar si una marca es o no confundible con otra, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de señalar una serie de lineamientos para establecer la existencia de ésta, los cuales de manera somera consisten en los siguientes⁴¹:

- La marca debe analizarse en conjunto y no aislando cada uno de sus componentes, es decir, debe analizarse de manera global.

La razón de este criterio radica en que las personas a quienes están dirigidas las marcas no descomponen ni examinan cada uno de sus elementos de ésta al momento de visualizarla, sino únicamente la perciben como un todo.

- La similitud no reside fundamentalmente en los elementos distintos, sino en los semejantes, ya que en las semejanzas es donde se presenta la confusión.

Esto es así, dado que un consumidor promedio tiene grabada en su memoria una imagen difusa o vaga de la marca, por lo que si le presentan otra que contiene elementos similares a los que él recuerda, se creará tal confusión que pensará que efectivamente es la que distingue los productos que desea.

- La similitud debe ser apreciada por imposición, es decir, por lo que la primera impresión de la marca genera en el consumidor. Esto significa que la marca debe verse de manera alternativa, no una a lado de la otra.

Lo anterior se justifica en el hecho de que un consumidor, al momento de adquirir los productos o servicios, normalmente no cuenta con todas las marcas que contienen elementos similares para poder realizar un estudio comparativo y así poder diferenciar la que él busca y, como bien sostiene el autor Eugéne Pouillet, aquél que busca aprovecharse del prestigio de una marca a través de la similitud

⁴⁰ Tesis I.4o.A.J/92, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 911.

⁴¹ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, pp. 286 -317; Otamendi, Jorge, *op.cit.*, pp. 222-263; Tesis I.8o.A.19 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, agosto de 2012, t. 2, p. 1807; Tesis I.4o.A.J/92, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 911.

en el signo distintivo, cuida que su marca no se presente a lado de aquélla que éste desea imitar⁴².

- Por último, la similitud debe apreciarse tomando en cuenta el destinatario de las marcas, es decir, los consumidores promedios.

Sin embargo, ¿Quién debe considerarse consumidor promedio? Se ha aceptado por parte de la doctrina que un consumidor promedio es aquél que presta una atención común y ordinaria a los diferentes signos marcarios existentes. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se pronunció al respecto señalando que el consumidor promedio es aquél que normalmente está informado y es perspicaz, pero no siempre tiene la oportunidad de comparar de manera pormenorizada las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado y por lo tanto, debe confiar en la imagen imperfecta de su memoria⁴³.

Estos lineamientos se encuentran reconocidos por la jurisprudencia nacional emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la jurisprudencia citada anteriormente, por lo que los analistas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deben tenerlos presentes al momento de decidir si las marcas solicitadas para registro pueden confundirse con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, por lo que se puede observar en éste último punto, cuán importante es el principio de prelación en el derecho marcario.

Ahora bien, la segunda hipótesis contenida en la segunda fracción del artículo XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que se negará el registro de una marca que sea similar a un signo que se aplique a los mismos o similares productos o servicios, por lo que a continuación se explicará en qué consiste el requisito de especialidad en las marcas.

⁴² Eugéne Pouillet, citado por Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 293.

⁴³ I.4o.A.J/89, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXII, diciembre de 2010, p. 1606.

1.2.3.3. Especialidad

Como se ha tratado en los párrafos anteriores, la marca es un signo que sirve para identificar los productos o servicios, que el titular de la misma, desea distinguir en el mercado. Por este motivo, saltan a la vista dos elementos: que la marca sea tan especial que permita dicha identificación y que los productos o servicios que distinga sean precisos.

Debido a lo anterior, la doctrina ha reconocido que este requisito tiene dos acepciones. La primera de ellas considera que una marca especial es aquella que tiene la suficiente fuerza para que, por sí misma, se puedan diferenciar los productos o servicios que ampara y que dicho carácter especial hará que no pueda confundirse con otra. Así lo señala el autor francés Pouillet al señalar que “su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y puede ser reconocida fácilmente⁴⁴”.

Por otra parte, la segunda acepción del requisito de especialidad se refiere a que la marca debe distinguir únicamente los productos o servicios que ampara, ya que la protección de la marca versará únicamente sobre estos últimos. Es por este motivo que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 113, donde se señalan los requisitos para poder registrar una marca, establece que el solicitante debe señalar los productos o servicios que la marca amparará, esto con base en la Clasificación Internacional de Niza vigente en dicho momento.

Este requisito es de gran relevancia en el derecho marcario, dado que cabe la posibilidad de que un mismo signo utilizado para distinguir determinados productos o servicios, puede ser registrado para amparar productos o servicios distintos a los primeros. No obstante, es inválido creer que por el hecho de que se encuentren en clases distintitas de la Clasificación de Niza, signifique que puedan ser registradas *ipso facto*, ya que aun cuando no distingan lo mismo, el público consumidor, que es a quién principalmente trata de proteger el derecho marcario, puede caer en una confusión al creer que los productos o servicios que se distinguen con la misma marca son fabricados o distribuidos por la misma persona, toda vez que “en el tráfico moderno una misma empresa desarrolla muchas veces su actividad en sectores industriales conexos o

⁴⁴ Pouillet, citado por Rangel Medina, David, “*Tratado de derecho marcario...*”, *cit.*, p. 190.

complementarios, obliga en ocasiones a apreciar que existe un peligro de confusión, respecto a la procedencia del producto, aun cuando los señalados por marcas idénticas o semejantes no sean de la misma naturaleza. Sólo las circunstancias concretas de cada caso pueden proporcionar el criterio oportuno con respecto a si existe o no confundibilidad⁴⁵.

De la misma manera, lo anterior es reconocido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis aislada de rubro: *“Marcas. La semejanza en grado de confusión que impide su registro puede actualizarse tratándose de productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases*⁴⁶”, señalando esta tesis que puede presentarse una confusión entre dos signos marcarios aunque éstos pertenezcan a diferentes clases.

Por lo anteriormente expuesto, se han emitido diversos criterios por parte de la doctrina y de los tribunales judiciales de los distintos países, para poder establecer si existe similitud entre los productos o servicios amparados por los signos marcarios. Comúnmente se contemplan en diversos países, los siguientes criterios:

- Naturaleza y uso o fin de los productos o servicios.
- Usuarios de los servicios o productos.
- Los canales a través de los cuales se comercializan.
- La materia prima utilizada en el proceso de producción.

Particularmente, en México, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha emitido una jurisprudencia en la que se señalan los criterios que sirven como guía para determinar si existe dicha confusión; el rubro de la jurisprudencia es: *“Marcas. Referentes que sirven de guía para examinar si los productos y/o servicios que pretenden registrarse con una de éstas son similares en grado de confusión a los que ampara otra registrada”*. En esta jurisprudencia se señalan cuatro criterios, los cuales consisten en:

⁴⁵ Baylos Corroza, Hermenegildo, citado por Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 326.

⁴⁶ Tesis I.7o.A.715 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXII, agosto de 2010, p. 2313.

“(…) 1) debe comprobarse si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados; 2) debe indagarse si se destinan a los mismos fines o tienen aplicaciones o usos coincidentes; 3) debe determinarse si el producto y servicio tienen una naturaleza, estructura o características idénticas o afines y, 4) debe identificarse el carácter de competidor o complementario⁴⁷.”

Asimismo, en enero del presente año, el mismo Tribunal, emitió una tesis aislada en la que se señala la importancia y la necesidad de señalar de manera específica los productos o servicios que pretenden ser amparados por la marca en cuestión, no debiendo señalarse únicamente la clase a la cual pertenecen con base en el nomenclátor; ya que a partir de la especificidad se busca salvaguardar el principio de seguridad jurídica, respetar la disponibilidad de registros y evitar las marcas defensivas o protectoras. Por otra parte, en la misma tesis se señala claramente lo siguiente: “... la agrupación de clases señalada en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en el Arreglo de Niza, no constituye, *per se*, un indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta los factores indicados⁴⁸.”

Expuesto lo anterior, es necesario resaltar el hecho de que dos marcas idénticas pueden “convivir” en el mercado, siempre y cuando los productos o los servicios no sean tan similares, que puedan provocar una confusión.

1.2.3.4. Licitud

El último requisito que es reconocido por la doctrina, legislación y jurisprudencia, tanto nacional como internacional, corresponde a la licitud. La marca para ser válida, primero debe ser lícita, pero ¿en qué consiste esta licitud?

El artículo 4^o de la Ley de la Propiedad Industrial establece que no se otorgará registro a ninguna de las figuras o instituciones reguladas por dicha ley, que contravengan las disposiciones de orden público, la moral y las buenas costumbres. Por otro lado, pero

⁴⁷ I.4o.A. J/97, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, febrero de 2011, p. 2137.

⁴⁸ I.4o.A 29 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVI, t. 3, Enero de 2013, p. 2097.

en el mismo sentido, el artículo 6 *quinquies*, apartado B, del Convenio de París establece que únicamente podrá ser rehusada una marca para su registro o invalidada, por los países de la Unión, aquella que sea contraria a la moral, al orden público y que sean capaces de engañar al público.

Las leyes marcarias de los diversos Estados generalmente contienen un artículo en el que se encuentran previstos una serie de supuestos por los cuales se prohíbe el registro de una marca. En el caso del Estado mexicano, estas prohibiciones se encuentran previstas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece diecisiete hipótesis de prohibición, mismas que serán analizadas con posterioridad. Asimismo, se ha determinado que la licitud del signo no debe condicionarse por la licitud del producto o servicio amparado⁴⁹.

1.3. Regulación del Derecho Marcario

1.3.1. Vías para obtener el registro de marcas

A través de las marcas un fabricante, comerciante, un industrial o cualquier persona, física o moral, que intervenga en la cadena productiva de un país se dará a conocer con el público a quien dirige sus productos o servicios, pero además de lo anterior, distinguirá estos últimos de otros que sean iguales o similares existentes en el mercado; por lo que resulta importante para ellos el uso de una marca, pero ¿Cómo pueden protegerse las marcas? En los ordenamientos jurídicos y en la doctrina se han generalizado tres sistemas protectores de éstas, los cuales consisten en: el sistema declarativo, el sistema atributivo y el sistema mixto.

1.3.1.1. Sistema declarativo

Para explicar el sistema declarativo, se iniciará con exponiendo una situación. Existen ocasiones en que un comerciante inicia su giro comercial y distingue a sus productos con una marca, sin que en ese instante le importen los efectos jurídicos o beneficios que pueda obtener, como consecuencia de su registro. Esta persona continúa efectuando su actividad económica y en algún momento se le da a conocer que otra

⁴⁹ Artículo 7 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

persona utiliza una marca idéntica para distinguir los mismos productos o servicios, sin embargo, esta última persona inició a usar la marca años antes que la primera. Con base en el sistema declarativo, que es el sistema más antiguo y que rigió hasta el último cuarto del siglo XX⁵⁰, la titularidad sobre la marca le corresponde a la segunda persona, puesto que este sistema se basa en el uso, es decir, será titular de la marca aquella persona que primero la usó, sin importar si efectuó el registro primero. En este sistema, el registro únicamente constituye una presunción de titularidad, dado que si se ofrecen pruebas suficientes, ésta puede ser destruida.

Sin embargo, algunos doctrinarios sostienen que este sistema acarrea un gran inconveniente, ya que puede darse el caso de que se realice el primer uso de la marca de una manera poco difundida, limitada o restringida y, que por otra parte, un tercero que sin tener el conocimiento previo de dicha marca inicie a usarla, realizando grandes erogaciones económicas por concepto de publicidad y que por una decisión judicial tenga que abandonar su utilización, debido al primer uso.

1.3.1.2. Sistema atributivo

En contraste con el sistema anterior, se encuentra el sistema atributivo, a través del cual se adquiere la titularidad sobre una marca en el momento en que ésta es registrada, atendiendo al principio de prelación, es decir, quien primero la registra será el titular.

Este sistema ha recibido críticas, prevaleciendo aquella que consiste en la injusticia en la que se puede caer al despojar a una persona de su marca por no haberla registrado, aun cuando la haya usado con anterioridad de la presentación del registro.

1.3.1.3. Sistema mixto

En el sistema mixto o atributivo diferido cabe la posibilidad de nulificar un registro marcario y la titularidad sobre éste, si se demuestra que la marca se ha usado primero, concurriendo tanto el sistema del uso como el del registro. En las legislaciones marcarias de los países que admiten este tipo de registro se especifica el tiempo que una persona

⁵⁰ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 543.

tiene para oponerse al registro demandando un mejor derecho por un uso previo de la misma.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que en México se presenta este sistema, ya que por una parte, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que el uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro ante el IMPI (sistema atributivo), pero además en su artículo 92 establece que el registro marcario no producirá efecto alguno en un tercero que previamente haya usado la misma marca y la explotara de buena fe en territorio nacional; siempre y cuando, este uso se haya efectuado de manera interrumpida antes del registro. Dicho tercero tendrá tres años para solicitar el registro de la marca, contados a partir del día en que fue publicado el mismo, debiendo obtener primero una declaración de nulidad sobre el registro para posteriormente solicitar éste.

Con este sistema se atenúan las desventajas señaladas en los sistemas declarativos y atributivos, considerando que, aun cuando el registro marcario le confiera a una persona la exclusividad sobre su signo y todos los beneficios jurídicos que con el registro se obtiene, como el derecho exclusivo al uso en todo el territorio nacional del signo para distinguir los productos o servicios que ampare la marca, el derecho exclusivo a prohibir el uso del signo por parte de terceros sin previa autorización, así como el derecho a ejercer acciones o procedimientos legales por uso indebido, entre otros, esta exclusividad puede ser nulificada por un tercero que provea pruebas de un uso previo.

1.3.2. Trámite para el registro de marcas

El tema que se tratará a continuación versará sobre el trámite que debe seguirse para realizar el registro marcario, pues tanto en la Ley de la Propiedad Industrial como en su Reglamento, se encuentra previsto este trámite, ya que como bien lo señala el artículo 87 de la ley marcaria, el uso exclusivo de una marca se obtiene a través de su registro.

Actualmente, existen dos vías para la obtención del registro marcario, el registro tradicional de las marcas y el registro en línea. Este último fue implementado a partir de lo preceptuado por el artículo 69-C de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, el cual señala que las promociones o solicitudes que se presenten ante las dependencias pueden realizarse por escrito, sin perjuicio de que éstos puedan realizarse también a

través de medios electrónicos, en los cuales se emplearán medios de identificación electrónica en sustitución a la firma autógrafa. Los institutos y las dependencias establecerán las etapas o procedimientos en que los escritos puedan presentarse electrónicamente.

Derivado de lo anterior, y con base en las facultades que otorga la Ley de la Propiedad Industrial, para expedir las reglas y especificaciones de las solicitudes, incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites, a través de medios de comunicación electrónica⁵¹, el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitió el *Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación y recepción de las solicitudes que se indica, a través del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE)* ante el IMPI, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre del 2012.

A continuación se realizará una explicación de cada uno de estos registros.

1.3.2.1. Registro tradicional de las marcas

El registro tradicional de marca es aquél que se realiza de manera escrita y en el que el solicitante entrega de manera física, directamente en el IMPI, en sus Oficinas Regionales o en las Delegaciones o Subdelegaciones de la Secretaría de Economía⁵², el formato “IMPI-00-001”, el cual puede consultarse en el anexo 1 del presente trabajo.

Este registro está previsto en el Capítulo V “Del registro de Marcas” de la Ley de la Propiedad Industrial. No obstante, igualmente se deben tomar en cuenta las disposiciones referentes a éste del Reglamento de la Propiedad Industrial, así como los lineamientos establecidos en el *Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2004 y el *Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad*

⁵¹ Artículo 7 Bis-2, párrafo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁵² Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Guía de Usuarios de Signos Distintivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/880/7/GUSD_2012.pdf, pág. 20

Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 1994, cuya última reforma se realizó el 23 de julio de 2012.

Con base en los ordenamientos jurídicos señalados en el párrafo anterior el trámite tradicional para registrar una marca es el siguiente:

1. El solicitante deberá realizar el llenado del formato IMPI_00_001 que, con base en el artículo 34, fracción I del *Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, es el correspondiente para la solicitud de registro o publicación de un signo distintivo. Este formato puede ser obtenido por los solicitantes en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial⁵³ o éstos pueden acudir directamente al IMPI para solicitarlo.

En este formato el solicitante deberá señalar los siguientes datos⁵⁴:

- i. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.
- ii. Domicilio para oír y recibir notificaciones, especificándose calle, número, colonia, código postal.
- iii. Signo distintivo de la marca, indicando si la misma consiste en una marca innominada, nominativa, tridimensional o mixta.
- iv. Fecha de primer uso. Esta fecha únicamente se señalará en caso de que el solicitante haya iniciado la explotación de la marca antes de solicitar el registro. Asimismo, se deberá indicar el establecimiento o negociación relacionados con dicha marca.
- v. Productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, atendiendo a la clasificación señalada por el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que en su artículo 59 determina que será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas. Asimismo, es importante mencionar que el solicitante únicamente deberá señalar productos o servicios que pertenezcan a una misma clase⁵⁵, ya que en México no se aceptan las solicitudes multiclase.

⁵³ Página electrónica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: www.impi.gob.mx

⁵⁴ Artículo 113 Ley de la Propiedad Industrial.

⁵⁵ Artículo 57 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

- vi. Para el caso de marcas colectivas, es decir, aquellas que son solicitadas por dos o más personas, deberán anexarse las reglas de uso sobre las mismas.
- vii. Señalar las leyendas no reservables⁵⁶, es decir, todas aquellas palabras que aparecen junto con el signo sobre las que no se solicita el uso exclusivo. Como ejemplo de lo anterior pueden señalarse las siguientes leyendas: “Hecho en México”, “Cont.”, “Peso Neto”, entre otras.
- viii. Asimismo, deberá exhibirse en la solicitud un ejemplar de la marca, que consistirá en una impresión del signo, ya sea en blanco y negro o a color y cuyas medidas no deberán ser mayores a 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm⁵⁷.
- ix. Deberá señalarse la fecha de prioridad, en caso de que la marca haya sido solicitada en otro país. Para que ésta se reconozca, el solicitante deberá señalar el número de solicitud de registro en el país de origen, así como exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente⁵⁸.

De la misma manera, los ordenamientos jurídicos anteriormente mencionados, establecen que esta solicitud debe redactarse en idioma español y en caso contrario la solicitud deberá ser acompañada por la traducción correspondiente. Asimismo, la solicitud debe presentarse por duplicado, debiéndose legalizar los documentos provenientes del extranjero⁵⁹. Por último, la solicitud deberá ser firmada por el titular o su representante, siendo necesario incorporar, en este último caso, el documento donde se acredite su personalidad, a través de los documentos señalados para tal efecto por el artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial. A la solicitud debe anexarse el comprobante de pago de la tarifa, pues de lo contrario se realizará un requerimiento, teniendo el solicitante un plazo de cinco días para subsanar esta omisión y en caso de no hacerlo se tendrá por desechada de plano la solicitud. En caso de omisión de la firma, la solicitud será desechada de plano, sin que medie requerimiento alguno⁶⁰.

Una vez que la solicitud cuenta con los requisitos anteriores, se presentará ante el IMPI o en las oficinas señaladas con anterioridad. El Instituto recibirá la misma y al

⁵⁶ Artículo 56 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁵⁷ Artículo 11 del *Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, en http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_que_establece_las_reglas_presentac_2012.

⁵⁸ Artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁵⁹ Artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶⁰ Artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial.

hacerlo deberá verificar cada uno de los documentos y anexos presentados por el solicitante. Asimismo, indicará la fecha y hora de recepción de los mismos, fijando con ello la fecha legal. Igualmente, se indicará el número de expediente que le corresponda y el número progresivo de recepción⁶¹.

2. Una vez hecho lo anterior, el Instituto realizará el examen de forma, en el que se examinará si la solicitud está debidamente requisitada y que cuenta con los anexos y los documentos señalados por la ley. El IMPI tiene un plazo de cuatro meses para realizar algún tipo de requerimiento al solicitante, ya sea para que precise o aclare alguna situación o para que subsane alguna omisión.

A su vez, el interesado cuenta con un plazo de dos meses para dar respuesta a dicho requerimiento y una vez que haya contestado el mismo, el Instituto tendrá que emitir una respuesta en un plazo de tres meses, en caso de que ésta sea negativa deberá emitir un oficio debidamente fundado y motivado. Sin embargo, si el Instituto no realiza algún requerimiento dentro del plazo de esos cuatro meses se configurará la positiva ficta, es decir, el examen de forma resultará favorable⁶².

3. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 24 del *Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, una vez que existe una respuesta favorable del examen de forma se procederá al examen de fondo en el que el examinador analizará si el signo que pretenderse registrarse como marca no contraviene lo estipulado por la ley marcaria, teniendo el Instituto un plazo máximo de tres meses para realizar algún requerimiento, ya sea porque exista algún impedimento para registrar la marca, alguna anterioridad sobre la misma o porque los documentos no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios.

Con base en el artículo 122 y 123 de la Ley de la Propiedad Industrial, el interesado tiene un plazo de dos meses para dar contestación al mismo y en caso de no hacerlo, cuenta con dos meses adicionales para tal efecto, sin que medie alguna solicitud por parte del interesado, pero sí debe efectuarse y presentarse el pago correspondiente al

⁶¹ Artículo 7 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁶² Artículo 21 y 22 del *Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, en http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_por_el_que_se_establecen_reglas_y_criterio.

meses en que se cumplimenta el requerimiento. En caso de no hacerlo, la solicitud se tendrá por abandonada.

El Instituto contará con seis meses para emitir la resolución sobre el registro del signo, contados a partir del día en que se cumplimenta el requerimiento o contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud⁶³. En caso de ser negativa dicha resolución deberá expresar los motivos de manera fundada y motivada de esta decisión.

4. Una vez concluido el examen de fondo y si éste resultó favorable, el Instituto emitirá el título respectivo en el que se señalará número de registro de marca, signo distintivo mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta; los productos o servicios a los que se aplicará, fecha de presentación de la solicitud, la prioridad reconocida y el primer uso, en su caso, fecha de expedición y la vigencia de la marca⁶⁴.

1.3.2.2. Registro en línea

Por lo que respecta al registro en línea de marcas, es importante mencionar que por el momento el único paso del procedimiento de registro de una marca que se lleva a cabo electrónicamente es la solicitud de registro, por lo que todas las promociones que se ingresen derivado de alguna contestación de oficio emitido por el IMPI deberán hacerse físicamente, lo anterior de conformidad con el artículo Décimo Quinto del *Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación y recepción de las solicitudes que se indican a través del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*.

Con base en los considerandos del acuerdo previamente señalado, se observa que el Instituto busca la disminución en los tiempos de atención y en los costos; así también pretende mejorar la calidad de sus servicios ofrecidos y elevar la transparencia y la eficiencia; por este motivo se optó porque la presentación de ciertos trámites se hiciera de manera electrónica a través del PASE. El Acuerdo donde se encuentran previstos estos servicios se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, entrando en vigor al día siguiente, señalándose en sus artículos transitorios que el

⁶³ *Ibidem*, Artículo 25 y 26.

⁶⁴ Artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial.

servicio para solicitudes de registro de marca entraría en operación el 28 de septiembre del mismo año, por lo que al ser un servicio relativamente nuevo no hay demasiada información que pueda servir de ayuda para este tema, por lo que la Guía del Usuario de Signos Distintivos⁶⁵ publicada por el Instituto ha resultado de mucha utilidad para conocer el procedimiento a seguir en la realización de este trámite.

Para elaborar la solicitud de registro marcario en línea se necesitan seguir los siguientes pasos:

1. El solicitante necesita registrarse en el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos en la página electrónica del Instituto, ubicado en el apartado de Marca en Línea. Una vez hecho lo anterior, éste le proporcionará un nombre de usuario y contraseña, siendo requisito indispensable que el solicitante o su apoderado cuente con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) otorgada por el Servicio de Administración Tributaria, ya que con ésta se firmará la solicitud electrónica.
2. El interesado ingresará a la página electrónica del Instituto y una vez ahí se dirigirá al apartado denominado “Servicios Electrónicos” y seleccionará la opción “Marca en línea”, se iniciará la sesión y enseguida se elegirá la opción “Captura de solicitudes”, seleccionando como tipo de solicitud la de “signos distintivos”.

Una vez seleccionado lo anterior se dará inicio con el llenado de la solicitud en línea. Este procedimiento cuenta con cuatro pasos: captura de información, realización de pago, firma con la FIEL y para finalizar, descarga del acuse.

3. El primer paso consiste en el llenado de la solicitud. La solicitud en línea es similar a la física, pero la diferencia radica en la manera en que se encuentran distribuidos los apartados.

Primero se deberá seleccionar como tipo de solicitud “Registro de Marca” y consiguientemente seleccionar el tipo de marca que se desea registrar (nominativa,

⁶⁵ Guía de Usuarios de Signos Distintivos, en http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/880/7/GUSD_2012.pdf.

innominada, mixta o tridimensional). En caso de que se seleccione una marca mixta, el sistema desplegará una serie de opciones para determinar qué tipo de marca mixta se registrará, como puede ser una marca mixta con denominación y diseño, con denominación y diseño tridimensional, diseño y forma tridimensional o denominación, diseño y forma tridimensional. En caso de que la marca se trate únicamente de una denominación, ésta se señalará en el campo habilitado para tal efecto. Una vez realizado lo anterior y si es el caso, deberá señalarse la fecha de primer uso de la marca, en caso contrario se seleccionará la opción “No se ha usado”.

Igualmente deben señalarse las leyendas y figuras no reservables.

Posteriormente, se procederá al llenado de los datos del solicitante, donde debe de indicarse el nombre del titular de la marca, su nacionalidad y domicilio, así como su correo electrónico, puesto que por este medio se le dará aviso sobre su solicitud. En caso de que el titular de la marca sea más de una persona se deberá seleccionar la opción de “agregar” para llenar los datos de las demás personas.

A continuación, se procederá al apartado “Selección de Clase”, donde se especificarán los productos o servicios que se desean amparar con la marca, con base en la Clasificación de Niza, teniéndose tres opciones para elegir la manera en que estos productos se escogerán:

- i. Descripción libre: seleccionar la clase a la que pertenecen los productos o servicios e indicarlos en el recuadro señalado para tal efecto.
- ii. Rubros generales de las cuarenta y cinco clases de la Clasificación de Niza: al elegir esta opción se desplegarán dichos rubros, debiendo el solicitante escoger el correspondiente a los productos o servicios que desee que su marca distinga.
- iii. Lista alfabética de productos o servicios: con esta opción se puede realizar la búsqueda por clase o por productos o servicios.

En caso de que se seleccione la primera opción, el interesado deberá seleccionar la clase que desee, elegir la opción “consultar” y enseguida se desplegarán los productos o servicios pertenecientes a la misma; una vez elegidos éstos se seleccionará el botón de “aceptar”.

En cambio, si la opción elegida fue “por productos”, el sistema desplegará los productos o servicios que contengan las palabras insertadas en el recuadro respectivo; acto seguido, el solicitante deberá seleccionar los productos o servicios que desee distinguir, debiendo tomar en cuenta que los mismos únicamente pueden pertenecer a una misma clase.

Al concluir el llenado de estos datos se procederá con el apartado denominado “Nombre del firmante y domicilio para notificaciones”, datos que serán tomados directamente de la cuenta de PASE.

A continuación, se deberá señalar la ubicación del establecimiento, en caso de que exista. Si el solicitante señaló una fecha de primer uso, este domicilio es obligatorio. Asimismo, se señalará si existe una fecha de prioridad y en caso afirmativo, se deberá señalar el país, el número de registro y su fecha de presentación.

Si el solicitante desea o necesita agregar documentos o imágenes, seleccionará el botón “Anexos”, donde el sistema desplegará una lista de documentos que son obligatorios y otros opcionales. Cabe mencionar que estos documentos deben adjuntarse en formato PDF y en caso de ejemplares de la marca innominada, tridimensional o mixta, se adjuntarán en formato GIF (Graphic Interchange Format)⁶⁶.

4. Al concluir la captura de la solicitud, el interesado seleccionará “Finalizar captura” y una vez realizado esto, no podrá realizarse modificación alguna sobre la solicitud, remitiendo directamente al solicitante al Portal de Pagos y Servicios Electrónicos.

5. Posteriormente, se procederá al pago de la solicitud, a través de la página de Pagos del Instituto. En la pantalla se desplegarán los pagos que deben realizarse dependiendo de la solicitud, por lo que se deberá seleccionar el concepto a pagar y se seleccionará “Agregar al carrito” y en seguida seleccionar “continuar”. Al hacer esto, se desplegará un mensaje donde se indica que se generó un Formato Electrónico de Pagos por Servicios (FEPS) y se oprimirá el botón de “Aceptar”. Simultáneamente, se

⁶⁶ Artículo décimo primero del *Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación y recepción de las solicitudes que se indican a través del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, en http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_por_el_que_se_establecen_los_lineamientos_.

desplegarán todos los FEPS, que se hayan generado con la cuenta, debiéndose seleccionar la que será pagada. Una vez hecho lo anterior se seleccionará “Realizar Pago Electrónico”, indicando la institución bancaria utilizada para tal efecto.

6. Para finalizar con este procedimiento se deberá firmar la solicitud para que pueda ser enviada. El usuario debe dirigirse a la opción “solicitudes en preparación”, “siguiente acción” y deberá escoger “por firmar”. Asimismo, deberá leer y aceptar la protesta de decir verdad que se desplegará en la pantalla. Para continuar, se seleccionará la opción “Aceptar y firmar el documento”, lo que se realizará al adjuntar el “archivo de certificado”, así como la “llave privada” otorgados por el Servicio de Administración Tributaria. Una vez realizado lo anterior, se debe ingresar el “password” o la contraseña elegida para la FIEL, al aceptar lo anterior ya se habrá firmado la solicitud.

El sistema enviará un mensaje en el que se señalará que dicha solicitud ha sido recibida correctamente y que puede consultarse el acuse de recibo electrónico en el “Tablero Electrónico”.

7. Para revisar el acuse, el interesado deberá dirigirse a la sección “Gestión de Solicitudes” y seleccionar la opción que corresponda. En este acuse se señalarán, el número de expediente, la fecha legal y los datos proporcionados por el solicitante. Realizado lo anterior, el proceso de registro en línea ha concluido.

Es importante resaltar que para el Registro de Marca en Línea únicamente se puede efectuar el pago de la solicitud mediante transferencia bancaria. Asimismo, para la presentación de este tipo de solicitud, las veinticuatro horas del día son hábiles en los días señalados como hábiles por el Instituto y, en caso de que se presente en día inhábil, se tendrá por presentadas al día hábil siguiente⁶⁷.

Se considera que este nuevo tipo de registro adoptado por las autoridades encargadas de la propiedad industrial, representa un gran avance para la materia, pues al ser un trámite por línea, los solicitantes podrán realizar y enviar la solicitud de registro de marca desde cualquier sitio en el que se encuentre, sin embargo, algunas desventajas

⁶⁷ *Ibidem*, Artículo Décimo Segundo.

que podría hacer esto factible son algunos requisitos señalados, como lo es la transferencia electrónica como medio único de pago.

Esta herramienta ha sido bien aceptada por los usuarios, ya que de las cifras presentadas en el Informe Anual de 2013, el IMPI reportó que se recibieron 9.177 solicitudes por esta vía, de las cuales 5,739 correspondieron a nacionales y 3,438 a solicitantes extranjeros⁶⁸.

1.3.3. Supuestos de prohibición del registro de marcas conforme al artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial

En el artículo 89 de la legislación marcaria mexicana se encuentra establecido lo que válidamente puede constituir un signo marcario, señalando que serán registrables: las denominaciones y figuras visibles; las formas tridimensionales; los nombres comerciales, las denominaciones o razones sociales y los nombres propios, siempre y cuando no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Es importante recordar que es indispensable que los signos antes mencionados cuenten con uno de los requisitos más importantes, es decir, el de la distintividad, ya que sin éste el signo propuesto a registro no cumpliría su función principal, consistente en distinguir los productos o servicios amparados de otros de su misma especie y, sin este requisito, el registro será negado.

Ahora bien, las leyes marcarias de la mayoría de los países, así como en los tratados internacionales relativos a las marcas, se encuentran previstos supuestos que impiden el registro de un signo como marca. Como ya se había señalado en temas anteriores, el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el registro de un signo marcario que vaya en contra del orden público, la moral, las buenas costumbres o aquél que contravenga cualquier disposición legal. Además de lo establecido por el precepto señalado, la ley marcaria mexicana establece todas aquellas prohibiciones que impiden el registro marcario, mismas que están previstas en el artículo 90 de la referida ley. Sin embargo, cabe señalar que no únicamente en este ordenamiento se encuentran contempladas las prohibiciones al registro marcario, puesto que en diversas leyes del

⁶⁸ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Reporte Anual 2013, en <http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Documentos%20Varios/IA2013.pdf>

ordenamiento jurídico mexicano, como en tratados internacionales, aparte del Convenio de París mencionado con anterioridad, se establecen expresamente algunos signos que no pueden ser sujetos de protección.

En este apartado, se analizará primeramente el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual es el fundamento por el cual el IMPI niega el registro de un signo como marca.

El artículo 90 está conformado por diecisiete fracciones, pero en el presente trabajo se tratará de hacer una clasificación de las mismas para tener un estudio más didáctico.

Al analizar las fracciones contenidas en dicho artículo se determina que las mismas pueden clasificarse en dos grupos: prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Las primeras de ellas se consideran así, debido a que adolecen del carácter distintivo señalado por la propia ley, el signo propuesto a registro resulta engañoso, ilícito o consiste en símbolos que no pueden ser apropiados por un particular de manera exclusiva. Ahora bien, las prohibiciones relativas se consideran así por el hecho de que son signos que pueden ser registrables, pues cuentan con las características previamente revisadas en temas anteriores, sobre los elementos que deben contener los signos propuestos a registro, sin embargo, sobre el mismo existen otros derechos concedidos previamente, tanto derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual en *strictu sensu*, o resultan parte de la esfera de otro tipo de derechos, como lo son los derechos de personalidad⁶⁹, por lo que resulta necesario que el solicitante obtenga previa autorización por parte de los titulares de dichos derechos.

Una vez que se han establecido estos dos tipos de prohibiciones se analizarán las mismas conforme al criterio establecido por el autor Mauricio Jalife Daher en su obra intitulada "*Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*", quien considera que las prohibiciones pueden englobarse de la siguiente manera:

- Por no ser distintivas.
- Por ser descriptivas.

⁶⁹ JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, 2ª ed., México, Porrúa, 2009, p. 137.

- Por tratarse de símbolos oficiales.
- Por inducir a error o confusión.
- Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa.
- Por afectarse derechos de marcas, previamente reconocidos.⁷⁰

Antes de iniciar con dicho análisis, se empezará examinando la primer fracción del artículo 90, misma que a la letra señala:

“Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

Como se puede observar, esta fracción consiste en una prohibición absoluta, ya que uno de los requisitos esenciales que señala la Ley de la Propiedad Industrial es que los signos deben ser visibles, no admitiéndose aquellos que no sean estáticos, pues lo que busca la ley es proteger el signo tal como se presenta a registro y siendo un elemento cambiante sería complicada tal protección; un ejemplo de estos signos consisten en los denominados hologramas, es decir, aquellas figuras que cambia su imagen dependiendo de la perspectiva del espectador, por este motivo es que el artículo 90 de la ley impide su registro y tal como cita el autor Otero Muñoz:

”Se busca dar mayor seguridad en la constitución de derechos marcarios, en el sentido de que los mismos puedan identificarse e incorporarse en el registro de manera precisa y no sujetos a fluctuaciones o cambios.

En consecuencia, se deberá negar el registro como marca de las denominaciones, figuras (diseños) o formas tridimensionales que en la etiqueta en la que se presenten reflejen una modificación de sus características por el movimiento de sí mismas o con ayuda de otro agente.⁷¹”

⁷⁰ *Ibidem*, p. 135.

⁷¹ *Criterios de Aplicación e Interpretación del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial*, citado por Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op.cit.*, p. 441

1.3.3.1. Falta de distintividad

Se comenzará a analizar la primera de las categorías antes mencionada, es decir, la prohibición absoluta sobre aquellos signos que carecen de distintividad. Una vez más cabe resaltar la importancia de que los signos revistan la distintividad requerida por la ley, ya que la falta de ésta constituye uno de los principales motivos por los cuales son negados los registros. Así pues, es necesario señalar en qué casos la ley considera que un signo propuesto a registro carece de la misma, dado que puede considerarse que este motivo le otorga amplia discrecionalidad a la autoridad, sin embargo, como señala el autor Nava Negrete:

“(…) El examinador debe ponderar la impresión general generada por la globalidad de la marca tomando en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, el grado de conocimiento de los potenciales consumidores de tales productos y otros factores relevantes al caso (...).⁷²”

Por lo que, a continuación se señalarán aquellos signos considerados no distintivos.

En primer lugar, se encuentran los nombres técnicos de uso común y las designaciones genéricas de los productos o servicios que pretendan ampararse con la marca o aquellas que se hayan convertido en la designación usual de los mismos⁷³.

Debe entenderse por denominaciones genéricas, aquellas palabras que sirvan para designar los productos o servicios que se buscan amparar, no existiendo otro vocablo para referirse a los mismos. El fundamento de esta disposición versa en la “Teoría de los signos libres”, a través de la cual no pueden ser apropiados los signos que pertenecen al patrimonio lingüístico común⁷⁴, es decir, aquellos que son de dominio público, toda vez que los signos genéricos deben poder ser utilizados por cualquier persona que busca producir o comercializar los mismos o similares productos o servicios, pues su utilización resulta necesaria o indispensable para el tráfico económico, por lo que al autorizarse este tipo de signos se le daría una ventaja a un único productor, ya que se

⁷² Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 409.

⁷³ Fracción II del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁷⁴ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 413.

generaría un monopolio sobre el término, siendo que los demás comerciantes no podrían utilizarlo para denominar sus productos o servicios de dicha manera.

Lo anterior es confirmado por el autor Diego Chijane, quien señala que esta prohibición obedece a dos razones, la primera reside en que si bien los signos genéricos conceptualizan a los productos o servicios, no sirven para individualizarlos, debido a que con estos se hace referencia a un género de objetos, mientras que la función de la marca consiste en especificar los productos dentro del género; mientras que la segunda razón, radica en la libre disposición en el mercado que tales designaciones deben tener⁷⁵.

De la misma manera, el registro de aquellas denominaciones que se han vuelto el nombre común de los productos o servicios será denegado. Esta prohibición hace alusión a la figura de la “vulgarización de la marca”, es decir, aquella transformación que sufre un término que en un principio cumplió con los requisitos indispensables para el registro del mismo como marca, pero que con el paso del tiempo la distintividad se diluyó y dicho término pasó a formar parte de los signos genéricos, debido a que con este nombre se conoce a los productos o servicios⁷⁶.

Un ejemplo empleado constantemente por la doctrina es aquél consistente en la marca “Celofán”, el cual distinguía un tipo de envoltura y que después se convirtió en la denominación común del mismo. Que una marca transmute en un término vulgar se debe a la penetración que la misma ha tenido en los consumidores, así como en el buen manejo de la publicidad de la misma por parte del comerciante. Por lo tanto, las marcas cuya denominación o forma han caído dentro del dominio público pierden su capacidad distintiva y, por consiguiente, su registro.

Al igual que las designaciones genéricas, se encuentra dentro de la prohibición las palabras de uso técnico, a través de las cuales un número reducido de personas nombra mediante una designación especializada a un objeto, siendo el motivo de denegación de este tipo de designaciones la misma señalada anteriormente.

⁷⁵ Chijane Dapkevicius, Diego, *Derecho de marcas: función y concepto, nulidades, registro, representación gráfica, derecho comparado*, Madrid, Reus, 2007, p. 48.

⁷⁶ De acuerdo con el autor Diego Chijane, para que se presente la vulgarización es necesario la existencia de una válidamente constituida, que posteriormente perdió su capacidad distintiva. *Ibidem*, p. 63.

Esta prohibición también es aplicable para las figuras o formas tridimensionales que forman parte del dominio público⁷⁷, es decir, no podrán registrarse aquellos signos cuya forma carezca de originalidad y distintividad requerida para diferenciarse de aquellas formas que sean indispensables para que los comerciantes fabriquen o distribuyan sus productos. Tal sería el caso en que un comerciante quisiera registrar una botella, cuyo diseño no implica ninguna novedad, para amparar la comercialización de bebidas; es evidente que el registro deberá negarse dado que no se le puede impedir a otros la utilización de las mismas botellas para distribuir su producto. Igualmente, se negará el registro de una marca tridimensional, cuya forma sea la impuesta por la naturaleza del producto, debido a que ésta es la única forma posible en que puede presentarse el mismo.

Por ende, se estará en presencia de una forma impuesta por la naturaleza si existe un nexo entre la forma y el producto en sí mismo, por ejemplo la forma de un plátano para distinguir un plátano; así como también se negará si hay un vínculo entre la forma y el uso y las funciones fundamentales del producto, es decir, si ésta es fundamental para que sus funciones se lleven a cabo, ejemplo de esto es la forma esférica de un balón para que pueda rodar⁷⁸.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que la ley prohíbe el registro de signos tridimensionales cuya forma, tanto del envase como del producto, revista una función técnica y no constituyan pura ornamentación; mas, ¿cuándo puede considerarse si la forma del producto o del envase desempeña dicha función? La doctrina ha determinado algunos criterios para poder identificar esta situación: el primero de ellos consiste en verificar si el signo propuesto a registro ha obtenido una patente o bien, existe una solicitud de la misma, ya que la finalidad de las patentes, como se revisó anteriormente, consiste en fomentar la investigación y realización de nuevos inventos, por lo que si existe una solicitud de patente es lógico concluir que dicho signo reviste una función técnica. Asimismo, la doctrina señala que puede determinarse una función técnica, si el solicitante de la marca, a través de la publicidad, se ha manifestado respecto de las múltiples

⁷⁷ Artículo 90, fracción III Ley de la Propiedad Industrial.

⁷⁸ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 458.

ventajas que la forma del producto o del envase proporciona, como la duración, consistencia o eficacia.

De igual manera, esta prohibición encuentra su fundamento en el ejercicio efectivo del comercio, pero principalmente con esta prohibición se busca que no se sustraigan del acervo común⁷⁹ aquellas formas que cumplan una función técnica, pues debe recordarse que una patente tiene una duración de 20 años improrrogables, mientras que la de las marcas es de 10 años, los cuales pueden prorrogarse de manera indefinida, por lo que si se otorga un registro sobre cierta forma que reviste una función técnica se constituiría un monopolio indefinido sobre la misma.

Es dable destacar que el principio de especialidad, señalado en temas anteriores, se hace presente al momento de determinar el registro de un término genérico, toda vez que una denominación considerada genérica para determinados productos o servicios, no lo será para otros; es decir, para que una denominación o forma tridimensional sea considerada genérica, lo que se pretende amparar con la marca debe estar comprendida dentro del género, especie o clase con la que se designa o representa la misma.

Por otra parte, se encuadra dentro de esta categoría la negativa de registro a letras, dígitos o colores, siempre y cuando, se pretendan registrar de manera aislada⁸⁰. Debe entenderse por letras aquellas que forman parte del abecedario, es decir, de la A a la Z; por dígitos los correspondientes del cero al nueve y, por último, los colores serán aquellos considerados como básicos, así como sus tonalidades.

Aun cuando esta prohibición se encuentre dentro de la categoría de prohibiciones absolutas, también se considera como relativa, ya que se negará de manera rotunda aquellos que se pretendan registrar aisladamente, sin embargo, si se encuentran combinados una letra, con un dígito y un color, será perfectamente registrable, toda vez que "... no existirá tal acaparamiento (un monopolio exclusivo) en favor de los industriales y comerciantes cuando la marca consiste no en un solo color, sino en un conjunto de colores⁸¹". Así también se considera que estos signos aislados evidentemente carecen de

⁷⁹ *Ibidem*, p. 461.

⁸⁰ Artículo 90, Fracción V de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁸¹ Rangel Medina, David, "*Tratado de derecho marcario...*", *cit.*, p. 363.

todo carácter distintivo, pues su banalidad es tal que no pueden constituir un medio de identificación.

1.3.3.2. Signos descriptivos

Ahora toca el turno de revisar aquellos signos que la Ley de la Propiedad Industrial no admite como marcas, debido a la ventaja que se le concedería al titular de dicho registro marcario sobre los demás comerciantes que necesitan este término para poder nombrar a sus productos, es decir, los signos descriptivos.

Estos signos se caracterizan por proporcionar elementos que permiten fácilmente identificar el producto o el servicio, indicando, de manera directa, concreta e inequívoca⁸², las características, usos, composición, por lo que son recurridos por los comerciantes para amparar sus productos o servicios, pues al mismo tiempo que los intentan distinguir les hacen una publicidad directa sobre lo que trata el bien amparado, esto debido a que a partir de este tipo de signos el consumidor percibirá de manera inmediata una descripción de lo que se trata el producto o servicio ofertado, por esto la descriptividad debe ser analizada en relación al producto o servicio que pretende ser identificado.

Para determinar si el signo propuesto a registro es descriptivo, debe identificarse la manera en que los usuarios o los consumidores lo perciben, es decir, si estos últimos consideran que el signo consiste en el nombre propio del producto o servicio que ampara o si lo perciben como el nombre usual. Asimismo, se debe tomar en cuenta la necesidad de los comerciantes para referirse a sus productos o servicios con la palabra propuesta a registro, y bien, si la respuesta es afirmativa, es evidente que se trata de un signo descriptivo. Regularmente las palabras que pueden resultar descriptivas de los productos o servicios que desean ser identificados, consisten en los adjetivos calificativos, pues de acuerdo con la Real Academia Española, un adjetivo calificativo es la palabra que acompaña al sustantivo para expresar alguna cualidad de la persona o cosa nombrada⁸³; mas no por ello debe considerarse que todos los adjetivos calificativos están impedidos para alcanzar el registro, pues podrá constituirse como marca si éste no es descriptivo del

⁸² Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 433.

⁸³ Real Academia Española, adjetivo, en <http://lema.rae.es/drae/?val=adjetivo>.

origen del producto o servicio, sus características o propiedades y sus efectos o aplicaciones.

Ya para concluir, existen ciertos términos que de manera indirecta informan sobre las cualidades o características de los productos o servicios amparados; a estos signos se les denomina “evocativos” o “sugestivos”, toda vez que estos términos son el resultado de una transformación de uno descriptivo o genérico en uno arbitrario o fantasioso, a través de la adición de otras palabras o metáforas. Estos signos son válidamente registrables como marcas, pues el consumidor debe realizar un pequeño proceso mental para conocer cuál servicio o producto resulta amparado por tal marca. Lo anterior lo confirma el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Tesis Aislada cuyo rubro se denomina “*Propiedad Industrial. Los adjetivos (incluyendo palabras extranjeras) son registrables como marcas si no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes del producto o servicio que denominan, al tratarse de signos evocativos o sugestivos*”⁸⁴, en donde se señala lo siguiente:

“... (Los términos evocativos) no conducen directa e inmediatamente a una característica del producto o servicio, pues describen o designan una cualidad o elemento secundario o accidental de éstos, y en este caso se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento; en otras palabras, es necesario un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. (...)”

Finalmente, conforme a esta prohibición es dable mencionar que la descriptividad se aplica, además de a las marcas denominativas, a las marcas innominadas, tridimensionales y mixtas.

Por otro lado, la ley mencionada señala la prohibición de registrar aquellos signos que aun siendo inadmisibles, intentan ser registrados, debido a que los traducen a otros idiomas, realizan variaciones “caprichosas” sobre su ortografía o por la construcción artificial de palabras⁸⁵. Es visible la finalidad por la que el legislador incluyó esta prohibición, dado que las personas, comerciantes o empresarios, con la finalidad de hacer

⁸⁴ Tesis I.4o.A. 659 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXVIII, Noviembre de 2008, p. 1375.

⁸⁵ Artículo 90, fracción VI Ley de la Propiedad Industrial.

inscribible su marca recurren a la traducción de la denominación a otro idioma distinto del español o a la realización de una “nueva” palabra, mediante variaciones a las reglas ortográficas o a la gramática española.

Sin embargo, es dable analizar y como bien lo señala el autor Jalife Daher, que la prohibición en lo que respecta a la traducción a otros idiomas debe ser aplicada particularmente, ya que a través de una interpretación literal del precepto legislativo, podría apreciarse que sería inadmisibles una solicitud de marca si el signo a registrar está indicado en un idioma distinto al español. Lo anterior es incorrecto, pues se pueden encontrar en la Gaceta de la Propiedad Industrial múltiples registros en idioma extranjero, por lo que la prohibición exclusivamente se refiere al registro de aquellos signos inicialmente prohibidos por la ley. En otras palabras, serán registrables aquellos signos que aun estando en un idioma diferente del español, sean suficientemente distintivos y contengan los demás requisitos estudiados con anterioridad.

Aunado a lo anterior, deben considerarse otros elementos adicionales que la mera traducción a otro idioma, como lo es el idioma extranjero en el que el signo está traducido y la familiaridad o el conocimiento del mismo que puedan tener los consumidores a los que la marca se dirige, pues ellos son los que tendrán acceso a la misma. Cabe mencionar que en diferentes tratados internacionales celebrados por los distintos Estados se señalan aquellos idiomas en los que no podrán ser admitidos los registros de marcas, un ejemplo de lo anterior es el Tratado de Libre Comercio celebrado por los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, en el que se establece en el artículo 1708, numeral 13, que no podrán admitirse a registro aquellas palabras que resulten genéricas y que estén traducidas en idioma español, francés e inglés.

1.3.3.3. Símbolos oficiales

Con respecto a la prohibición relativa a los signos oficiales, cabe mencionar que se encuentran señaladas en tres diversas fracciones del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Esta prohibición, que en general puede encuadrarse en la prohibición de registrar signos oficiales, puede considerarse tanto absoluta como relativa, pues en ciertos casos si se cuenta con autorización de la autoridad competente, el signo que en principio resulta impedido para el registro será válidamente registrable. No

obstante, existen otros que no podrán registrarse, aun cuando la autoridad otorgue el mismo.

Dentro de los signos oficiales que pueden ser válidamente registrables, con previa autorización, se encuentran los signos que reproduzcan o imiten escudos, banderas, emblemas, siglas y denominaciones⁸⁶, tanto de los Estados, ya sea el Estado mexicano o cualquier otro internacional, municipios o cualquier tipo de división política, así como de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, siempre y cuando tengan un reconocimiento oficial; así como, los signos y sellos oficiales de control y garantía adoptados por cualquier Estado⁸⁷.

La razón que funda esta prohibición reside en el hecho que los consumidores podrían confundirse respecto del origen del producto o servicio que se adquirirá, pues a través de los emblemas oficiales, los Estados diferencian las actividades que ejecutan con tal carácter de aquellas que se llevan a cabo por los particulares. Es por esto que si se admitiera a registro, un signo conformado por alguno de los símbolos previamente señalados, a cierta persona, ésta contaría con una ventaja respecto de sus competidores, ya que se podría creer que sus productos o servicios que ofrece cuentan, con reconocimiento o amparo oficial, cuando no es así.

De igual manera, respecto los símbolos oficiales de organizaciones internacionales, el autor Diego Chijane se pronuncia de la siguiente manera:

“... se expresa que no pueden detentarse en exclusiva, como marca o parte de la misma, los símbolos oficiales estatales o atinentes a organizaciones internacionales, dado el evidente interés público de mantenerlos al margen del tráfico empresarial; de no ser así se estaría violentando la soberanía de cada Estado y el *status* del que se ha dotado a cada Organización Internacional.”

No obstante lo anterior, aun cuando la fracción VII del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial señale que, con previa autorización, dichos signos pueden constituir válidamente una marca, también debe tomarse en cuenta lo preceptuado por el artículo 6 *ter* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual impone a

⁸⁶ Artículo 90, fracción VII de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁸⁷ Artículo 90, fracción VIII de la Ley de la Propiedad Industrial.

los Estados Parte la obligación de rehusar o anular el registro de marcas que estén formadas por los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y garantía adoptados por ellos. Asimismo, dentro de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, por lo que se concluye, que en ningún momento será aceptada por los examinadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una marca que esté conformada por alguno de los signos anteriores.

Ahora bien, respecto de la reproducción o imitación de signos o sellos de control y calidad, la prohibición se encuentra en el uso indiscriminado que se darían sobre estos signos, por cualquier persona, aun cuando sus productos o servicios no obtengan ese grado de calidad o certificación requerida. En caso de que se permitiera el registro de dichos signos, se produciría un engaño hacia el público consumidor, pues preferirían esos productos o servicios, al creer que tienen cierto reconocimiento oficial, sobre otros que no ostenten dicho signo.

Las prohibiciones analizadas en los párrafos anteriores se refieren a aquellas que con la autorización otorgada por autoridad competente válidamente pueden constituir marcas. Ahora se analizará aquella en la que aún con autorización, es inválido el registro marcario, es decir, los medios de pago oficiales y las condecoraciones, medallas u otros premios.

Por lo que respecta a las monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas y, en general, cualquier medio oficial de pago, la prohibición se fundamenta en el hecho de que se crearía un engaño a los consumidores, respecto de la procedencia oficial de los productos o servicios ofertados. Sin embargo, esta razón va más allá de lo anterior, puesto que en el ordenamiento jurídico mexicano se encuentran diversas disposiciones las cuales en ciertos temas se entrelazan unas con otras, este es el caso de Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, pues en ella se establece que el peso es la unidad del sistema monetario en México, lo que se entiende por moneda de curso legal y cuáles monedas son circulantes, así como a quién le corresponde la emisión de las mismas y la prohibición expresa a la imitación o reproducción, tanto total como parcial, de monedas metálicas o billetes, nacionales o extranjeros⁸⁸.

⁸⁸ Artículo 17 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, está prohibido el registro de condecoraciones, medallas y otros premios, dado que la persona que ostenta una de las anteriores lo hace porque el Estado le ha realizado un reconocimiento de manera oficial como producto de su trabajo o esfuerzo invertido en la realización de cierta actividad y, debido a ello existen personas que pretenden aprovecharse de tal reconocimiento mediante el empleo de dichos premios, pues “constituyen verdaderas recomendaciones a la confianza del público⁸⁹”. Así también la prohibición encuentra su razón en el impedimento que existe en las leyes relativas a la materia como lo es la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

1.3.3.4. Por inducir a error o confusión

Como se ha señalado con anterioridad, las marcas fungen como medios de distinción de los productos o servicios que ampara; gracias a éstas los productores o comercializadores aumentan sus activos mediante la atracción de la clientela y la preferencia que ésta tenga por los bienes o servicios ofrecidos; por lo que, los solicitantes de un registro marcario, consciente o inconscientemente, buscan la protección de signos que derivan en falsas indicaciones o engaños hacia el público. Es por esto que la Ley de la Propiedad Industrial prevé que no podrán registrarse aquellos signos que provoquen un engaño o un error a los consumidores respecto de la procedencia⁹⁰ de los productos elaborados o comercializados por los comerciantes; mediante falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades⁹¹ de los productos o servicios ofertados; y aquellas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión⁹² a otras ya presentadas o registradas.

La prohibición respecto al registro de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otras previamente registradas o en trámite de registro, fue analizada en el tema denominado “distintividad” y para no caer en repeticiones se remitirá a lo plasmado en aquel capítulo.

⁸⁹ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 494.

⁹⁰ Artículo 90, fracción X de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁹¹ Artículo 90, fracción XIV de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁹² Artículo 90, fracción XVI de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el registro de cualquier tipo de signo, es decir, denominativo, innominado, tridimensional o mixto, cuya finalidad sea inducir a engaño o a error a los consumidores, pues con base en la función social o de garantía de las marcas, éstos últimos al ser los destinatarios de ellas y al no prestar una atención profunda o detallada de dichas marcas al momento de elegir el bien o el servicio, necesitan una protección jurídica otorgada por la ley, en el sentido de que se debe asegurar a los consumidores la plena identificación de los signos, sin que intervengan otros que puedan provocar un tipo de engaño o una falsa apreciación de lo que realmente se desea; a estos signos se les denomina engañosos, fraudulentos o deceptivos, pues su principal finalidad consiste en proporcionar información sobre las cualidades o características de los productos o servicios, cuando en realidad éstos carecen de ellas o son distintas.

Asimismo, se busca una protección a los propios comerciantes, pues el titular de una marca engañosa adquiriría una ventaja comercial, pues los consumidores al creer que el producto o servicio amparado por dicha marca cuenta con las características presumidas por ésta no se detendrán a buscar otros, por lo que los competidores sufrirían una desventaja en el tránsito económico, contraviniéndose además los principios que rigen la competencia económica, es decir, el de veracidad y el de honestidad, pues las marcas son un instrumento primordial en el derecho económico, ya que intervienen en el intercambio de bienes y servicios.

No obstante lo expuesto con anterioridad, no todos los signos resultan fraudulentos o engañosos, pues en este caso también opera el principio de especialidad marcaria, es decir, el engaño o error se debe verificar a partir de los productos o servicios amparados por el signo, esto es, que la información dada por el signo resulte inexacta o incongruente con los productos o servicios que ampara. Vale la pena transcribir lo señalado por el autor Diego Chijane quien considera lo siguiente:

“La perspectiva del consumidor medio correspondiente y la categoría de producto identificado, determinarán la mayor o menor rigurosidad con la que se deberá valorar la posible inducción en error. Así pues, tratándose de un público especializado, las

probabilidades de engaños serán inferiores que en de (*sic.*) artículos de consumo masivo.⁹³”

Como parte integrante de los signos engañosos se encuentran las indicaciones geográficas, es decir, la designación de un país, región o cualquier zona geográfica de la cual proviene determinado producto o servicio. Las indicaciones geográficas están integradas por dos elementos, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia; las primeras se caracterizan por ser el nombre de una región en la que se elaboran ciertos productos y cuya calidad o características dependen de factores tanto naturales como humanos. En México existen catorce declaratorias de denominaciones de origen, entre las que se encuentran, chile habanero de la península de Yucatán, ámbar de Chiapas, vainilla de Papantla y, la más conocida, el tequila; por otra parte, las indicaciones de procedencia, únicamente sirven para designar que cierto producto proviene de tal país o región.

La Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el registro de aquellas indicaciones de países, regiones o localidades, tanto propias como comunes, que puedan inducir a error o confusión a los consumidores, no obstante, cabe aclarar que no serán rechazadas como registros marcarios todos aquellos signos que se integren por el nombre de una región, sino que éstos deben provocar alguna confusión en los consumidores, que por algún motivo conocido puedan llegar a considerar que los productos que se amparan son producidos en dicha región.

Aunado a lo anterior, la ley prohíbe el registro de mapas, nombres, adjetivos o gentilicios que induzcan a un error en cuanto a la procedencia⁹⁴. Sin embargo, ¿Con base en qué se determinará si los signos anteriores crean confusión? Dentro de la Ley de la Propiedad Industrial no hay algún pronunciamiento al respecto, no obstante, la doctrina y la jurisprudencia se han versado a resolver esta situación. Por una parte, la doctrina señala que aquellos topónimos que no tengan una relación entre la denominación y los productos o servicios amparados pueden fungir como diseños válidamente registrables, pues no todos los nombres geográficos evocan el lugar de producción, ya que por factores naturales es imposible que un producto se produzca, recolecte o extraiga de

⁹³ Chijane Dapkevicius, Diego, *op.cit.*, p. 196.

⁹⁴ Artículo 90, fracción X de la Ley de la Propiedad Industrial.

cierto lugar, ejemplo de ello sería la marca “Alaska” para plátanos⁹⁵. Lo mismo sucede con los gentilicios, los cuales no consisten propiamente en un nombre geográfico, pero denotan la nacionalidad de donde proviene una persona, por lo que se deben aplicar los mismos criterios, pues si un producto no es originario de dicho país se presentaría el engaño, mas si lo es, entonces se estaría en presencia de descriptividad del signo.

Por otra parte, se encuentran las denominaciones de origen, que como ya se analizó, se caracterizan por ser productos cuyas características se deben a factores naturales, como el clima o el tipo de suelo, así como a factores humanos, como lo es la forma de elaborar los productos. En este sentido, no serían registrables como marca estas denominaciones de origen, pues el prestigio del producto se logra por factores ajenos al esfuerzo o calidad invertida de un solo individuo, por lo que todos los productores o fabricantes de dichas zonas que cuentan con denominaciones de origen, tienen derecho a nombrar de tal manera a sus productos, siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas por el Instituto, quien es la autoridad encargada de emitir la declaratoria de denominación de origen, por lo que no podría otorgársele a uno solo la explotación de dicha denominación, dado que “no se estaría premiando una iniciativa individual, antes al contrario, el empresario sólo se limita a disfrutar de una situación de mercado ya existente⁹⁶.”

1.3.3.5. Vinculadas a personas o empresas

La prohibición que a continuación se analizará versa sobre una prohibición relativa, pues la Ley de la Propiedad Industrial prohíbe el registro de signos que constituyen un derecho prioritario de otras personas, como lo son los derechos de la personalidad.

En las leyes relativas a la materia de distintos Estados se establece la inadmisibilidad como registros marcarios de aquellos signos que vulneren un derecho anterior⁹⁷. Por su parte, la ley mexicana prohíbe el registro de signos compuestos por nombres, seudónimos, firmas o retrato, sin el consentimiento de su titular o sus

⁹⁵ En este sentido Chijane Dapkevicius, Diego, *op.cit.*, p. 136 y Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 360.

⁹⁶ Nervi, Andrea, citado por Diego Chijane Dapkevicius, *op.cit.*, p. 125.

⁹⁷ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 339.

causahabientes⁹⁸, y, por otro lado, niega el registro de aquellos que formen parte del derecho de autor, como lo son los títulos de las obras, difusiones o publicaciones, así como los personajes plasmados en ellas, si carecen de la autorización correspondiente⁹⁹.

El primer supuesto versa principalmente sobre la protección que debe realizar el Estado a los derechos de la personalidad, es decir, aquellos derechos con los que cuentan los individuos. La prohibición antes referida señala que aquellos nombres, como medio de identificación o individualización de una persona, que pretendan registrarse deben contar con autorización de su titular, sin embargo, se debe aclarar que la prohibición no versa sobre todos los nombres existentes, pues resultaría imposible recabar el consentimiento de todas aquellas personas que posean el mismo, por lo que vale la pena recordar que jurídicamente el nombre está compuesto por dos elementos: el nombre “de pila” y el patronímico (apellido), y el conjunto de ambos individualiza inequívocamente a un sujeto.

Es por lo anterior, que algunos comerciantes optan por adoptar como marca signos conformados por nombres de celebridades, personas reconocidas en algún sector como artístico, científico, deportivo, entre otros, debido a que su prestigio personal se transmitirá a los productos o servicios amparados por la marca, por lo que en diversas ocasiones con el simple registro del patronímico se sabe de cual persona se trata, ejemplo de lo anterior sería Picasso o Da Vinci, en estos casos sería necesaria la autorización, pues perfectamente se individualiza el sujeto y se vulnera su derecho de personalidad. Por otro lado, aquellos nombres y apellidos que resulten comunes en la sociedad son válidamente registrables, pues no individualizan a una persona en particular, por lo que no se atenta contra su derecho, es el caso por ejemplo en México de los apellidos: Hernández, García, Martínez, López y González¹⁰⁰.

Mismo trato se debe dar a los seudónimos, ya que éstos cumplen funciones de nombre al individualizar a la persona, pues aunque el seudónimo sea utilizado comúnmente por los individuos que intervienen en el sector artístico para esconder su

⁹⁸ Artículo 90, fracción XII de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁹⁹ Artículo 90, fracción XIII de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁰⁰ Información obtenida de las estadísticas realizadas en junio de 2013 del padrón electoral encontradas en la página del Instituto Federal Electoral, en http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Estadisticas_Lista_Nominal_y_Padron_Electoral/.

personalidad cambiando su nombre por otro común o ficticio, “éste se halla íntimamente unido a la personalidad de su titular, que al conferirle valor en las manifestaciones de una específica actividad, legitima su uso y tiene derecho a ser con él individualizado¹⁰¹”.

Igualmente, los retratos y las firmas están prohibidos sin autorización, dado que el retrato de una persona consistirá en una representación inequívoca del individuo retratado que, aun cuando no sea notoriamente conocido, por lo menos su círculo social vincularía la marca con dicha persona, atentando con ello su derecho de personalidad¹⁰². Mientras que la firma consiste en la representación gráfica del nombre de una persona.

Por otra parte, en cuanto a los títulos de obras intelectuales o artísticas, 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, los cuales forman parte de obras protegidas por el derecho de autor, es necesario contar con la autorización del titular de estos derechos, pues cabe recordar que el autor cuenta con dos tipos de derechos los derechos morales y los patrimoniales, siendo los segundos los que se protegen a través de esta prohibición, pues le corresponde al autor explotar la obra por él mismo, así como ceder sus derechos a otros para tal efecto. Sin embargo, puede observarse la cantidad de personas que buscan aprovecharse del prestigio obtenido de obras protegidas por derechos de autor y pretenden que sus productos o servicios cuenten con algún sello o figura que los vincule con los primeros, como son los personajes de dichas obras, obteniendo ese comerciante un lucro indirecto, lo que vulnera de igual manera los derechos patrimoniales del autor, por lo que éste es el principal motivo de la prohibición en comento.

1.3.3.6. Por tratarse de derechos sobre marcas previamente reconocidos

Ahora toca el turno de analizar, aquellas prohibiciones que atentan contra derechos que se otorgaron con anterioridad, pero que su registro puede causar también una confusión, por lo que es importante mencionar que la autoridad al fundamentar una negativa de registro puede hacerlo mencionando solo una de las prohibiciones del artículo en estudio o vinculando diversas prohibiciones del mismo.

¹⁰¹ Di Guglielmo, citado por Nava Negrete Justo, en *op.cit.*, p. 350.

¹⁰² Chijane Dapkevicius, Diego, *op.cit.*, p. 249.

En atención a lo anterior, las marcas famosas o notoriamente conocidas son negadas para su registro, siempre y cuando el solicitante que pretenda el registro en México, sea distinto del titular de la marca; misma situación se aplica a los nombres comerciales cuyo giro corresponda a los productos o servicios que distinguirá la marca¹⁰³.

En la mayoría de las legislaciones marcarias no se realiza una distinción entre la marca famosa y la marca notoriamente conocida, tampoco hace esta referencia el Convenio de París, el cual en su artículo 6 *bis* establece la responsabilidad que tienen los Estados Miembros de invalidar, rehusar o prohibir el registro de aquellas marcas notoriamente conocidas, que sean susceptibles de causar confusión entre el público consumidor. De igual manera, el artículo 16 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, expresa lo relativo a las marcas notoriamente conocidas.

Por lo tanto, debe considerarse que internacionalmente no existe la distinción realizada por la ley, quien realiza esta clasificación con base en el conocimiento que el público consumidor tiene de la marca, siendo la marca famosa aquella que es conocida por la gran mayoría de los consumidores, mientras que la notoriamente conocida es conocida solo por algunos sectores de la población. La protección que se le da a este tipo de marcas en el Estado mexicano tiene su fundamento jurídico, tanto en la Ley de la Propiedad Industrial como en los tratados internacionales mencionados con anterioridad, y no se exige el registro en el país para tal efecto.

Para cumplir con los compromisos internacionales, el artículo 90 prevé la prohibición de registrar aquellos signos que puedan causar una confusión con respecto a una marca notoriamente conocida o famosa. Lo anterior tiene como finalidad por una parte, la protección del público consumidor, pues como ya se ha señalado, ellos son los principales receptores de las marcas, y por otra parte se protegen los intereses de los propietarios de las marcas, quienes han invertido esfuerzos publicitarios, creativos y financieros para alcanzar dicho reconocimiento entre diversos sectores, como lo son los consumidores potenciales, aquellos sectores que participan en los canales de distribución

¹⁰³ Artículo 90, fracciones XV, XV Bis y XVII de la Ley de la Propiedad Industrial.

o aquellos círculos comerciales que se ocupan del tipo de productos o servicios amparados¹⁰⁴, mediante la difusión del signo marcario.

Asimismo, se busca “frenar” a aquellas personas o empresarios, que violan los principios que rigen la competencia, al intentar registrar marcas que causen confusión a los consumidores con la finalidad de aprovecharse del prestigio revestido por la marca notoriamente conocida o famosa, prohibiendo la ley el registro de dichos signos en cualquier clase, es decir, es una excepción al principio de especialidad, así como al de territorialidad.

Para que se actualice esta prohibición, es necesario que se configure alguno de los cuatro supuestos contemplados en la ley, como que el signo propuesto a registro cause confusión o riesgo de asociación; constituya un aprovechamiento no autorizado; cause el desprestigio de la marca o; diluya el carácter distintivo que reviste ésta.

Finalmente, respecto a la protección que busca darse a los consumidores por existir una marca que cause confusión, se presenta la misma situación para los nombres comerciales, sin embargo, en estos casos es necesario demostrar que el nombre comercial posee un derecho prioritario por el uso que se le ha dado antes de la marca, ya que los nombres comerciales son protegidos sin que medie una solicitud de registro.

Para concluir este tema es dable señalar que Ley de la Propiedad Industrial no es la única ley en la que se encuentran previstas hipótesis que prohíben ciertos signos, pues el Estado mexicano ha firmado diversos compromisos de manera internacional para proteger símbolos que forman parte de asociaciones internacionales, como lo son el emblema de la Cruz Roja Internacional, el cual se encuentra protegido por las Convenciones de Ginebra de 1949 y por sus protocolos adicionales, en donde se señala quiénes están autorizados para usar el emblema constituido por una cruz roja sobre un fondo blanco, aquél conformado por una media luna roja y el último denominado el cristal rojo, el cual consiste en un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco colocado sobre uno de sus vértices¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Chijane Dapkevicius, Diego, *op.cit.*, p. 276.

¹⁰⁵ *Ibidem*, p. 219.

En este mismo sentido, se señala al Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, ratificado por el Estado mexicano en abril de 1985, en el que se establece la prohibición de registro como marca o cualquier tipo de utilización comercial del signo compuesto por cinco anillos entrelazados de colores azul, amarillo, negro, verde y rojo.

Por lo tanto, es importante que las autoridades al examinar las solicitudes de registro marcario tengan presente este tipo de tratados para que el Estado no incurra en algún tipo de responsabilidad internacional.

CAPÍTULO 2

Marco histórico del derecho marcario y su regulación en México y el surgimiento del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

2.1. Desarrollo histórico de las marcas

El origen del uso de las marcas se puede situar en épocas antiquísimas, dado que los comerciantes siempre han tenido la necesidad de identificar sus productos de otros, sin embargo, en un inicio las marcas únicamente sirvieron para identificar la propiedad sobre los objetos, como por ejemplo, las herramientas de trabajo o el ganado.

Con posterioridad, y al pasar del nomadismo al sedentarismo, se percibió un cambio en la función de las marcas, ya que se observa que el uso de estos signos servía como un medio de indicación y autenticación del origen de los productos. En este sentido, los pueblos romanos, egipcios y los del lejano oriente insertaban algún signo en los bienes que fabricaban, como vasijas, ollas de cocina, piedras, ladrillos, elementos de construcción, entre otros. Incluso, en los pueblos egipcios era necesaria la identificación del artesano fabricante del producto, para que pudiera percibir su salario correspondiente, por lo que, además de la función de la marca como indicación de procedencia del producto, facilitaba el control y la contabilización de objetos creados por un artesano o su identificación con respecto a otros similares o idénticos fabricados por otros¹⁰⁶.

Más adelante, en la Edad Media, con el surgimiento de las corporaciones o los gremios, se volvió obligatorio el uso de las marcas, dado que para estar en condiciones de competir con los otros gremios, era necesario el cumplimiento de las normas y regulaciones en la fabricación de los productos, siendo también indispensable la identificación del artesano para determinar el cumplimiento de éstas; asimismo, servía como herramienta de protección para el consumidor, al servir como mecanismo de control de las mercaderías por los oficiales corporativos.

Así también, el uso de estos signos se volvió indispensable debido al comercio que se presentó entre los pueblos de la época, pues las mercancías recorrían distancias

¹⁰⁶ Cfr. Solorio Pérez, Óscar, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford, 2010, p. 4.

considerables entre las ciudades mediterráneas del sur de Europa y las ciudades del Medio Oriente y Asia¹⁰⁷. Fue en esta época que se presentaron tres tipos de marcas: las marcas de familia o de casas; las marcas privadas voluntariamente adoptadas y las marcas compulsivas. Las primeras se trataban de aquellos signos que antiguamente se plasmaban en las casas para delimitar la propiedad y posteriormente, eran usadas por los mercaderes en sus productos; las segundas -como su nombre lo indica- eran adoptadas voluntariamente por una persona y utilizadas en libros de cuentas, trabajos de carpintería, telas, productos agrícolas, barriles, armas, herramientas y cueros; por último, las marcas compulsivas, estaban basadas en el principio de protección al consumidor, por lo que se emitieron ciertos estatutos para reglamentar el uso de marcas en determinados productos, como en los objetos de plata o en la joyería¹⁰⁸.

En la Nueva España, derivado de la Cédula Real de Carlos V de 1526, que permitió la extracción de metales preciosos, se hizo obligatorio el uso de una marca sobre los objetos que se crearan a partir de ellos. Asimismo, en 1773 se emitió una nueva Cédula Real, la cual contenía instrucciones detalladas para los productos de platería, los cuales tenían que estar identificados con la marca del artífice y del marcador, para poder comercializarlos. Por otra parte, en el siglo XVII aparecieron las marcas de fuego, al identificar los libros de las bibliotecas mexicanas con marcas realizadas con hierro o bronce calentadas al rojo vivo, con la finalidad de que no fueran robados de las bibliotecas.¹⁰⁹

No obstante lo anterior, se considera que el antecedente legislativo de estos signos se presentó en el Imperio Romano con la *Lex Cornelia*, la cual sancionaba la adopción de una marca de manera fraudulenta, otorgándole el derecho a la víctima de reclamar un daño a la personalidad (acción *injuriarum*) o el resarcimiento del daño patrimonial (acción *doli*). Sin embargo, es a finales del siglo XVIII, al presentarse el movimiento denominado Revolución Industrial, que se inicia con el verdadero derecho de marcas, tal como se conoce en la actualidad, pues al inventarse nuevos medios de transporte y la producción en masa, se abrió paso a la expansión de los mercados más allá de las fronteras, por lo que surgió la necesidad de protegerlas. Por lo tanto, el Estado francés promulgó una ley, el 23 de junio de 1857, con la cual se estableció un sistema de

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 5.

¹⁰⁸ Cfr. Mendieta, Sonia, "Evolución histórica de las marcas", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Año I, No. 1, enero-junio, 1963, p. 69-70.

¹⁰⁹ Cfr. Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*, México, Trillas, 2007, p. 336.

depósito de los signos marcarios, la concesión de un derecho de propiedad sobre los mismos, y su utilización facultativa, siendo también posible adquirir el derecho de propiedad sobre una marca mediante su uso¹¹⁰. De la misma manera, otros Estados europeos promulgaron sus legislaciones sobre marcas, como Alemania, Italia e Inglaterra, adicionando principios o protecciones a este nuevo derecho. En el continente Americano, la protección inició con las recién independizadas colonias americanas, continuando con esta labor los países latinoamericanos en las últimas décadas del siglo XIX, entre ellos los Estados Unidos Mexicanos en 1884.

2.2. Desarrollo histórico del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Derivado de los párrafos anteriores, se puede concluir que desde tiempos remotos los comerciantes han utilizado las marcas, como signos para distinguir sus productos de otros; si bien, el uso de las mismas ha evolucionado, es cierto que siempre se ha buscado su protección mediante algún tipo de instrumento.

No obstante, esta protección se hizo más necesaria a partir de que el comercio se internacionalizara. Por lo tanto, Estados interesados en proteger sus derechos en materia de propiedad industrial, celebraron convenios o tratados bilaterales sobre amistad, comercio y navegación, sin embargo no existía uniformidad en las disposiciones, insertándose como cláusula única el principio de asimilación a los nacionales o de trato nacional, presentándose una incertidumbre jurídica para las partes, pues en cualquier momento alguna de ellas podía denunciar el tratado¹¹¹, haciéndose perceptible la necesidad de normas jurídicas que tuvieran como objeto uniformar el derecho en materia de propiedad intelectual.

Además de los instrumentos mencionados, los Estados celebraron tratados específicos en la materia, mismos que antes de la Unión de París sumaban más de setenta¹¹² y aunque se hicieron palpables estos esfuerzos por proteger sus bienes

¹¹⁰ Cfr. Solorio Pérez, *op.cit.*, p. 7.

¹¹¹ Cfr. Nava Negrete, Justo, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., México, Porrúa, 2012 p. 579 y 581.

¹¹² *Ídem*

inmateriales, la realidad es que la protección jurídica que se les otorgaba era escasa, principalmente en el tema de las patentes, por lo que el gobierno Austro-Húngaro convocó a una Exposición Internacional en Viena en 1873, invitando a diversos países a participar, sin embargo, los Estados invitados no asistieron por temor de que sus ideas e invenciones fueran robadas y comercializadas con posterioridad por dicho gobierno, dado que se consideraba que su ley de propiedad industrial no era lo suficientemente protectora.

A causa del interés palpable de diversos países para elaborar normas supranacionales que protegieran los derechos de propiedad industrial, se llevó a cabo el Congreso de Técnicos en 1873 en la ciudad de Viena, donde se adoptaron cuatro resoluciones: 1) se reconoció que el derecho natural del inventor debía protegerse en todas las naciones; 2) se reconoció la necesidad de sentar las bases para una ley que otorgara mayor protección a las patentes; 3) se optó por la conformación de un ente internacional que las protegiera y, finalmente, 4) se decidió por la creación de una comisión ejecutiva permanente que llevara adelante la obra comenzada¹¹³.

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones contraídas en el Congreso de Técnicos, se celebró, en 1878 en París, el Congreso Internacional de la Propiedad Industrial, del cual resalta la creación de la Comisión Internacional Permanente, cuyo principal objetivo consistió en “obtener de uno de los gobiernos, la reunión de una Conferencia Internacional Oficial, para así determinar las bases de una legislación uniforme¹¹⁴”. Asimismo, el gobierno francés elaboró el anteproyecto denominado “Unión para la Protección de la Propiedad Industrial”, mismo que fue enviado a los países asistentes con la finalidad de que lo revisaran y, posteriormente, se discutiera en la Conferencia Internacional de París, la cual tuvo verificativo en noviembre de 1880, participando diecinueve países¹¹⁵.

¹¹³ Cfr. Amor Fernández, Antonio, citado por Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, en *Propiedad Intelectual, Simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, El caso de México*, México, Porrúa, 2011, p. 11.

¹¹⁴ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 583.

¹¹⁵ Los países asistentes fueron: Argentina, Austria-Hungría, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña E Irlanda, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia, El Salvador, Suecia, Noruega, Suiza, Turquía, Uruguay Y Venezuela. Véase en Nava Negrete, p. 583.

La Conferencia Internacional de París tuvo como objetivo la adopción de disposiciones jurídicas susceptibles de ser incorporadas en una convención internacional; por ende, se elaboró un anteproyecto donde se incluyeron disposiciones que constituirían el marco de protección de las figuras que conforman a la propiedad industrial, estableciéndose con posterioridad los principios de trato nacional y el derecho de prioridad; asimismo, tuvo por objeto la creación de una Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial. Una vez aprobado el anteproyecto antes mencionado -con algunas enmiendas- se convocó a una nueva conferencia para la aprobación y suscripción definitiva del texto de la Convención¹¹⁶, llevándose a cabo el 6 de marzo de 1883.

El Estado mexicano se adhirió al Convenio de París el 20 de julio de 1903, ratificándose tal adhesión a través del decreto promulgado por la Cámara de Senadores el 7 de septiembre de 1903¹¹⁷. Asimismo, firmó la enmienda de Estocolmo el 26 de julio de 1976, publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.

2.2.1. Conferencias de revisión de la Convención

La Convención de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial incluía en sus preceptos la realización de conferencias periódicas para su revisión con el fin de adecuarla a las necesidades de la época, así como para mejorar aquellas deficiencias o lagunas que con la práctica o la aplicación de sus preceptos se hubieran observado. En este sentido se realizaron siete revisiones: la Revisión de Roma en 1886, Revisión de Madrid en 1891, Revisión de Bruselas de 1900, Revisión de Washington de 1911, Revisión de La Haya de 1925, Revisión de Londres de 1934, Revisión de Lisboa de 1958 y, por último, la Revisión de Estocolmo de 1967.

¹¹⁶ La “Convención de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial” y el “Protocolo de Clausura” fueron suscritos por Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, El Salvador, Serbia y Suiza. El canje de ratificaciones se realizó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia el 6 de junio de 1884, ratificando también la Convención los Estados de la Gran Bretaña, Irlanda, Túnez y Ecuador.

¹¹⁷ Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en http://www.wipo.int/treaties/es/remarks.jsp?cnty_id=275C

En materia marcaria, tema que interesa en el presente trabajo, se propuso en la Revisión de Madrid, el Arreglo para el Registro Internacional de Marcas -también conocido como la Unión de Madrid- cuyo objeto era facilitar el registro de marcas mediante la presentación, ante la Oficina Internacional, de una única solicitud basada en la primera presentada en uno de los Estados miembros, para solicitarla en todos aquellos Estados de la Unión en los que el solicitante quisiera efectuar el registro, sin necesidad de presentarla directamente en cada uno de ellos¹¹⁸. Por otra parte, en la Revisión de la Haya se modificó el plazo para reclamar el derecho de prioridad correspondiente a las marcas, pasando de cuatro a seis meses; asimismo, se incorporó un nuevo precepto, el artículo 6 *bis*, mismo que a partir de ese momento protegería a las marcas notorias. Posteriormente, en la Revisión de Lisboa se regularon por primera vez las marcas de servicio. Sin embargo, lo más importante fue la exhortación a los países miembros de adoptar las medidas necesarias con objeto de asegurar la aplicación de la Convención, conforme a su ordenamiento jurídico interno.

Finalmente, en la última conferencia se adoptó el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, creándose la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual y a partir de ésta, se dejaron de realizar las conferencias de Revisión del Convenio, no obstante, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se encargó de solicitarle a un Grupo Especial de Expertos Gubernamentales la preparación de diversos trabajos tendientes a la Revisión del Convenio de París¹¹⁹.

2.3. Evolución de la legislación mexicana de propiedad industrial

A partir de que México se convierte en una nación independiente, surge la necesidad de regirse por sus propias normas jurídicas. Sin embargo, en materia marcaria no se percibió un desarrollo palpable en las primeras décadas del México independiente, pues si bien algunas leyes preveían en sus preceptos cierto tipo de regulación, no fue hasta 1890 que se promulgó una ley especial de la materia.

¹¹⁸ Cfr. Bogsch, Arpad, “La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los países latinoamericanos”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, No. 2, julio-diciembre, 1963, México, p. 204.

¹¹⁹ Otero Muñoz, Ignacio y Ortiz Bahena, Miguel, *op.cit.*, p. 21.

2.3.1. Códigos mercantiles

Durante los primeros años de la independencia de México, se continuaron aplicando algunas normatividades de la época colonial, como lo fueron las Ordenanzas de Bilbao, mismas que regulaban el comercio, mediante la fijación de requisitos, condiciones y formalidades, para la celebración de ciertos actos jurídicos y estableciendo sanciones en caso de incumplimiento¹²⁰; con relación a las marcas, los preceptos de estas Ordenanzas las consideraban como signos que indicaban la procedencia de las mercancías y por ende, constituían medios de control, seguridad y garantía para facilitar el comercio.

Una vez que se empezó a crear la legislación nacional, se promulgó el primer Código de Comercio que data de 1854, sin embargo, si bien este Código preveía diversas disposiciones en materia mercantil, no presentó la misma situación para las marcas, toda vez que en él no se contenía una regulación expresa de las mismas y, solamente, en algunos de sus preceptos se observa que estaban reconocidas.

Treinta años después se emitió un nuevo Código de Comercio, en el que se observa cómo de manera paulatina se fue otorgando una mayor protección a las marcas. El Libro Cuarto de este Código denominado “Propiedad Mercantil”, reconoció que las marcas constituían un derecho de propiedad para los fabricantes y comerciantes y estableció los dos sistemas con los que puede obtenerse el registro marcario, el sistema atributivo o declarativo. A pesar de que este Código no tuvo una amplia vigencia se debe reconocer el gran avance que representó en la materia.

2.3.2. Legislación específica en materia marcaria

De los párrafos anteriores, se desprende que las marcas se regularon en un principio en los Códigos de Comercio, siendo hasta 1889 la expedición de la primera ley de la materia, denominada Ley de Marcas de Fábrica, lo que derivó en un cambio de ideología al considerar que la propiedad industrial constituía una rama jurídica, cuya regulación era merecedora de un cuerpo normativo especializado.

¹²⁰ Nava Negrete, *op.cit.*, p. 70.

Esta ley únicamente protegía las marcas de fábrica, no contemplaba un examen de forma y fondo de las marcas, estableció un plazo indefinido de vigencia del registro marcario, mas se entendía abandonado por la clausura o falta de producción por más de un año¹²¹, e introdujo el principio de prelación. En esta ley se observa que la marca servía para identificar al productor o al comerciante, a tal grado de que si se quería enajenar la misma era indispensable hacerlo con el establecimiento, transmisión que se sujetaba a las reglas del derecho común.

No obstante lo anterior, esta ley no tuvo una amplia vigencia, dado que en 1903 se promulgó la nueva Ley de Marcas Industriales y de Comercio, la cual definía a la marca como “el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia¹²²”. Los registros se continuaban otorgando sin hacerse un examen previo de novedad y únicamente se realizaba el examen de forma; así también, señalaba que el uso exclusivo de la marca era de veinte años renovables.

Aunado a lo anterior, y en virtud de la adhesión del Estado mexicano al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, la ley de 1903 introdujo en sus preceptos el derecho de prioridad, señalando su artículo 8º que “la marca cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro meses de haber sido pedido en uno o varios Estados extranjeros, se considerará como habiendo sido registrada en la misma fecha en que lo fue en el primer Estado extranjero en que hubiere sido registrada, siempre que ese primer Estado conceda a los ciudadanos de México este mismo derecho¹²³.”

Ulteriormente, en 1928 se emitió la Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales, en la cual se estableció el sistema mixto (atributivo-declarativo) como sistema de registro marcario. Asimismo, otorgó veinte años para la vigencia de las marcas, exigiendo su renovación cada diez años y, a falta de esto, se declarararía la caducidad del registro. Finalmente, modificó el plazo del derecho de prioridad de cuatro a seis meses.

Si bien las leyes comentadas en los párrafos precedentes únicamente versaban sobre la materia marcaria, en 1942 se promulgó la primer ley que contemplaba tanto la

¹²¹ *Ibidem*, p. 81.

¹²² Rangel Medina, David, *Tratado de derecho marcario, las marcas industriales y comerciales en México*, México, Libros de México, 1960, p. 28.

¹²³ Nava Negrete, *op.cit.*, p. 95.

rama de invenciones como de signos distintivos en un solo ordenamiento jurídico, la cual se denominó Ley de la Propiedad Industrial. Esta ley conservó en general los sistemas y principios de las leyes anteriores, así como los contemplados en la Convención de París para la Protección de la Propiedad industrial¹²⁴. En cuanto a la duración del registro se modificó el plazo otorgado por la ley anterior, pasando de veinte a diez años. Finalmente, la ley en comento incluyó tanto el examen de forma y de fondo para el registro marcario, señalando que una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios se procedería a realizar un examen de novedad entre la marca propuesta a registro y las marcas registradas o que estuvieran en trámite.

Con posterioridad, se promulgó la Ley de Invenciones y Marcas en el año de 1976, misma que incorporó nuevas figuras en materia de marcas; en este sentido, le reconoció protección a las marcas de servicios, definiéndolas como “los signos que distinguen un servicio de otro de su misma clase o especie” y en la misma tesitura, definió a las marcas de productos como “los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase”¹²⁵. Esta ley modificó la vigencia del registro marcario a cinco años renovables, incorporando también un plazo de gracia de seis meses, para su registro, contados a partir del vencimiento del plazo.

2.4. Ley marcaria vigente y sus reformas

Las leyes anteriores estuvieron marcadas por un modelo económico que rigió en el Estado mexicano por más de diez años en el cual el gobierno se avocó a fomentar la industria mexicana mediante un apoyo desmedido a los empresarios nacionales, la implementación de subsidios y la creación de infraestructura, sin embargo, más allá de los buenos resultados que este modelo pretendió, las consecuencias resultaron de tipo negativo, dado que se presentó una crisis financiera derivada de las acciones implementadas por el gobierno.

En este sentido, para fomentar la industria mexicana se aumentaron los aranceles a los productos que se importaban del extranjero, cerrándose con ello las posibilidades de

¹²⁴ Rangel Medina, David, *op.cit.*,p. 142.

¹²⁵ Artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, consultado en Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, nota 6, p. 138.

una inversión extranjera en el país. Asimismo, se les ofrecieron subsidios a los empresarios para reducir sus costos de producción y así garantizar el desarrollo de la industria nacional. Sin embargo, tal proteccionismo trajo consigo que el gobierno no estuviera en posibilidades de seguir colaborando con los empresarios, pues su deuda aumentó a tal grado de tener que solicitar préstamos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, condicionando al gobierno mexicano la entrada de capital extranjero al país.

El proteccionismo mencionado en el párrafo anterior, se hace notorio en la Ley de Invencciones y Marcas, al imponerse la obligación de vincular las marcas de origen extranjero con una marca de origen nacional, para con ello impulsar los productos fabricados en México y quebrantar la dependencia que se tenía con las marcas extranjeras, misma que tenía un impacto en el proceso de desarrollo, ya que los consumidores nacionales preferían los productos con marcas extranjeras o cuya apariencia fuera extranjera, por la calidad que éstos pudieran tener.

Al finalizar el modelo económico antedicho, se presentó un cambio respecto a la economía mexicana, puesto que se abrieron las puertas para permitir las importaciones de productos y servicios del extranjero, lo que fomentó en mayor medida la protección de figuras de la propiedad industrial, como las invenciones y las marcas, haciéndose indispensable una reforma a la ley de la materia para adecuarla a las exigencias de la época.

Por lo tanto, en diciembre de 1990, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa al Congreso de la Unión con la finalidad de actualizar el marco jurídico que regulaba a la propiedad industrial, señalando que resultaba importante para que la legislación mexicana estuviera en consonancia con otras legislaciones y con los estándares internacionales.

Derivado de lo anterior, en junio de 1991 se promulgó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de junio de ese mismo año. Tal como lo realizaron las reformas a las leyes anteriores, esta ley abarcó nuevos aspectos y avances en materia de derecho marcario, pues introdujo como signos susceptibles de registro las formas tridimensionales. Por otra parte, adicionó prohibiciones de registro, como el impedimento de registrar marcas iguales o semejantes a una marca notoria para ser aplicada a cualquier producto o servicio; cabe mencionar en este punto que la reforma de 1987 a ley anterior,

únicamente impedía el mismo si la marca propuesta a registro se iba a aplicar a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoria. La ley de invenciones y marcas estipulaba que una marca debía usarse tal y como fue registrada, lo cual obligaba a las empresas a obtener distintos registros cada vez que deseaban modificar algún elemento del diseño de la marca, como color, tipo de letra, entre otros; en contraste, la ley de 1991 facilitaba que las marcas registradas fueran utilizadas con mayor flexibilidad, al dejar de constituir causales de extinción aquellas variaciones en la forma de uso de la marca que no alteraran sus características esenciales.

Por último, en materia de plazos, esta ley nuevamente amplió el plazo de vigencia del registro marcario a diez años contados a partir de la fecha en que se solicitara el registro. Finalmente, en esta ley se previó la creación de un organismo especializado que apoyara a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial.

2.4.1. Reforma de 1994 a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial

No obstante los cambios que incorporó la ley de 1991, fue necesaria otra reforma, la cual tuvo verificativo en el año de 1994. Una de las principales modificaciones consistió en el cambio del nombre de la ley por uno más sintetizado, nombrándola Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, es importante señalar que, aun cuando antes de la reforma de 1994 se encontraba prevista en la ley la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue hasta la reforma en comento que se otorgó a dicho Instituto plena autoridad para llevar a cabo la aplicación de la ley en la materia, pues cabe recordar que únicamente constituía un organismo de consulta y apoyo técnico para la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; sin embargo, la reforma de mérito le adjudicó al Instituto las atribuciones que con anterioridad eran propias de esa Secretaría.

La Ley de la Propiedad Industrial de 1994 ha sido objeto de múltiples reformas para poder adecuarla a las necesidades de la época y estar en consonancia con las realidades que se presentan día a día, sin embargo, como se verá con posterioridad, es necesario

que se realice una reforma integral a la misma para que exista una mayor uniformidad con las legislaciones de otros Estados y así estar en una misma sintonía con la finalidad de poder cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano, como lo es el Convenio de París.

CAPÍTULO 3

Marco conceptual del Derecho Internacional

En los capítulos anteriores se estudiaron los conceptos entorno a la propiedad industrial, específicamente al Derecho Marcario, y el desarrollo histórico que éste ha tenido. A continuación se entrará al estudio del Derecho Internacional, ya que la propiedad intelectual, entendida en su concepto más amplio, se encuentra íntimamente relacionada con esta rama del Derecho, pues como se refirió anteriormente, tanto la propiedad intelectual *strictu sensu* como la propiedad industrial, intervienen en el mercado –que actualmente es un mercado global- por lo que se presenta la necesidad de protegerlas de manera internacional, ya que con las importaciones y exportaciones que se generan en el tráfico económico diario resulta indispensable una protección que rebase los límites territoriales de los Estados; debido a esto, desde décadas pasadas se han suscrito diversos tratados internacionales con los que se busca unificar criterios relativos a la propiedad intelectual e industrial.

En breve se entrará al estudio de los conceptos fundamentales que rigen al Derecho Internacional, entendiendo a éste como el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones que se presentan entre Estados, entre organismos internacionales o, entre éstos y los Estados.

En este sentido, cabe recordar que el Derecho internacional encuentra sus antecedentes en tiempos lejanos, pues la necesidad de regular las relaciones entre pueblos ha existido siempre; como ejemplo de lo anterior se puede citar a las *polis* o ciudades-Estado griegas, donde las condiciones geográficas de la zona hicieron que cada ciudad fuera considerada como un reino independiente de las demás, creándose ficciones jurídicas para resolver los conflictos o las controversias que se suscitaran entre dichos reinos, este es el caso de las *anfitionías*, mediante las cuales “los griegos llegaron a establecer alianzas estratégicas para proteger el comercio y lugares sagrados, así como para luchar contra los enemigos orientales¹²⁶”; también se creó la figura de los *proxenes* quienes eran personas que vivían en cierta *polis* y se encargaban de defender y proteger

¹²⁶ Potemkin, V.P., citado por Lara Patrón, Rubén y Gerardo Icaza Hernández, en *Derecho Internacional Público*, México, Iure editores, 2006, p. 11

los intereses de un habitante de otra, es lo que en la actualidad se conoce como embajador.

Siguiendo el ejemplo de los griegos, los romanos implementaron diversas figuras para regular las relaciones entre sus pueblos, como lo fue la figura de los *proxenes*, que en Roma se denominaban *feciales*, quienes tenían la facultad de declararle la guerra a otro pueblo, firmar acuerdos, fungir como árbitros en algunas situaciones, entre otras; pero, cabe destacar que en este lugar existió lo que se denominaba el *ius Gentium*, es decir, el derecho que era aplicado por el pretor peregrino a los extranjeros, siendo esto un antecedente directo al derecho de extranjería.

Por lo tanto, puede concluirse que siempre ha existido la necesidad de regular las relaciones entre Estados o entre los pueblos y civilizaciones que existían en aquellos tiempos. No obstante, se puede señalar que el Derecho Internacional como lo conocemos en la actualidad encuentra sus antecedentes en la Paz de Westfalia de 1648, pues es a partir de ésta que aparecen los Estados-Nación como se conocen en la actualidad e inician las conferencias internacionales de las cuales deriva el principio de igualdad entre los Estados.

Por otra parte, también es dable citar, como antecedente, a la Revolución Francesa de 1789, la cual es pionera del derecho humanitario, ya que estableció una serie de derechos fundamentales que les correspondían a los hombres, así como el principio de soberanía de los pueblos y su libre autodeterminación. Por último, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, derivado de la Segunda Guerra Mundial, el Derecho Internacional fue creciendo aceleradamente, pues se buscó regular y desarrollar las relaciones entre los Estados y asegurar las condiciones para la cooperación pacífica entre éstos, con la finalidad de que no resolvieran sus conflictos a través de las guerras, consideradas ya como ilícitas. Con motivo de lo anterior, la Asamblea General de la ONU creó la Comisión de Derecho Internacional, a la cual encargó la tarea de codificar la costumbre que existía en materia de tratados¹²⁷, emitiéndose con ello la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, misma que se estudiará en los próximos párrafos.

Asimismo, se estudiará lo relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los cuales se han reconocido desde tiempos remotos. Se cree que a partir del

¹²⁷ Cfr. Vallarta Marrón, José, *Derecho Internacional Público*, México, Porrúa, 2009, p. 61.

Cristianismo se inicia el reconocimiento de éstos, ya que le dio al hombre la dignidad y jerarquía que le correspondía. No obstante lo anterior, se considera que la protección legislativa de dichos derechos se presentó en la segunda mitad del siglo XVIII, con excepción de Inglaterra, Estado en el que se inició su reconocimiento en el año de 1215, cuando los súbditos del Rey Juan Sin Tierra, lo constriñeron a aceptar y firmar la Carta Magna, en la cual se les reconocían diversos derechos, como el derecho a la libertad, a la vida, a heredar y a que se les protegiera de impuestos excesivos, entre otros. En el siglo XVIII se presentaron diversos acontecimientos cuya finalidad consistía en abolir la monarquía y el absolutismo- donde los sistemas políticos y económicos eran autoritarios- dado que se pretendía que todos los hombres gozaran de las mismas oportunidades. Por lo tanto, ilustres como Rousseau señalaban que el hombre era titular de derechos eternos, inmutables e inalienables, por lo que el régimen político ideal sería el que los consagrara y protegiera¹²⁸.

Mientras tanto, en el continente americano, el Congreso Americano aprobó la Declaración de Independencia en 1776, en donde se señalaba que las trece colonias inglesas ya no pertenecían al Imperio Británico. Esta Declaración hace énfasis en dos temas: los derechos individuales y el derecho de revolución. Asimismo, en el año de 1791 los Estados Unidos de América, promulgaron la Carta de Derechos (*"Bill of Rights"*), en la que se reconocieron el derecho a la libertad de expresión, a la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición; prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal¹²⁹, entre otros.

Aunado a lo anterior, en 1789 en Francia, como consecuencia de la ilustración y el liberalismo, a través de los cuales surgieron diversos movimientos que abogaban por el respeto a los seres humanos y en los que se buscaba la igualdad de los hombres, su libertad inherente y la secularización de la sociedad, se gestaron los fundamentos de lo que en la actualidad se conoce como la democracia, la división de poderes, la soberanía

¹²⁸ Lions, Monique, *Los derechos humanos en la historia y en la doctrina*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/848/22.pdf>, p. 483.

¹²⁹ La Carta de Derechos, Una breve historia de los derechos humanos, en <http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/brief-history/declaration-of-independence.html>.

popular y el acceso libre a los cargos públicos¹³⁰. Por lo que, al ser derrocada la monarquía absoluta en Francia e instaurarse la República, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración mediante la cual se proclamó la libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión¹³¹. Es a partir de esta Declaración que los derechos humanos son considerados como valores esenciales en el Estado de Derecho¹³².

En el siglo XX y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, con la cual países de todo el mundo quedaron en ruinas y se terminó con millones de vidas, surgió entre los Estados la convicción de que el respeto de los derechos de las personas no era una cuestión exclusiva de cada uno de ellos, sino del interés general de la comunidad internacional, por lo que delegados de cincuenta naciones se reunieron en, San Francisco, en abril de 1945, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para crear un Organismo Internacional que promoviera la paz, evitara las futuras guerras y, en otras palabras, se convirtiera en el organismo rector de las relaciones internacionales a nivel mundial. Por ende, en 1948 la Comisión de las Naciones Unidas redactó el documento denominado “Declaración Universal de Derechos Humanos¹³³”, el cual se considera como la carta rectora de los derechos humanos y a partir de la cual se presenta la universalización de los mismos, toda vez que a partir de ésta, la mayoría de las Constituciones de los Estados democráticos contemplan en sus preceptos a estos derechos.

Es relevante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, puesto que la reforma constitucional, llevada a cabo el 10 de junio de 2011, versó principalmente sobre cuestiones de derechos fundamentales, ya que se elevaron a rango constitucional las

¹³⁰ Montemayor Romo de Vivar, Carlos, *La unificación de los derechos humanos*, México, Porrúa, 2002, pp. 16-17.

¹³¹ Artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.

¹³² Montemayor Romo de Vivar, Carlos, *op.cit.*, p. 16.

¹³³ La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 546 acordó modificar la denominación original “Declaración Universal de los Derechos del Hombre” por “Declaración Universal de Derechos Humanos”, por lo que debe considerarse que ésta última es la denominación universalmente aceptada para designar a las prerrogativas fundamentales del ser humano; en Rojas Caballero, Ariel, *Los derechos humanos en México, Análisis y comentarios a la Reforma constitucional del 10 de junio de 2011, Bases del Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, México, Porrúa, 2012, p. 19.

normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, esto no significa que con anterioridad a esta reforma los derechos no estuvieran reconocidos como tales, sino que gracias a la misma se otorga una mayor protección y eficacia al crearse un bloque de constitucionalidad y al ser tomados como parámetro para interpretar y armonizar las normas jurídicas conforme a lo establecido por los ordenamientos que integran el referido bloque, incorporándose a su vez dos criterios de interpretación, la interpretación conforme y el principio *pro persona*, que igualmente serán estudiados en el presente capítulo.

3.1. Tratado internacional

En la actualidad, los tratados internacionales constituyen la principal fuente de las obligaciones que se generan a nivel internacional, dado que son el resultado de la participación voluntaria de las partes contratantes en el proceso de negociación¹³⁴.

El tratado internacional se puede definir como el acuerdo, cualquiera que sea su denominación, celebrado entre entes de Derecho Internacional, los cuales pueden consistir entre dos o más Estados, organismos internacionales, o entre estos últimos o los primeros, y que se rige por el Derecho Internacional.

La anterior definición es similar a la que se encuentra en la Convención que rige en materia de tratados, es decir, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tanto la de 1969 como la de 1986. Por lo tanto, a continuación se analizarán los aspectos de los tratados internacionales a la luz de la misma.

3.1.1. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

Como se señaló en los párrafos anteriores, la Convención de Viena constituye el instrumento que regula los tratados internacionales, la cual fue realizada a petición de la Asamblea General de la ONU. Esta Convención se firmó por el Estado mexicano el 23

¹³⁴ Rodríguez Huerta, Gabriela, *La celebración de tratados en el orden constitucional*, México, Senado de la República, LXI Legislatura, Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, ITAM, 2008, p. 18.

mayo de 1969 y entró en vigor hasta el 27 de enero de 1980¹³⁵, haciéndose con ello vinculante para el Estado mexicano, no debiendo contravenir los preceptos y disposiciones en ella señaladas.

Esta Convención otorga una definición de Tratado en su artículo 2, inciso a), que a la letra dice: “se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”. Sin embargo, la Convención de 1969 versaba únicamente sobre los acuerdos generados entre Estados, por lo que en 1986 se emitió una segunda Convención sobre Derecho de los Tratados, la cual regularía los acuerdos realizados entre Estados y organismos internacionales o entre organismos internacionales entre sí¹³⁶, considerándose a estos últimos como sujetos de Derecho Internacional.

Los diversos preceptos que integran la Convención de Viena tratan de explicar los principios y conceptos fundamentales que rigen a los tratados, así como el procedimiento que deben seguir los sujetos de Derecho Internacional para que puedan surtir efectos los acuerdos celebrados entre ellos, independientemente de la materia de que se trate. Entre los principios que deben observarse se encuentran el *pacta sunt servanda*, principio fundamental del derecho de los tratados y del sistema jurídico en general¹³⁷, con base en el cual los acuerdos celebrados entre las partes deben ser cumplidos en su totalidad y de buena fe. En este sentido, el artículo 27 de la Convención señala que no puede invocarse una violación al derecho interno para incumplir las obligaciones contraídas en los acuerdos. Así también la Convención prevé otro principio, el *res inter alios acta*- las cosas o actos son para los que intervienen en él-, ya que un tratado no crea derechos ni obligaciones a ninguna parte que no haya otorgado su consentimiento para ello, siendo éste la expresión inequívoca de la voluntad que tiene el Estado para adquirir obligaciones en el ámbito internacional.

¹³⁵ Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, Secretaría de Relaciones Exteriores, en <http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php>

¹³⁶ Artículo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

¹³⁷ Méndez-Silva, Ricardo, Los principios del derecho de los tratados, *Boletín Mexicano del Derecho Comparado*, México, nueva serie, año III, número 7, enero-abril de 1970, pp. 93-108.

3.1.1.1. Procedimiento para la celebración del Tratado

En la Convención sobre el Derecho de los Tratados se prevé el procedimiento que deben seguir los participantes para la creación del tratado, mismo que comprende las siguientes etapas: etapa de negociación, adopción del texto, autenticación del tratado, manifestación del consentimiento y entrada en vigor. Estas etapas se encuentran reguladas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, salvo la primera, es decir, la negociación, en la cual los sujetos participantes en la celebración del tratado entran en contacto con el objeto de llegar a acuerdos y culminar con la elaboración del texto; en esta etapa intervienen negociadores que cuentan con plenos poderes para tal efecto y son los representantes del Estado en las mismas¹³⁸.

Ya finalizada la etapa de negociación, los Estados o los organismos internacionales, en su caso, prosiguen a la etapa de adopción del texto, en la que dichos sujetos señalarán si se encuentran conformes con la redacción, forma y contenido del tratado. Conforme a la Convención de Viena, la adopción de un tratado multilateral se efectuará por mayoría de dos tercios de los sujetos que intervengan y en caso de tratados bilaterales, esta adopción se verificará con el consentimiento de todos los participantes¹³⁹. Sin embargo, cabe hacer mención que aunque los Estados expresen esta conformidad, no significa que ya se encuentren vinculados a los efectos del tratado ni están obligados a continuar con el proceso de celebración del mismo¹⁴⁰.

Una vez que el texto del tratado ha sido adoptado por los participantes, se continúa con la etapa de autenticación del mismo, la cual “consiste en la certificación de que el documento final del tratado contiene el texto “definitivo” y auténtico, mismo que no es susceptible de alteración o sustitución y fija el fin de las negociaciones¹⁴¹”, pues de esta manera se les otorga seguridad jurídica a los Estados u organismos internacionales de que lo acordado no será modificado con posterioridad y, por lo tanto, no se alterarán las circunstancias que los llevaron a otorgar su consentimiento. La autenticación del tratado se realizará conforme a lo establecido en éste o, en caso de omisión, mediante la

¹³⁸ Cfr. Muñoz Aunión, Antonio, *Introducción al derecho internacional público*, México, Porrúa, 2009, p.70.

¹³⁹ Artículo 9 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

¹⁴⁰ Rodríguez Huerta, Gabriela, *op.cit.*, p. 32.

¹⁴¹ *Ibidem*, p. 33.

firma, firma *ad referendum* o la rúbrica puesta por los representantes de los sujetos que intervengan¹⁴².

La Convención de Viena prevé distintas formas a través de las cuales los Estados o los organismos internacionales pueden manifestar su consentimiento, las cuales son: la firma, el canje de instrumentos, la ratificación, aprobación, aceptación o la adhesión. En México la forma de obligarse es la ratificación, misma que se analizará más adelante.

Esta Convención junto con la ley mexicana sobre el derecho de los tratados, denominada Ley sobre la celebración de los Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992, así como los artículos constitucionales: 15, 76 fracción I, 89 fracción X, 104, 117 fracción I y el artículo 133, conforman el marco jurídico nacional que regula lo relativo a los tratados internacionales. Por lo tanto, a continuación se analizarán los preceptos que son fundamentales para la celebración de los tratados en su fase interna o nacional.

3.1.2. Ley sobre la Celebración de Tratados

La Ley sobre la Celebración de Tratados, ley reglamentaria del artículo 133 Constitucional¹⁴³, tiene por objeto regular la manera en que se realizan los acuerdos que se rigen por el Derecho Internacional, señalando que los tratados sólo podrán celebrarse entre los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público.

En su artículo 2, fracción I, otorga una definición de tratado, misma que se asemeja a la contenida en la Convención de Viena, el cual a la letra señala:

“Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I.- “Tratado”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de

¹⁴² Artículo 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

¹⁴³ Rodríguez Huerta, Gabriela, *op.cit.*, p.79.

acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos”

Por lo tanto, de acuerdo con las definiciones otorgadas por la Convención de Viena y la Ley sobre la Celebración de Tratados, se pueden señalar cuatro elementos esenciales que rigen los tratados:

1. El acuerdo debe ser por escrito.
2. Los tratados únicamente se celebran por sujetos de Derecho Internacional Público.
3. Se rigen por el Derecho Internacional.
4. Resulta intrascendente la denominación que éste reciba, como por ejemplo, acuerdo, convenio, convención, protocolos.

Esta ley junto con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan el procedimiento a seguir para la celebración e incorporación de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno, así también establece las autoridades que intervienen en el proceso de celebración de éstos. Por ende, conforme al artículo 89 fracción X, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos es la autoridad facultada para dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Por otra parte, la fracción I del artículo 76 del mismo ordenamiento, señala como facultad de la Cámara de Senadores, analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, así como aprobar los tratados internacionales que este último suscriba. Además, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2007, se le concede la facultad de aprobar la decisión del Ejecutivo de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. En este sentido, se puede observar que a pesar de la división de funciones en legislativa, ejecutiva y judicial, en materia de celebración de tratados concurren dos de ellas, dado que la participación del Senado de la República es una condición *sine qua non* para que el Estado mexicano celebre un acuerdo internacional.

Ahora bien, en los preceptos que forman parte de la Ley sobre la Celebración de Tratados no se contiene disposición alguna sobre el procedimiento a seguir por parte del Estado mexicano en la fase internacional para la celebración del tratado, por ende, se aplicará la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, misma que forma

parte de nuestro orden jurídico interno, con base en el artículo 133 constitucional. No obstante, se regula el procedimiento a seguir en su fase interna, es decir, una vez que el Estado mexicano haya otorgado su conformidad sobre la autenticación del texto, mediante la firma *ad referendum*¹⁴⁴, es indispensable la ratificación del mismo por parte de los Estados Unidos Mexicanos para que el tratado surta sus efectos jurídicos en México y sea vinculante para éste.

3.1.2.1. Procedimiento en fase nacional

Las etapas de negociación de los tratados las realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores¹⁴⁵, a través de la Consultoría Jurídica que forma parte de ella, pues es ésta quien asesora al Secretario de Relaciones Exteriores en cuestiones de derecho internacional público y privado y en el derecho extranjero, esto de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Una vez que han transcurrido las etapas señaladas con anterioridad y que se ha manifestado el consentimiento a través de la firma *ad referendum*, la Secretaría de Relaciones Exteriores envía el tratado a la presidencia del Senado, a través de la Secretaría de Gobernación.

Paso siguiente se emite un acuerdo y se turna el tratado a las comisiones respectivas para su estudio, las cuales emiten un dictamen conjunto, que una vez

¹⁴⁴ El artículo 1, fracción III de Ley sobre la Celebración de Tratados, define a la firma *ad referendum* como el acto a través del cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar que su consentimiento en obligarse por un tratado requiere, para ser considerado como definitivo, de su posterior ratificación.

Debe señalarse que una vez que se ha firmado *ad referendum* el texto del tratado, el Estado mexicano está impedido de ejercer acciones que contravengan o vulneren el objeto o finalidad del tratado

¹⁴⁵ La fracción I del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública establece que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte. En este mismo sentido, el artículo 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señala que corresponde a la Secretaría: I. Ejecutar la política exterior de México; IV. Intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de los que el país sea parte.

aprobado, pasará a discusión en el pleno del Senado¹⁴⁶, el cual puede tomar tres posturas respecto al tratado: no aprobarlo, que formule reservas al mismo o aprobarlo. Si decide aprobar el tratado, el Senado emitirá el decreto de aprobación respectivo, que es publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez que se realiza la publicación señalada, la Secretaría de Relaciones Exteriores elabora el instrumento de ratificación, que firma el Presidente de la República y refrenda el Secretario de Relaciones Exteriores, con el cual se manifestará en la esfera internacional el consentimiento de México para vincularse por el tratado.

3.1.3. Entrada en vigor

Respecto de la entrada en vigor de un tratado internacional, se debe aclarar que ésta tiene dos fases: la esfera internacional y la esfera nacional.

Un tratado entrará en vigor internacionalmente, conforme a lo que se haya estipulado por los sujetos participantes en la negociación del mismo o conforme a lo señalado por la Convención de Viena¹⁴⁷. Por lo tanto, una vez que el tratado inicia su vigencia en los Estados contratantes, cualquier Estado parte puede exigir el cumplimiento de las obligaciones que del mismo se generan, independientemente del inicio de su vigencia en el orden jurídico interno¹⁴⁸.

Ahora bien, en el ámbito interno el tratado entrará en vigor una vez que el instrumento de ratificación sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, dado que conforme al artículo 4º de la Ley sobre la Celebración de Tratados, la publicación en el Diario Oficial de la Federación es un requisito indispensable para que el tratado se vuelva vinculante para el Estado mexicano. Por lo tanto, una vez efectuada tal publicación el Estado mexicano debe respetar los derechos y cumplir con las obligaciones que se hayan negociado por los demás Estados contratantes.

¹⁴⁶ Rodríguez Huerta, Gabriela, *op.cit.*, pp. 98-100.

¹⁴⁷ El artículo 24, párrafo 2 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, estipula que el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado.

¹⁴⁸ Rodríguez Huerta, Gabriela, *op.cit.*, p. 100.

3.1.4. Incorporación de los tratados internacionales en la legislación interna

La incorporación de los tratados internacionales en la legislación interna de los Estados parte, se puede dar de dos maneras, con base en la teoría monista o dualista del derecho internacional que el Estado haya adoptado.

Por una parte, la teoría monista considera que los derechos y obligaciones que se contraen en el ámbito internacional forman parte de la legislación interna, toda vez que considera que el ordenamiento jurídico interno y el internacional forman un mismo cuerpo normativo y por consecuencia, una vez cumplidos con los requisitos internos para suscribir los tratados, como la aprobación por parte del Senado y la ratificación del Presidente de la República en el caso de México, el tratado de manera automática se considera incorporado al ordenamiento jurídico interno y comienza a surtir efectos.

Por otra parte, la doctrina dualista del derecho internacional, considera que éste conforma un orden distinto del derecho interno, por ende una vez cumplidos los requisitos internos, también es necesario que el tratado sea reproducido en una ley y una vez que ésta sea aprobada y publicada, se considerará que el tratado está incorporado en el orden jurídico interno.

Con lo anteriormente descrito, se puede observar que la postura del Estado mexicano, respecto al derecho internacional, es preponderantemente monista, pues una vez que el tratado es aprobado por el Senado de la República, ratificado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tratado internacional se convierte en norma jurídica interna, perfectamente exigible y susceptible de aplicación¹⁴⁹ por parte de la Federación y por cada entidad federativa que la integra, pues de lo contrario se incurriría en responsabilidad internacional. Por lo tanto, los particulares, pueden invocar su aplicación, exigiendo su cumplimiento como cualquier otra norma que forma parte del ordenamiento jurídico nacional.

¹⁴⁹ Carmona Tinoco, Jorge, *La aplicación judicial de los tratados internacionales de derechos humanos*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/342/10.pdf>, p.184.

3.1.5. Interpretación de los tratados internacionales que contienen normas de derechos humanos

A partir de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, se ha tratado de otorgar mayor protección a los derechos humanos, por lo que éstos se encuentran recogidos en diversos instrumentos de carácter internacional, así como en las legislaciones de los Estados, por lo tanto, la protección nacional que antes tenían dichos derechos se ha ido convirtiendo, de manera paulatina, en una protección internacional.

Como se mencionó en los párrafos anteriores, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, forman parte del ordenamiento jurídico nacional, por lo que sus disposiciones son vinculantes para todas las autoridades mexicanas, ello con base en el artículo 133 constitucional -artículo que ha sido considerado como el precepto que determina la jerarquía de tales instrumentos internacionales, dentro del sistema jurídico mexicano.

Sin embargo, y antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se puede decir que los operadores jurídicos encargados de su aplicación o interpretación, realmente no los tomaban en consideración, aun cuando tales derechos eran exigibles por parte de los particulares, por lo que su eficacia y protección era mínima, y es por ello, que de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2011, sobresale la modificación al artículo 1º, al establecerse en su primer párrafo una cláusula abierta, la que se traduce en el reconocimiento como derechos constitucionales aquellos contemplados tanto en la Constitución mexicana como los contenidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, puesto que se elevaron a rango constitucional los derechos humanos contenidos en estos últimos, modificándose así el sistema constitucional mexicano, donde ahora se encuentran, en el centro de su estructura, los derechos humanos¹⁵⁰. A continuación se transcribirá lo que señala el primer párrafo del artículo 1º:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo

¹⁵⁰ Silva Meza, Juan, en Rojas Caballero, Ariel, *op.cit.*, p. IX.

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

Por ende, no solamente se elevan a rango constitucional aquellos tratados especializados en derechos humanos, sino todos los derechos fundamentales que se encuentren contenidos en cualquier instrumento internacional que México haya ratificado - siendo los más comunes los tratados- con independencia de la materia sobre la que versen; es decir, a partir de la reforma se presenta un “ensanchamiento” de los derechos humanos, ya que además de los derechos otorgados por la Constitución mexicana, en su Título Primero, Capítulo I, intitulado “De los derechos humanos y sus garantías”, así como en otros preceptos del citado ordenamiento, los gobernados cuentan con “aquellos que se reconocen en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, derechos que a raíz de la reforma de mérito, adquieren rango constitucional y, por ende, el mismo valor en cuanto efectos y vinculatoriedad que los previstos en la ley fundamental¹⁵¹”.

Conforme a lo expresado por el Dr. Jorge Carmona Tinoco¹⁵², con la reforma constitucional se presentaron modificaciones a diversos preceptos constitucionales que pueden agruparse en dos grupos: los *cambios sustantivos o al sector material* – que derivan de la armonización constitucional con el derecho internacional- y los *cambios operativos o al sector de garantía*, dado que con la reforma se pretende un mayor respeto, protección y garantía de los derechos humanos; por ende, estos cambios inciden en las posibilidades procesales que tienen los gobernados para defender y hacer valer estos derechos frente las autoridades que los vulneren. Asimismo, es dable señalar que esta reforma está vinculada con la publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, cuyo objeto es la modificación de diversos preceptos constitucionales, pero el más importante que concierne a este tema, es aquella realizada al artículo 103, fracción I, pues se prevé la procedencia del juicio de amparo por “normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías

¹⁵¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Derechos humanos, Parte General*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación de Compilación y Sistematización de tesis, 2013, p. 17.

¹⁵² Carmona Tinoco, Jorge, “*La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales*”, en Carbonell, Miguel y Pedro Salazar, *La Reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma*, México, Porrúa, 2012, pp. 39-44.

otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”.

Por lo tanto, con las reformas mencionadas se pretende el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos de fuente internacional en el ámbito interno, sin embargo, dicho reconocimiento y protección resultaría insuficiente si los órganos jurisdiccionales encargados de su garantía realizan una interpretación que constituye una restricción en cuanto al disfrute de los mismos¹⁵³.

Por consiguiente, a partir de la reforma las autoridades competentes de aplicar las normas jurídicas tienen el deber de interpretar las normas relativas a los derechos humanos con base en dos principios establecidos en el párrafo segundo del propio artículo 1º constitucional¹⁵⁴: la interpretación conforme y el principio *pro persona*, ya que como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva (OC-2/82), se presenta un cambio en el tratamiento de los tratados internacionales que ratifican las partes cuando de derechos humanos se tratan, pues estos últimos se celebran con la finalidad de que los Estados contratantes protejan los derechos fundamentales de las personas, independientemente de su nacionalidad; es decir, el beneficio no es, como en otro tipo de tratados multilaterales, para los Estados parte, sino para los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción, por ende, resulta indispensable que las interpretaciones que se realicen de las normas de derechos humanos tengan como finalidad la protección efectiva de la persona.

3.1.5.1. Interpretación conforme

El párrafo segundo del artículo 1º de la Carta Magna, establece un método interpretativo obligatorio de las normas de derechos humanos, siendo éste la interpretación conforme.

Al aplicar un precepto jurídico a un caso en concreto es necesario que se realice una interpretación del mismo, es decir, que se desentrañe el sentido de la norma para estar en posibilidad de adecuarla a la cuestión que se pretende resolver. No obstante, se

¹⁵³ Suprema Corte de Justicia de la Nación, “*Derechos humanos...*”, *cit.*, p. 63.

¹⁵⁴ Artículo 1º, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

pueden presentar diversas interpretaciones para un mismo texto normativo, por lo que se requiere que exista un parámetro de control específico para dotar de sentido a la norma conforme a éste. En la interpretación conforme dicho parámetro de control se encuentra integrado por la Constitución mexicana y por los tratados internacionales que contengan normas de derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano.

Por ende, la interpretación conforme es una técnica hermenéutica cuyo principal objetivo consiste en armonizar las normas constitucionales con los tratados internacionales, ratificados por el Estado, que contengan normas de derechos humanos con la finalidad de salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de las personas.

Consiguientemente, a partir de la interpretación conforme se crea un bloque de constitucionalidad, pues todas las normas de derechos humanos se deberán interpretar de conformidad con los principios de la Constitución y de los Tratados Internacionales que contengan normas de derechos humanos, optándose por la norma que sea compatible con ambos; dado que *“Cuando el Estado incorpora a su derecho interno el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ese Derecho interno ya no queda cerrado en la Constitución, sino coordinado y compatibilizado con el Derecho Internacional”*¹⁵⁵.

A partir de la interpretación conforme se busca una ampliación en la protección de los derechos humanos ofreciendo una mayor garantía de los mismos a las personas, debido a que a partir de la reforma constitucional mencionada, las autoridades encargadas de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas están constreñidas a recurrir a las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por lo que, dicho de otra manera, tratándose de normas de derechos humanos, no es facultativo para las autoridades la aplicación de la interpretación conforme, sino consiste en un deber, para así poder cubrir las lagunas jurídicas que existan, además de armonizar las normas en materia de derechos humanos con aquellas que otorguen una mayor protección, ya sea que se trate de una norma de fuente interna o externa, es decir, la Constitución mexicana o los tratados internacionales¹⁵⁶.

¹⁵⁵ Carpio Marcos, Edgar, *La interpretación de los derechos fundamentales*, Perú, Palestra, 2004, p. 129-130.

¹⁵⁶ Cfr. Rojas Caballero, Alberto, *op.cit.*, p. 36.

El principio de armonización inmerso en la interpretación conforme se traduce en que el intérprete de la norma que se analiza debe darle el sentido que sea más compatible con las normas de derechos humanos de fuente interna e internacional, cumpliendo la interpretación conforme con una función hermenéutica de armonización, mediante la conciliación de las fuentes internas e internacionales que forman parte de un sistema único de derechos¹⁵⁷, por lo que de entre las posibles interpretaciones conformes de armonización, el intérprete deberá optar por la protección más amplia¹⁵⁸, así como por la interpretación que evite toda contradicción entre los preceptos legales y la normatividad constitucional y convencional. Por lo tanto, es necesario que el operador jurídico lleve a cabo esta interpretación tomando en cuenta las normas de derechos humanos contenidas en todo el cuerpo normativo que conforma a la Constitución mexicana, los tratados internacionales que contengan normas de derechos humanos, sin importar la materia del mismo, y la interpretación que de ellos hagan los órganos facultados por el propio tratado para tal efecto.

Asimismo, es necesario que aunado a la interpretación conforme se lleve a cabo la aplicación del principio *pro persona*, dado que así lo señala el segundo párrafo del artículo 1º constitucional, pues sería en vano que se realizara una interpretación que sea consistente con los derechos humanos reconocidos en los instrumentos previamente señalados, si dicha interpretación no le otorga la protección más amplia a las personas. De esta misma manera contempla el jurista Eduardo Ferrer Mac-Gregor a la interpretación conforme, a la cual concibe como “*un criterio hermenéutico aplicable a todas las normas de derechos humanos- constitucionales o infraconstitucionales- que ordena la armonización entre la Constitución y los tratados internacionales en la materia, integrando, además, el principio pro persona*”¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Carpio Marcos, Edgar *op.cit.*, nota 30, p. 130

¹⁵⁸ Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, “*Interpretación Conforme y Control difuso de Convencionalidad, El nuevo paradigma para el juez mexicano*”, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/14.pdf>, p. 20.

¹⁵⁹ Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, citado por Medellín Urquiaga, Ximena, en *Principio pro persona*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, México, 2013, en <http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos/Principio%20pro%20persona.pdf>, p. 52

3.1.5.2. Principio *pro persona*

Con base en lo señalado en los párrafos anteriores, la Constitución mexicana contiene otro mandato interpretativo, el principio *pro persona* o *pro homine*, a través del cual se busca optimizar los derechos humanos contenidos en las normas jurídicas, buscando siempre la protección de la persona.

Este principio encuentra su fundamentación en la persona titular de los derechos fundamentales que se han consagrado en los diversos instrumentos, tanto internos como internacionales, que conforman al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues al tratar de esclarecer el sentido de cualquier norma jurídica de derechos humanos se debe optar por la norma o la interpretación que favorezca a la persona, lo que se traduce en el aseguramiento del efectivo goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Aunado a lo anterior, el principio *pro persona* ha adquirido gran eficacia en el plano del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ya que al encontrarse interactuando las normas nacionales de derechos humanos de cada uno de los Estados con aquellas de los instrumentos internacionales suscritos por los mismos, la interpretación se convierte, para los jueces e intérpretes de tales ordenamientos, en una de las tareas más recurrentes al tener que aplicar ambos en un caso en concreto, lo que promueve que se genere una interpretación uniforme del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues como señala Álvaro Francisco Amaya Villarreal: "... encontramos que estos (sic) (los derechos humanos) se fundamentan en la persona, y que por lo tanto la interpretación en caso de oscuridad debe favorecer a la persona. Esto es lo que se conoce como principio *pro homine*¹⁶⁰".

El criterio interpretativo en comento ha adquirido relevancia debido a que al ser los derechos humanos el parámetro a partir del cual se deben interpretar las normas que integran el sistema jurídico nacional, es importante que el criterio hermenéutico que se adopte para tal efecto esté orientado a proteger, favorecer y tutelar tales derechos, a través de la adopción de la norma que mejor proteja los derechos humanos de las personas, por ende, al ser la Constitución mexicana y los tratados internacionales que

¹⁶⁰ Amaya Villarreal, Álvaro, "El principio *pro homine*: interpretación extensiva vs el consentimiento del Estado", en http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/11.pdf, p. 15.

contengan normas de derechos humanos, los parámetros para realizar el análisis de un precepto con base en la interpretación conforme y el principio *pro persona*, “los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación¹⁶¹.”

El principio *pro homine* se manifiesta a través de dos variantes: la preferencia normativa y la preferencia interpretativa.

3.1.5.2.1. Preferencia normativa

El principio *pro persona*, a través de la preferencia normativa, se manifestará cuando para una misma situación en concreto existan diversas normas jurídicas vigentes, ya sean nacionales o internacionales, que sean susceptibles de aplicarse, debiendo el operador jurídico optar por aquella que favorezca los derechos humanos de las personas, con independencia de su nivel jerárquico o del principio de temporalidad de la norma.

Este criterio de preferencia normativa a su vez tiene dos variantes, la aplicación de la norma más protectora y la conservación de la norma más favorable.

3.1.5.2.1.1. Aplicación de la norma más protectora

En este supuesto, el principio *pro persona* se hará presente, cuando en una situación en concreto existan diversas normas jurídicas aplicables al caso, debiendo el juez o el intérprete seleccionar aquella que contenga mayores protecciones o resulte más favorable para la persona, sin importar la jerarquía con la que cuente dentro del sistema jurídico nacional.

Por lo tanto, si existen dos o más normas jurídicas aplicables a un mismo caso en concreto, se debe optar por aquella que mejor proteja a la persona, sin resultar relevante si dicha norma es de igual o menor jerarquía que la otra o las otras normas aplicables, presentándose con esto una ruptura con el tradicional pensamiento constitucionalista sobre la supremacía constitucional, puesto que si una norma inferior otorga una mayor protección y garantía a los derechos de una persona, ésta debe ser aplicada, sin importar

¹⁶¹ Medellín Urquiaga, Ximena, *op.cit.*, p. 62.

el nivel jurídico que ostente dentro de la llamada “pirámide de Kelsen”, pues lo que importa es la aplicación de la norma que mejor garantice los derechos de la persona. Sin embargo, “si la norma de rango inferior consagra menor protección, el juzgador debe volver a aplicar la regla tradicional de la jerarquía y disponer el cumplimiento de la norma superior en tanto conceda mayores reaseguros a las personas en el ejercicio de sus derechos¹⁶²”.

Finalmente, la manifestación de esta variante del principio *pro persona*, se traduce en analizar el contenido y alcance de los derechos humanos, es decir, su objeto y fin, con la finalidad de optar por aquella que otorgue una protección en los términos más amplios, independientemente de la posición jerárquica que ocupe esa norma en el sistema normativo¹⁶³, por lo que se puede determinar que este principio en comento sirve a su vez como un criterio de solución de antinomias que desplace otros principios del orden jurídico, como la jerarquía y la supremacía constitucional¹⁶⁴.

3.1.5.2.1.2. Conservación de la norma más favorable

Otra manifestación del principio en análisis dentro de la preferencia normativa es la conservación de la norma más favorable.

En esta variante también existe una situación concreta a la cual se le puede aplicar diversas normas, por lo que el juez o el intérprete deben optar por aquella que favorezca y garantice de mejor manera la eficacia de los derechos de la persona; sin embargo, se diferencia de la “aplicación de la norma más protectora”, en el criterio de la temporalidad, es decir, si la norma a aplicar está vigente, ha sido derogada o, en su caso, abrogada. En otras palabras, la aplicación de este criterio se exteriorizará cuando se presenten casos donde sea aplicable el principio jurídico que hace referencia a la temporalidad de la norma, es decir, “la norma posterior deroga a la norma anterior”.

Por lo que, si una norma jurídica posterior contempla una menor protección al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas o bien, impone mayores restricciones o limitaciones a los mismos, se deberá aplicar al caso en concreto la norma

¹⁶² Henderson, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio *pro homine*”, *Revista IIDH*, Costa Rica, No. 39, enero-junio 2004, p. 93.

¹⁶³ *Cfr.* Suprema Corte de Justicia de la Nación, “*Derechos humanos...*”, *cit.*, p. 70.

¹⁶⁴ *Cfr.* Medellín Urquiaga, Ximena, p. 27

anterior que protegía con mayor eficacia los derechos de la persona. Por ende, en esta cuestión la norma posterior no derogaría o desaplicaría a la norma anterior, independientemente si ésta última es de igual, menor o mayor jerarquía que la norma posterior¹⁶⁵, conservándose así la norma más favorable.

Respecto a esta manifestación del principio *pro persona*, existen artículos de tratados internacionales que contienen normas de derechos humanos que expresamente señalan que, aun cuando sean normas posteriores no derogan otras disposiciones que sean anteriores, siempre y cuando estas últimas establezcan mayores protecciones en favor de la persona. Como ejemplo de lo anterior puede citarse el artículo 5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece:

“1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.”

Por lo tanto, estas dos manifestaciones del principio *pro persona*, buscan garantizar y proteger los derechos humanos, a pesar de las reglas tradicionales sobre la jerarquía y temporalidad, pues se trata de aplicar o conservar la norma que otorgue una protección eficaz de las personas, atendiendo con ello la naturaleza de los derechos humanos.

3.1.5.2.2. Preferencia interpretativa

La segunda variante del principio en análisis es la preferencia interpretativa, a partir de la cual existe una norma jurídica de derechos humanos que presenta múltiples interpretaciones, por lo que el operador jurídico deberá optar por la interpretación más amplia, cuando se trate de proteger o garantizar el ejercicio de los derechos de las personas o bien, la interpretación más restringida si se trata de establecer restricciones o límites a tal ejercicio.

De las líneas anteriores deriva que esta variante se divide a su vez en dos manifestaciones: la *preferencia interpretativa extensiva* y la *preferencia interpretativa restringida*.

¹⁶⁵ Cfr. Castilla, Karlos, *El principio pro persona en la administración de justicia*, en Revista electrónica Cuestiones Constitucionales, <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/20/ard/ard2.htm#P39>.

Es dable recordar que los derechos humanos cuentan con dos características esenciales, la primera de ellas es la indivisibilidad, es decir, todos los derechos están protegidos de manera horizontal, lo que significa que no existe una preferencia de un derecho sobre otro. Por otro lado, éstos tienen un carácter relativo, es decir, los derechos humanos no son absolutos, en su mayoría, pues su ejercicio puede ser limitado legítimamente, sin embargo, estas limitaciones deben ser justificadas, legales, razonables y proporcionales¹⁶⁶.

La interpretación de los derechos humanos siempre debe ser expansiva, por lo que existe una presunción del máximo goce, máximo ejercicio y máxima exigibilidad de los derechos¹⁶⁷, por ende se puede señalar que la exigibilidad directa e inmediata de los derechos es la regla y su limitación o condicionamiento es la excepción.

Por lo tanto, se aplicará la *preferencia interpretativa extensiva*, cuando al haber diversas interpretaciones sobre un precepto jurídico exista alguna que otorgue una mayor protección a los derechos de las personas o que más “optimice un derecho fundamental¹⁶⁸”, lo que se traduce en optar por la interpretación que más amplíe el ámbito de los sujetos protegidos o extienda el sentido y alcance del derecho humano en análisis¹⁶⁹; por lo que, para estar en posibilidad de optimizar de tal manera un derecho humano, resulta necesario recurrir a otras normas jurídicas para ampliar el contenido y alcance del mismo, ya que no existe una sola fuente normativa o jurisprudencial que lo determine o proporcione, en otras palabras, los derechos contenidos en la Constitución mexicana son el piso, mas no el techo de los mismos¹⁷⁰.

Por otra parte, la antítesis de la preferencia interpretativa extensiva es la *preferencia interpretativa restringida*, misma que se presenta al analizar derechos

¹⁶⁶ La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva oc-6/86 del 9 de mayo de 1986, estableció que las restricciones al goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, debían estar expresamente autorizadas por la misma; responder a fines legítimos –que obedezcan a razones del interés general-; la medida debe ser idónea o razonable y; deben estar establecidas por las leyes en sentido formal.

¹⁶⁷ Medellín Urquiaga, Ximena, *op.cit.*, p. 34.

¹⁶⁸ Castilla Karlos, *op.cit.*

¹⁶⁹ Cfr. Carbonell Miguel, citado por Suprema Corte de Justicia de la Nación, “*Derechos humanos...*”, *cit.*, p. 67 y Castilla, Karlos, *op.cit.*

¹⁷⁰ García Ramírez Sergio, El control judicial interno de convencionalidad, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), *Control de Convencionalidad, interpretación conforme y diálogo jurisprudencial: una visión desde América Latina y Europa*, México, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, 2012, p. 285

humanos cuyo goce o ejercicio se encuentre restringido por determinados límites –los cuales por ningún motivo pueden ser arbitrarios o irracionales-; por lo que, en esta situación el operador jurídico deberá optar por la interpretación que limite o restrinja en menor medida el derecho sujeto a análisis, por lo tanto, no es posible acudir a otros ordenamientos jurídicos para ampliar las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos. Por lo cual, en este caso, el principio *pro persona* implica la interpretación más restringida de las limitaciones impuestas al ejercicio de los derechos humanos¹⁷¹.

Derivado del análisis anterior, ahora puede comprenderse la definición íntegra que ha proporcionado la autora Mónica Pinto respecto a este criterio hermenéutico, que a la letra dice:

“El principio *pro homine* es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre¹⁷²”

De esta misma manera lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis Aislada cuyo rubro es “*Principio pro personae. El contenido y alcance de los derechos humanos deben analizarse a partir de aquél*¹⁷³”, asimismo, se han emitido diversos criterios para la aplicación de este principio como lo es la jurisprudencia denominada “*Principio pro persona. Criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable*¹⁷⁴”, entre otros.

Finalmente, independientemente de la manifestación del principio pro persona que se aplique en determinado caso, es necesario que el juez o el intérprete de la norma tenga presente que los derechos humanos no son disposiciones estáticas, sino que se

¹⁷¹ Medellín Urquiaga, Ximena, *op.cit.*, p. 69.

¹⁷² Pinto, Mónica, “*El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos*”, en <http://www.corteidh.or.cr/tablas/20185.pdf>, p. 163.

¹⁷³ Tesis 1a. XXVI/2012, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V, febrero de 2012, t. 1, p. 659.

¹⁷⁴ Tesis 1a./J. 107/2012, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, L. XIII, octubre de 2012, t. 2, p. 799.

trata de prerrogativas que evolucionan conforme al tiempo y a las condiciones que se presentan con el paso del mismo, por lo tanto, su interpretación debe estar en consonancia con las realidades tanto sociales como culturales del momento, para que la interpretación que se realice sea la adecuada y proteja en mayor medida a la persona.

3.1.5.3. Control de convencionalidad *ex officio*

Como se señaló anteriormente, el artículo 1º en su primer párrafo señala la integración de un bloque de constitucionalidad con las normas de derechos humanos contenidas tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales, por lo que a partir de la reforma constitucional las autoridades jurisdiccionales, sin importar su jerarquía, están obligadas a ejercer un control de convencionalidad *ex officio*, para así resguardar en cualquier momento los derechos humanos contemplados en los ordenamientos jurídicos anteriormente mencionados.

El control de convencionalidad *ex officio* se introdujo a partir de la resolución del expediente *Varios 912/2010*, derivado del caso Rosendo Radilla Pacheco vs los Estados Unidos Mexicanos¹⁷⁵, en la que se estableció la obligación para los jueces mexicanos de

¹⁷⁵ El caso inicia con la presunta desaparición forzada, en manos del Ejército Mexicano, del señor Rosendo Radilla Pacheco, suscitándose el día 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero. Al respecto, sus familiares presentaron las denuncias respectivas ante autoridades federales y locales, sin embargo, a falta de respuesta dos asociaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos, denominadas “Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos” y la “Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos”, presentaron el caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que dictó su informe de fondo en julio de 2007, formulando diversas recomendaciones al Estado mexicano, mas al no haber sido acatadas por éste, la Comisión anteriormente mencionada, sometió el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (con posterioridad CIDH) por la violación de diversos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Una vez concluida la investigación y al haber estudiado los argumentos de las partes, la CIDH emitió la sentencia de fondo respectiva en noviembre de 2009, declarando a los Estados Unidos Mexicanos responsable de la violación de diversos derechos en perjuicio del señor Rosendo Radilla Pacheco y sus familiares, imponiéndole al Estado mexicano medidas de satisfacción y garantías de no repetición; por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició el expediente *varios 489/2010* con la finalidad de determinar el trámite que debía darse a la sentencia de la CIDH, dictándose la resolución respectiva en septiembre del 2010, la cual ordenaba la apertura de un nuevo expediente para definir las obligaciones que le correspondían al Poder Judicial de la Federación en la ejecución de la sentencia de la CIDH. El expediente *varios 912/2010* se resolvió por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2011,

llevar a cabo dicho control en un modelo de control difuso de constitucionalidad. Asimismo, se otorgó carácter vinculante a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en aquellos asuntos donde el Estado mexicano hubiera sido parte, así como carácter orientador en donde no haya participado; sin embargo, en este último punto cabe aclarar que a partir de septiembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente 293/2011, estableció que toda la jurisprudencia emitida por la CIDH tiene carácter vinculante y no únicamente aquella en la que los Estados Unidos Mexicanos hayan sido parte.

Ahora bien, ¿Qué se entiende por control de convencionalidad *ex officio*? El autor Sergio García Ramírez lo define como “... *la potestad conferida o reconocida a determinados órganos jurisdiccionales para verificar la congruencia entre actos internos – así, esencialmente, las disposiciones domésticas de alcance general: constituciones, leyes, reglamentos, etcétera- con las disposiciones del Derecho Internacional*¹⁷⁶.”

De conformidad con el artículo 1º y el artículo 133 de la Carta Magna, todas las autoridades están constreñidas a velar por los derechos humanos consagrados tanto en la propia Constitución como en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forme parte. Se puede señalar que el control de convencionalidad *ex officio* se encuentra contemplado en la última parte del artículo 133, el cual señala que “*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*”, facultándose a dichos jueces a desaplicar las normas locales contrarias a la Constitución¹⁷⁷ y, si bien no pueden realizar una declaración general de invalidez de la norma, como sí es posible realizarlo en el control concentrado de constitucionalidad - llevado a cabo por los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, a través

señalando la sentencia, entre otras cuestiones, que los jueces deben llevar a cabo un control de convencionalidad *ex officio* en un modelo de control difuso de convencionalidad. Asimismo, se les otorga carácter vinculante a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos en los que México haya sido parte y carácter orientador a las sentencias dictadas por dicha Corte en asuntos en los que no haya formado parte el Estado mexicano.

Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “*Derechos humanos...*”, *cit.*, pp. 171-181.

¹⁷⁶ García Ramírez Sergio, *op. cit.*, p. 271.

¹⁷⁷ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *El control de convencionalidad ex officio. Origen en el ámbito regional americano, obligatoriedad para los jueces mexicanos, precisión de sus alcances y retos para el Poder Judicial de la Federación*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética, 2012, p. 14.

del Juicio de Amparo, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales-, sí pueden dejar de aplicar una norma que claramente sea contraria a los derechos humanos previstos en los instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad.

Por lo tanto, el control de convencionalidad *ex officio*, “*consiste en el deber internacional y constitucional de todos los jueces de realizar una confrontación entre la norma general que se debe aplicar en un caso concreto sujeto a su jurisdicción y el bloque de derechos humanos (de fuente interna y externa), procurando en un primer término armonizarla cuando esto sea posible (interpretación conforme) y, sólo en un caso extremo, ante su notoria contravención, desaplicarla en la resolución correspondiente*”¹⁷⁸.

En otras palabras, las autoridades mexicanas, que materialmente ejerzan funciones jurisdiccionales¹⁷⁹ y cualquiera que sea su jerarquía dentro del sistema jurídico mexicano (control difuso de constitucionalidad) tienen el deber de contrastar o de verificar la compatibilidad que exista entre una norma, que se busca aplicar en el caso que se está resolviendo, con las normas de derechos humanos previstas en la Constitución mexicana y su jurisprudencia, los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ello con la finalidad de que los derechos humanos reconocidos por esos instrumentos no sufran un menoscabo en su objeto y fin, por la aplicación de una norma interna o la realización de un acto o un hecho que lleven a cabo las autoridades mexicanas¹⁸⁰.

Por lo tanto, se puede afirmar que el control de convencionalidad no tiene como finalidad derogar o inaplicar normas, sino pretende reunir y sistematizar ordenamientos jurídicos para así poder llegar a la unificación de criterios en materia de derechos humanos.

Aunado a lo anterior, si bien los jueces mexicanos deben ejercer el control de convencionalidad de manera cotidiana, tal como lo señala la tesis aislada cuyo rubro se

¹⁷⁸ *Ibidem*, p. 11.

¹⁷⁹ *Ibidem*, p. 25

¹⁸⁰ La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis ha señalado que el control de convencionalidad *ex officio*, no debe ejercerse exclusivamente sobre normas, sino también sobre cualquier actuación u omisión del Estado, es decir, actos y hechos.

denomina “Control de Convencionalidad. Es una obligación ineludible de la autoridad jurisdiccional ejercerlo, aún de oficio, cuyo incumplimiento vulnera el mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Estado mexicano en su conjunto.¹⁸¹”, no lo pueden hacer de manera deliberada, pues para poder ejercerlo es necesario que lo realicen dentro del ámbito de sus competencias, siempre que verse sobre la *litis* que resuelven y de acuerdo con las formas procesales correspondientes¹⁸²; dado que a pesar de que el artículo 1º constitucional señala la obligación de cualquier autoridad de proteger, respetar, promover y garantizar los derechos humanos, también señala que los jueces deben realizarlo dentro de sus competencias, ello con la finalidad de que no se vulneren funciones de otros órganos que forman parte del sistema jurídico mexicano.

Asimismo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una tesis aislada¹⁸³, cuyo rubro es: “Pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos”, con el objeto de definir el procedimiento a seguir por los jueces mexicanos para ejercer el control de convencionalidad antes mencionado, señalando tres pasos:

1. Interpretación conforme en sentido amplio: el primer paso que deben realizar los jueces mexicanos es interpretar el orden jurídico mexicano con base en el bloque de constitucionalidad de derechos humanos, integrado por la normatividad interna – la Constitución mexicana- y la normatividad externa –los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos-, tomando siempre en consideración el *principio pro persona*.
2. Interpretación conforme en sentido estricto: una vez realizado el paso anterior y en caso de que existan diversas interpretaciones válidas aplicables para la misma situación, los jueces deben preferir aquella que sea acorde con los derechos humanos reconocidos en los instrumentos mencionados con anterioridad, ello con la finalidad de evitar que se vulnere el objeto y fin de dichos derechos.

¹⁸¹ Tesis IV.2o.A.27 K, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, L. XXIII, agosto de 2013, tomo 3, p. 1616.

¹⁸² Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, “*El control de convencionalidad...*”, *cit.*, p. 29 y 56.

¹⁸³ Tesis P.LXIX/2011 (9a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, L. III, diciembre de 2011, Tomo 1, p. 552.

3. Inaplicación de la ley: por último, cuando los pasos anteriores no son posibles, los jueces deberán inaplicar la ley, sujeta al control de convencionalidad, que de forma manifiesta viole derechos humanos o el claro e inequívoco estándar nacional o internacional fijado en la jurisprudencia¹⁸⁴.

Para finalizar el tema en cuestión, es indispensable que todas las autoridades mexicanas se comprometan a proteger los derechos humanos de las personas, por lo que deben ejercer sus funciones siempre tomando en consideración los derechos humanos consagrados en los instrumentos internos e internacionales. Asimismo, deben hacer del control de convencionalidad *ex officio* una actividad cotidiana, pues este control aunado con la interpretación conforme y el principio *pro persona*, hará, que en la medida de lo posible, no se vulneren los derechos humanos reconocidos en los instrumentos que constituyen el marco del control de convencionalidad, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia, los tratados internacionales, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa que los jueces mexicanos y las autoridades deben estar conscientes de que la normatividad en materia de derechos humanos ya no reside únicamente en aquellos contemplados en la Carta Magna, sino también contempla aquellos consagrados en los instrumentos citados con anterioridad y por lo tanto, tal como señala Sergio García Ramírez, “la idea y la práctica del control interno de convencionalidad descansan en la eficacia que se reconozca a los actos que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos¹⁸⁵”, y por ende, se vuelve indispensable el conocimiento, estudio y aplicación del mismo.

¹⁸⁴ Suprema Corte de Justicia de la Nación, “*El control de convencionalidad...*”, *cit.*, p. 46

¹⁸⁵ García Ramírez, Sergio, *op.cit.*, p. 277.

CAPÍTULO 4

Regulación jurídica internacional del Derecho Marcario y su aplicación en México

4.1. Los tratados internacionales en el Sistema Jurídico Mexicano

Diversos doctrinarios se han dedicado a definir la situación jerárquica que ocupan los tratados internacionales dentro de los sistemas jurídicos de los Estados, sin embargo, no existe un criterio que unifique la posición que ostentan los acuerdos internacionales en ellos, por lo que es necesario que la Constitución de cada Estado la determine¹⁸⁶.

Con base en la posición jerárquica que le otorgan a los tratados diversas Constituciones, éstos se pueden encontrar en un rango supraconstitucional, un rango constitucional, un rango suprallegal o un rango legal, aunque también es dable mencionar que algunas constituciones le otorgan a los tratados de derechos humanos un rango especial, generalmente superior¹⁸⁷.

El tema relativo a la jerarquía que ocupan los tratados internacionales dentro del orden jurídico mexicano se ha discutido en diversas ocasiones, tanto por la doctrina como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, a la fecha no existe un criterio definitivo sobre esta cuestión.

El artículo 133 de la Constitución mexicana establece un principio rector del constitucionalismo, la supremacía constitucional, pero también se ha considerado como el

¹⁸⁶ Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, citado por Carmona Tinoco, Jorge, en *La aplicación judicial de los tratados internacionales de derechos humanos*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/342/10.pdf>, pp.8-9.

¹⁸⁷ Cfr. Carmona Tinoco, Jorge, *ibídem*, 9-10.

fundamento constitucional de la jerarquía de los tratados dentro del sistema jurídico mexicano¹⁸⁸, el cual a la letra señala:

“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.”

Derivado de esta redacción se han presentado distintas controversias sobre el orden jerárquico que ocupan respecto de los demás ordenamientos. Por lo que a continuación, se realizará el estudio de la evolución de los criterios emanados por la Corte Suprema, aunque cabe mencionar que no han sido muchos respecto a esta materia si se compara con otras¹⁸⁹, así como el hecho de que solamente han llegado a ser tesis aisladas, por lo que únicamente tienen un carácter orientador para los jueces.

En un primer momento, en el año de 1992, el Pleno de la Corte determinó en la tesis “*Leyes federales y tratados internacionales. Tienen la misma jerarquía normativa*”¹⁹⁰ (consultable en el anexo 2 del presente trabajo), que la Constitución mexicana se encontraba en la cúspide del ordenamiento jurídico y que debajo de ella se ubicaban los tratados internacionales y las leyes federales, dentro de un mismo plano jerárquico.

Con base en este criterio, la Corte posicionó a los tratados internacionales en un plano infraconstitucional, pero por otra parte, tenían un rango legal, argumentando que si bien el artículo 133 constitucional establece la supremacía de la Constitución, dado que tanto los tratados internacionales como las leyes que emanan de ella deben estar de acuerdo con la misma, no le otorga una jerarquía superior a los tratados sobre las leyes

¹⁸⁸ Rodríguez Huerta, Gabriela, *La celebración de tratados en el orden constitucional*, México, Senado de la República, LXI Legislatura, Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, ITAM, 2008, p. 59.

¹⁸⁹ Cfr. Caballero Ochoa, José Luis, *La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México*, México, Porrúa, 2009, p. 290.

¹⁹⁰ Tesis P.C/92, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Núm. 60, diciembre de 1992, p. 27.

federales. Como consecuencia de este criterio, para poder estar en posibilidad de resolver algún tipo de contradicción entre el tratado y la ley, era necesario acudir a otras pautas como lo era el criterio de temporalidad o el de la especialidad¹⁹¹.

Posteriormente a este criterio, se suscitó un caso en el que se promovió un amparo por los representantes legales del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo en contra del Congreso de la Unión, el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje¹⁹², en el cual el quejoso señaló que ciertos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contravenían tanto la Constitución como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo –ratificado por el Estado mexicano en 1950 y entrado en vigor en abril de 1951.

Derivado de lo anterior, en mayo de 1999 el Pleno de la Corte realizó una nueva interpretación al respecto en la tesis aislada intitulada: “*Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la constitución federal*”¹⁹³. (Texto completo ubicado en el anexo 3). De conformidad con el criterio emitido por la Corte, la Constitución Federal se encuentra en la cúspide de la denominada “pirámide jerárquica” y por debajo de ella se encuentran los tratados internacionales, teniendo por ende un rango infraconstitucional y otro suprallegal, por lo que en caso de que se suscite alguna controversia entre un tratado internacional y una ley federal, ésta se resolverá en favor de la aplicación del tratado.

¹⁹¹ Cfr. Carmona Tinoco, *cit.*, *La aplicación judicial...*, p. 17.

¹⁹² La controversia de este caso se presenta cuando un grupo de inconformes decide separarse del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para formar un nuevo Sindicato autónomo que se encargaría de representarlos ante la Secretaría antedicha, por lo que una vez conformado el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo se solicitó el registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mismo que negó la solicitud toda vez que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que en cada dependencia sólo habrá un sindicato (artículo 68). Como consecuencia de esto, se promovió un amparo en el que el quejoso reclamó la inconstitucionalidad de ciertos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que violaban la libertad de asociación sindical prevista por el artículo 123, apartado B de la Constitución mexicana.

¹⁹³ Tesis: P. LXXVII/99, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. X, noviembre de 1999, p. 46.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basó este criterio en el hecho de que los tratados internacionales son asumidos por el Estado mexicano en general, es decir, todas las autoridades están constreñidas a asumir los compromisos contraídos en ellos, sin importar la materia sobre la que verse el tratado, pues tratándose de tratados internacionales no existe una limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas.

Asimismo, en la tesis antedicha se estableció que las leyes federales y locales tienen una jerarquía inferior respecto de los tratados, pero entre ellas existe una igualdad jerárquica, aplicándose en caso de alguna controversia, el criterio competencial.

Posteriormente a esta tesis, en el año de 2007 se emitió un nuevo criterio respecto al orden jerárquico del sistema normativo mexicano en la tesis: *“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”* (texto completo en el anexo 4), en la cual se le otorgó a los tratados internacionales la misma jerarquía conferida por la tesis de 1999- un rango infraconstitucional, mas suprallegal-, pero se modificó el orden entre las leyes federales y las leyes locales, introduciendo una nueva categoría, las leyes generales. Por lo tanto, en caso de controversia entre la Constitución Federal y un tratado internacional, prevalece la primera, mas si se suscita una controversia entre el tratado y una ley general, federal o local, prevalece el tratado internacional.

De conformidad con lo planteado anteriormente, a partir de la reforma de 10 de junio de 2011, se presenta un cambio respecto a la interpretación de los derechos humanos, pues cabe recordar que los jueces y las autoridades, dentro del ámbito de su competencia, están constreñidos a realizar un control de convencionalidad *ex officio*. Presentándose también una modificación respecto de la jerarquía que ocupan los tratados internacionales, que contienen normas de derechos humanos, dentro del sistema jurídico mexicano; esto es así, debido a que conforme al mandato constitucional, la interpretación que se realice de las normas relativas a derechos humanos debe favorecer en todo tiempo a las personas, por ende, se puede concluir que la jerarquía deja de ser relevante para aquellos tratados que contienen normas de ese tipo, dado que se aplicará la que más favorezca o que menos limite las prerrogativas de las personas.

La anterior afirmación se sustenta en el hecho de que la reforma previamente mencionada constitucionaliza los derechos humanos de fuente internacional y por ende se sitúan en un mismo rango los derechos establecidos por la Carta Magna y aquellos de origen internacional, por lo que además de adquirir un reconocimiento constitucional expreso, se les sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa, con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico mexicano¹⁹⁴. Sin embargo, es muy importante aclarar que los demás tratados internacionales, es decir, aquellos que no contienen normas de derechos humanos, seguirán conservando la misma jerarquía otorgada por los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, un rango infraconstitucional, mas supralegal.

Por lo tanto, la aplicación del control de convencionalidad *ex officio* y el principio *pro persona* tendrá verificativo en la medida en que se entienda que las normas de derechos humanos establecidas en la Constitución constituyen “un piso mínimo de protección¹⁹⁵”, siendo posible la ampliación de dichos derechos a través de otros instrumentos ratificados por el Estado mexicano. Consecuentemente, si la Constitución es omisa total o parcialmente respecto a un derecho humano o tiene una regulación deficiente¹⁹⁶ y si el tratado otorga una mayor protección en los derechos de las personas, se aplicará este último independientemente del nivel jerárquico que ostente.

Además, la reforma constitucional referida con anterioridad también propicia que el Estado mexicano no contravenga los compromisos adquiridos internacionalmente, ya que el obligar a las autoridades -dentro del ámbito de su competencia- a cumplir, promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas, lleva consigo el cumplimiento

¹⁹⁴ Cfr. Carmona Tinoco, Jorge, “La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales”, en CARBONELL, Miguel y Pedro Salazar (coords.), *La Reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma*, México, Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 45.

¹⁹⁵ Caballero Ochoa, José, “La cláusula de interpretación conforme y el principio *pro persona* (artículo 1o., segundo párrafo de la Constitución), en Carbonell, Miguel y Pedro Salazar, *op.cit.*, p. 109.

¹⁹⁶ Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, *La jerarquía de normas frente a los tratados internacionales de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano*, en https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/41/Becarios_041.pdf

de los tratados internacionales ratificados por el Estado, por lo que no le causa un desprestigio internacional ni una responsabilidad de este tipo.

4.2. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Como se señaló en el capítulo anterior, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (posteriormente Convenio de París o Convenio) es uno de los Convenios que se firmaron por los Estados con la finalidad de proteger la propiedad intelectual –entendiéndola en su acepción más amplia- de sus nacionales frente a otros Estados, pues como se verá más adelante, los tratados en materia de propiedad intelectual, en lo general, no son obligatorios de un Estado frente a otro, sino en referencia a los nacionales de otros países¹⁹⁷.

Este Convenio contiene diversas disposiciones que a lo largo del tiempo han logrado una unificación respecto de la materia y que han contribuido al otorgamiento de una mayor protección de manera global a las invenciones y a los signos distintivos. Asimismo, el Convenio trata de solventar los problemas derivados por el principio de territorialidad que pueden afectar las diferentes modalidades de la propiedad industrial¹⁹⁸.

De acuerdo con el autor César Sepúlveda, las disposiciones contempladas en el Convenio de París pueden clasificarse en cuatro tipos: a) aquellas que pueden considerarse como de Derecho Internacional Público, mismas que establecen los derechos y obligaciones de los Estados miembros, así como la estructura de la Unión de París; b) las disposiciones que permiten o exigen a los Estados miembros legislar en sus propios Estados sobre la materia de propiedad industrial; c) las disposiciones que conforman al derecho unionista, es decir, el conjunto mínimo de derechos que se le reconoce a los ciudadanos de Estados miembros, como lo es el de trato nacional y

¹⁹⁷ Sepúlveda, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial: Un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal*, 2ª ed., México, Porrúa, 1981, p. 5.

¹⁹⁸ Alcaide, R., citado por Magaña Rufino, José, *Derecho de la propiedad industrial en México*, México, Porrúa, Universidad Panamericana, 2011, p. 2.

principio de asimilación, y; d) aquellas que se refieren a los derechos y obligaciones de los particulares derivados del Convenio¹⁹⁹.

A continuación se realizará un análisis de las disposiciones en las que se contienen los principios fundamentales que rigen al Convenio de París y que los Estados miembros han incorporado a sus legislaciones con el objeto de estar acorde con lo establecido en dicho Convenio.

4.2.1. Principios fundamentales que rigen al Convenio de París

Como se señaló en los párrafos precedentes, el Convenio de París contiene diversas disposiciones que establecen ciertos derechos y obligaciones para los particulares de los Estados miembros, los cuales son los principales beneficiarios de la protección que deriva de dicho Convenio. En este sentido, se han señalado por la doctrina tres principios fundamentales que forman el pilar de este tratado internacional.

4.2.1.1. Trato nacional o principio de asimilación con los nacionales

El principio de trato nacional o el principio de asimilación con los nacionales es uno de los principios rectores del Convenio de París, ya que conforme a éste, los Estados miembros están constreñidos a proteger los derechos intelectuales de los nacionales de otros países miembros, así como a otorgarles las mismas prerrogativas, ventajas y medios de defensa que les sean otorgados a sus propios nacionales, conforme a sus legislaciones de la materia, sin perjuicio de los derechos concedidos por el Convenio antedicho, estableciéndolo así su artículo 2^o²⁰⁰.

¹⁹⁹ Cfr. Sepúlveda, César, *op.cit.*, pp. 8 y 9.

²⁰⁰ Artículo 2 [*Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión*]:

1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la

Asimismo, de acuerdo con este principio, los Estados miembros no pueden imponer alguna condición o requisito extraordinario –como el de tener un domicilio o establecimiento en el país donde se pretende la protección- que no sean exigidos a sus nacionales para otorgarles las prerrogativas antes mencionadas. Sin embargo, el propio Convenio señala que los nacionales de los Estados miembros, están obligados a cumplir con las formalidades y los requisitos les sean exigidos a los nacionales del Estado en cuestión.

Por otra parte, este principio también se denomina como “asimilación con los nacionales”, porque el propio Convenio establece las situaciones en las que un extranjero que no sea nacional de algún Estado miembro de la Unión deberá ser considerado como tal por los países miembros, otorgándole toda la protección y derechos correspondientes. Esta situación está prevista en el artículo 3 del Convenio, el cual a la letra establece:

Artículo 3

[Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión]

Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

En esta tesitura, tanto las personas físicas como las personas jurídicas podrán recibir el trato nacional establecido en el Convenio o ser asimilados a los nacionales de determinado Estado, por lo que este principio no solamente les garantiza la protección

misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

que les otorga tanto la legislación nacional como el Convenio de París, sino que también los protege de cualquier forma de discriminación²⁰¹.

Por último, cabe mencionar que el Estado en el que se pretende la protección no puede solicitar reciprocidad al Estado de donde es nacional el solicitante para darle el trato nacional, ya que de acuerdo con Bodenhausen, la reciprocidad queda suficientemente asegurada por las obligaciones que entraña la adhesión al Convenio²⁰².

4.2.1.2. Derecho de prioridad

Por otra parte, el Convenio de París contiene otro principio que rige para todas las figuras de propiedad industrial, éste es el derecho de prioridad consagrado en su artículo 4.

El derecho de prioridad consiste en la prerrogativa otorgada a los nacionales de los Estados miembros o, en su caso, los asimilados a ellos, a partir de la cual, a la solicitud debidamente llenada y presentada en la Oficina competente para ello, se le otorga un plazo de protección para poder presentar otras solicitudes idénticas en otros Estados de la Unión, reconociéndose la fecha de presentación de la primera solicitud.

Este derecho otorga una ventaja para los nacionales de los miembros del Convenio, ya que les evita tener que presentar, en un mismo día, la solicitud en diversos Estados donde se desea la protección, lo que además resultaría casi imposible por la distancia entre Estados y, además implicaría la erogación de activos que pueden derivar en grandes cantidades de dinero. Por lo tanto, gracias al derecho de prioridad, los nacionales tienen la posibilidad de reivindicar la fecha de presentación de la primera solicitud presentada, al momento de realizar las posteriores solicitudes, lo que resulta de gran importancia por el principio de prelación.

De conformidad con el artículo 4, inciso C del Convenio, el plazo de prioridad para las invenciones y los modelos de utilidad es de doce meses, mientras que para las

²⁰¹ Cfr. World Intellectual Property Organization, *Intellectual Property Handbook*, http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf, p. 252.

²⁰² Fernández-Novoa, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Madrid, España, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2004, p. 702.

marcas de fábrica o comercio es de seis meses, los cuales empiezan a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud. De igual manera, en ese artículo se señala lo que el solicitante debe realizar al momento de solicitar la reivindicación de la prioridad.

En el caso de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de la Propiedad Industrial incorporó en sus preceptos los principios del Convenio de París, por lo que en sus artículos 40, 41, 117 y 118, señala los plazos de prioridad para las patentes de invención y para las marcas, así como los requisitos que deben satisfacerse para que ésta sea reconocida.

Para las marcas, la ley establece que el plazo para que se reconozca la prioridad es de seis meses, siendo indispensable que el solicitante al momento de ingresar su solicitud de registro la reclame; asimismo, debe señalar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en este último, para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial esté en posibilidad de reconocerla. Además de lo anterior, la solicitud presentada en México no puede ampliar los productos y servicios amparados por la marca en la primera solicitud y si éste fuese el caso, únicamente se reconocerá la prioridad sobre los productos o servicios señalados en el país de origen.

Adicionalmente a lo anterior, el artículo 118 señala que el solicitante debe cumplir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, con los requisitos señalados por los tratados internacionales, la propia ley y su reglamento. En este sentido, el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial establece que deberá señalarse el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el *Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial*, en el cual se derogó la fracción III del artículo 60, eliminándose con ello la obligación para los solicitantes de exhibir, dentro del mismo plazo señalado anteriormente, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, la traducción correspondiente, apercibiéndose al solicitante de que en caso de omisión, se tendría como no reclamado el derecho de prioridad. A pesar de dicha reforma, actualmente en la práctica, diversos litigantes continúan presentando *ad cautelam* dicho certificado.

Finalmente, con base en el principio de independencia, el abandono o la negativa de registro de la primera solicitud no invalida su capacidad para servir como una base de prioridad, ya que el derecho de prioridad subsiste aun cuando la primera solicitud que generó el derecho ya no exista²⁰³.

4.2.1.3. Principio de independencia

Dentro de los preceptos del Convenio de París se contempla el principio de independencia, tanto para las marcas como para las invenciones. El principio en ambos es el mismo, pero al ser el tema central de este trabajo las marcas, a continuación se explicará este principio conforme a éstas.

El principio de independencia de las marcas consiste en que un registro solicitado y otorgado en un Estado miembro no sufrirá menoscabo alguno en caso de que registros similares hechos por el mismo titular en otros Estados para la misma marca sufran alguna modificación, como puede ser una nulidad o caducidad del signo, debido a que no existe “vinculación jurídica alguna²⁰⁴” entre ellas.

Este principio se encuentra contenido en el artículo 6 del Convenio de París, el cual a la letra señala lo siguiente:

Artículo 6

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.

- 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

²⁰³ Cfr. WIPO, *op. cit.*, p. 254.

²⁰⁴ Nava Negrete, Justo, *op.cit.*, p. 596.

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Por lo tanto, conforme a este artículo, se le concede a cada Estado de la Unión facultades discrecionales para determinar los requisitos que se solicitarán al momento de realizar el depósito y las condiciones para otorgar la protección a una marca. No obstante, les establece a los países de la Unión que el registro otorgado en un Estado será independiente de los otros, por lo que no podrá rehusarse o invalidarse para su registro una marca que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen. Por lo tanto, y tal como lo señala el autor Carlos Fernández Novoa, una marca registrada en un país de la Unión tiene una existencia propia sobre la que no repercuten los acontecimientos negativos (nulidad, caducidad, falta de renovación, etc.) que se produzcan en el país de origen de la correspondiente marca²⁰⁵.

Esta norma resulta de la aplicación del principio de trato nacional, puesto que independientemente del origen de la marca propuesta a registro, ésta se estudiará y, en su caso, se protegerá de conformidad con la legislación nacional del país de la Unión donde se requiere esa protección. Por lo que, “la aplicación del principio de trato nacional reafirma la regla de la independencia de las marcas, ya que su registro y mantenimiento sólo dependerán de la ley interna de cada país²⁰⁶”.

4.2.2. Análisis de la cláusula “tal cual es” o “*telle quelle*” del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París

Dentro de las disposiciones del Convenio de París, se establecen dos formas para que los nacionales o los asimilados de los Estados miembros soliciten el registro de una marca en algún otro país de la Unión.

²⁰⁵ Fernández-Novoa, Carlos, *op.cit.*, p. 705.

²⁰⁶ Oficina Internacional de la OMPI, “Principales tratados en materia de propiedad industrial administrados por la OMPI”, *Revista Derecho*, Lima, Perú, Diciembre 1993, Número 47, p. 102.

Por una parte, en el artículo 6 del Convenio se prevé la forma general o usual del registro de una marca. Este registro se lleva a cabo de conformidad con la legislación nacional del país en el que se solicita la protección, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el Convenio de París; por lo que, el solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos para tal efecto en la legislación de cada país, sin embargo, no está obligado a registrar primero su marca en el país de origen para poder registrarla en otro país de la Unión, teniendo cabida el principio de independencia antes mencionado. Asimismo, en la vía directa de registro prevista en ese artículo tiene aplicación el principio de trato nacional, pues se le deberá aplicar la legislación nacional del país donde se solicite esa protección de la misma manera como se le aplicaría a un nacional de ése.

Paralelamente a lo previsto por el artículo 6, el Convenio de París establece en su artículo 6 *quinquies* otro medio para el registro de marcas en otros países de la Unión. Esta forma de registro constituye una excepción al principio de territorialidad de las marcas, dado que en otro Estado de la Unión se le reconoce efectos jurídicos al acto administrativo –el registro de marca- efectuado en el país de origen, facilitándose con ello la obtención del registro y protección de un signo. El apartado A del artículo en análisis dispone lo siguiente:

Artículo 6 *quinquies*

[*Marcas*: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]

A.

- 1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.
- 2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

La disposición en comento se incorporó al Convenio de París por dos motivos principales: por una parte, por la necesidad del comerciante de utilizar una misma marca para los mismos bienes o servicios en diversos países; ello con el objeto de proteger al consumidor, así como los intereses del titular de la marca. Por otra parte, toda vez que existen diferencias en las disposiciones de las legislaciones de cada país de la Unión, es posible que se niegue la protección de una marca en algún Estado miembro, impidiendo con ello el uso uniforme del signo marcario en diversos países; por ende, lo que el artículo 6 *quinquies* pretende es que exista cierta armonización en las causas de denegación de un registro marcario y en esta medida, se obtenga la protección de un mismo signo en diversos Estados miembros.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el apartado A del artículo 6 *quinquies*, para que proceda la aplicación de la cláusula “tal cual es” o “telle quelle” (en francés), es indispensable el cumplimiento de dos requisitos: en primer lugar, la marca propuesta a registro debe estar debidamente registrada en el país de origen; esto significa que no basta el mero uso de una marca en un país ni la sola presentación de la solicitud – observándose una diferencia en este punto con el derecho de prioridad-, sino que es necesario que se cuente con el certificado emitido por la autoridad competente en el que se señale la titularidad sobre la marca, estableciendo el artículo que nadie podrá beneficiarse de la cláusula “tal cual es” si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen²⁰⁷; ya que como también lo señala el artículo, queda a discreción de los países de la Unión exigir la presentación de un certificado de registro.

En segundo lugar, resulta indispensable que el país de origen –es decir, el país donde se encuentra registrada esa marca base- sea un Estado miembro de la Unión. El propósito de esta exigencia es evitar que los interesados en obtener un registro marcario soliciten su marca base en un país donde el registro sea fácil de obtener. Puede señalarse como ejemplo de lo anterior, el hecho de que su legislación estipule menos causales de denegación o solicite menores requisitos para la concesión del registro.

Aunado a lo anterior, el propio artículo determina las bases para establecer lo que se entenderá por país de origen, señalando tres hipótesis: 1) se considerará país de origen, el país donde el solicitante tenga un establecimiento industrial o comercial real y

²⁰⁷ Artículo 6 *quinquies*, apartado D.

efectivo, aun cuando éste no sea su establecimiento principal²⁰⁸; 2) si no tuviese éste, entonces será el lugar donde tenga su domicilio o, en su defecto, 3) el país de la Unión del cual sea nacional²⁰⁹. En cuanto este aspecto, es importante señalar que la aplicación de esas hipótesis es subsidiaria, es decir, si la situación del solicitante no encuadra en la primera hipótesis se recurrirá a la segunda y así sucesivamente.

Por último, cabe señalar que si bien existe cierta dependencia entre el registro de la marca base con la solicitud de registro que se realice en otros países miembros, ésta únicamente se presenta para el efecto de beneficiarse de la cláusula “*telle quelle*”, pero una vez obtenido el registro, opera el principio de independencia de la marca, ya que en nada afectará si el registro de la marca base se pierde, a diferencia de lo que sucede en los registros solicitados conforme al Protocolo de Madrid, donde existe una dependencia de hasta 5 años entre la marca base y las solicitudes en cada país designado, por lo que si el registro la marca base caduca o se anula, las marcas derivadas de ella correrán la misma suerte .

4.2.2.1. Causales de denegación de un registro marcario conforme al artículo 6 *quinquies*

De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, una marca que esté debidamente registrada en un país de origen, deberá ser aceptada y protegida “tal cual” en los demás países de la Unión. No obstante, el artículo en análisis establece una serie de causales de denegación para el registro de una marca. Estas causales son limitativas, por lo tanto no puede rechazarse una marca haciendo valer otros motivos que los señalados en el apartado B del artículo en comento, el cual se transcribe a continuación:

“B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;

²⁰⁸ Bodenhausen, G.H.C., *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, en http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf, p. 112.

²⁰⁹ Artículo 6 *quinquies*, apartado A, inciso 2)

2. Cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 *bis*.”

De lo anterior se desprende que son cinco los motivos por los cuales la autoridad competente puede rehusar el registro de un signo marcario:

1. Si la marca propuesta a registro vulnera o afecta derechos previamente adquiridos por un tercero en el país donde se pretende la protección.
2. Cuando el signo no sea distintivo, sea genérico o descriptivo.
3. Si el signo a registrar es contrario a la moral y al orden público, de conformidad con la legislación del país donde se reclama la protección.
4. Que la marca propuesta consista en un signo engañoso.
5. Cuando el signo constituya un acto de competencia desleal.

En diversos criterios emitidos por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, cuyos rubros se intitulan: *“Excepciones reconocidas en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial a la obligación de admitir para su depósito una marca registrada en el país de origen”*, *“Registro de la marca conforme al artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando no se acredite la salvedad por ausencia del carácter distintivo”*, *“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.- Alcance de la cláusula “tal cual es”.”*, entre otras, se establecen las mismas causales de denegación señaladas previamente.

De igual manera, cabe señalar que esas causales de denegación son iguales o similares a las establecidas por el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya analizado en capítulos anteriores.

A continuación se explicarán en qué consisten las causales de denegación antes mencionadas.

4.2.2.1.1. Afectación de derechos adquiridos por un tercero

De acuerdo con esta causal de denegación, las autoridades competentes del registro y protección de las marcas de los Estados de la Unión, pueden rehusar un registro si el signo propuesto contraviene derechos previamente adquiridos por un tercero en ese mismo Estado.

En este sentido, el profesor Bodenhausen²¹⁰ establece que los derechos afectados pueden ser aquellos propiamente considerados como signos distintivos, es decir, que exista otra marca igual o semejante a una ya registrada o incluso un nombre comercial, o también aquellos que afecten derechos de autor o derechos de la personalidad de cualquier persona, sin previa autorización de ésta.

El objeto de esta prohibición es claro, dado que no sería aceptable que se afecte la esfera de derechos adquiridos de un particular, para la aplicación del principio "*telle quelle*". No obstante, al no contraponerse el derecho de prioridad con la cláusula "tal cual es", tendría que tomarse en consideración la fecha de registro de los derechos adquiridos por un tercero y la fecha de registro de la marca base y si ésta se encuentra dentro de los seis meses otorgados por el derecho de prioridad, entonces la marca base tendría un mejor derecho sobre la otra, expresándose con esto la importancia del principio de prelación.

4.2.2.1.2. Marcas no distintivas, genéricas o descriptivas

Tal como se señaló en el primer capítulo de este trabajo, uno de los requisitos esenciales para que una marca pueda registrarse es que ésta sea distintiva, ya que si no logra diferenciar unos productos o servicios de otros, no cumpliría con una de sus funciones principales. Por ende, una marca que no es suficientemente distintiva podrá ser rehusada para su registro válidamente en otro país de la Unión, aun cuando exista una marca base en otro Estado miembro.

²¹⁰ Bodenhausen, G.H.C., *op.cit.*, p. 115.

Ahora bien, cabe recordar que los signos que se consideran no distintivos son los descriptivos y los genéricos o usuales. Por lo que si signo que señala las características o cualidades, fecha de producción, composición, lugar de origen, entre otros, de un producto o servicio, su registro como marca podrá ser válidamente negado, ya sea porque dicha descriptividad se expresa de manera escrita o mediante una forma tridimensional o bidimensional. No obstante, hay que recordar que aquellas marcas evocativas son perfectamente registrables, pues no describen de manera directa el producto o servicio, ya que los consumidores deben realizar un proceso mental para saber lo que protege la marca.

Esta causal de denegación encuentra su motivo en el hecho de que todas las descripciones de un producto deben permanecer en el dominio público, para que los demás competidores estén en la posibilidad de utilizarlas al momento de dar a conocer aquello que comercializan.

La misma situación se presenta para los signos genéricos o usuales, es decir, si un signo propuesto a registro es usado comúnmente para designar los productos o servicios a amparar -en el país donde se reclama la protección- será válido su rechazo; la razón de lo anterior, de la misma manera que las palabras descriptivas, radica en que es necesario que la palabra continúe en libre circulación para poder identificar los productos o servicios.

De lo anterior, se puede observar que esta causal de denegación es idéntica a las establecidas en las fracciones II, III y IV de la Ley de la Propiedad Industrial.

Aunado a lo anterior, el propio artículo 6 *quinquies* dispone que para determinar si una marca puede ser o no objeto de protección deben tomarse en cuenta todas las circunstancias de hecho, particularmente la duración del uso de la marca²¹¹. El profesor Bodenhausen en la “Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial²¹²”, señala que es importante que se tomen en cuenta -además del aspecto formal de la marca- diversas circunstancias que puedan modificar el rechazo de un signo propuesto a registro, por ejemplo, si en el país donde se pretende la protección existe una marca registrada con anterioridad, pero la marca propuesta a registro se ha

²¹¹ Artículo 6 *quinquies* apartado C, inciso 1)

²¹² Bodenhausen, G.H.C., *op.cit.*, p. 118.

venido usando de manera simultánea con la marca registrada sin que exista confusión por parte de los consumidores, la primera podría registrarse aún con la existencia de otra similar, porque a través del tiempo se ha demostrado que no se vulnera el derecho de los consumidores ni los derechos del titular de la otra marca.

De la misma manera, se puede dar el caso de una distintividad sobrevenida (*secondary meaning*)²¹³. Como se señaló con anterioridad, los signos que sean demasiado simples o demasiado complejos, los términos descriptivos o genéricos no serán registrables ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sin embargo, puede darse el caso en el que un comerciante use un signo –que no cuente con registro marcario- para comercializar ciertos productos o servicios y que después de cierto tiempo los consumidores asocien ese signo con estos últimos. En este caso, el signo en cuestión estaría cumpliendo con la función diferenciadora de la marca, por lo que sería registrable y protegible como signo marcario, con base en la teoría del *secondary meaning*.

Sin embargo, en México la distintividad adquirida o sobrevenida no se encuentra expresamente regulada por la Ley de la Propiedad Industrial y por ello no tiene cabida ni aplicación en el país, no obstante se ha reconocido en dos criterios judiciales cuyos rubros se denominan: “*Marca comercial. Su concepto y funciones*”²¹⁴ (texto completo en el anexo 5) e “*Imagen Comercial. Sus características*”²¹⁵ (consultable en el anexo 6), sin embargo, al ser tesis aisladas únicamente se trata de criterios orientadores para las autoridades encargadas de aplicar la Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, la distintividad sobrevenida se encuentra contemplada en diversos tratados internacionales de la materia, como lo son el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los

²¹³ De acuerdo con el autor Diego Chijane Dapkevicius, un signo adquirirá *secondary meaning* cuando, como consecuencia de su uso en el mercado, mute semánticamente o simbólicamente, perdiendo en la percepción del público consumidor su contenido conceptual propio (significado genérico) para pasar a individualizarse como una marca que distingue determinado producto o servicio (significado específico). *Derecho de Marcas, Función y concepto, Nulidades, Registro, Representación gráfica, Derecho comparado*, Madrid, Reus, 2007, p. 85 y 86.

²¹⁴ Tesis I. 4o.A.609 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793.

²¹⁵ Tesis I. 4o.A.610 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2787.

ADPIC), el cual la prevé en su artículo 15.1²¹⁶, así como el artículo 1708 numeral 3 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte²¹⁷. Sin embargo, derivado de la redacción de dichos artículos, éstos se pueden interpretar en un sentido facultativo por parte de la autoridad, señalando que no se les impone un deber, sino que queda a su discreción el registro de este tipo de signos.

Aunado a lo anterior, cabe recordar que en los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales son autoaplicativos, es decir, no se necesita su incorporación al orden jurídico mexicano a través de la emisión de una ley interna, por lo tanto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está obligado a cumplir con las obligaciones contraídas internacionalmente, sin embargo, la distintividad sobrevenida necesita un estudio más profundo que no corresponde a este trabajo de investigación.

4.2.2.1.3. Signos contrarios a la moral o al orden público

El orden público es un concepto jurídico que desde siempre y hasta ahora no ha podido definirse en su totalidad, pues su significado o definición puede variar dependiendo la connotación, sentido o perspectiva desde la cual se vea. Diversos doctrinarios han tratado de otorgarle una definición a este concepto, sin embargo, no existe alguno generalizado en cuanto al alcance del mismo y, tal como lo afirma el autor Niboyet: “*El*

²¹⁶ Artículo 15.1.- Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.

²¹⁷ Artículo 1708. Marcas.

3. Cada una de las Partes podrá supeditar la posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro.

*acuerdo unánime sobre el principio del orden público cesa en cuanto hay que precisarlo*²¹⁸”.

No obstante lo anterior, a continuación se tratará de otorgar un concepto o una visión amplia del significado del orden público.

De acuerdo con diversos autores²¹⁹ que se han abocado al estudio del concepto en cuestión, se puede decir que el orden público consiste en una serie de normas, principios, prácticas, tradiciones, de índole jurídica, económica, política, religiosa, entre otras, las cuales resultan indispensables para el desarrollo de la sociedad y la coexistencia pacífica entre sus habitantes, por lo que, el derecho -a través de sus normas jurídicas- busca conservarlo. En este sentido, cabe mencionar, que al igual que el Derecho, el orden público no es estático, sino es un concepto cambiante que se modifica a través del tiempo, no es único ni idéntico. En otras palabras, en un Estado se puede tener una concepción del orden público diversa a la que se tiene en otro, aun cuando el momento sea el mismo. Lo anterior es así, dado que el orden público es un concepto conformado por diversos factores.

Al tener el orden público por objeto fomentar y preservar la coexistencia pacífica entre los miembros de una sociedad, así como velar por la eficacia del Derecho, las normas de este tipo son obligatorias e irrenunciables, para hacer prevalecer el interés de la comunidad sobre los intereses particulares de los individuos, por ende, este tipo de disposiciones resultan un límite al ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos.

El Poder Judicial de la Federación, a través de los cuerpos que lo componen, en diversas tesis aisladas²²⁰ ha señalado pautas que ayudan a determinar el concepto de

²¹⁸ Niboyet, citado por Burgoa Orihuela, Ignacio, *“Dos estudios jurídicos”*, México, Porrúa, 1953, p. 66.

²¹⁹ Burgoa Orihuela, Ignacio, *“Dos estudios jurídicos”*, México, Porrúa, 1953; Dávila Cota, Norma, *“Algunas consideraciones sobre el orden público y aspectos jurisdiccionales en el plano internacional”*, en *Revista De Jure*, año 9, Tercera época, Número 5, México, Nov. 2010; Martínez Morales, Rafael, Orden público, en *“Diccionario jurídico teórico práctico”*, México, Iure Editores, 2008; Martín-Retortillo Boquer, Lorenzo, *“La cláusula de orden público como límite –impreciso y creciente- del ejercicio de los derechos”*, España, Ediciones Civitas, 1975; Quintin, Alfonsin, *“El orden público”*, Uruguay, Peña y Cía Imp., ; Tamayo y Salmorán, Rolando, Orden Público, en *Diccionario jurídico mexicano*, 5ª ed., México, Porrúa, UNAM, 1992.

orden público. Derivado de esos criterios judiciales se hizo una síntesis sobre lo que el Poder Judicial considera como orden público, quedando de la siguiente manera:

Se entiende por orden público el conjunto de reglas, principios, ideas o concepciones, de carácter social o jurídico -público o privado-, escritas y no escritas, que conforman la cultura jurídica de un país en un momento determinado y que se asume como la condición primigenia y básica para preservar la armonía y el equilibrio social. La finalidad del orden público radica en la libertad de los gobernados y en el aseguramiento de la eficacia de sus derechos, pero para que esto se logre se requiere de la realización de conductas positivas y negativas por parte de la autoridad y de los gobernados, respectivamente. Por una parte, implica para el gobernado la obligación de no perturbar con su actuar los fines que persigue la comunidad y de respetar ese bien común que le permite ejercer legítimamente sus derechos y libertades y, por otra parte, para las autoridades implica velar por su respeto, por lo que el orden público supone para los órganos del Estado una justificación para poder limitar las acciones individuales que vulneren o contraríen ese Estado de equilibrio o de paz social en el que confluyen diversos intereses individuales.

En esta tesitura, para preservar ese estado de coexistencia pacífica se les otorga a diversas leyes el carácter de orden público, por lo que se convierten en normas obligatorias e irrenunciables. Sin embargo, no basta la invocación de una norma de orden público para estar en presencia de él, sino que el juzgador debe allegarse de los medios necesarios para otorgar esa categoría a ese tipo de disposición²²¹. En este sentido se han pronunciado los Tribunales Colegiados de Circuito al señalar en dos criterios distintos²²² que el hecho de que una disposición legal se autodefina como de “orden público” no significa que se deba concluir que se transgrede el mismo, sino que el juzgador debe ser quien determine en cada caso concreto si éste se transgrede o no, partiendo de la no

²²⁰ Tesis I.4o.A.11 K (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, t. 2, diciembre de 2012, p. 1575; Tesis I.7o.C.20 C (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. 3, julio de 2012, p. 1878; Tesis I.3o.C.952 C, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1241; Tesis XII.2o.J/17, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXI, febrero de 2005, p. 1590.

²²¹ Martínez Morales, Rafael, *Diccionario Jurídico teórico-práctico*, México, Iure Editores, 2008.

²²² Tesis I.7o.C.20 C (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, t. 3, julio de 2012, p. 1878; Tesis XII.2o.J/17, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXI, febrero de 2005, p. 1590.

afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes y valorando el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo perseguido con el acto concreto de aplicación de la norma.

Considerando lo anterior, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece un límite a los derechos de los solicitantes y, en el caso específico del artículo 6 *quinquies*, a los titulares de una marca que represente una afectación al orden público o la moral del Estado miembro donde se reclama su protección.

Como se puede observar, el inciso 3), apartado B del artículo 6 *quinquies* contempla los mismos supuestos que los previstos por el artículo 4^o²²³ de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que una marca registrada en un país miembro podrá ser válidamente negada en otro Estado de la Unión, si se contraviene la moral de éste último. No obstante, el término “moral” resulta igual de ambiguo que el de orden público y aún más confuso, pues la moralidad abarca juicios de valor con un alto grado de subjetividad, por lo que es necesario que el examinador tenga presente en todo momento que la moralidad dependerá de un consenso social, es decir, de lo que la sociedad, en un momento determinado y de manera generalizada, considere lo que debe entenderse por moral y en qué casos se vulnera.

Igualmente, cabe hacer énfasis que estos dos términos –orden público y moralidad- al no estar bien definidos y al no ser estáticos, pueden derivar en un total estado de incertidumbre para el solicitante, por lo que al dictarse una resolución de negativa de marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y al recurrirse a través del juicio de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y, en su caso, por vía de amparo, se estaría en presencia de una intervención de mayores intérpretes de la ley, quienes a su vez tendrían que atender el principio de legalidad, previsto en el artículo 16 de la Constitución mexicana, a partir del cual todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados.

Por ende, la autoridad examinadora al momento de emitir una resolución de negativa de marca, tendrá que fundamentar su decisión, ya sea con base en el artículo 6 *quinquies*, apartado B, inciso 3) o de conformidad con el artículo 4^o de la Ley de la

²²³ Artículo 4^o: No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

Propiedad Industrial, ya que de lo contrario, no se cumpliría con la finalidad de la cláusula *telle quelle*, si la autoridad se extralimita en sus facultades y niega marcas sin analizar primero si efectivamente se contraviene o no la moral o el orden público, derivando lo anterior en un estado de inseguridad para el solicitante.

En esta tesitura, la autora de este trabajo considera que el Poder Judicial de la Federación, a través de criterios judiciales, o el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante un acuerdo expedido por el Director General, deben establecer una serie de parámetros que ayuden a los dictaminadores del Instituto a determinar aquellos casos en los que se tenga que rehusar el registro de una marca, por contravenir el orden público o la moral, otorgando cierta seguridad jurídica a los solicitantes, ya que con ello no se sujetaría a cuestiones discrecionales la resolución de este tipo de asuntos.

Sin embargo, al estar dichos conceptos en continua evolución, también se prevé la necesidad de una modificación constante de esos parámetros para estar acorde a esos cambios, pues lo que fue contrario a la moral o al orden público en su momento, puede que en la actualidad ya no constituya tal impedimento, siendo perfectamente registrable.

Por ende, a continuación se proponen ciertos elementos que deberían tomarse en cuenta, para considerar el rechazo o el registro de una solicitud de marca.

- En primer lugar, deben prohibirse a registro aquellos signos que constituyan algún tipo de discriminación racial, religiosa, sexual, o que se trate de términos o signos denigrantes para algún grupo de la sociedad. Esto se considera que debe ser así, para atender lo previsto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se prevé la prohibición a cualquier tipo de discriminación.
- Asimismo, deben rehusarse a registro aquellos signos que tengan connotaciones religiosas, como el nombre del Ser Superior o del Creador, tal como lo conocen en las distintas religiones existentes, por ejemplo, Jesús, en la religión católica; Yahveh o Elohim en el Judaísmo o, Allah en el Islamismo. Así como los símbolos que identifican o forman parte de dichas religiones y cualquier otro que profane los contenidos sagrados. Se considera que debe ser importante que se niegue su registro, toda vez que en México, con base en información del censo realizado en el año de 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población total del país, sólo un 4.7% de la población no practican alguna religión, mientras

que el 82.7% de la población total del país son católicos²²⁴, por lo que al ser un país predominantemente religioso, deben respetarse aquellas creencias de la población y evitar cualquier tipo de ofensa, mediante la prohibición de dichos signos.

- En tercer lugar, deben prohibirse el registro de marcas con contenido vulgar, es decir, aquél que pueda alterar la susceptibilidad de las personas, como pueden ser las palabras altisonantes (groserías), tanto las conocidas en el país en el idioma local, así como aquellas de otros países y en otros idiomas que sean conocidas en México. Asimismo, deben rehusarse a registro aquellos términos que en su conjunto consistan en insinuaciones ofensivas o de tipo sexual.
- Igualmente, se debe negar el registro de aquellos signos que evoquen algún grupo o movimiento, cuyas acciones o ideología contraríen el sentir común de la población, por ejemplo, el símbolo de los nazis, el holocausto, entre otros.

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con los autores Diego Chijane Dapkevicius²²⁵ y Carlos Fernández Novoa²²⁶, los dictaminadores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberán considerar los siguientes criterios de evaluación:

- Tomar en cuenta la configuración, estructura y significado del signo, para determinar si se contraviene el orden público o la moral.
- Algunos signos por su sola estructura constituirán un impedimento para el registro, sin embargo, existirán otros en los que se deberán tomar en cuenta los productos o servicios que pretende amparar la marca, para poder determinar si se niega o se otorga éste, ya que pueden resultar prohibidos para determinados objetos, mas registrables para otros.
- Deberán considerar la sensibilidad media del tipo de consumidor al que se destinarán los productos o servicios.

Por último, se agregaría a lo anterior, que el examinador deberá realizar su estudio con base en la realidad o en la situación que se presenta en la época en la que se realiza el estudio de la solicitud, ya que puede suceder que un signo que en épocas anteriores no era registrable, en la actualidad sí lo sea.

²²⁴ INEGI, Estadísticas en materia de religión, en www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/.../religion0.doc

²²⁵ Chijane Dapkevicius, Diego, *op.cit.*, pp. 191-192.

²²⁶ Fernández Novoa, Carlos, *op.cit.*, pp. 231-232.

4.2.2.1.4. Signos engañosos

La presente causa de denegación se actualiza cuando se presentan a registro signos que en su denominación o constitución, ya sea por una forma o un dibujo, indiquen cualidades, características o procedencia inexistentes de los productos o servicios que se pretenden amparar por éstos, produciéndose un riesgo de confusión o equivocación en los consumidores.

De acuerdo con el autor Carlos Fernández Novoa²²⁷, los signos deceptivos atentan contra el denominado orden público económico, puesto que contravienen valores comerciales esenciales como el de veracidad y honestidad, generándose con ello una desorientación en el público consumidor y un desvanecimiento de la legal función atribuida a los signos marcarios²²⁸.

Por lo tanto, esta prohibición encuentra su principal fundamento en la función social de las marcas, a partir de la cual se busca garantizar la seguridad de los consumidores en cualquier momento. Por ende, la autoridad competente deberá invalidar el registro en caso de que se solicite este tipo de signos, dado que se pondría en riesgo la seguridad de los consumidores al momento de hacer su elección respecto de algún producto o servicio sobre otro, esto por la atención media que presta el consumidor promedio.

A fin de no ser redundante, se señalan los mismos comentarios vertidos en el primer capítulo del presente trabajo de investigación, respecto de los signos deceptivos, engañosos o fraudulentos.

4.2.2.1.5. Signos que constituyan actos de competencia desleal

Por último, en su última parte, el numeral 3 del apartado B del artículo 6 *quinquies* establece lo siguiente: “*En todo caso queda reservada la aplicación del Artículo 10 Bis*”. Ese artículo preceptúa lo relativo a la competencia desleal, de la cual se mencionará algunos puntos relevantes, dado que es muy extenso y no es un tema propio de la presente investigación.

²²⁷ Fernández Novoa, Carlos, citado por Chijane, Diego, *op.cit.*, p. 192.

²²⁸ *Ibidem*, p. 193.

Como primer punto y retomando lo señalado en los capítulos anteriores, se puede afirmar que la propiedad industrial se encuentra íntimamente relacionada con la materia mercantil, ya que para que las invenciones, los productos o servicios amparados por una marca -u otro signo distintivo- lleguen a los destinatarios finales, deben formar parte de la actividad económica de un país, a través de la puesta en circulación y de la intervención en el mercado.

Como es sabido, el comercio actual traspasa los límites territoriales, presentándose un mercado internacional, lo que se traduce en que los agentes económicos que intervienen en él, con un mismo o similar producto o servicio, no compiten únicamente entre ellos, sino también entre los diversos agentes económicos existentes más allá de las fronteras. Como ejemplo de lo anterior, se encuentra el comercio electrónico, mediante el cual no es necesario para el consumidor desplazarse al sitio donde se encuentra el bien o el servicio deseado, sino que es suficiente que ingrese a la página electrónica de la tienda para poder adquirirlo. Por lo tanto, al tener un agente económico mayor número de competidores que los que tenía en décadas anteriores, se convierte en una necesidad primordial el utilizar distintos medios para allegar sus productos hacia la clientela, existiendo mayor competencia que la habida en un mercado exclusivamente nacional.

Tal como lo afirma Jaeckel, únicamente se entiende a la competencia junto con el concepto de libertad²²⁹, sin embargo, para regular su ejercicio deben fijarse o establecerse sus límites y alcances. Los Estados Miembros del Convenio de París, desde la Revisión de Bruselas se percataron de la necesidad de una norma que regulara la competencia entre los agentes económicos, donde estuvieran presentes las figuras reguladas por ese Convenio, creándose así el artículo 10 Bis que regula la competencia desleal.

Este artículo establece que se considera competencia desleal todo acto que sea contrario a los usos honestos en materia comercial e industrial²³⁰. De conformidad con ello, se debe partir que el concepto de competencia desleal, más que un concepto jurídico, abarca un concepto de moralidad o un juicio de valor y, así como el concepto de orden público, la categoría de “desleal” dependerá de lo que sea usual o permisible en el lugar y la época en el que se esté evaluando, ya que las conductas que se pueden

²²⁹ Cfr. Jaeckel, citado por Jalife Daher, Mauricio, *Competencia Desleal: régimen jurídico mexicano*, México, Porrúa, 2008, p. 20.

²³⁰ Artículo 10 BIS, inciso 2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

calificar como desleales varían y evolucionan a la misma velocidad con la que se desarrolla el mercado²³¹; por ejemplo, en la época de los gremios era reprobable que éstos hicieran publicidad de los productos²³², siendo que en la actualidad la publicidad constituye una de las principales actividades indispensables de las empresas, comerciantes o prestadores de servicios, para presentar y hacer llegar sus productos o servicios a la clientela.

Para que un mercado esté en constante evolución es necesario que exista competencia entre los diversos agentes económicos que intervienen en él, ya que gracias a ella se promueve que los competidores innoven sus productos o sus servicios, mejoren su calidad y precios, para hacerlos más atractivos a los consumidores, quienes en última instancia escogerán, de entre todas las opciones que se les presenta, la de su preferencia, derivando en el aumento de la clientela de un competidor y la pérdida de ésta del otro, siendo esto una condición o consecuencia normal de la lucha concurrencial. Sin embargo, el desequilibrio surge cuando la captación de la clientela se presenta a través de medios que sobrepasan los hábitos y los usos sociales o comerciales, es decir, cuando la actividad concurrencial se desarrolla “de modo contrario a lo que la conciencia social acostumbre a admitir, dentro de una especie de moral comercial²³³”.

Uno de los motores que lleva a los competidores a actuar deslealmente, es aumentar sus ganancias económico-comerciales con la atracción de clientes, a través de conductas deshonestas, por lo que dicho competidor se sitúa en ventaja respecto a los otros al llevar a cabo conductas que los competidores honrados no harían, como la apropiación indebida de bienes intelectuales ajenos, los ataques que conlleven el desprestigio de otro competidor, entre otros.

Por lo tanto, de lo señalado en los párrafos anteriores y de conformidad con el autor Hermenegildo Baylos Corroza, se define a la competencia desleal como:

²³¹ Messeguer, citado por Jalife, Mauricio, *op.cit.*, p. 15.

²³² *Ibidem*, p. 16.

²³³ Baylos Corroza, Hermenegildo, *Tratado de Derecho Industrial: propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1978, p. 313.

“La actividad concurrencial encaminada a la captación de clientes que se desarrolla mediante maniobras o maquinaciones o a través de formas y medios que la competencia social reprueba como contrarios a la moral comercial, dentro de la concepción representada por la costumbre y por el uso²³⁴”.

En otras palabras, la competencia desleal consiste en aquella conducta -llevada a cabo por los agentes económicos que participan en el intercambio de bienes o servicios- que le supone un beneficio o una ventaja, a través de la captación de clientes obtenidos a través de maquinaciones o actos contrarios a lo establecido por la ley o por la costumbre comercial. Por lo tanto, a través de las leyes que persiguen la competencia desleal se sanciona la desviación de la clientela, y por ende de las ganancias, únicamente cuando ello sea consecuencia de conductas deshonestas.

En este sentido, el Convenio de París, en lo que respecta al artículo 10 bis, relacionado con el artículo 6 *quinquies*²³⁵, así como las leyes que reprimen la competencia desleal buscan por un lado, proteger los intereses y el patrimonio, tanto material como intelectual, de aquellos competidores que se desenvuelven en un ámbito de legalidad y/o lealtad, contra aquellos que pretenden aprovecharse de sus logros, prestigio o clientela -actual o potencial-, obtenida a través de sus propios esfuerzos. Por otro lado, pretenden proteger a los consumidores o clientes, de posibles confusiones o engaños al momento de seleccionar los bienes o servicios a adquirir.

El artículo 10 bis señala tres supuestos que constituyen actos de competencia desleal, los cuales se pueden sintetizar en: aquellos que causan confusión o inducen a error respecto del establecimiento o los productos (error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, entre otros), así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor²³⁶. Asimismo, establece expresamente que los países de la Unión están

²³⁴ *Ibidem*, p. 314.

²³⁵ Artículo 6 *quinquies*, apartado B, *In Fine*: “En todo caso queda reservada la aplicación del artículo 10 bis”.

²³⁶ Artículo 10 BIS:

3) En particular deberán prohibirse:

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

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

obligados a asegurar a los nacionales de los Estados Miembros una protección eficaz contra la competencia desleal, facultándolos para determinar por sí mismos aquellos casos que se ubiquen dentro de esa categoría²³⁷. Por ende, la Ley de la Propiedad Industrial contiene una serie de hipótesis que de actualizarse alguna se incurriría en una infracción administrativa por considerarse como un acto que vulnera la lealtad en la competencia.

En el Estado mexicano existen diversos criterios judiciales que versan sobre este tema, uno de ellos -cuyo rubro se denomina: "*Marcas. Competencia desleal. Requisitos para que se actualice la infracción administrativa prevista en la ley de invenciones y marcas.*"(Consultable en el anexo 7 del presente capítulo)- otorga un concepto de competencia desleal, señalando en un primer momento que *constituye competencia desleal todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor*, agregando posteriormente lo siguiente:

"... podemos definir la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél...²³⁸"

Cabe señalar que la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece una hipótesis general que constituye la norma de carácter más amplio, pues en caso de que no se actualice con exactitud alguno de los otros supuestos, ésta servirá como una válvula de seguridad para que se garantice una protección contra los actos de competencia desleal. Dicha fracción es parecida a la establecida en el artículo 10 Bis del Convenio de París, donde se señala como competencia desleal, la realización de actos que vayan en contra de los usos honestos en la industria o el comercio, sin embargo, el precepto nacional contiene términos más subjetivos que jurídicos, ya que establece que constituye una infracción administrativa realizar actos contrarios a los buenos usos y

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

²³⁷ Cfr. Baylos Corroza, Hermenegildo, *op.cit.*, p. 318.

²³⁸ Tesis, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. VII, junio de 1991, p. 320.

costumbres en la industria, comercios y servicios que impliquen competencia desleal y se relacionen con la propiedad industrial, generando el mismo problema que el orden público al momento de decidir si efectivamente se atenta contra lo preceptuado por dicho artículo.

Con respecto a este punto, es dable mencionar la importancia de que exista, en las leyes represoras de la competencia desleal, una norma de carácter general para que de cierta manera estén cubiertas todas aquellas conductas o actos que puedan ser cometidos por parte de los competidores y éstos no traten de reinterpretar en el sentido deseado el contenido de la norma, o lo que coloquialmente se denomina “darle la vuelta a la ley” y de esta forma no deje de sancionarse la deslealtad en que incurren ciertos competidores.

Ahora bien, una vez que han sido analizadas las distintas causales de denegación establecidas en el artículo 6 *quinquies*, es de suma importancia señalar y aclarar, conforme lo estableció en su momento el profesor Bodenhausen²³⁹, el hecho de que un país miembro no está obligado a registrar aquellos signos que dentro de su legislación no se encuentren contemplados para ser protegidos como una marca. A manera de ejemplo, la legislación marcaría mexicana establece que se entiende por marca todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado²⁴⁰. Al realizar una interpretación a dicho artículo se desprende que aquellos signos no visibles, como los sonoros u olfativos no podrán registrarse en México, por lo que en este sentido, tampoco podrá aplicarse la cláusula “tal cual es”, para registrar aquellos signos de este tipo que sí estén registrados en otros Estados de la Unión, por así contemplarlo su legislación interna.

Por lo tanto y derivado de lo anterior, es importante que se realice una reforma al sistema de propiedad industrial mexicano, ya que lo anterior constituye una barrera para los solicitantes que desean registrar aquellos signos “no tradicionales” que han adquirido notoriedad en sus países y al querer protegerlos en México se percatan que con base en la legislación marcaría eso es imposible, por lo que es necesario que se empiecen a cimentar las bases para que en un futuro este tipo de marcas no tradicionales puedan ser registradas en el país.

²³⁹ Bodenhausen, G.H.C., *op.cit.*, p. 109-110.

²⁴⁰ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Finalmente, y para concluir este apartado, se señala que al establecerse estas causales de denegación de un registro marcario en el artículo 6 *quinquies* se impide que las autoridades nacionales competentes ejerzan facultades discrecionales al analizar los signos propuestos a registro, pues al estar enunciadas de manera limitativa, la labor de dichas autoridades consistirá exclusivamente en verificar si alguna de las causales se aplica a un caso en concreto o no, y en caso de que efectivamente se actualice alguna de dichas causas, entonces la autoridad competente, en el caso mexicano el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su oficio de negativa de marca deberá fundar y motivar de manera exhaustiva, para no contravenir el principio de legalidad.

4.3. Autoridades mexicanas competentes para la aplicación del Convenio de París

Como ya se ha venido mencionando a lo largo del presente trabajo, en los Estados Unidos Mexicanos la autoridad facultada para administrar el sistema de propiedad industrial y algunas cuestiones relativas a los derechos de autor, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Dicho Instituto es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Economía, cuya creación fue prevista a partir de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, sin embargo, fue hasta el 10 de diciembre de 1993, que el Ejecutivo Federal, a cargo de Carlos Salinas de Gortari, emitió el “Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial”, otorgándole, en un principio, únicamente facultades de consulta y apoyo técnico a la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial –actualmente Secretaría de Economía-, así como otras atribuciones encaminadas al asesoramiento al público en general, así como la difusión y promoción de la propiedad industrial.

No obstante lo anterior, es hasta la reforma a la ley de 1991 -publicada en el Diario Oficial de la Federación en agosto de 1994-, que se le otorga plena facultad a dicho Instituto para administrar lo relativo a la propiedad industrial, ya que se le transfirieron las atribuciones que con anterioridad eran propias de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, estableciendo que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendría facultad para tramitar y, en su caso, otorgar los registros de marcas, invenciones y, en

general, los registros de las figuras de propiedad industrial; sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, así como llevar a cabo la sustanciación de los recursos previstos en la ley; por otra parte, constituye la autoridad facultada para realizar la difusión en materia de propiedad industrial, ya sea de registros o de información relativa a la materia, para que así se promueva la creación de nuevas invenciones y la protección de los signos distintivos.

De conformidad con el artículo 7º de la Ley de la Propiedad Industrial, los órganos de administración del Instituto son la Junta de Gobierno²⁴¹ y el Director General, quien es el representante legal del Instituto. Para poder realizar las atribuciones señaladas por la ley, el Instituto cuenta con Direcciones Divisionales, como la de Administración, Asuntos Jurídicos, de Oficinas Regionales, entre otras, pero la que interesa en el presente trabajo, es la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial y a su vez, la Dirección Divisional y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y Coordinaciones Departamentales de Patentes, Marcas y Protección a la Propiedad Intelectual. La Dirección Divisional de Marcas tiene competencia para emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales, legales y administrativos para el trámite, registro, publicación y/o declaratoria de los diversos signos distintivos reconocidos por la Ley de la Propiedad Industrial, así como otorgar o negar los registros de éstos; emitir las resoluciones correspondientes a los trámites solicitados y; coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de los signos distintivos²⁴².

Por lo tanto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad mexicana facultada para administrar y aplicar el Convenio de París, por lo que al momento de emitir sus resoluciones debe tomar en consideración sus disposiciones, ello con la finalidad de no incurrir en algún tipo de responsabilidad por el incumplimiento de los acuerdos realizados y compromisos adquiridos internacionalmente.

²⁴¹ La junta de gobierno está integrada por: el Secretario de Economía (quien la preside), un representante designado por la Secretaría de Economía, dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología (artículo 7-bis de la Ley de la Propiedad Industrial).

²⁴² Artículos 3º y 13 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, existe otra autoridad con competencia para resolver los juicios de nulidad que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ésta es la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual –que forma parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa-, cuya creación data de marzo de 2008, sin embargo, antes de su creación, la autoridad competente para sustanciar los juicios de nulidad eran las Salas Regionales Metropolitanas.

Previo a que el Tribunal antes mencionado adquiriera tal denominación, se denominaba “Tribunal Fiscal de la Federación”, mismo que fue creado mediante la Ley de Justicia Fiscal de 1936, la cual le otorgó competencia para conocer en un principio exclusivamente de materia tributaria, no obstante, con el transcurso del tiempo se le fue adjudicando a su competencia material diversas materias, como la responsabilidad patrimonial del Estado, la impugnación de las cuotas del Seguro Social, entre otras más. Posteriormente, la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1966, enumeró la competencia del tribunal, dividiéndolas en competencia tributaria y competencia administrativa. La Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1978, aumentó de nuevo la competencia material del tribunal, pero lo más importante fue que modificó su estructura, pues se creó una Sala Superior y las Salas Regionales –mismas que conocerían indistintamente de asuntos de materia tributaria y materia administrativa.

En 1995, con una nueva Ley Orgánica del Tribunal, se amplió nuevamente su competencia, debido a que tendría atribuciones para resolver los juicios de nulidad en contra de las resoluciones derivadas de los recursos de revisión previstos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, el Tribunal empezó a conocer los asuntos en materia de propiedad intelectual, al reformarse la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en abril del 2000, en la cual se estableció que también aplicaría dicha ley para los actos de autoridad derivados de organismos descentralizados federales, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como consecuencia del crecimiento competencial del Tribunal Fiscal de la Federación, se produjo un cambio en la denominación, en diciembre del año 2000, a través del “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales”, modificándose por Tribunal Federal de Justicia y Administrativa, pues es más acorde a todas las materias que en él se estudian y resuelven.

Cinco años después se publicó la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo²⁴³, la cual ocasionó que se derogaran las disposiciones relativas al juicio de nulidad contempladas en el Código Fiscal de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, hubo la necesidad de una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el año 2007, en la cual se sentaron las bases para la creación de Salas Especializadas, dada la necesidad que imperaba de conocer los asuntos en una forma más específica respecto de ciertas materias, otorgándole además tanto a la Sala Superior como a la Junta de Gobierno y Administración, atribuciones para realizar los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales, así como las materias específicas que serían de su competencia²⁴⁴.

En diciembre de 2009, se adicionó el artículo 2 Bis a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa²⁴⁵, el cual agregó a las Salas Especializadas como integrantes del Tribunal, estableciendo que conocerían de ciertas materias específicas, reformándose también el artículo 18 de la propia ley, con la finalidad de ampliar las facultades del Pleno de la Sala Superior para incluir la competencia material y territorial de la Sala Especializada.

La Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual se creó mediante el Acuerdo G/17/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2008, mismo que adicionó el artículo 24 Bis al Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual estableció lo siguiente:

²⁴³ La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo entró en vigor el 1º de enero de 2006.

²⁴⁴ Pérez López, Miguel, *Estudio sobre las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, en www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/estudiosobrelasalasespecializadastfjfa.pdf, p. 10.

²⁴⁵ ARTÍCULO 2 Bis. Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio.

Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

"Artículo 24 Bis.- Adicionalmente habrá una Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual que tendrá competencia en todo el territorio nacional y sede en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Esta Sala Regional tendrá competencia material especializada para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI y XII de la Ley, dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual."

Por último, de conformidad con el Acuerdo G/59/2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008, la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual inició sus funciones el 5 de enero del 2009, reformándose también, mediante el acuerdo G/40/2011, el artículo 23 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el que se estableció que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, tendría su sede en el Distrito Federal y tendría competencia material para tramitar y resolver, en todo el territorio nacional, los juicios que sean promovidos en contra de las resoluciones definitivas, dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual, como lo es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO 5

Análisis de la interpretación pro persona en la aplicación de la cláusula telle quelle y la problemática suscitada por su inadecuada aplicación por parte de las autoridades mexicanas

A lo largo de los capítulos anteriores se estudió la evolución que ha tenido el sistema de protección de las marcas hasta llegar a lo que actualmente se conoce; asimismo, se explicó el procedimiento para su registro y las prohibiciones establecidas tanto en la legislación nacional como en los tratados internacionales, específicamente, en el Convenio de París. Aunado a lo anterior, se estudió a grandes rasgos las características de los tratados internacionales y el procedimiento para su registro y se realizó un análisis de la reforma de junio de 2011, haciendo referencia al modo en cómo deben actuar las autoridades mexicanas con la finalidad de no contravenir lo dispuesto por la Constitución mexicana.

No obstante la investigación realizada en los cuatro capítulos anteriores, no hay que perder de vista que el título del presente trabajo de investigación es *“El principio pro persona en la aplicación de la cláusula “tal qual es” contenida en el artículo 6 quinquies del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”*, por lo que en este último capítulo se realizará el análisis que permitirá determinar si las marcas pueden considerarse como un derecho humano y así estar en posibilidades de determinar si es válida o no la interpretación *pro persona* en la aplicación de dicho artículo.

5.1. ¿Una marca es un derecho fundamental?

Para determinar si una marca es o no un derecho fundamental es necesario conocer las características de éstos, para estar en posibilidad de saber si encuadra en ellos, por ende, a continuación se realizará un análisis de cada una de ellas.

5.1.1. Derechos fundamentales

Como es bien sabido, los desastres de la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo consecuencias “positivas”, que permitieron colocar los cimientos del sistema de protección de los derechos que las personas poseían simplemente por el hecho de serlo, empezando por la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y continuando con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a través de la cual se sistematizaron los derechos inherentes a los hombres para protegerlos e impedir de esta manera que fueran violados a través de posteriores guerras.

En diversos textos que hacen referencia al tema que se estudiará a continuación, puede observarse que sus autores se refieren a estos derechos como derechos fundamentales, derechos del hombre, derechos humanos –indistintamente-, sin embargo, cabe señalar que, doctrinariamente, existen distinciones entre ellos.

Si bien la expresión “derechos del hombre” refiere a derechos subjetivos, puede entenderse que su titularidad únicamente corresponde a los seres humanos, pero como se verá más adelante, las personas jurídicas colectivas o morales, también son titulares de ciertos derechos. Por otra parte, se denomina derechos fundamentales a aquellos derechos subjetivos que se encuentran previstos en ordenamientos jurídicos de tipo nacional e internacional, mismos que conllevan una obligación de respeto por parte de las autoridades y de garantía de su cumplimiento.

A contrariu sensu, el término “derechos humanos” define a aquellas prerrogativas que pertenecen a las personas, pero que no se encuentran reconocidas expresamente en ningún ordenamiento jurídico, por lo que son aquellos derechos que, por algún motivo, no han sido positivizados. En otras palabras, podría decirse que “*todos los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados*”²⁴⁶.

En este orden de ideas y con la finalidad de no ser repetitiva al hacer mención de los derechos fundamentales o derechos humanos, estos términos se utilizarán indistintamente en el presente trabajo.

²⁴⁶ Carbonell, Miguel, *Los derechos fundamentales en México*, 4ª ed., México, Porrúa, 2011, p. 9.

5.1.1.1. Características de los derechos fundamentales

Los individuos de una sociedad están dotados de diversos tipos de derechos, como el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho de propiedad, derecho al libre tránsito, derecho a la educación, entre otros. Sin embargo, es imposible señalar de manera categórica que todos los derechos contenidos en los ordenamientos jurídicos de un Estado son derechos humanos, por lo que a continuación se nombrarán aquellas características que hacen de cualquier derecho un derecho fundamental.

Por lo tanto, los derechos fundamentales se caracterizan por ser:

- Universales: esta característica hace referencia a la titularidad de los derechos. Todas las personas por el simple hecho de serlo cuentan con una serie de prerrogativas indispensables, para lograr su realización como individuo o de cualquier plan de vida²⁴⁷, por lo que estos derechos son universales en el entendido de que están dirigidos a todas las personas, independientemente de su edad, sexo, religión, raza, nacionalidad, lugar de residencia, gozando de ellos en cualquier tiempo y lugar, traspasando con ello fronteras de cualquier tipo.
- Inalienables, irrenunciables e imprescriptibles: estas tres características pueden reducirse en la indisponibilidad de este tipo de derechos, es decir, no pueden enajenarse, no prescriben y las personas no pueden renunciar a ellos, ya que les son inherentes. El autor Miguel Carbonell²⁴⁸, distingue entre la indisponibilidad activa y pasiva, señalando que el titular de esta clase de derechos no puede *motu proprio* enajenarlos, bajo ninguna circunstancia – a título oneroso o gratuito- o dejar de ser titular de ellos (indisponibilidad activa) y por otra parte, aunque no se ejerzan por el titular estos derechos, los demás sujetos no pueden disponer de ellos, ni tampoco pueden ser expropiados (indisponibilidad pasiva), ya que las personas gozan de ellos a lo largo de toda su existencia, por lo que deben conservarse para ser ejercidos en el momento que así lo deseen.
- No son restringibles: si bien no existen derechos absolutos, los derechos fundamentales, una vez reconocidos, no pueden ser restringidos a sus titulares de

²⁴⁷ *Ibidem*, p. 5.

²⁴⁸ *Ibidem*, p. 16.

manera discrecional por parte del sujeto pasivo obligado, por lo que antes de imponer cualquier restricción a estos derechos es necesario tomar en cuenta ciertos factores, tal como lo señala la jurisprudencia: “*Restricciones a los derechos fundamentales. Elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas*” (texto completo en el Anexo 8), el juzgador debe determinar si la restricción es admisible por la Carta Magna; si no existe algún medio menos restrictivo que permita alcanzar los fines o intereses perseguidos y si la medida restrictiva es proporcional, es decir, que no exista una afectación desmedida o innecesaria a los derechos fundamentales.

- Constituyen un límite entre relaciones: los derechos fundamentales se consideran ambivalentes, pues no solamente pueden ser exigibles en forma vertical, sino también horizontal. En otras palabras, los titulares de estos derechos pueden exigir su respeto y protección tanto al Estado como a los particulares, ya que constituyen un límite de actuación para las autoridades y un límite a la autonomía de la voluntad entre los particulares. En este sentido, es preciso aclarar que ningún poder legítimo los puede vulnerar de cualquier manera, por ejemplo, en el caso del poder legislativo, éste no puede crear disposiciones que los anulen, aun cuando exista una mayoría legislativa, por el contrario deben garantizarlos en cualquier momento, ya que la Constitución de un Estado o los tratados internacionales constituyen un límite a su ejercicio.

Derivado del estudio de las características anteriores, los derechos fundamentales son aquellos que constituyen instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas, puesto que preservan los bienes básicos necesarios para poder desarrollar cualquier plan de vida de manera digna²⁴⁹; o en palabras de Luigi Ferrajoli, “son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar²⁵⁰”.

²⁴⁹ *Ibidem*, p. 5.

²⁵⁰ Ferrajoli, Luigi, *Fundamentos de los Derechos Fundamentales*, 4ª ed., España, Trotta, 2009, p. 19.

5.1.1.2. Titularidad de los derechos fundamentales

De lo expuesto en los párrafos precedentes, puede señalarse que gozan de los derechos fundamentales todas las personas. Lo anterior es así, ya que su reconocimiento derivó de diversas luchas y guerras que concluyeron con ordenamientos jurídicos donde se otorgaba su protección y respeto.

En este sentido, es dable recordar el concepto jurídico de persona, la cual se define como “el centro de imputación de derechos y obligaciones”. Sin embargo, ese centro de imputación puede recaer tanto en una persona física como en una persona moral. En este punto cabe señalar la existencia de ficciones jurídicas creadas por el Derecho de cada Estado, las cuales tienen como objetivo otorgar efectos jurídicos a instituciones, aun cuando no sean físicamente visibles o palpables.

En este tenor, es menester señalar que las personas jurídicas colectivas o personas morales, consisten en aquella ficción jurídica mediante la cual se les reconoce personalidad jurídica al ente que está formado por un conjunto de personas que se reúnen para cumplir con un fin determinado. El artículo 25 del Código Civil Federal establece los sujetos que se consideran personas morales²⁵¹, señalando en suma el artículo 26 que dichas personas podrán ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución.

Derivado de lo anterior, resulta la cuestión referente a si las personas morales también gozan de los derechos fundamentales que se les han reconocido a las personas físicas o al ser una ficción jurídica y no ser personas, en el estricto sentido de la palabra, no son titulares de este tipo de derechos.

²⁵¹ Artículo 25.- Son personas morales:

- I. La Nación, los Estados y los Municipios;
- II. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley;
- III. Las sociedades civiles o mercantiles;
- IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la Constitución Federal;
- V. Las sociedades cooperativas y mutualistas;
- VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley.
- VII. Las personas morales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736.

Para poder estar en posibilidad de determinar lo anterior debe tenerse en cuenta lo preceptuado por el primer párrafo del artículo 1º de la Constitución mexicana, el cual sostiene lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

Dicho párrafo establece claramente y sin lugar a dudas, que todas las personas gozarán de los derechos humanos, sin realizar en ningún momento alguna limitación o distinción respecto de las personas físicas o de las personas jurídico colectivas, por lo que aplicando el principio jurídico *“Ubi lex no distinguet, nec nos distinguere debemus”*, es decir, donde la ley no distingue, nosotros tampoco debemos distinguir, es posible concluir que los mismos se aplican a todas las personas, ya que de lo contrario se estaría contraviniendo el principio de igualdad jurídica.

El Poder Judicial ha emitido diversos criterios, cuyos rubros se intitulan: *“Personas jurídicas. Son titulares de los derechos humanos compatibles con su naturaleza.”*²⁵², *“Personas morales o jurídicas. Deben gozar no solo de los derechos fundamentales constituidos por los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales, y de las garantías para su protección, siempre y cuando estén encaminados a proteger su objeto social, sino también de aquéllos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la finalidad que persiguen.”*²⁵³, y *“Personas morales. La titularidad de los derechos fundamentales que les corresponde depende de la naturaleza del derecho en cuestión, así como del alcance y/o límites que el juzgador les fije”*²⁵⁴.”, (tesis consultables en los anexos 9, 10 y 11, respectivamente, del presente trabajo), a través de los cuales se sostiene que las personas jurídicas colectivas son titulares de derechos humanos, al señalar que éstas se encuentran protegidas por el artículo 1º de la Constitución mexicana y por ende, deben gozar de los derechos

²⁵² Tesis I.4o.A.2.K (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, t. 2, agosto de 2012, p. 1875.

²⁵³ Tesis XXVI.5o. (V Región) 2k (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, t. 2, agosto de 2012, p. 1876.

²⁵⁴ Tesis P.I./2014 (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 3, t. I, febrero 2014, p. 273.

fundamentales y de sus garantías, reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre que sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la realización del mismo, y por lo tanto, que sean compatibles con su naturaleza, como lo son los derechos relativos al acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y los relativos a la materia tributaria, entre otros. Asimismo, señalan que conforme a la interpretación más amplia que, en materia de derechos humanos se autoriza en el párrafo segundo del artículo 1º constitucional, debe reconocerse y garantizarse el ejercicio de los derechos fundamentales a todas las personas y no únicamente a los seres humanos.

Por lo tanto, se concluye que tanto las personas físicas como las personas jurídico colectivas, con la personalidad jurídica que ostentan, son titulares de los derechos fundamentales, puesto que los individuos al tener, como derecho fundamental, el derecho de asociación, la entidad que surge de su ejercicio debe tener de la misma manera derechos como asociación, independientemente de la forma legal que invista o de su personalidad jurídica, ya que no tendría demasiado sentido reconocerle y garantizarle al hombre, como persona física, el derecho a formar asociaciones y/o ingresar a las ya constituidas, si tal derecho se agotara en esa instancia, y no sirviera para que la asociación originada en su ejercicio invistiera a su vez y asimismo –como asociación- el conjunto de derechos y libertades que le fuera necesario para cumplir su fin específico²⁵⁵.

²⁵⁵ Bidart Campos, Germán, *Teoría General de los derechos humanos*, Serie G., Estudios Doctrinales, Núm. 120, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/926/5.pdf>, pp. 53 y 54.

5.1.2. Derecho de propiedad

Dentro de múltiples disposiciones internacionales, tratados regionales y Constituciones nacionales²⁵⁶, se reconocen los derechos fundamentales de las personas. En las próximas líneas se analizará el derecho de propiedad, el cual resulta uno de los temas centrales de la presente investigación, puesto que ayudará a determinar si es posible la aplicación del principio *pro persona* en la interpretación del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París.

El derecho de propiedad se encuentra previsto en diversas disposiciones internacionales, por ejemplo:

- El artículo 17 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*²⁵⁷.
- El artículo 21 de la *Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)*²⁵⁸.
- El artículo 1º del *Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales*²⁵⁹.

²⁵⁶ Dentro de los tratados más importantes que existen en la materia puede citarse la *Declaración Universal de Derechos Humanos* (1948), el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos* (1966), el *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales* (1966); el *Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales* (mejor conocido como la *Convención Europea de Derechos Humanos*), la *Convención Americana sobre Derechos Humanos* (Pacto de San José), por mencionar algunos.

²⁵⁷ Artículo 17: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

²⁵⁸ Artículo 21. Derecho a la propiedad privada:
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

²⁵⁹ Artículo 1º: Protección a la propiedad:
Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional.

No obstante ese reconocimiento en distintos ordenamientos jurídicos, actualmente se están presentando teorías que señalan que el derecho de propiedad no constituye un derecho fundamental, sino que se trata únicamente de derechos patrimoniales. El principal exponente de esta teoría se trata del jurista Luigi Ferrajoli, el cual en sus obras "*Derechos y garantías: La ley del más débil*²⁶⁰" y "*Los fundamentos de los derechos fundamentales*²⁶¹", realiza sus manifestaciones respecto del porqué no debe considerarse como un derecho fundamental.

Este autor sostiene que una de las características principales de los derechos fundamentales es su inalienabilidad e indisponibilidad, por lo que no pueden considerarse a los derechos patrimoniales como fundamentales, puesto que sus características alteran esta esencia, toda vez que son opuestos en diversos aspectos: mientras que los derechos fundamentales son derechos inclusivos, universales e indisponibles, los derechos patrimoniales, se tratan de derechos exclusivos, singulares y disponibles.

Dentro de las explicaciones en las que sustenta dichas afirmaciones se encuentran las siguientes²⁶²:

Ferrajoli señala que la universalidad de los derechos fundamentales constituye una de las principales diferencias que existe con los derechos patrimoniales, toda vez que mientras los titulares de los primeros son universales, es decir, están reconocidos a todos en igualdad de derechos, los derechos patrimoniales consisten en derechos singulares y por ende, exclusivos, dado que para cada uno de ellos –derecho de propiedad, derechos reales y derechos de crédito- existe un titular o diversos (en caso de una copropiedad) determinado.

Aunado a lo anterior, señala como segunda diferencia el que los derechos fundamentales son derechos indisponibles, inalienables, inviolables, intransigibles, personalísimos, invariables, puesto que una persona no puede enajenar su derecho a la

Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas.

²⁶⁰ Ferrajoli, Luigi, *Derechos y garantías, La ley del más débil*, 4ª ed., Madrid, Trotta, 2004.

²⁶¹ Ferrajoli, Luigi, "*Fundamentos de los derechos...*", *cit.*

²⁶² Cfr. Ferrajoli, Luigi, "*Derechos y garantías...*", *cit.*, pp. 46- 50.

vida ni el Estado u otros sujetos pueden expropiarlo. Por otra parte, argumenta que los derechos patrimoniales consisten en todo lo contrario, ya que se tratan de derechos disponibles por su naturaleza, negociables, alienables, acumulables –en el aspecto de que jurídicamente una persona no puede llegar a ser más libre, pero sí jurídicamente más rica. Sin embargo, en este punto es apreciable cómo este jurista equipara al derecho de propiedad -como esa prerrogativa de las personas de ser propietario, es decir, de adquirir los bienes que desee- con el poder jurídico que se detenta sobre esos bienes, lo que resulta en un equivocado concepto de lo que realmente se trata, por lo que más adelante se ahondará más en este aspecto.

Continúa su ensayo señalando que la tercera diferencia entre ambos derechos radica en su estructura jurídica, pues mientras los derechos patrimoniales están destinados a ser constituidos, modificados o extinguidos, mediante actos jurídicos, como los contratos, testamentos, donaciones, resoluciones judiciales, por mencionar algunos, los derechos fundamentales tienen su título inmediatamente en la ley, es decir, son conferidos a través de reglas generales de rango habitualmente constitucional.

Finalmente, concluye expresando que entre los titulares de los derechos fundamentales existe una relación de tipo publicista, es decir, del individuo solo o frente al Estado, señalando que se trata de una relación de tipo vertical, lo que se traduce en obligaciones y prohibiciones a cargo del Estado, cuya violación es causa de invalidez de las leyes. A diferencia de lo anterior, la relación entre los titulares de los derechos patrimoniales se trata de una relación de tipo horizontal, dado que consisten en relaciones intersubjetivas de tipo civilista, correspondiéndoles la genérica prohibición de no lesión, en el caso de los derechos reales- o bien obligaciones de deber, en el caso de los derechos personales o de crédito.

Como se mencionó en líneas anteriores, no se está de acuerdo con las diferencias que realiza dicho jurista, toda vez que al parecer de la autora del presente trabajo, existe una confusión al asimilar el derecho de propiedad con los derechos patrimoniales. La motivación de lo anterior se explicará a continuación.

En un primer momento, y desde su nacimiento o creación –ya sea que se trate de una persona física o una persona moral- las personas tienen el derecho universal a ser o convertirse en propietarios de los bienes que consideren necesarios para llevar una vida digna. Este derecho a ser propietario posee las mismas características que las señaladas

con anterioridad de todos los derechos fundamentales. Lo anterior se afirma de esta manera, ya que una persona no puede ceder o enajenar su derecho a convertirse en propietario (indisponibilidad); además el Estado y los demás individuos miembros de la sociedad tienen la obligación de velar y respetar este derecho, es decir, asegurar que se den las condiciones para que esté en posibilidad de ejercerlo en el momento en que éste desee, sin que prescriba por su falta de ejercicio, en otras palabras ese derecho en convertirse en propietario y el derecho que se respete su ejercicio sobre los bienes adquiridos es un derecho fundamental para todas las personas.

El ejercicio de este derecho se manifestará en el momento en que una o más personas adquieran a título de propietario o copropietario, en su caso, determinados bienes, entendiéndose a éstos como todo objeto susceptible de propiedad particular, es decir, aquello que por su naturaleza y por no haber una disposición legal que se oponga puede pertenecer a una persona en exclusiva, sea ésta de Derecho Privado o de Derecho Público; el Estado mismo inclusive²⁶³.

En otras palabras, un bien tiene una concepción jurídica cuando es posible su apropiación, cuando no exista una ley que lo prohíba o su naturaleza misma, por ejemplo, no son susceptibles de apropiación el sol, la luna, los astros, un ejemplo de una prohibición expresa de la ley sería el patrimonio de familia. Lo anterior, dentro del ordenamiento jurídico mexicano, se encuentra contemplado en los artículos 747, 748 y 749 del Código Civil Federal²⁶⁴.

Como se puede observar, una persona puede adquirir todos los bienes que se encuentren disponibles en el mercado y que sean lícitos. Por lo tanto, podría adquirir a título de propietario ropa, zapatos, terrenos, ganado, derechos, entre muchas otros más. Por ende, y de conformidad con la clasificación otorgada por el mismo ordenamiento citado con anterioridad, los bienes se pueden clasificar en bienes muebles y bienes

²⁶³ Cfr. Domínguez Martínez, Alfredo, *Derecho Civil, Parte general, personas, cosas, negocios jurídicos e invalidez*, 11ª ed., México, Porrúa, 2008, p. 301.

²⁶⁴ Artículo 747.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio.

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

Artículo 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.

inmuebles²⁶⁵, sin embargo, dentro de esta clasificación puede encontrarse una subdivisión, dentro de la cual se encuentran los bienes materiales (corpóreos) y los bienes inmateriales (bienes incorpóreos). En esta tesitura, un bien corpóreo será considerado como tal cuando ocupe físicamente un lugar en el espacio; por el contrario, los bienes incorpóreos, inmateriales o intangibles, son creación y tienen una estructura estrictamente jurídica, no física, encontrándose dentro de este tipo de bienes a los derechos²⁶⁶.

Así pues, una persona al ejercitar su derecho de convertirse en propietario y al adquirir, a través de actos jurídicos en concreto, bienes tanto corpóreos e incorpóreos comienza a constituir un patrimonio, el cual se entiende como “el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una persona, con contenido económico y que constituyen una universalidad jurídica²⁶⁷”.

Como simple recordatorio, el patrimonio se encuentra constituido por dos elementos, el activo y el pasivo. El primero está conformado por el conjunto de bienes y derechos, siempre con contenido económico, que favorecen o incrementan el patrimonio de una persona; mientras que el segundo, lo conforman todas las obligaciones de contenido económico que haya adquirido su titular, las cuales componen el aspecto negativo de éste.

Ahora bien, una vez recordado lo anterior, el titular ejercerá sobre el aspecto positivo de su patrimonio (elemento activo) un derecho real, el cual se define como “el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa, que le permite su aprovechamiento total o parcial en sentido jurídico y además es oponible a terceros²⁶⁸”. A través de este poder jurídico y, específicamente, en relación con el derecho de propiedad, el titular de los bienes puede ejercer diversos tipos de derechos sobre ellos, ya que como señalan los artículos 772, 830 y 831 del Código Civil Federal²⁶⁹, en su

²⁶⁵ Capítulo I “De los bienes inmuebles” y capítulo II “De los bienes muebles” del Título Segundo “Clasificación de los Bienes” del Código Civil Federal.

²⁶⁶ Domínguez Martínez, Jorge, *op. cit.*, p. 305.

²⁶⁷ *Ibidem*, p. 215.

²⁶⁸ *Ibidem*, p. 218.

²⁶⁹ Artículo 772.- Son bienes propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin su consentimiento del dueño o autorización de la ley.

Artículo 830.- El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes.

conjunto, el propietario de una cosa puede gozar y disponer de éstos, así también tiene derecho a no ser molestado por terceros con respecto a los bienes que constituyan su patrimonio, evitando con ello que hagan uso de los mismos sin su autorización. No obstante, este goce y disposición no pueden ser de manera indiscriminada, pues deben atenderse los límites y las modalidades que establezcan las leyes.

De lo anterior se desprende que el concepto de propiedad ha ido modificándose de aquél existente en la época de los romanos, pues en ésta el derecho de propiedad consistía en un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo, para usar, disfrutar y disponer del bien en el que recaía la propiedad, pero actualmente, y en el entendido de que los derechos son válidamente limitables, siempre que cumplan con alguna función social, las leyes pueden imponerle límites o modalidades. Como ejemplo de lo anterior, los propietarios de bienes que sean considerados por el Gobierno Federal como notables y que manifiesten características de la cultura nacional, no pueden enajenarlos, gravarlos, ni alterarlos sin previa autorización por parte del titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, incluso se le otorga la facultad al Gobierno Federal de expropiarlos²⁷⁰.

A manera de conclusión, se está de acuerdo con lo señalado por el jurista Luigi Ferrajoli respecto a las características que identifican a los derechos patrimoniales, es decir, el que sean derechos exclusivos, disponibles, alienables, acumulables, que su creación derive de un acto jurídico, porque como se observa en los párrafos precedentes los bienes que constituirán el patrimonio de una persona deben adquirirse a través de un acto para que puedan convertirse en la propiedad privada del particular. Asimismo, de lo señalado en los artículos del Código Civil Federal, el propietario puede ejercer su poder jurídico sobre los mismos de la manera que desee, siempre y cuando respete los límites y las modalidades que prevea la ley. Sin embargo, se está en desacuerdo en la teoría de dicho autor en la que equipara a los derechos patrimoniales con los derechos de propiedad, consagrados en los ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales señalados.

Una persona tiene derecho a convertirse en propietario en el momento en que ésta lo desee, es decir, tiene el derecho de adquirir los bienes, tanto corpóreos o incorpóreos,

Artículo 831.- La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

²⁷⁰ Artículos 833 y 834 del Código Civil Federal.

que formarán parte de la universalidad de su patrimonio; son derechos *erga omnes*, pues ningún particular ni el Estado pueden privar de sus propiedades, posesiones o derechos al titular de ellos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho²⁷¹. Por ende, el poder jurídico que el propietario detenta sobre sus bienes es la forma en la que se ejerce o se manifiesta el derecho de propiedad, mas no por ello deja de ser un derecho fundamental, al contrario, todas esas facultades son connaturales e inherentes al derecho de propiedad privada²⁷², ya que como de la misma manera lo expresa el autor Armen Alchian, “los derechos de propiedad privada no entran en conflicto con los derechos humanos. Son derechos humanos. Los derechos de propiedad privada son derechos humanos para usar bienes específicos e intercambiarlos. Cualquier restricción a los derechos de propiedad privada modifica el equilibrio de poder de atributos impersonales a atributos personales y hacia el comportamiento que las autoridades públicas aprueban. Esta es la razón fundamental para preferir un sistema fuerte de derechos de propiedad privada: los derechos de propiedad privada protegen la libertad individual²⁷³”.

En esta tesitura, de conformidad con el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, los industriales, comerciales o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas para distinguir sus productos o servicios de otros similares o iguales. Por lo que este artículo otorga a una persona el derecho de convertirse en propietario de una marca y señala además que tendrá el uso exclusivo por la misma al registrarla ante el IMPI.

Como ya se analizó con anterioridad, cuando una persona ejerce su derecho a convertirse en propietario, adquiere derechos sobre el bien adquirido, englobándose

²⁷¹ Artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

²⁷² López Quetglas, Francisca, *El derecho a la propiedad privada como derecho fundamental (breve reflexión)*, en <http://www.rcumariacristina.com/wp-content/uploads/2010/12/9-FRANCISCA-LOPEZ-QUETGLAS.pdf>, p. 348.

²⁷³ Cfr. Armen, Alchian, *Property rights*, en <http://www.econlib.org/library/Enc/PropertyRights.html>: “*Private property rights do not conflict with human rights. They are human rights. Private property rights are the rights of humans to use specified goods and to exchange them. Any restraint on private property rights shifts the balance of power from impersonal attributes toward personal attributes and toward behavior that political authorities approve. That is a fundamental reason for preference of a system of strong private property rights: private property rights protect individual liberty.*”

comúnmente en tres: *ius utendi*, *ius fruendi* y el *ius abutendi*. En el caso concreto, el titular de una marca registrada podrá usarla, disfrutarla y disponer de ella, conforme convenga a sus intereses, ejerciendo un poder directo y exclusivo por la misma, lo que se traduce en lo que Ferrajoli considera como derechos patrimoniales.

Asimismo, del análisis realizado a la Ley de la Propiedad Industrial, se observa que sus disposiciones contemplan esos derechos, por ejemplo, el derecho de uso y exclusividad están previstos en el artículo 87 antes mencionado, así como en los artículos 128 y 141. El primero de ellos establece que la marca registrada deberá usarse tal y como se registró; mientras que el segundo prevé que el uso que se realice por el licenciario de una marca se considerará como realizado por el titular.

Por otra parte, el artículo 88²⁷⁴ puede entenderse como aquél que otorga el derecho a los titulares del disfrute del resultado de esa explotación, ya que en la medida en que la marca sea distintiva, el consumidor identificará los productos o servicios que ampare y los adquirirán, lo que se convertirá en frutos económicos para su titular. No obstante, el registro de marca no garantiza esos beneficios económicos, es decir, no se presentarán de manera automática una vez otorgado el registro, sino que su titular deberá realizar el esfuerzo necesario para posicionarla en el mercado.

En lo que respecta al *ius abutendi*, de conformidad con los artículos 136, 140 y 143²⁷⁵, la ley le confiere al titular de la marca el derecho de disponer de ella, ya sea

²⁷⁴ Artículo 88 Ley de la Propiedad Industrial: se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

²⁷⁵ 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.

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.

Artículo 143.- 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.

(...)

mediante una transmisión de derechos o una licencia de marca, por lo que en otros términos, la marca podrá ser objeto de una compra-venta, donación o sujeta a un arrendamiento, verificándose con ello la libre disposición de su titular sobre ella.

Finalmente, y como se ha señalado, todos los derechos tienen limitaciones, por lo que la ley también las prevé para las marcas, ya que con la finalidad de proteger el derecho de los demás competidores del ramo comercial o industrial que se trate, prevé la posibilidad de que una marca caduque en caso de que se demuestre que su titular no la ha usado dentro de los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud²⁷⁶. Lo anterior se traduce en lo que en materia civil se conoce como prescripción positiva. Por ende, si el titular "A" de una marca deja de explotar su marca o usarla como fue registrada, en el plazo antes señalado, provocará que un titular "B", que desea registrar una denominación igual o similar para los mismos servicios o productos, pueda iniciar un procedimiento de declaración administrativa de caducidad, lo que se traduce en que "A" pierda el derecho exclusivo sobre su marca y que "B" se convierta en titular de la misma marca o una que era similar que en grado de confusión.

El análisis respecto de si las marcas pueden o no considerarse derechos humanos ha sido estudiado también por ciertos autores,²⁷⁷ quienes en sus estudios han concluido

²⁷⁶ 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.

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

(...)

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.

²⁷⁷ Carpenter, Megan, "*Trademarks and Human Rights: Oil and Water? Or Chocolate and Peanut Butter?*", *The Trademark Reporter*, *The Law Journal of the International Trademark Association*, No. 4, Vol. 99, julio-agosto, 2009; Goebel, Burkhardt, "*Trademarks as Fundamental Rights*", *The Trademark Reporter*, *The Law Journal of the International Trademark Association*, No. 4, Vol. 99, julio-agosto, 2009; Rahmatian, A., "*Trade Marks and Human Rights*" en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1923803

que la marca debe considerarse como un derecho fundamental al constituir un derecho de propiedad, lo que servirá para reforzar los argumentos esgrimidos en los párrafos anteriores, destacando de sus estudios las siguientes consideraciones:

Por una parte, Megan M. Carpenter sostiene que históricamente ha existido gran resistencia para definir a las marcas como un derecho de propiedad, dado a la concepción errónea de la naturaleza de los derechos de propiedad y a la falta de reconocimiento de la naturaleza de los derechos de marcas en relación con otras formas de propiedad, concluyendo que las marcas pueden ser derechos humanos en la medida que existen como formas de derechos de propiedad²⁷⁸.

Llega a la conclusión anterior, al señalar que todas las formas de propiedad intelectual comparten múltiples características de otras formas de propiedad, por ejemplo, los activos pueden ser comprados, vendidos, licenciados, intercambiados o cedidos, y el titular de un derecho de propiedad intelectual tiene la capacidad de prevenir su uso o venta no autorizada. Reconoce que si bien los derechos de autor y las patentes se protegen como derechos humanos, porque implican la producción de obras literarias, artísticas y científicas, las marcas carecen de ello; sin embargo, aduce el hecho de que las marcas registradas y las solicitudes de marca han sido reconocidas por la Corte Europea de Derechos Humanos como derechos de propiedad, de conformidad con el artículo 1 del Protocolo 1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el caso *Anheuser-Busch, Inc. v. Portugal* (consultable en el Anexo 12 del presente trabajo), en el que se estableció que el término “posesiones” no se limitaba únicamente a bienes físicos, sino que otros bienes pueden considerarse posesiones y por ende, propiedades para efectos de la Convención Europea.

Señala que los derechos de propiedad no son “derechos en bruto” ni son absolutos, sino que siempre están limitados y esas limitaciones que se presentan en el régimen marcario no hacen menos el derecho de propiedad de las marcas²⁷⁹.

Finalmente, concluye expresando que las marcas tienen implícito los derechos clave que caracterizan los derechos de propiedad, como el derecho de usar, el derecho

²⁷⁸ Carpenter, Megan, *op.cit.*, p. 893.

²⁷⁹ *Ibidem*, p. 921.

de disponer y el derecho de excluir, por lo que las marcas son *de facto*, derechos de propiedad y por ende, tienen implicaciones de derechos humanos²⁸⁰.

Por su parte, Burkhart Goebel establece que el derecho fundamental que más relación tiene con las marcas es el derecho de propiedad, mismo que ha sido exitosamente invocado en diversas cortes nacionales e internacionales. Tal como lo hace la autora anterior, Goebel basa sus argumentos en el caso *Anheuser-Busch v. Portugal*, mediante el cual se establece la protección de las marcas, a través de un derecho de propiedad.

Asimismo, al analizar el estudio realizado por la Corte Constitucional en ese caso, concluye que el principal objetivo del análisis de la Corte Constitucional es el derecho de posesión, cuyo propósito es proteger la libertad de una persona en el campo de los derechos de propiedad, para que con ellos alcance la autosuficiencia de su vida, lo que incluye también la actividad económica dentro de la cual se pueden ubicar los derechos de propiedad intelectual, los que por ende, deben ser protegidos por el derecho fundamental de posesión, debido a su propósito de garantizar la seguridad jurídica en lo que respecta a los derechos de propiedad y de la protección que merecen los derechos existentes. Por lo tanto, si un Estado expropiara una marca registrada dicho acto violaría el derecho fundamental de posesión del titular de ésta.

En el sistema jurídico mexicano el derecho de propiedad se encuentra previsto en el artículo 27 constitucional, el cual prevé los tres tipos de propiedad que se reconocen, como lo son: la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social. Las marcas encuadrarían en el tipo de propiedad privada, pues todas las personas pueden ser titulares y por ende, propietarios de una marca una vez que cumplan los requisitos legales estipulados para tal efecto en la Ley de la Propiedad Industrial, sin embargo, no se encuentra expresamente regulada por tal artículo constitucional, ni por el 28 del mismo ordenamiento, en el que se encuentran fundamentados los privilegios otorgados a los titulares de derechos de autor y los inventores.

De lo señalado con anterioridad, se puede afirmar que el titular de un registro marcario ejerce sobre éste un derecho de propiedad, mismo que es reconocido como un derecho humano, pues las marcas deben considerarse como una propiedad, independientemente del hecho que se trate de un bien incorpóreo o intangible, pues tanto

²⁸⁰ *Ibidem*, p. 930.

el derecho de propiedad como la posesión pueden recaer en cualquier tipo de bienes. En este sentido, una vez que el solicitante de un registro de marca cumple con los requisitos legales y obtiene el registro correspondiente, se convierte en el titular o en propietario de ese bien, sobre el cual podrá ejercer derechos de uso, goce y disposición, como mejor le resulte conveniente.

De conformidad con los artículos 14 y 16 constitucional, debe protegerse el derecho de propiedad del titular de la marca sobre ésta, pues en la mayoría de los casos la marca no solamente consiste en un bien que sirve para identificar productos o servicios de otros de su misma especie o calidad, sino que implica el mayor activo intangible de una empresa, por lo que deben protegerse todos los esfuerzos realizados por su titular, para posicionar la marca en el mercado, con el fin de que sus competidores no traten de usurparla ni traten de obtener una ganancia ilícita al identificar sus productos o servicios con una marca idéntica o similar. Igualmente, en caso que otra persona se vea afectado por el registro de una marca, se deberán seguir los procedimientos y las formalidades establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial, en caso que se opte por anular o caducar un registro marcario, con la finalidad de no contravenir ese derecho fundamental del titular de la marca.

Finalmente, en la medida en que el derecho de propiedad del titular de la marca se proteja por el Estado, de manera paralela, igualmente se protegerá y se garantizará la seguridad que necesitan los consumidores para adquirir el producto o servicio que realmente desean y no otro.

5.2. Incumplimiento de lo consagrado por el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París por parte de las autoridades encargadas de su aplicación

De lo señalado en el capítulo anterior, tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual son las autoridades encargadas, en primera instancia, de velar por que se realice una adecuada aplicación de los ordenamientos jurídicos que en materia de propiedad intelectual existen, como la son ley mexicana y los tratados internacionales en la materia.

El tema que se analiza en la presente tesis surgió al encontrar diversos casos en los que el IMPI negaba registros marcarios, aun cuando el solicitante invocaba la aplicación del artículo 6 *quinquies* por tener un registro previo en otro País Miembro. Sin embargo, no puede afirmarse de manera categórica que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contraviene las disposiciones del Convenio de Paris, específicamente en lo que respecta al artículo antedicho, por lo que a continuación se presentarán dos casos en los cuales se hace palpable la omisión de la adecuada aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 6 *quinquies*.

Caso 1:

Expediente: 963364²⁸¹

Denominación: “SWISSGEAR”

En el año 2009, la empresa estadounidense denominada WENGER NA, INC., a través de su apoderado, ingresó al IMPI una solicitud de registro de marca, cuya denominación SWISSGEAR, pretendía amparar productos de la clase 18 internacional, específicamente:

“Bolsas multiusos resistentes al agua (no incluidas en otras clases), equipaje, mochilas para colgarse en la espalda, mochilas para actividades al aire libre, maletas y sacos (no incluidos en otras clases), bolsas y mochilas para usos múltiples (no incluidas en otras clases), portafolios, bolsas para portarse en el hombro (no incluidas en otras clases), bolsos casuales (no incluidas en otras clases), portafolios, bolsas con rueda (no motorizadas y no incluidas en otras clases), neceseres vacíos y estuches para artículos de baño vacías, bolsas para viaje (no incluidas en otras clases), pequeños artículos personales hechos de piel, a saber, carteras y bolsas vacías para artículos de rasurar (no incluidas en otras clases), paraguas, tarjeteros para tarjetas de presentación y tarjetas de teléfono, estuches para cosméticos vacíos, bolsas para artículos de baño vacías (no incluidas en otras clases), etiquetas para equipaje, cangureras, bolsas para portarse sobre el cuerpo (no incluidas en otras clases), maletines para documentos, bolsas multiuso para artículos personales (no incluidas en otras clases), pequeños artículos personales hechos de piel, a saber, billeteras, tarjeteros para tarjetas de crédito, carteras para portar en el cuello”.

²⁸¹ El expediente completo puede consultarse en la herramienta ViDoc encontrada en la página web del IMPI o directamente en el siguiente enlace: <http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VIDOC%24MA%24E%24MA%2FM%2F1985%2F0963364&securityCode=xp5py>

Al concluir el examen de forma, no se encontró omisión alguna a los requisitos legales, por lo que se turnó a la coordinación de fondo para la realización de ese examen.

En el estudio de fondo del signo distintivo “*SWISSGEAR*”, se encontró como impedimento legal que el signo propuesto a registro carecía de distintividad y que resultaba ser la construcción artificial de las palabras “*SWISS GEAR*” que al traducirlas al español resultan descriptivas de los productos que se deseaban amparar, fundamentando lo anterior en los artículos 88 y 89 fracción I, así como en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dentro del plazo concedido por la ley para dar contestación a los oficios del IMPI, el interesado manifestó la violación al artículo 16 constitucional, debido a la inadecuada motivación del oficio, ya que no era suficiente señalar que la marca carecía de distintividad y que además se trataba de un signo descriptivo, conforme a la traducción de las palabras que lo integraban, puesto que no señalaba de manera precisa porqué la autoridad había considerado que fuera descriptiva de los productos que se pretendían distinguir, ni porqué estimaba que la denominación era el resultado de la construcción artificial de las palabras “*SWISS*” y “*GEAR*”.

Aunado a lo anterior, manifestó que el examinador no atendió los criterios tanto doctrinarios como judiciales o administrativos, para el estudio de marcas, toda vez que dividió la denominación y además realizó su traducción, a pesar de que en su conjunto, no es una palabra que exista en el lenguaje común del idioma inglés o del castellano.

Finalmente, señaló que los argumentos anteriores se reforzaban con el hecho de que la marca propuesta a registro se encontraba debidamente registrada en Liberia, sin que la autoridad competente de dicho país considerara que existía un impedimento por carecer de distintividad o resultar descriptiva. Por lo que al ser tanto México como Liberia países miembros de la Unión de París, buscaba el registro de la marca de conformidad con el artículo 6 *quinquies*, señalando que el Instituto debía actuar conforme lo establecido en el Convenio de París, cuya validez dentro de la Ley Suprema de toda la Unión es reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 133.

Una vez analizada la contestación, el IMPI emitió la resolución correspondiente en la que determinó negar el registro de marca, con base en los siguientes argumentos:

- La denominación *SWISSGEAR* se componía de la construcción artificial de dos palabras en idioma inglés, la primera *SWISS*, que traducida al español es SUIZA y *GEAR*, cuya traducción al idioma español es EQUIPO, por lo que la denominación *SWISSGEAR* o EQUIPO SUIZO, describe el tipo de productos a amparar, a saber, una colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado.
- Era una indicación de que los productos provenían de Suiza, por lo que no podía otorgarse exclusividad de esa denominación a una sola persona.
- Respecto del argumento de la aplicación del artículo 6 *quinquies* señaló que los registros obtenidos en otros países no obligaban al Instituto a proteger el signo, pues el Convenio de París establece en su artículo 6 que los países determinarán las condiciones de registro y depósito de una marca y que incluso el registro de un signo no obligaba a los demás países de la Unión a conceder la protección solicitada.
- Que el signo propuesto a registro encuadraba en la excepción contemplada en el apartado B del artículo 6 *quinquies*, ya que la denominación propuesta carecía de distintividad.

Esta resolución fue impugnada por el promovente mediante un juicio de nulidad sustanciado ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, al cual le recayó el número de expediente 331/10-EPI-01-5, por considerarla ilegal, tanto por carecer de una debida fundamentación y motivación, así como por la incorrecta interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 87, 88, 89 fracción I y 90 fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, así como del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

En los conceptos de impugnación, el actor señaló que debía declararse la nulidad de la resolución, porque la autoridad demandada basó su negativa en una motivación subjetiva que la llevó a concluir que la denominación *SWISSGEAR* era descriptiva de los productos a amparar, además que el examen realizado sobre la marca fue contrario a lo señalado en los criterios judiciales, toda vez que la autoridad seccionó una palabra que constaba de un único elemento indivisible y además tradujo esos dos elementos de los que carecía, pues el elemento indivisible *SWISSGEAR* no se trataba de un singo que contara con un significado en español. Aunado a esto, el demandante señaló que la autoridad realizó una traducción por demás subjetiva, ya que el término *GEAR* contiene diversas acepciones, además de la otorgada por el Instituto, como “engranaje”,

“velocidad”, “marcha”, “cambio”, “ropa”, entre otros, por lo no podía afirmar de manera categórica que la traducción de la marca consistía en “equipo suizo”.

Asimismo, expresó que la autoridad demandada debió otorgar el registro, bajo lo preceptuado por el artículo 6 *quinquies* del Convenio antedicho, pues ya contaba con el registro de marca *SWISSGEAR*, para la misma clase, en la Oficina de Marcas de Liberia, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior y, además, en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos de América, por lo que, de conformidad con la cláusula *telle quelle*, debió ser admitida para registro en el Estado mexicano. Por ende, el registro en aquellos países era una muestra de que la marca no estaba desprovista de carácter distintivo ni que era descriptiva de los productos a amparar. Además, dispuso que al ser el Convenio de París un tratado internacional, de conformidad con los criterios judiciales, éste se encontraba por encima de las Leyes Federales.

Por su parte, la autoridad demandada esgrimió como primer punto que los argumentos vertidos por su contraparte respecto a la indebida motivación y fundamentación eran inoperantes, pues de la lectura de la resolución impugnada se desprendían las razones y los fundamentos por los que el Instituto decidió negar el registro de la marca *SWISSGEAR*, y que por ende, devenían inoperantes las manifestaciones de la actora respecto a que la resolución se fundó principalmente en cuestiones subjetivas del examinador. Aunado a lo anterior, esgrimió la demandada que el signo propuesto a registro se estudió de manera conjunta y no aisladamente como lo afirmaba la actora, además que al determinar la descriptividad de una marca, lo que se trataba de evitar era la apropiación única y exclusiva, de una expresión compuesta en sí misma, de elementos principales o esenciales que en suma describen la cualidad, calidad, finalidad o destino de un producto o servicio, o resulta una asociación o conexión directa con alguna característica del mismo, por lo que de otorgarse dicho registro se estaría privilegiando a una sola persona. Por ende, al no desvirtuar el promovente en su escrito de contestación el impedimento se procedió a negar el registro.

Asimismo, la autoridad demandada sostuvo que efectivamente había atendido lo preceptuado por el Convenio de París, en lo conducente a que un registro puede negarse si no cumple con el elemento de distintividad; además de que el hecho de que estuvieran registradas en otros países no la obligaba a otorgar el registro, dado que las marcas cuentan con un ámbito de validez limitado al territorio nacional. Por ende, no estaba obligada a seguir los criterios establecidos por una oficina extranjera, en donde las

condiciones de registro pueden variar. Por lo tanto, los criterios establecidos por una oficina extranjera no son vinculatorios a las determinaciones que tome el IMPI, porque además el Convenio citado otorga total libertad a los países miembros para que, conforme a su legislación nacional, concedan o nieguen un registro de marca.

Por su parte, las Magistradas de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, al resolver el juicio de nulidad, señalaron que la autoridad demandada, respecto al acto de traducción del signo *SWISSGEAR* al español, actuó apegada a la ley, de conformidad con el artículo 90 fracción VI, ya que debía determinar si la traducción de una denominación distinta al idioma español era descriptiva de los productos que pretendía amparar y en el caso concreto, si bien no existe la palabra *SWISSGEAR*, se advierte que se encuentra formada por dos palabras que pueden separarse, sin que esto constituya un desmembramiento de la marca, pues el significado final de ambas es el que imperará al momento de verificar su registrabilidad.

No obstante lo anterior, concluyeron las Magistradas de la Sala que resultaban fundados los conceptos de impugnación realizados por la actora y por ende, eran suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, toda vez que la denominación *SWISSGEAR* no era descriptiva de los productos a distinguir. Asimismo, señalaron que la autoridad no debió otorgarle el significado que más perjudicara al solicitante, ya que al tener la palabra “*GEAR*” diversas acepciones, como engranaje, equipo, mecanismo, herramientas, ropa, entre otras, no resultaba correcto analizar la expresión y escoger el significado de la marca, pues se colocó al solicitante en estado de indefensión.

Asimismo, señalaron las Magistradas que no se advertía que el término *SWISSGEAR* resultara un término que dentro del comercio sirviera para designar la especie, calidad, cantidad, composición, valor, lugar de origen de los productos o su época de producción, pues no se advertía a qué tipo de productos se referían ni su procedencia. Por ende, concluyeron que la marca al no generar en los consumidores una conexión automática entre la denominación y los productos a proteger, se trataba de una marca evocativa y no descriptiva, y por lo tanto, no incurría en la prohibición establecida en el artículo 90 fracción VI de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que se procedió a declarar la ilegalidad de la resolución impugnada y por ende, su nulidad.

Comentario:

Si bien el criterio de las Magistradas de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual fue el correcto al determinar que la marca consistía en una marca evocativa y no descriptiva y que por ende debía otorgarse el registro, la resolución hubiera resultado mejor fundamentada y motivada si se hubiera entrado al estudio sobre la inadecuada aplicación del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, pues si bien el hecho de que la denominación resultara evocativa y no descriptiva sí era motivo suficiente para declarar la nulidad de la marca, se hubiera reforzado mejor la resolución al señalar que el Convenio de París es parte integrante del sistema jurídico mexicano y por ende, es obligación de las autoridades acatar sus disposiciones.

En este sentido, si una marca se encuentra debidamente registrada en el país de origen y el titular de la misma busca extender su protección en otros países miembros, dicho registro debe ser el primer indicio para que las autoridades marcarias, en este caso el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, determinen que no existe impedimento y si llegase a existir alguno de los señalados en el apartado B del artículo 6 *quinquies* sería por afectar el derecho de otros titulares de un registro igual o similar o la afectación del orden público o la moral, toda vez que aun cuando cada Estado tiene una ley marcaria, los principios de todas ellas son similares, pues lo que se trata de lograr a través de los tratados internacionales que se celebran de la materia es una unificación de criterios para facilitar el registro y protección de estos signos distintivos.

Caso 2:

Expediente: 747077²⁸²

Denominación: A TRADITION OF INNOVATION

Otro caso en el que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hizo caso omiso a la invocación de la cláusula *telle quelle* por parte del interesado es el que se presenta a continuación.

En octubre de 2005 el apoderado de la empresa *BFS BRANDS, LLC.*, ingresó al IMPI una solicitud de registro de marca para la denominación “A TRADITION OF INNOVATION”, misma que pretendía amparar servicios de la clase 35, específicamente: “*Servicios de comercialización de llantas; servicios de publicidad y mercadotecnia,*

²⁸² Expediente consultable en la herramienta ViDoc ubicada en la página web del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o directamente en: [http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VIDOC\\$MA\\$E\\$MA/M/1985/0747077](http://vidoc.impi.gob.mx/ViDoc/visor.do?Param=VIDOCMAE$MA/M/1985/0747077)

incluyendo la promoción de llantas y servicios automotrices para terceros; servicios de comercialización al menudeo que ofrecen llantas y partes de vehículos”.

Una vez realizado el examen de fondo, el IMPI determinó que con base en los artículos 89 y 90 fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, existía un impedimento para el registro de esa denominación, pues al traducirla al español resultaba indicativa de una de las cualidades de los servicios que pretendía proteger.

El solicitante dio contestación al oficio manifestando entre otras cosas que la denominación “*A tradition of innovation*” consistía en un término ambiguo, abstracto, el cual no describía ni detallaba el tipo de servicio que protegería y mucho menos respondía interrogantes sobre cantidad, valor y utilización, por ende, era ilegal que la autoridad negara la marca por dicha razón. Asimismo, señaló que tanto la Ley de la Propiedad Industrial como el Convenio de París, no prohíben la utilización de marcas evocativas, por lo que al no describir los servicios ni sus características, a lo sumo, podría considerarse como evocativa, siendo en esta circunstancia registrable y protegible como marca.

Para demostrar que la denominación antedicha no era descriptiva de los servicios a proteger, el solicitante exhibió como prueba una copia de la solicitud de registro estadounidense para la misma denominación y mismos servicios²⁸³, la cual había sido publicada para efectos de oposición, lo que comprobaba que en tal país donde la lengua natal es el inglés, no se había considerado descriptiva al pasar los exámenes de forma y fondo. Expuso que si las autoridades de Estados Unidos no consideraron que la marca “*A tradition of innovation*” era una denominación descriptiva, muchos menos las autoridades mexicanas podían considerarla así en idioma español, siendo aplicable en este caso lo previsto por el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París. De igual manera, reforzó su contestación, con la copia del título del registro de marca “*A tradition of innovation*”, a favor de *BFS BRANDS, LLC.*, para los mismos servicios, en República Dominicana.

No obstante los argumentos vertidos por el solicitante, el IMPI emitió una resolución negando el registro, señalando que con base en el artículo 90, fracciones IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial, la denominación carecía de distintividad al ser descriptiva de los servicios a distinguir, por lo que no tenía aplicación el artículo 6

²⁸³ La solicitud estadounidense es la No. 78617091 “*A tradition of innovation*”, para amparar servicios de: *advertising and marketing services, namely, the promotion of tires and automotive services for others, retail stores featuring automobile tires and parts*, de la clase 35 internacional.

quinquies, pues de lo contrario, se estaría convalidando que un particular se apropiara para su uso exclusivo de una denominación aplicable a una clase de servicios creando con ello una situación de ventaja para el titular sobre los demás productores o comerciantes de los mismos servicios, ya que se verían impedidos a usar estas palabras.

La autoridad continuó su motivación expresando que, si bien la denominación propuesta a registro no describía ni la calidad, composición, clase, especie o lugar de origen de los servicios que se pretendían amparar, sí describía la característica de ser servicios tradicionalmente novedosos, por lo que procedió a negar el registro, para asegurar que todos los prestadores de servicios tuvieran la posibilidad de señalar en su publicidad la innovación de sus servicios, si ése fuera el caso.

Contra esta resolución, se interpuso juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal, conociendo del mismo la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese juicio, la Sala realizó de manera oficiosa el estudio de competencia con la que el IMPI emitió su resolución, concluyendo que al estar indebidamente fundamentado se declaraba la nulidad de la resolución para el efecto de que emitiera una en la que su actuación estuviera debidamente fundamentada.

Asimismo, la Juzgadora se abstuvo de analizar los conceptos de impugnación realizados por la actora, en virtud de que a su juicio nada cambiaría el sentido del fallo.

La resolución de la Sala Regional Metropolitana fue impugnada, tanto por el solicitante de la marca como por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de un juicio de amparo directo y un recurso de revisión, respectivamente²⁸⁴.

²⁸⁴ En el recurso de revisión, el IMPI manifestó que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debió atraer el asunto, toda vez que se trataba de un caso con características especiales, respecto del cual para su resolución era necesario establecer, por primera vez, la interpretación directa de una ley (Ley de la Propiedad Industrial), lo anterior de conformidad con lo preceptuado por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Código Fiscal de la Federación. Por lo que, al no existir al momento de resolver el expediente de juicio de nulidad 38027/06-17-01-5, jurisprudencia sobre el tema, quien debió resolver era la Sala Superior. No obstante lo anterior, y toda vez que la misma determinó no seguir ejerciendo su facultad de atracción, pues ya la había ejercido en un número representativo de asuntos o juicios de nulidad que encuadraban en la hipótesis de atracción, la Sala Regional Metropolitana debió esperar a que se emitiera la jurisprudencia respectiva para poder resolver el asunto y no dejar en estado de indefensión al IMPI.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió que el juicio de garantías era procedente, en atención a que en la sentencia recurrida le fue otorgada a la quejosa la nulidad de la resolución impugnada, únicamente para el efecto de que la autoridad demandada subsanara el vicio de la falta de competencia, siendo posible que mediante el juicio constitucional la actora pudiera obtener una mayor beneficio que el otorgado con dicha sentencia.

Aunado a lo anterior, señaló la recurrente como único agravio que la sentencia impugnada por esa vía, violaba lo prescrito en los artículos 103 y 107 constitucionales, artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por inobservancia de su contenido, lo que hacía procedente su revocación.

Asimismo, manifestó la violación a los principios de congruencia y exhaustividad, dado que no se tomó en cuenta que la resolución impugnada en el juicio de nulidad fue emitida bajo la vigencia de las reformas efectuadas al Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 15 y 28 de julio de 2004, por lo que, contrario al criterio adoptado por las salas de ese Tribunal, con base en esas disposiciones se acreditaba la legal existencia de todas y cada una de las áreas y autoridades que conforman al IMPI.

Por otra parte, el apoderado del solicitante de la marca señaló en el juicio de garantías que la resolución impugnada violaba la garantía de seguridad jurídica y el principio de exhaustividad, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, por la inexacta aplicación del artículo 51, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 52, fracción III del mismo ordenamiento legal, pues la Sala Regional Metropolitana al emitir el acto reclamado determinó que bastaba el análisis relativo a la insuficiente fundamentación de la competencia por parte de la autoridad emisora de los actos impugnados en el juicio contencioso, para decretar la nulidad del mismo, sin considerar necesario estudiar los motivos de inconformidad formulados por su mandante, por lo que al no haberse estudiado las peticiones formuladas en la demanda de nulidad se atentó contra el principio de exhaustividad consagrado en la Constitución, violando también la garantía de seguridad jurídica.

No obstante que la autoridad responsable dejó sin efectos la resolución que se impugnó en el juicio de nulidad y ordenó al IMPI dictar una nueva resolución en el que fundamentara correctamente su actuación, dicha actuación dejó en completo estado de indefensión al solicitante, pues de haberse analizado los conceptos de impugnación que atendían el fondo del asunto se hubiera obtenido una mejor nulidad en la que se definiera de una vez por todas si la marca "*A tradition of innovation*" cumplía o no con los requisitos de registrabilidad previstos en la ley marcaría, ordenando en su caso la concesión de la misma como registro.

Concluyó señalando que lo procedente era que el Tribunal Colegiado concediera el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin afectar la declaración de nulidad emitida en relación con la competencia del IMPI, dejara insubsistente la sentencia recurrida y que en su lugar emitiera otra en la que también se avocara al estudio del resto de los conceptos de impugnación que ilegalmente dejó de analizar.

Dicho Tribunal Colegiado al tomar en consideración los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa concluyó que la nulidad del acto reclamado, implicaba que la autoridad demandada debía pronunciar un nuevo fallo, por haberse omitido el análisis de aquellos argumentos que, de resultar fundados, hubieran conducido a declarar la nulidad lisa y llana, generando la obligación para la Sala Regional Metropolitana de emitir una nueva resolución en la que se avocara al estudio de los mismos, en aras de que se satisficiera la pretensión principal, otorgándose así el amparo y protección de la justicia federal.

En cumplimiento a la sentencia de Amparo, la Primera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una nueva resolución declarando la nulidad de la resolución impugnada, para efecto de que el IMPI formulara una nueva resolución tomando en consideración los lineamientos del fallo, en el que se reconociera el derecho de la actora de obtener el registro de su marca y en consecuencia, expidiera el título de registro del signo "*A tradition of innovation*", toda vez que del estudio de los conceptos de impugnación se determinó que dicha denominación sí era distintiva de los servicios que pretendía proteger, pues consistía en un término evocativo, que conforme a la correcta interpretación del artículo 90, fracción IV y VI de la Ley de la Propiedad Industrial y el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, están permitidos.

Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cumplimentó dicha resolución mediante la expedición del título del registro de la marca 1160936 "*A tradition of innovation*".

Comentario:

En este caso puede observarse una falta de aplicación de las disposiciones previstas en los tratados internacionales de los que México es parte, específicamente el Convenio de París, por parte de las autoridades encargadas de velar su cumplimiento.

La autora de este trabajo considera que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debió haber concedido desde un principio el registro de la marca "*A tradition of innovation*", pues si hubiese analizado los documentos ofrecidos como prueba por el solicitante, como el título de registro de marca en República Dominicana y la publicación de oposición en Estados Unidos, podría haber resuelto que la denominación en cuestión era lo suficientemente distintiva para ser registrada y por ende, debía aplicarse la cláusula

telle quelle prevista por el Convenio de París, pues ése es un derecho que se le confiere a los titulares de una marca que desean extender la protección de ésta en otros países y la falta de una adecuada aplicación de esa disposición implica para el solicitante una inversión de tiempo y erogación de gastos al tener que sustanciar los juicios necesarios para que su derecho pueda ser reconocido, lo que podría prevenirse si desde un principio se atendieran los principios que rigen los tratados internacionales y si las autoridades mexicanas entendieran que esos instrumentos jurídicos internacionales forman parte efectiva del ordenamiento jurídico mexicano.

5.3. Aplicación del principio *pro persona* y la importancia de un criterio definitivo para la jerarquía de las normas que conforman el orden jurídico mexicano

Recordando lo señalado en el segundo capítulo de esta investigación, la reforma constitucional de 2011 incorporó al artículo 1º constitucional la obligación para las autoridades mexicanas de interpretar las normas relativas a derechos humanos siempre en favor de las personas y de conformidad con la Constitución mexicana, así como de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Como se pudo desprender de los casos expuestos en el apartado anterior, hasta antes de la reforma de 2011, no existía una verdadera aplicación de las disposiciones que integran los tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado, debido a la resistencia existente en considerarlos parte integrante y fundamental del ordenamiento jurídico mexicano, a pesar de lo preceptuado por el artículo 133 constitucional, por lo que resulta esencial que las autoridades encargadas de interpretar y aplicar los tratados internacionales en materia de propiedad industrial, específicamente de marcas²⁸⁵, como lo es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, los tomen en cuenta al momento de resolver las controversias jurídicas que les presenten a resolución.

Por lo tanto, una vez determinado que las marcas constituyen un derecho de propiedad y que se relacionan a su vez con el derecho fundamental de posesión, la interpretación que se realice a la Ley de la Propiedad Industrial y del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, en específico, deberá ser conforme a ese principio hermenéutico (principio *pro persona*), para que los derechos de los solicitantes de una marca no se limiten y por el contrario, se potencialicen, pues en ese artículo se encuentra contemplado

²⁸⁵ Protocolo de Madrid, Tratado sobre Derecho de Marcas, Acuerdo sobre los ADPIC, entre otros.

el derecho de los titulares de marcas en el extranjero de poder registrar “tal cual” su marca en el estado mexicano o en otros países de la Unión, lo que representa una ventaja o un beneficio superior a lo preceptuado en la ley marcaria nacional.

Como se expuso en el tercer capítulo de este trabajo, el principio pro persona se manifiesta a través de dos variantes: la preferencia normativa y la preferencia interpretativa. A continuación se expone cómo podría ser la aplicación de este principio en la interpretación de la cláusula *telle quelle* y del artículo 6 *quinquies* en concreto.

Por una parte, tendría aplicación el criterio de preferencia normativa al existir dos normas jurídicas vigentes que son susceptibles de aplicarse para la misma cuestión, el registro de una marca, en este caso la Ley de la Propiedad Industrial y el Convenio de París. Por ende, la interpretación que se realice de ambas debe favorecer el derecho del solicitante de ese registro de marca. En esta tesitura, el Convenio de París otorga una ventaja al permitir el registro y protección de una marca registrada en un país de la Unión “tal cual” en otro país Miembro donde se requiera esa protección. Por ende, el artículo 6 *quinquies* debe interpretarse como un indicio para la autoridad registral de que el signo propuesto a registro es lo suficientemente distintivo para ser registrado, pues si bien las legislaciones de propiedad industrial de cada país son distintas, tienen principios similares, pues lo que se busca mediante la celebración de tratados o de acuerdos internacionales es una uniformidad de criterios para facilitar la protección de las figuras de propiedad industrial de los usuarios, por lo tanto, si en el país de origen se encuentra registrada la marca, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debería basar sus consideraciones en un sentido positivo, o sea, en pro del registro, prefiriendo la aplicación de la norma internacional que la contenida en la legislación marcaria nacional.

Por otra parte, tendría aplicación el criterio de preferencia interpretativa *restringida* al estudiarse las disposiciones del apartado B del artículo 6 *quinquies*, el cual prevé las excepciones al beneficio del registro “tal cual”, entendiéndose esto como un límite al ejercicio de ese derecho. Cabe recordar que ese apartado prevé como excepciones la falta de distintividad, que el registro sea contrario a la moral o al orden público, que afecte derechos previamente adquiridos por otra persona, que constituyan actos de competencia desleal o que se trate de signos engañosos.

Por lo tanto, al contemplar únicamente las anteriores excepciones, el criterio de preferencia interpretativa tendría aplicación al entenderse que las limitaciones únicamente

deben concebirse como tales y no deben extenderse a otras prohibiciones previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, por ende, deben estudiarse debidamente los alcances y aplicación de éstas, para verificar si efectivamente contravienen disposiciones de orden público, moral, competencia desleal o si se trata de denominaciones genéricas. Con lo anterior se optimizaría la protección de una marca previamente registrada en el país de origen, en otros Estados de la Unión, pues de lo contrario, si esas limitaciones son interpretadas de una manera incorrecta y se obliga al titular de la marca registrada en el país de origen a registrar una marca diferente en otro país de la Unión, se afectaría el patrimonio de ese titular una vez más al hacerlo que cree un nuevo signo y que invierta nuevamente en éste para posicionar una nueva marca dentro del mercado donde se solicita esa protección.

Asimismo, la modificación de un signo marcario previamente identificado por los consumidores, afectaría su derecho de garantía y seguridad al adquirir el producto o servicio que realmente desean, por lo que el Estado debe garantizar que se evite la confusión entre marcas que pudieran alterar esa seguridad, por lo tanto, si una empresa ya se esforzó por posicionar su marca en el país de origen, mediante inversiones a publicidad, difusión, prestigio, la elaboración de productos o prestación de servicios de buena calidad, también se le debe garantizar que en el momento en que desee expandir su mercado y esté en posibilidades de hacerlo, conforme a lo señalado en el convenio de París, no se le pongan más límites por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mas que los preceptuados por el propio Convenio.

Finalmente, al aplicarse el principio *pro homine* en la interpretación de la cláusula “tal cual es” carece de importancia la implementación de un criterio definitivo sobre la jerarquía normativa, pues en este caso se deberán seguir empleando los criterios orientadores provistos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que el tratado internacional otorga mayores beneficios a los solicitantes de un registro marcario que la propia ley nacional.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Desde tiempos remotos se ha buscado la protección de las figuras que surgen del intelecto humano y de aquellas que tienen intervienen en el proceso económico de un país, facilitando la competencia económica. Esa protección se logra mediante la rama jurídica denominada Propiedad Intelectual, la cual se enfoca en el estudio y protección de las figuras antes mencionadas.

En esta tesitura, la propiedad intelectual –en sentido amplio- se integra por la propiedad intelectual *strictu sensu* y la propiedad industrial. En la primera, se ubican los derechos otorgados por las obras intelectuales artísticas, científicas o literarias y los derechos conexos. Por otra parte, la propiedad industrial se enfoca en la protección de las invenciones y los signos que intervienen en el comercio, encontrándose en esta rama las marcas, entendiendo a éstas como el bien inmaterial a través del cual una persona –física o jurídica colectiva- da a conocer sus bienes o servicios y cuya finalidad es distinguirlos de otros de su misma especie o calidad, obteniendo el uso exclusivo de ésta mediante su registro ante la oficina registral competente, siempre y cuando cumpla con los principios y requisitos legales y convencionales que rigen al Derecho Marcario.

SEGUNDA.- La protección y el derecho exclusivo sobre una marca pueden obtenerse por tres vías: mediante su uso (sistema declarativo), a través de un registro (sistema atributivo) o, ya sea por ambos (sistema mixto o atributivo diferido). De conformidad con los artículos 87 y 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, puede determinarse que en México el sistema que opera es el atributivo diferido, pues si se comprueba que una persona, previo al registro de su marca, inició a usarla y al momento de solicitar el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le señalan como impedimento otro registro igual o similar en grado de confusión, el interesado en obtener la protección de la marca, puede solicitar, mediante un procedimiento administrativo sustanciado ante el propio IMPI, la nulidad de dicho registro.

De conformidad con lo anterior, la exclusividad sobre un signo se obtiene mediante su registro. La solicitud de registro de marca puede presentarse por vía tradicional o mediante la plataforma de “marca en línea”, tomándose en consideración en ambos procedimientos los principios que rigen al derecho marcario, como lo son el principio de prelación, el principio de territorialidad y el principio de especialidad.

TERCERA.- Un requisito esencial para el registro de una marca es que ésta sea distintiva, pues de lo contrario su registro será denegado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El fundamento legal en el que los examinadores de marcas basan sus negativas son el artículo 4º y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial. Este último consiste en diecisiete fracciones que contienen las prohibiciones de un registro de marca, mismas que pueden dividirse en prohibiciones absolutas (por ejemplo, los términos genéricos o de uso común, los colores aislados, las figuras cambiantes) y en prohibiciones relativas, conforme a las cuales si se obtiene la autorización de la persona de quien se afecta su derecho, la marca podrá registrarse.

Del análisis de los artículos 88 y 90 de la ley marcaria, se desprende que en México no está permitido el registro de marcas no tradicionales, como las marcas olfativas o sonoras, situación que ubica en desventaja a nuestra ley sobre otras legislaciones latinoamericanas y en general, de aquellas legislaciones de los países que forman parte de la Unión de París.

CUARTA.- Los tratados internacionales consisten en acuerdos celebrados por entes de Derecho Internacional (entre Estados; Estados y organismos internacionales o, entre estos últimos), a través de los cuales manifiestan su obligación de adquirir determinados compromisos en el plano internacional, independientemente del nombre que reciba el instrumento, por ejemplo, tratado, convenio, convención, protocolo.

Los principios que rigen a los tratados internacionales se encuentran previstos y regulados por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y 1986 y, en el plano nacional, por la Constitución mexicana (artículos 15, 76 fracción I, 89 fracción X, 104, 117 fracción I y el artículo 133) y la Ley sobre la Celebración de Tratados, en la que se establece el procedimiento para su celebración, concurriendo en esta actividad dos funciones, la legislativa y ejecutiva, pues la participación del Senado de la República es una condición *sine qua non* para que el Estado mexicano celebre un acuerdo de estas características.

QUINTA.- El *pacta sunt servanda* es uno de los principios fundamentales que rigen al Derecho de los tratados y conforme al cual, todos los pactos y acuerdos celebrados entre las partes deben cumplirse en su totalidad. Para lograr lo anterior, los Estados deben comprometerse a incorporar el acuerdo internacional en su derecho interno. En este aspecto, México ha adoptado una postura preponderantemente monista de

incorporación de un tratado internacional en la legislación interna, pues una vez cumplimentado el requisito de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, automáticamente forma parte del ordenamiento jurídico mexicano y es exigible y vinculante para el Estado mexicano y puede ser invocado por los nacionales del país, para que se les reconozcan sus prerrogativas conforme a ellos.

De conformidad con lo anterior, el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dispone que los Estados no pueden invocar la contravención de las disposiciones de derecho interno para inaplicar los acuerdos adquiridos. En este sentido, y toda vez que la propiedad intelectual es una materia internacional, en la que se busca una uniformidad de criterios, los acuerdos en la materia que se celebren deben cumplirse sin poder invocar la contravención a la ley interna, por ejemplo, de propiedad industrial, pues de lo contrario el Estado mexicano es susceptible de incurrir en una responsabilidad de tipo internacional.

SEXTA.- Resulta inútil que los Estados celebren acuerdos internacionales sobre un tema si no se lleva a cabo su aplicación y por consiguiente, la protección de aquellos derechos previstos por el instrumento internacional. En este sentido, el bloque de constitucionalidad creado con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, hace palpable la aplicación efectiva de los tratados internacionales, pues hasta antes de la misma se puede afirmar que estos instrumentos jurídicos no eran considerados por las autoridades en la resolución de conflictos, aun cuando fueran invocados por las partes.

El artículo 1° de la Constitución mexicana impone la obligación a las autoridades, dentro del ámbito de su competencia, de interpretar las normas de derechos humanos con base en dos principios hermenéuticos, la interpretación conforme y el principio *pro persona*, consistiendo ambos en la interpretación que promoverá e impulsará la protección de los derechos fundamentales de las personas, pues éstos son el eje del que debe partir esa interpretación.

Con la interpretación con base en el principio *pro homine*, se busca que el sentido que se le otorguen a las normas jurídicas nacionales e internacionales beneficie siempre a los derechos fundamentales de la persona, es decir, que optimice su ejercicio o que los restrinja lo menos posible, mediante la aplicación de los criterios de preferencia normativa (aplicación de la norma más protectora/conservación de la norma más favorable) y el criterio de preferencia interpretativa.

SÉPTIMA.- El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es el acuerdo internacional, firmado en 1883, por diversos Estados que en conjunto forman la Unión de París, cuyo objeto consiste en establecer los principios fundamentales que lo rigen, como lo es el de trato nacional, el principio de independencia y el derecho de prioridad; asimismo, señala las prerrogativas mínimas que deben concederse a los nacionales de los países miembros.

Con respecto a las marcas, el Convenio concede a los titulares de marcas registradas en su país de origen, el derecho de registrarlas “tal cual” en otro país que sea miembro de la Unión. Esto es lo que se conoce como la cláusula *telle quelle*, contemplada en el artículo 6 *quinquies*.

OCTAVA.- Uno de los principios fundamentales que rigen a las marcas es el de territorialidad, conforme al cual, los efectos jurídicos de una marca únicamente se circunscriben a los límites geográficos del Estado que otorgó la protección, a través del registro. No obstante lo anterior, las marcas famosas rompen con ese principio al evitar el registro en otros países. La misma situación se presenta con lo dispuesto en la cláusula “tal cual es”, pues se le otorga un efecto extraterritorial al registro efectuado en un país de origen para que éste sea considerado y protegido de la misma forma en otro país de la Unión, salvo las excepciones señaladas por el propio artículo.

De conformidad con el artículo 6 *quinquies*, podrá rehusarse válidamente el registro de un signo cuando: afecte derechos previamente adquiridos por terceros; carezca de distintividad; se trate de un signo descriptivo; contravenga el orden público y las buenas costumbres; se trate de signos engañosos y; cuando constituyan actos de competencia desleal. Las anteriores excepciones se encuentran enunciadas de forma limitativa, por ende, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, únicamente podrá negar la protección con base en la cláusula “*telle quelle*” por estas causas, sin poder invocar otras.

NOVENA.- Lo preceptuado por el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París no obliga a las oficinas de propiedad industrial competentes para el registro de marcas, a proteger signos que no se encuentren contemplados en su legislación interna.

En la ley marcaria mexicana no se permite el registro de marcas no tradicionales, como lo son las marcas sonoras y las marcas olfativas, toda vez que de la interpretación del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que únicamente podrán

registrarse como marca los signos visibles que sean distintivos, por ende, si en el país de origen se registró una marca de este tipo, no se puede exigir al IMPI atender la cláusula *telle quelle*.

Ante esta situación, deviene necesaria una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en la que se contemple la protección de los signos sonoros u olfativos, pues aunque carecen del elemento de visibilidad, son tan eficaces para cumplir con la función de distintividad como lo son las marcas denominativas, innominadas, tridimensionales o mixtas, tan es así que las legislaciones de Estados Unidos, Chile, las admiten para registro.

Por lo tanto, si no se realiza la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, los titulares de este tipo de marcas verán obstaculizados su procedimiento de registro en México.

DÉCIMA.- Una de las causas de denegación que contempla el artículo 6 *quinquies* es que el signo propuesto a registro contravenga disposiciones de orden público o la moral.

El orden público es un concepto que jurídicamente ha sido complicado definir, por lo que su aplicación resulta aún más compleja. Del análisis realizado se llegó a la conclusión que por orden público se entiende aquellas normas, técnicas o principios, no únicamente jurídicos, sino también políticos, sociales, económicos, religiosos, que son obligatorios e irrenunciables para que se fomente y preserve la coexistencia pacífica entre los miembros de una sociedad.

Sin embargo, al no encontrarse totalmente definido este concepto, en la práctica, su aplicación resulta en criterios subjetivos para las autoridades y en el caso particular, para los examinadores de marcas.

Por otra parte, resulta necesario, que las autoridades competentes al resolver alguna controversia derivada de la aplicación de un artículo de una ley que se proclame ser de “orden público”, analice de manera puntual si dicho precepto en concreto protege el orden público o no, ya que aun cuando así lo disponga la ley puede resultar que determinados preceptos no tengan relación con su afectación.

DÉCIMO PRIMERA.- Derivado de la Segunda Guerra Mundial se fundó la Organización de la Naciones Unidas y se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual es la base fundamental con la que han sido redactados y promulgado diversos tratados internacionales de la materia.

Doctrinalmente, existe diferencia entre las acepciones “derechos fundamentales” y “derechos humanos”, pues mientras los primeros consisten las prerrogativas de las personas que han sido reconocidos mediante ordenamientos jurídicos de carácter nacional e internacional, los segundos carecen de esa positivización, sin embargo, estos términos son utilizados en los ordenamientos jurídicos indistintamente.

DÉCIMO SEGUNDA.- Se entiende por derechos fundamentales, las prerrogativas que le son inherentes a las personas y cuyas características consisten en ser inalienables, irrenunciables e imprescriptibles; sólo pueden restringirse si la medida restrictiva es proporcional y siempre y cuando ésta sea temporal. Asimismo, los derechos fundamentales constituyen un límite entre las relaciones, tanto del titular del derecho con el Estado (sujeto pasivo obligado), como entre éste y otros particulares.

Se contravendría el principio de igualdad jurídica si únicamente se reconociera titularidad sobre los derechos fundamentales a las personas físicas, pues de la interpretación realizada al artículo 1º constitucional se determina que, tanto las personas físicas como las personas morales, son titulares de los derechos fundamentales, toda vez que dicho artículo establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, teniendo aplicación en este caso el principio jurídico “*ubi lex no distinguet, nec nos distinguere debemus*”. Sin embargo, las personas morales únicamente serán titulares de aquellos derechos que sean acordes con su naturaleza jurídica, como lo es, el derecho de propiedad.

DÉCIMO TERCERA.- Existe una tendencia entre algunos juristas, como Luigi Ferrajoli, en determinar que el derecho de propiedad no es un derecho fundamental, al considerar que sus características son propias de un derecho patrimonial y contravienen la naturaleza de los derechos fundamentales.

Se refuta la teoría del jurista Luigi Ferrajoli, con respecto a que el derecho de propiedad no debe considerarse como un derecho fundamental, al señalar que se trata de un

derecho patrimonial cuyas características consisten en derechos exclusivos, singulares y disponibles.

Lo anterior, a que derivado de la investigación realizada, conforme a lo previsto en diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como del análisis de las características del derecho de propiedad, la autora de este trabajo, concluye que existe una diferencia entre el derecho de propiedad y los derechos patrimoniales.

El derecho de propiedad consiste en la prerrogativa que tienen las personas en convertirse en propietario de un bien, ya sea éste tangible o intangible. Una vez adquirido éste, el propietario ostenta el derecho fundamental de propiedad y posesión, contemplado en el artículo 14 y 16, el cual se traduce en el derecho de protección para las propiedades que ostenten las personas. Sobre el bien objeto de la propiedad, su titular o propietario podrá ejercer los derechos patrimoniales, que se traducen, en el derecho de usar, gozar y disponer del mismo (*ius utendi, ius fruendi y ius abutendi*), como mejor le convenga.

DÉCIMO CUARTA.- La definición de la naturaleza jurídica de las distintas figuras e instituciones que forman parte del universo en que se integra el Derecho es una actividad recurrente, dado que hace posible que se encuadren en alguna de las categorías generales del Derecho.

Las marcas no han sido exentas de este estudio y se han generado diversas teorías que tratan de explicar su naturaleza jurídica, dentro de las cuales se encuentran: la teoría de la propiedad común, la teoría del derecho de la personalidad, teoría de los derechos intelectuales, teoría de los derechos inmateriales y la teoría de la propiedad inmaterial. Una vez analizadas éstas, se concluyó por esta autora que las marcas consisten en un derecho de propiedad.

Aun cuando ha habido gran resistencia en reconocer que las marcas consisten en un derecho de propiedad, del análisis realizado en este trabajo se determinó que en efecto lo son y por ende, las disposiciones del Convenio de París referentes a ellas deben analizarse de conformidad con los principios que señala el segundo párrafo del artículo 1° de la Carta Magna.

Se llegó a la conclusión anterior al demostrar que las marcas representan uno de los activos intangibles más importantes para las empresas, pues una vez que logran posicionarla en el mercado hacen posible que los consumidores logren su identificación inmediata al momento de seleccionar sus productos o servicios y elijan su marca sobre las demás. En este sentido, una vez que una persona registra una marca se convierte en propietario de ella, pudiendo usarla, disfrutarla y disponer de ella, de acuerdo con sus intereses.

La Ley de la Propiedad Industrial hace posible esta afirmación, toda vez que dentro de sus artículos contempla estos derechos para los titulares de las marcas, como lo disponen los artículos 87, 128, 141, 136, 140, 143 de dicho ordenamiento.

DÉCIMO QUINTA.- Los derechos de autor y las patentes tienen su fundamento constitucional en el artículo 28 de la Carta Magna, el cual establece la prohibición de monopolios y la prohibición de exención de impuestos, señalando que no constituyen monopolios los privilegios que se concedan por cierto tiempo a los autores y a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. Por su parte, las marcas no encuentran su fundamento en este mismo artículo constitucional, sino que se pueden fundamentar en el artículo 73 fracciones X, XV y XXIX-F, al estar íntimamente relacionadas con el comercio.

DÉCIMO SEXTA.- Del estudio de casos expuesto en este trabajo, se concluye que las autoridades encargadas de la aplicación del Convenio de París realizan una inadecuada interpretación de la cláusula “tal cual es” y de sus causas válidas de denegación de una marca, lo que podría entenderse como una violación al derecho de propiedad al negarle al titular de una marca registrada en el país de origen, el registro de una marca “tal cual” se encuentra registrada en dicho país y que ha adquirido prestigio, valor y reconocimiento por parte de los consumidores, toda vez que tendría que volver a iniciar para posicionar una nueva marca en el mercado, mediante la erogación de activos para tales efectos.

DÉCIMO SÉPTIMA.- Una de las funciones que tiene la marca es la social, la cual consiste en garantizar a los consumidores seguridad al momento de adquirir los productos o servicios que realmente desean. Lo anterior se logrará en la medida en que el Estado, a través del órgano competente, en este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, evite el registro de marcas que sean susceptibles de inducir a error o a confusión a los consumidores de los productos o servicios que amparan las marcas.

Por lo tanto, si se deja de aplicar la disposición contenida en el artículo 6 *quinquies*, respecto de la cláusula *telle quelle*, se estaría contraviniendo ese derecho de los consumidores, pues si ya conocen el prestigio y calidad de los bienes o servicios que adquieren de manera cotidiana y si la marca que los ampara deja de circular en el mercado por la negativa de registro, los consumidores deben iniciar una nueva búsqueda para encontrar otros productos o servicios amparados por otra marca que cumpla con sus expectativas, lo que se traduce en un desgaste para ellos, tanto física como económicamente, y por otra parte, una pérdida para el titular de la marca.

DÉCIMA OCTAVA.- Uno de los principales objetivos de los tratados internacionales en materia de propiedad industrial consiste en la unificación de criterios que permitan un fácil acceso a la protección de las figuras que integran esta rama jurídica. Por lo tanto, en los tratados internacionales de esta índole se establecen principios que deben regir la propiedad industrial en todos los Estados contratantes, así como los derechos mínimos que se les debe conceder a los nacionales de los mismos.

En este sentido, si bien cada Estado se rige por su propia ley marcaria, los principios que contemplan son similares entre ellas, así como las causas de denegación que prevén, las cuales son iguales a las previstas en el apartado B del artículo 6 *quinquies*. Por ejemplo, en la ley marcaria mexicana, los supuestos de prohibición se encuentran establecidos en el artículo 4º y 90 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, toda vez que de conformidad con los principios que rigen a las marcas, éstas no se registrarán si carecen de distintividad, si son descriptivas, genéricas, afectan el orden público, si constituyen actos de competencia desleal o afectan derechos de terceros.

Por lo tanto, debería resultar un indicio para las autoridades encargadas de la interpretación y aplicación de la cláusula "*telle quelle*", el hecho de que la marca solicitada a registro se encuentre debidamente registrada en otro país en el que se aplican los mismos criterios de prohibición al ser parte de la Unión de París. Por lo tanto, si la marca en cuestión se registró fue porque cumplió con los requisitos legales establecidos en el ordenamiento jurídico de dicho país, por lo que resultó distintiva y no contravino otras disposiciones legales. Asimismo, debe constituir un indicio cuando una denominación solicitada en un idioma distinto al español, se encuentra registrada en el país de origen,

sin que se haya considerado, por la autoridad registral de aquel país, descriptiva para los productos o servicios que amparaba.

En esta tesis, los dictaminadores de marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberían enfocarse en las causas de denegación relativas a la afectación a registros marcarios previamente adquiridos por terceros, si constituyen actos de competencia desleal o si atentan la moral o el orden público, ya que estos últimos varían dependiendo la época y el país de que se trate.

DÉCIMO NOVENA.- El hecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como autoridad registral de derechos marcarios, no realice una adecuada interpretación del artículo 6 *quinquies*, implica para los titulares de las marcas registradas en el país de origen que desean extender su protección a otros países miembros, una pérdida de tiempo y recursos económicos al tener que sustanciar las instancias necesarias, ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y los Juzgados de Distrito en materia Administrativa, en su caso, para lograr su objetivo principal, el registro de su marca. Lo anterior se evitaría si desde un inicio se atienden los principios que rigen tanto a los tratados internacionales en general y los criterios que se han formado alrededor del Derecho Marcario.

VIGÉSIMA.- Al demostrar que las marcas al ser un derecho de propiedad tienen implicaciones de derechos humanos, de conformidad con la reforma del artículo 1º constitucional, la interpretación que se realice del artículo 6 *quinquies*, deberá hacerse conforme a los criterios hermenéuticos contemplados en el propio artículo, es decir, la interpretación conforme y el principio *pro persona*.

La cláusula *telle quelle* deberá interpretarse conforme a la legislación nacional y a su vez, conforme a los tratados internacionales. Dicha interpretación deberá ser siempre en favor de las personas, específicamente, en favor de los titulares de marcas registradas en el país de origen.

Tendría aplicación la vertiente del principio *pro persona* consistente en la “preferencia interpretativa”, ya que en el estudio de una solicitud de registro de marca intervienen, tanto la ley mexicana (Ley de la Propiedad Industrial) y la legislación internacional (Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), dos ordenamientos jurídicos vigentes aplicables al caso en concreto. En esta tesis, deberá preferirse por el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en primera instancia, el ordenamiento que otorgue mayores derechos, por lo que también tendría lugar la segunda vertiente del principio *pro persona*, la “preferencia interpretativa”, pues dicho Instituto deberá interpretar el artículo 90 de ley marcaria mexicana y el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París y preferir aquella norma que más otorgue derechos al titular de la marca, en cada caso en concreto.

Por último, al tratarse de una norma de derechos humanos y al tener aplicación el principio *pro persona*, se concluye que la definición de una jerarquía normativa no tiene relevancia, además porque el Convenio de París al otorgar mayores beneficios que la Ley de la Propiedad Industrial, el primero seguirá teniendo aplicación sobre la segunda.

PROPUESTAS

PRIMERA.-Si bien las marcas encuentran su fundamento en los artículos constitucionales relacionados con el comercio, se debería reformar el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se señale de manera expresa el privilegio concedido por el Estado sobre los derechos marcarios, tal como lo realiza para tal efecto con respecto a las patentes y los derechos de autor.

En esta tesitura, se propone la siguiente redacción del párrafo décimo del artículo 28 constitucional:

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. *Asimismo, no se considerarán monopolio los signos que sean utilizados por los fabricantes, industriales, comercializadores o por cualquier persona que intervenga en el tráfico comercial, que tengan como finalidad distinguir los bienes o productos que amparan, de otros iguales o similares.*

Lo anterior para que las marcas se encuentren debidamente fundamentadas dentro del máximo ordenamiento jurídico del Estado mexicano y su fundamento no consista en las fracciones X, XV, XXIX-F del artículo 73, al ser relacionadas como un elemento esencial que interviene en el comercio y que es facultad del Congreso de Unión legislar sobre la materia.

SEGUNDA.- Debería reconocerse expresamente en algún precepto de la Ley de la Propiedad Industrial que las marcas consisten en un derecho de propiedad para el titular de la marca, para que no quede duda respecto a la naturaleza jurídica de las mismas.

Por lo tanto, el artículo que se propone se adicione quedaría de la siguiente manera:

Artículo.- Una vez otorgado el registro por parte de este Instituto (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) debe entenderse que la marca registrada constituye para su titular un derecho de propiedad privada.

TERCERA.- Se propone se realice una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en el capítulo referente a las marcas, para que se admitan a registro las marcas no

tradicionales, que pueden consistir en signos sonoros, olfativos o las imágenes cambiantes o animadas.

En este sentido, se propone se modifique el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

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

En otras palabras, el cambio que se propone es en la eliminación de la palabra “visible” para que el registro de marcas no se limite a denominaciones, dibujos o signos tridimensionales, sino que se amplíe esta protección a otros signos que con el aumento de la demanda comercial se han convertido en coadyuvantes de los signos tradicionales, pero que hacen más atractivo la identificación del bien o servicio deseado.

Asimismo, deberá derogarse la primera fracción del artículo 90, que dispone que no serán registrables como marca las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes que se expresen de manera dinámica, aun cuando sean visibles. Esto con la finalidad de estar acorde con la supresión del elemento “visibilidad” del actual artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior ayudará a que exista una aplicación efectiva de lo preceptuado por el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dado que si no se puede obligar a los Estados miembro a registrar una marca “tal cual” en su país si su legislación no contempla el tipo de signo, se menoscabaría el objeto y fin de dicha cláusula.

CUARTA.- Se propone la adición de un nuevo apartado al formato IMPI-00-001 (Solicitud de registro o publicación de signos distintivos), para que en el momento en que el solicitante de un registro marcario realice el llenado de su solicitud pueda indicar que desea acogerse al beneficio establecido por el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, para que en el momento en que el examinador de marcas inicie el estudio del expediente tome en consideración que el mismo deberá ser estudiado a la luz de lo preceptuado por esa disposición.

QUINTA.- Una vez determinado que las marcas son un derecho de propiedad y por ese hecho tienen implicaciones de derechos humanos, y que por lo anterior, las autoridades competentes de la interpretación, tanto de la Ley de la Propiedad Industrial como del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, tienen la obligación de atender lo preceptuado por el artículo 1º de la Constitución mexicana, se propone que la autoridad registral cumpla con dicho mandamiento constitucional, mediante la vertiente del principio *pro homine* de “preferencia normativa”, a través de la “aplicación de la norma más protectora”.

Por lo tanto, cuando el examinador de marcas esté estudiando el expediente en el que el solicitante haya manifestado su deseo de acogerse al beneficio otorgado por el artículo 6 *quinquies*, este examinador deberá concientizarse que sobre ese expediente aplican directamente dos normas jurídicas vigentes, una de carácter internacional y la otra de carácter nacional, por lo que deberá preferir aquella que potencialice los derechos del solicitante de la marca, mediante el análisis de los artículos 88, 89, 90, 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, en comparación con todos los apartados que conforman al artículo 6 *quinquies*, debiendo realizar lo anterior teniendo en cuenta en cualquier momento las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y los principios del derecho internacional.

FUENTES CONSULTADAS

I. LIBROS

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, *Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1978.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio, *“Dos estudios jurídicos”*, México, Porrúa, 1953.

CABALLERO OCHOA, José, "La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona (artículo 1o., segundo párrafo de la Constitución), en CARBONELL, Miguel y Pedro Salazar (coords.), *La Reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma*, México, Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.

CABALLERO, OCHOA, José Luis, *La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México*, México, Porrúa, 2009.

CARBONELL, Miguel, *Los derechos fundamentales en México*, 4ª ed., México, Porrúa, 2011.

CARMONA TINOCO, Jorge, "La reforma y las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales", en CARBONELL, Miguel y Pedro Salazar (coords.), *La Reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma*, México, Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.

CARPIO MARCOS, Edgar, *La interpretación de los derechos fundamentales*, Perú, Palestra, 2004.

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino, *El derecho marcario y la propiedad industrial*, México, Cárdenas, 2003.

CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, *Derecho de Marcas, Función y concepto, Nulidades, Registro, Representación gráfica, Derecho comparado*, Madrid, Reus, 2007.

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Alfredo, *Derecho Civil, Parte general, personas, cosas, negocios jurídicos e invalidez*, 11ª ed., México, Porrúa, 2008.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Madrid, España, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 2004.

FERRAJOLI, Luigi, *Derechos y garantías, La ley del más débil*, 4ª ed., Madrid, Trotta, 2004.

FERRAJOLI, Luigi, *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, Madrid, Trotta, 2001.

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, *El control judicial interno de convencionalidad*, en Ferrer MacGregor, Eduardo (coord.), *Control de Convencionalidad, interpretación conforme y diálogo jurisprudencial: una visión desde América Latina y Europa*, México, D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, 2012, pp. 269-303.

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, *La reforma constitucional sobre derechos humanos: 2009-2011*, México, Porrúa, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Competencia Desleal: régimen jurídico mexicano*, México, Porrúa, 2008.

LARA PATRÓN, Rubén y Gerardo Icaza Hernández, en *Derecho Internacional Público*, México, Iure editores, 2006.

LIPSZYC, Delia, *Derecho de autor y derechos conexos*, UNESCO, CERLALC, ZAVALÍA, Francia, Colombia, Argentina, 1993.

MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho de la Propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2011.

MARTÍNEZ MORALES, Rafael, Orden público, en “*Diccionario jurídico teórico práctico*”, México, Iure Editores, 2008.

MARTÍN-RETORTILLO BOQUER, Lorenzo, “*La cláusula de orden público como límite – impreciso y creciente- del ejercicio de los derechos*”, España, Ediciones Civitas, 1975.

MENÉNDEZ MARCÍN, Ana, “*Estrategias para elaborar libros. Metodología para citas y referencias bibliográficas*”, México, Porrúa, 2006.

MISCHNE BASS, Rebeca (sustentante), *La naturaleza jurídica de las marcas como derecho de propiedad sui generis*, Tesis para optar por el título de Licenciado en Derecho, Universidad La Salle, México, 1993

MONTEMAYOR ROMO DE VIVAR, Carlos, *La unificación de los derechos humanos*, México, Porrúa, 2002.

MUÑOZ AUNIÓN, Antonio, *Introducción al derecho internacional público*, México, Porrúa, 2009.

NAVA NEGRETE, Justo, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., México, Porrúa, 2012.

OTAMENDI, Jorge, *Derecho de Marcas*, 8ª ed., Argentina, Abeledo Perrot, 2012.

OTERO MUÑOZ, Ignacio y Miguel Ortiz Bahena, en *Propiedad Intelectual, Simetrías y asimetrías entre el derecho de autor y la propiedad industrial, El caso de México*, México, Porrúa, 2011.

PASTRANA BERDEJO, Juan David, *Derechos de Autor*, Flores Editor y Distribuidor, México, 2008.

PÉREZ MIRANDA, Rafael, *Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial, Un enfoque de Derecho Económico*, 5ª ed., México, Porrúa, 2011.

PÉREZ, Santos, *Normas de presentación de tesis, tesinas y proyectos*, 4ª ed., Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*, 2ª ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1992.

RANGEL MEDINA, David, *Tratado de derecho marcario, las marcas industriales y comerciales en México*, México, Libros de México, 1960.

RODRÍGUEZ HUERTA, Gabriela, *La celebración de tratados en el orden constitucional*, México, Senado de la República, LXI Legislatura, Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales, ITAM, 2008.

ROJAS CABALLERO, Ariel, *Los derechos humanos en México, Análisis y comentarios a la Reforma constitucional del 10 de junio de 2011, Bases del Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, México, Porrúa, 2012.

SÁDABA, Igor, *Propiedad Intelectual, ¿Bienes públicos o mercancías privadas?*, España, Catarata, 2008.

SEPÚLVEDA, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial: Un estudio sobre las patentes, los certificados de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal*, 2ª ed., México, Porrúa, 1981.

SOLORIO PÉREZ, Óscar, *Derecho de la propiedad intelectual*, México, Oxford, 2010.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *Derechos humanos, Parte General*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación de Compilación y Sistematización de tesis, 2013.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *El control de convencionalidad ex officio. Origen en el ámbito regional americano, obligatoriedad para los jueces mexicanos, precisión de sus alcances y retos para el Poder Judicial de la Federación*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética, 2012.

TAMAYO Y SALMORÁN, Rolando, Orden Público, en *Diccionario jurídico mexicano*, 5ª ed., México, Porrúa, UNAM, 1992.

VALLARTA MARRÓN, José, *Derecho Internacional Público*, México, Porrúa, 2009.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La propiedad intelectual*, México, Trillas, 2007.

II. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

BOGSCH, Arpad, La Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y los países latinoamericanos, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, año I, No. 2, julio-diciembre, 1963, México.

CARPENTER, Megan, “*Trademarks and Human Rights: Oil and Water? Or Chocolate and Peanut Butter?*”, *The Trademark Reporter*, *The Law Journal of the International Trademark Association*, No. 4, Vol. 99, julio-agosto, 2009.

DÁVILA COTA, Norma, “*Algunas consideraciones sobre el orden público y aspectos jurisdiccionales en el plano internacional*”, en *Revista De Jure*, año 9, Tercera época, Número 5, México, Nov. 2010.

GOEBEL, Burkhart, “*Trademarks as Fundamental Rights*”, *The Trademark Reporter*, *The Law Journal of the International Trademark Association*, No. 4, Vol. 99, julio-agosto, 2009.

HENDERSON, Humberto, “*Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine*”, *Revista IIDH*, Costa Rica, No. 39, enero-junio 2004, pp.71-99.

MÉNDEZ-SILVA, Ricardo, *Los principios del derecho de los tratados*, *Boletín Mexicano del Derecho Comparado*, México, nueva serie, año III, número 7, enero-abril de 1970.

MENDIETA, Sonia, “*Naturaleza jurídica del derecho de marcas*”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial*, México, año IV, No. 7, enero-junio de 1966.

MENDIETA, Sonia, “*Evolución histórica de las marcas*”, *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Año I, No. 1, enero-junio, 1963.

OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI, “*Principales tratados en materia de propiedad industrial administrados por la OMPI*”, *Revista Derecho*, Lima, Perú, No. 47, diciembre 1993.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Curso Derechos de Autor y Derechos Conexos (DL-201)*, 2010.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Curso DL-101S*, 2012.

OROZCO HERNÁNDEZ, José de Jesús, “*Los derechos humanos y el nuevo artículo 1º constitucional*”, *Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla*, México, año V, No. 28, julio-diciembre de 2011, pp. 85-98.

SONÍ, Mariano, *Aspectos sobresalientes de la nueva ley mexicana de fomento y protección de la propiedad industrial*, EL FORO, órgano de la barra mexicana colegio de abogados, octava época, tomo IV, Número 1, 1991, México.

III. FUENTES ELECTRÓNICAS

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación y recepción de las solicitudes que se indican a través del Portal de Pagos y Servicios Electrónicos (PASE) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en [http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo por el que se establecen los lineamientos](http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_por_el_que_se_establecen_los_lineamientos).

Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en [http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo por el que se establecen reglas y criterio](http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_por_el_que_se_establecen_reglas_y_criterio).

Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en [http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo que establece las reglas presentac 2012](http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_que_establece_las_reglas_presentac_2012).

AMAYA VILLAREAL, Álvaro, “*El principio pro homine: interpretación extensiva vs el consentimiento del Estado*”, en http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/pub_rev/international_law/revista_5/11.pdf

ARMEN, ALCHIAN, *Property rights*, en <http://www.econlib.org/library/Enc/PropertyRights.html>

AROCHI ESCALANTE, Roberto, *Distintividad adquirida en tratados internacionales y otras jurisdicciones*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/2/tci/tci16.pdf>

BIDART CAMPOS, Germán, *Teoría General de los derechos humanos*, Serie G., Estudios Doctrinales, Núm. 120, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/926/5.pdf>

BODENHAUSEN, G.H.C., *Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, en http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/611/wipo_pub_611.pdf.

CARMONA TINOCO, Jorge, *La aplicación judicial de los tratados internacionales de derechos humanos*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/342/10.pdf>

CASTILLA, Karlos, *El principio pro persona en la administración de justicia*, en Revista electrónica Cuestiones Constitucionales, <http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/20/ard/ard2.htm#P39>

Exposición de motivos de la iniciativa de la ley de fomento y protección de la propiedad industrial, en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/9/leg/leg8.pdf>

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “*Interpretación Conforme y Control difuso de Convencionalidad, El nuevo paradigma para el juez mexicano*”, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3033/14.pdf>

FIX-ZAMUDIO, Héctor, citado por Carmona Tinoco, Jorge, en *La aplicación judicial de los tratados internacionales de derechos humanos*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/342/10.pdf>

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Guía de Usuarios de Signos Distintivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en http://www.impi.gob.mx/work/sites/IMPI/resources/LocalContent/880/7/GUSD_2012.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Estadísticas en materia de religión, en www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/.../religion0.doc

Intellectual Property Office of Singapore, *Marks contrary to public policy or to morality*, en http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/resources/TMwUA16102012/9%20Marks%20contrary%20to%20public%20policy%20or%20morality_UA16102012.pdf

Lineamientos y Criterios del Proceso Editorial, Instituto de Investigaciones Jurídicas, en <http://juridicas.unam.mx/publica/critedit/critedit.pdf>.

LIONS, MONIQUE, *Los derechos humanos en la historia y en la doctrina*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/848/22.pdf>

LÓPEZ QUETGLAS, Francisca, *El derecho a la propiedad privada como derecho fundamental (breve reflexión)*, en <http://www.rcumariacristina.com/wp-content/uploads/2010/12/9-FRANCISCA-LOPEZ-QUETGLAS.pdf>

MEDELLÍN URQUIAGA, Ximena, *Principio pro persona*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Metodología para la enseñanza de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, México, 2013, en http://www2.scjn.gob.mx/red/coordinacion/archivos_Principio%20pro%20persona.pdf

ORTIZ PINCHETTI, Agustín, *La reforma al régimen de la propiedad industrial*, en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/10/pr/pr16.pdf>.

PÉREZ LÓPEZ, Miguel, *Estudio sobre las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, en www.tfjfa.gob.mx/investigaciones/pdf/estudiosobrelasalasespecializadastfjfa.pdf

PINTO, Mónica, “*El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos*”, en <http://www.corteidh.or.cr/tablas/20185.pdf>

RAHMATIAN, A., “*Trade Marks and Human Rights*”, en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1923803

RANGEL MEDINA, David, *La legislación sobre marcas vigente en México*, en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/121/pr/pr34.pdf>

RANGEL MEDINA, David, *La propiedad industrial en la legislación mercantil mexicana, pasado-presente-futuro*, en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/20/pr/pr30.pdf>

RANGEL MEDINA, David, *Propiedad Industrial en la legislación mercantil*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/640/24.pdf>

RANGEL MEDINA, David, *Reformas de 1994 a la ley de la propiedad industrial*, en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/25/pr/pr20.pdf>

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, *La jerarquía de normas frente a los tratados internacionales de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano*, en https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/41/Becarios_041.pdf

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=16

WITKER, Jorge, *Derecho Administrativo*, en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2333/5.pdf>

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, *Intellectual Property Handbook*, http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

IV. LEGISLACIÓN NACIONAL

Código Civil Federal.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Diario Oficial de la Federación de 10 de febrero de 1976.

Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1987.

Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1994.

Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal del Procedimiento Administrativo

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica de la Administración Pública.

Ley sobre la Celebración de Tratados.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

V. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y Literarias.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Protocolo adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades fundamentales.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico.

VI. CRITERIOS JURISDICCIONALES

Tesis I.8o.A.19 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, t. 2 agosto de 2012, p. 1807.

Tesis I.9o.A.123.A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, marzo de 2011, p. 2373.

Tesis I.4o.A.J/92, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 911.

Tesis I.8o.A.19 A (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, agosto de 2012, t. 2, p. 1807.

Tesis I.7o.A.715 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXII, agosto de 2010, p. 2313.

Tesis 1a. XXVI/2012, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V, febrero de 2012, t. 1, p. 659.

Tesis 1a./J. 107/2012, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, L. XIII, octubre de 2012, t. 2, p. 799.

Tesis IV.2o.A.27 K, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, L. XXIII, agosto de 2013, tomo 3, p. 1616.

Tesis P.LXIX/2011 (9a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, L. III, diciembre de 2011, Tomo 1, p. 552.

Tesis P.C/92, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Núm. 60, diciembre de 1992, p. 27.

Tesis: P. LXXVII/99, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. X, noviembre de 1999, p. 46.

Tesis I. 4o.A.609 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793.

Tesis I. 4o.A.610 A, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2787.

Tesis I.4o.A.11 K (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, t. 2, diciembre de 2012, p. 1575.

Tesis I.7o.C.20 C (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, t. 3, julio de 2012, p. 1878.

Tesis I.3o.C.952 C, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXXIII, mayo de 2011, p. 1241.

Tesis XII.2o.J/17, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXI, febrero de 2005, p. 1590.

Tesis I.7o.C.20 C (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, t. 3, julio de 2012, p. 1878.

Tesis XII.2o.J/17, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, t. XXI, febrero de 2005, p. 1590.

Tesis, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Octava Época, t. VII, junio de 1991, p. 320.

Tesis I.4o.A.2.K (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, t. 2, agosto de 2012, p. 1875.

Tesis XXVI.5o. (V Región) 2k (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, t. 2, agosto de 2012, p. 1876.

Tesis P.I./2014 (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro 3, t. I, febrero 2014, p. 273.

Anexos

Consideraciones generales para su llenado:

- Los datos contenidos en la presente solicitud y sus documentos anexos son de carácter público. Los rubros marcados con un asterisco * son datos opcionales.
 - Este formato es de distribución gratuita. Se autoriza su libre reproducción, siempre y cuando éste no sea alterado y sea presentado impreso su anverso (Página 1) y reverso (Página 2) en una sola hoja de papel blanco y en tamaño oficio.
 - Debe llenarse en idioma español, preferentemente a través del Sistema Asistido de llenado de Solicitudes de Registro de Marca, Aviso Comercial y Solicitud de Publicación de Nombre Comercial (SOLMARNET) disponible en www.impi.gob.mx. No obstante, podrá llenarse por otros medios, siempre que la solicitud sea legible. La información de la solicitud debe ser requisitada toda por el mismo medio, sin tachaduras ni enmendaduras.
 - El formato de solicitud por duplicado, redactado en idioma español, debidamente requisitado y firmado en todos sus ejemplares, así como sus documentos anexos, deben presentarse en la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con domicilio en Arenal # 550, Piso 2, Pueblo Santa María Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F., con horario de atención de 8:45 a 16:00 horas de lunes a viernes o en la ventanilla de las Oficinas Regionales del IMPI o las Delegaciones o Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía.
 - También podrá remitirse la solicitud por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes o, en su caso, presentarse por transmisión telefónica facsimilar, en los términos previstos en el artículo 5o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
 - Los documentos anexos redactados en idioma distinto al español deberán acompañarse de la traducción correspondiente.
 - Los documentos anexos provenientes del extranjero, cuando proceda, deberán acompañarse de la legalización o, en su caso, apostilla correspondiente.
- Por la presente se solicita: En el recuadro correspondiente marque con una "X" la solicitud que desea presentar.
- 1.- DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE(S): Añote los datos completos de la persona que será, en su caso, titular de la Marca, Aviso Comercial ó Nombre Comercial.
- 7) Tipo de Marca: Marque el recuadro que corresponda al tipo de Marca: NOMINATIVA. (denominación) cuando se deseen registrar elementos literales, así como una o varias palabras desprovistas de todo diseño; INNOMINADA. (diseño) si se desea registrar una figura, diseño o logotipo desprovisto de todo elemento literal; TRIDIMENSIONAL. (forma tridimensional) cuando se desea registrar el empaque, envoltura o envase del producto en tres dimensiones, o MIXTA. si se desea registrar la combinación de cualquiera de las anteriores, (por ejemplo: denominación y diseño; denominación y forma tridimensional; diseño y forma tridimensional; denominación, diseño y forma tridimensional).
- 8) Fecha de primer uso: Señale la fecha a partir de la cual el signo distintivo se ha venido usando en forma ininterrumpida. En caso contrario, marque el recuadro correspondiente a "No se ha usado".
- 9) Clase: Cuando se conozca, añote en el recuadro el número de la clase a que corresponden los productos o servicios para los que se solicita el registro; para tal efecto, puede consultar el Listado de productos y servicios de la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de las Marcas (Clasificación de Niza) vigente, disponible en www.impi.gob.mx
- 10) Producto(s) o servicio(s): SI LA SOLICITUD ES DE REGISTRO DE MARCA O MARCA COLECTIVA, especifique el o los productos o servicios que se protegen. SI SE SOLICITA EL REGISTRO DE AVISO COMERCIAL, añote el o los productos o servicios que se anuncian con el mismo. SI SE TRATA DE LA PUBLICACIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL, añote el giro preponderante del respectivo establecimiento. En el caso de que dicho espacio resulte insuficiente, deberá indicarse en un anexo.
- 11) Denominación: Solo en caso de Marcas Mixtas, deberá indicar la denominación que desea proteger en exclusiva y que aparece en la etiqueta correspondiente.
- 12) Signo distintivo: Se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la Marca, tal y como aparezca en este recuadro. En caso de ser marca nominativa, deberá plasmar en este recuadro la denominación que ampara sin tipografía estilizada y en color negro. En el caso de Marcas Innominadas o Mixtas adhiera en el recuadro la etiqueta con las medidas reglamentarias, no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm y en caso que contenga Denominación esta deberá coincidir con la plasmada en el rubro 11). Para Marcas Tridimensionales adhiera en el recuadro correspondiente la impresión fotográfica o el dibujo en los tres planos (anchura, altura y profundidad) con las medidas reglamentarias no mayores de 10 cm x 10 cm, ni menores de 4 cm x 4 cm.
- 13) Leyendas y figuras no reservables: Sólo en caso de Marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas, indique las palabras y/o figuras que aparezcan en el ejemplar del signo distintivo solicitado y que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no pueden ser de uso exclusivo, por ejemplo: Hecho en México, Talla, Ingredientes, Peso, Registro de Salud, etc.
- 14) Ubicación del establecimiento: En caso de haber señalado fecha de primer uso deberá indicar el domicilio del establecimiento o negociación relacionado con el signo distintivo solicitado. En el Nombre Comercial el señalamiento de la ubicación del establecimiento es obligatorio.
- 15) Prioridad reclamada: En caso de contar con Derecho de Prioridad, deberá indicar los datos de la misma.
- Domicilios señalados en la solicitud: Deberá señalar de manera completa y precisa los domicilios que indique en la solicitud, incluyendo el Código Postal y el asentamiento en donde se ubique el domicilio bajo la denominación en que sea conocido; por ejemplo: Colonia, Pueblo, Municipio, etcétera.
- Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta, en términos del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Los datos consistentes en Teléfono y Correo electrónico contenidos en el presente formato son opcionales y tiene por objeto el facilitar un medio de contacto entre el solicitante y los usuarios interesados en la solicitud en trámite.
- Nombre y firma del solicitante o su mandatario: Añote el nombre completo de una sola persona, ya sea el solicitante o su mandatario, quien deberá firmar la solicitud. En caso de que el titular sea una persona moral, deberá proporcionar únicamente el nombre y firma de la persona física que esté actuando en su representación.
- Continúa en anexo: Marque con una "X" sólo en caso de que sea necesario usar una hoja anexa para completar la información requerida.

Trámite al que corresponde la forma: Solicitud de Registro de Marcas, Avisos Comerciales y Publicación de Nombres Comerciales.
Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: IMPI-01-001, IMPI-01-002, IMPI-01-003, IMPI-01-004.
Fecha de autorización de la forma por parte de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial del IMPI: 2-VII-2012.
Fecha de autorización de la forma por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 10-VII-2012

Fundamento jurídico-administrativo:
Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 6 fracción III, 87-90, 93, 96, 98, 99-119, 121-126 y 179-183 (D.O.F. 27-VI-91, reformas D.O.F. 2-VIII-94, 25-X-96, 26-XII-97, 17-V-99, 26-I-04, 16-VI-05, 25-I-06, 06-V-09, 06-I-10, 18-VI-10, 28-VI-10 y 27-I-12).
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Arts. 5-7, 16, 17, 53, 56-61 y 67 (D.O.F. 23-XI-94, reformas D.O.F. 10-IX-02, 19-IX-03 y 10-VI-11).
Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 14a, 14c y 14e (D.O.F. 23-VIII-95, reformas D.O.F. 28-XII-95, 10-XII-96, 2-V-97, 4-V-98, 23-II-99, 11-X-00, 17-X-01, 13-XI-01, 24-XII-01, 27-II-02, 14-III-02, 04-II-03, 8-X-03, 27-X-04, 23-III-05, 13-IX-07, 1-VI-09, 10-VIII-09, 24-VIII-09, 1-X-10 y 10-V-11).
Acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 11 y 34 (D.O.F. 14-XII-94, reformas D.O.F. 22-III-99, 14-XII-00, 20-VI-03, 11-VII-03, 18-III-10, 2-IV-10 y 10-I-12).
Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Arts. 19-26. (D.O.F. 9-VIII-04).
Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Art. 1. (D.O.F. 31-III-99, reforma D.O.F. 20-I-11).

Documentos anexos:

- Comprobante de pago de la tarifa (original y copia).
- Reglas de uso (sólo en caso de Marca en copropiedad o Marca Colectiva).
- Documento que acredita la personalidad del mandatario (original o copia certificada) o, en su caso, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.
- Fe de hechos en caso de Nombre Comercial en la que el fedatario público incluya nombre del titular, giro y ubicación del establecimiento, así como una fotografía de la fachada donde se ostenta el Nombre Comercial.
- Hoja adicional complementaria a los puntos 10) y 13).

Tiempo de respuesta: El plazo de primera respuesta es de 4 meses por lo que respecta al examen de forma y de 6 meses por lo que respecta al examen de fondo. Aplica la positiva ficta al examen de forma. No aplica la negativa ni la positiva ficta al examen de fondo.

Número telefónico para quejas:
Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
5624-04-12 ó 13 (directo) 5624-04-00 (conmutador)
Extensiones: 11237 y 11231, Fax: 5624-04-35
Correo electrónico: quejanet@impi.gob.mx

Para cualquier aclaración, duda y/o comentario con respecto a este trámite, sírvase llamar al Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía-SACTEL a los teléfonos: 20002000 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario al 01-800-FUNCION (386-2466) o desde Estados Unidos y Canadá al 1-800-475-23-93.

Número telefónico del responsable del trámite para consultas: 53-34-07-00 en el D.F. y área metropolitana, del interior de la República sin costo para el usuario 01-800-570-59-90, extensiones 10180 y 10181, o bien, consultar la página en Internet : www.impi.gob.mx

Anexo 2

Época: Octava Época
Registro: 205596
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Localización: Núm. 60, Diciembre de 1992
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P. C/92
Pág.: 27

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.

Amparo en revisión 2069/91. Manuel García Martínez. 30 de junio de 1992. Mayoría de quince votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara.

Nota: Esta tesis ha sido abandonada con base en el criterio sustentado por el propio Tribunal Pleno al resolver, el 11 de mayo de 1999, el amparo en revisión 1475/98, promovido por el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, sosteniendo en dicho asunto que los tratados internacionales están en una jerarquía superior, sobre el derecho federal y el local, salvo que la Constitución General de la República señale algún caso especial. Al respecto, consúltese la tesis P. LXXVII/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 46, bajo el rubro "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL".

Anexo 3

Época: Novena Época

Registro: 192867

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Localización: Tomo X, Noviembre de 1999

Materia(s): (Constitucional)

Tesis: P. LXXVII/99

Pág.: 46

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la

tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

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

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.".

Anexo 4

Época: Novena Época
Registro: 172650
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Localización: Tomo XXV, Abril de 2007
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: P. IX/2007
Pág.: 6

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.

Anexo 5

Época: Novena Época
Registro: 170489
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Enero de 2008
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.4o.A.609 A
Página: 2793

MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Anexo 6

Época: Novena Época
Registro: 170512
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Enero de 2008
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.4o.A.610 A
Página: 2787

IMAGEN COMERCIAL. SUS CARACTERÍSTICAS.

Es usual que la marca sea per se o vaya asociada de cierta apariencia o presentación que le es peculiar, como elementos de ornato y complementos en general, verbigracia, colores, tipo, estilo de letra, envases, etcétera. Así, este signo o apariencia con la que se presenta o publicita en el mercado el signo marcario se conoce como "imagen comercial" y tiene una función dinámica y un ingrediente psicológico, porque evoca o imprime en la mente del consumidor un conjunto de las peculiaridades del producto o servicio, ya sea por distintividad inherente o adquirida por el uso. Por otra parte, esta asociación es dual, tanto con el empresario como con el bien, en la medida que entre más notoria, reconocida y afamada sea la marca, los productos y servicios son mejor valuados, aceptados y reputados.

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

Anexo 7

Época: Octava Época
Registro: 222570
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Tomo VII, Junio de 1991
Materia(s): Administrativa
Tesis:
Página: 320

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, señala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relación o asociación entre dos establecimientos, que la fabricación de un producto se realiza bajo normas, licencia o autorización de un tercero, o que se presta un servicio o se vende un producto con autorización o licencia de un tercero (inciso b), fracción XI), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos indispensables para que se actualice la infracción administrativa en él prevista, el primero se refiere a la existencia de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece; por lo que respecta al primer elemento, debemos atender a los lineamientos del legislador, en el sentido de considerar que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al público consumidor constituye competencia desleal. En nuestro sistema jurídico, la libre competencia está constitucionalmente garantizada por los artículos 5o. y 28 de nuestra Carta Magna, y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícito y cuando no se ataquen los derechos de terceros ni se ofendan los derechos de la sociedad; se prohíben los monopolios, a excepción hecha de aquéllos que por su naturaleza corresponden al Estado y de los privilegios que conceden las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas. Ahora bien, en materia de propiedad industrial, nuestro país se enmarca en un tratado internacional, que es el Convenio de la Unión de París, vigente desde mil novecientos ochenta y tres, mismo que en términos del artículo 133 constitucional, es la ley en nuestro país; este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis, y en su artículo 10 bis señala expresamente que, los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales, una protección eficaz contra la competencia desleal, y aclara "constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Con base en esto, la Ley de Invenciones y Marcas vigente, trata de

evitar la competencia desleal reprimiendo los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la norma legal. La ley señala una serie de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desleal, que aparte de ser actos contrarios a las disposiciones que la misma establece, causan perjuicio no sólo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también al desarrollo del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un daño para el público que requiere de los productos o servicios que le ofrecen. Así, tomando en cuenta los actos deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delitos, podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposición legal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro recurrente, con el fin de obtener ventajas indebidas para sí, para varias personas, o para causarle un daño a aquél, para tal efecto, debemos decir que el concepto de buenas costumbres ha sido interpretado por la doctrina como los principios deducibles de normas positivas que son aceptados por el sentimiento jurídico de una comunidad. Así, costumbres comerciales como anuncios, promociones de ventas, campañas de descuento, etcétera, son lícitas y permitidas para atraer clientela a un establecimiento o hacia un producto, siempre que no se empleen medios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta, independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. También cabe decir, que la conducta deshonesto del comerciante desleal puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisión, realizada con la intención de obtener un beneficio propio o causar daño a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea sancionable como infracción administrativa, en el supuesto que estudiamos, es indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca al público a confusión, error o engaño en relación con el producto o servicio que requiere o con el establecimiento que lo ofrece. Para entender este segundo supuesto, es importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al público, esto es, producir en él, un ánimo incitándolo o persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, esto es válido en la libre competencia pero no a través de conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la confusión, el error o el engaño en que se hace caer al público. Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, confusión, significa la mezcla de dos o más cosas diversas de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, falta de orden o de claridad; la acepción de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaño; la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, la conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engañar al público, es una conducta deshonesto, pero sólo encuadra en el supuesto de infracción que analizamos, si la confusión, el error o el engaño lo llevan a suponer que existe relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las

cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante denominación, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas, licencia o autorización de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los automóviles. Para que una conducta sea sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los requisitos previstos en las hipótesis normativas, en virtud, de que en nuestro sistema jurídico, a excepción de que expresamente lo señale la ley, no es admisible la aplicación de sanciones por conductas análogas a las previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infracción administrativa, que se den los dos elementos que han sido analizados.

Amparo en revisión 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Anexo 8

Época: Décima Época
Registro: 160267
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 2/2012 (9a.)
Página: 533

RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.

Ningún derecho fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones. Sin embargo, la regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas emitidas por el legislador ordinario con el propósito de restringir los derechos fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario sólo puede restringir o suspender el ejercicio de las garantías individuales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna; b) ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Así, el juzgador debe determinar en cada caso si la restricción legislativa a un derecho fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales. De igual manera, las restricciones deberán estar en consonancia con la ley, incluidas las normas internacionales de derechos humanos, y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y ser estrictamente necesarias para promover el bienestar general en una sociedad democrática.

Amparo en revisión 173/2008. Yaritza Lissete Reséndiz Estrada. 30 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 1215/2008. Jorge Armando Perales Trejo. 28 de enero de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz; en su ausencia

hizo suyo el asunto el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar.

Amparo en revisión 75/2009. Blanca Delia Rentería Torres y otra. 18 de marzo de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Francisca María Pou Giménez.

Amparo directo en revisión 1675/2009. Camionera del Golfo, S.A. de C.V. 18 de noviembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Francisca María Pou Giménez.

Amparo directo en revisión 1584/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras.

Tesis de jurisprudencia 2/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce.

Anexo 9

Época: Décima Época

Registro: 2001402

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2

Materia(s): Constitucional

Tesis: I.4o.A.2 K (10a.)

Página: 1875

PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA.

Del preámbulo y del contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se advierte, en principio, que los derechos que reconoce son sólo los inherentes a la persona humana, pues aquél hace referencia expresa a los "derechos esenciales del hombre", y el artículo 1, numeral 2, del propio ordenamiento, prevé que persona es todo ser humano. Por otra parte, la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, constituye un cambio de paradigma en el orden jurídico nacional, pues dicho precepto ahora dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual implica reconocer a los tratados referidos a derechos humanos un carácter particular, equiparable a las normas constitucionales, conformando un nuevo bloque de constitucionalidad, en la medida en que aquéllos pasan a formar parte del contenido de la Constitución, integrando una unidad exigible o imponible a todos los actos u omisiones que puedan ser lesivos de derechos fundamentales. En estas condiciones, si bien es cierto que el Órgano Reformador de la Constitución no dispuso expresamente como titulares de los derechos consagrados en ella a las personas jurídicas, como sí se hace en otras normas fundamentales e instrumentos internacionales como la Constitución Alemana o el Protocolo No. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, también lo es que el texto constitucional citado alude lisa y llanamente al término "personas", por lo que de una interpretación extensiva, funcional y útil, debe entenderse que no sólo se orienta a la tutela de las personas físicas, sino también de las jurídicas, en aquellos derechos compatibles con su naturaleza, como los de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, propiedad y los relativos a la materia tributaria, entre otros, máxime que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido explícitamente, en el caso Cantos vs. Argentina, que las personas jurídicas, en determinados supuestos, son titulares de los derechos consagrados en el Pacto de San José, al reconocer el de constituir asociaciones o sociedades para la consecución de un determinado fin y, en esta medida, son objeto de protección. Además, México ha suscrito un sinnúmero de pactos internacionales en los que ha refrendado el compromiso de respetar los derechos humanos en su connotación común o amplia, lo que incluye la relación y sentido que a la institución se atribuye en el ámbito nacional, pero también el reconocido en otras latitudes, reforzando el corpus iuris aplicable que, como bloque de constitucionalidad, recoge la Constitución Mexicana y amplía o complementa a convenciones, en particular a la

inicialmente mencionada. Refuerza lo anterior el hecho de que a partir de la nueva redacción del artículo 1o. constitucional y de la sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del acatamiento a lo ordenado en el caso Radilla Pacheco, registrada bajo el número varios 912/2010, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1, octubre de 2011, página 313, las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de la forma más benéfica para la persona, lo que implica que no necesariamente hay una jerarquía entre ellas, sino que se aplicará la que ofrezca una protección más amplia; en esta medida, si diversos instrumentos internacionales prevén como titulares de derechos humanos a las personas jurídicas, debe seguirse esta interpretación amplia y garantista en la jurisprudencia mexicana.

Amparo directo 782/2011. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

Anexo 10

Época: Décima Época

Registro: 2001403

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2

Materia(s): Constitucional, Común

Tesis: XXVI.5o. (V Región) 2 K (10a.)

Página: 1876

PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR NO SÓLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Y DE LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO SOCIAL, SINO TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APAREZCAN COMO MEDIO O INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN.

Las personas morales o jurídicas son sujetos protegidos por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben gozar de los derechos fundamentales constituidos por los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, siempre y cuando sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la finalidad referida. Lo anterior es así, porque en la palabra "personas", para efectos del artículo indicado, no sólo se incluye a la persona física, o ser humano, sino también a la moral o jurídica, quien es la organización creada a partir de la agrupación voluntaria de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad común y una identidad propia y diferenciada que trasciende la de los individuos que la integran, dotada de órganos que expresan su voluntad independiente de la de sus miembros y de un patrimonio propio, separado del de sus integrantes, a la que el ordenamiento jurídico atribuye personalidad y, consecuentemente, reconoce capacidad para actuar en el tráfico jurídico, como sujeto independiente de derechos y obligaciones, acorde al título segundo del libro primero del Código Civil Federal, al artículo 9o. de la Carta Magna y conforme a la interpretación de protección más amplia que, en materia de derechos humanos se autoriza en el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional. Sin que sea obstáculo que los derechos fundamentales, en el sistema interamericano de derechos humanos, sean de los seres humanos, pues tal sistema no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que otorga una protección coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos, por lo que una vez arraigados los derechos humanos en el derecho constitucional propio y singular del Estado Mexicano, éstos se han constituido en fundamentales, y su goce, así como el de las garantías para su protección, ha sido establecido por el propio derecho constitucional a favor de las personas y no sólo del ser humano.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.

Amparo en revisión 251/2012. Jefe de la Unidad de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretario: Edwin Jahaziel Romero Medina.

Anexo 11

Época: Décima Época
Registro: 2005521
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. I/2014 (10a.)
Página: 273

PERSONAS MORALES. LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LES CORRESPONDE DEPENDE DE LA NATURALEZA DEL DERECHO EN CUESTIÓN, ASÍ COMO DEL ALCANCE Y/O LÍMITES QUE EL JUZGADOR LES FIJE.

Si bien el vocablo "persona" contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende a las personas morales, la titularidad de los derechos fundamentales dependerá necesariamente de la naturaleza del derecho en cuestión y, en su caso, de la función o actividad de aquéllas. En esa medida, el juzgador deberá determinar, en cada caso concreto, si un derecho les corresponde o no pues, si bien existen derechos que sin mayor problema argumentativo pueden atribuírseles, por ejemplo, los de propiedad, de acceso a la justicia o de debido proceso, existen otros que, evidentemente, corresponden sólo a las personas físicas, al referirse a aspectos de índole humana como son los derechos fundamentales a la salud, a la familia o a la integridad física; pero además, existen otros derechos respecto de los cuales no es tan claro definir si son atribuibles o no a las personas jurídicas colectivas, ya que, más allá de la naturaleza del derecho, su titularidad dependerá del alcance y/o límites que el juzgador les fije, como ocurre con el derecho a la protección de datos personales o a la libertad ideológica.

Contradicción de tesis 56/2011. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de mayo de 2013. Mayoría de siete votos en relación con el sentido; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales y Juan N. Silva Meza. Mayoría de ocho votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza respecto del criterio contenido en esta tesis. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.

El Tribunal Pleno, el veintitrés de enero en curso, aprobó, con el número I/2014 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de enero de dos mil catorce.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Anexo 12

“Caso: Anheuser-Busch, Inc., v. Portugal²⁸⁶”

La compañía norteamericana *Anheuser-Busch, Inc.*, dedicada a la venta de cerveza en Estados Unidos desde 1876, cuya marca consistía en la denominación “*Budweiser*”, quiso extender sus ventas al mercado europeo, sin embargo, al momento de solicitar el registro de marca se inició una controversia con la compañía checa Budějovický Budvar –empresa dedicada a la producción de cerveza en České Budějovice en Bohemia (República Checa), también denominado “*Budweiser*”, dado que el término en alemán era Budweis. La compañía estadounidense alegó tener un mejor derecho de uso sobre tal denominación al señalar que Budějovický Budvar la había usado desde 1895.

En mayo de 1981, la compañía estadounidense solicitó ante el Instituto Nacional para la Propiedad Industrial (NIIP)²⁸⁷ el registro de marca “*Budweiser*”. No obstante, la compañía checa se opuso a dicho registro alegando que “*Budweiser Bier*” había sido registrada en su nombre como una apelación de origen desde 1969 conforme al Tratado de Lisboa. Ante esto, la compañía solicitante demandó ante la Primera Instancia de la Corte de Lisboa la cancelación del registro de la apelación de origen, resolviendo la Corte que en efecto la denominación “*Budweiser Bier*” no consistía en una apelación de origen, pues de conformidad con el Tratado de Lisboa ésta consiste en el nombre geográfico de un país, región o localidad que sirve para designar un producto originario, cuyas características se deben esencialmente al ambiente geográfico, ya sean factores naturales o humanos. Ante este criterio la Corte de Lisboa decidió cancelar el registro “*Budweiser*” y posteriormente a ello, el NIIP procedió a otorgar el registro a la compañía estadounidense.

Ante esta situación, la compañía checa Budějovický Budvar apeló la resolución del NIIP ante la Corte de Lisboa, con fundamento en un acuerdo celebrado entre los gobiernos de la República de Portugal y la entonces República Socialista Checoslovaca para la protección de las indicaciones de procedencia, apelaciones de origen y otras designaciones geográficas o similares, firmado en Lisboa el 10 de enero de 1986, mismo que entró en vigor el 7 de marzo de 1987. En este proceso la compañía estadounidense formó parte como tercero interesado. La Corte desestimó la apelación con base en el argumento de que lo protegido por el acuerdo

²⁸⁶ Consultado en [http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78981#{"itemid":\["001-78981"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78981#{)

²⁸⁷ National Institute for Industrial Property

señalado por la demandante era la denominación *Českobudějovický Budvar* y no *Budweiser*, no existiendo riesgo de confusión entre ambas denominaciones.

Inconforme con dicha resolución, Budějovický Budvar la impugnó ante la Corte de Apelaciones de Lisboa, la cual revocó la sentencia y le ordenó al NIIP negar el registro de marca "*Budweiser*". La sentencia de la Corte de Apelaciones fue impugnada por la compañía estadounidense ante la Corte Suprema alegando que no se podía aplicar el acuerdo señalado con anterioridad toda vez que la denominación no era la misma que la protegida por ése, sin embargo, la Corte Suprema denegó la apelación en 2001, estableciendo que sí era aplicable el acuerdo celebrado entre las partes, ya que su objetivo era proteger los productos nacionales de cada país, incluyendo las traducciones de las denominaciones utilizadas, por lo que, la denominación "*Budweiss*" en alemán era protegido por dicho acuerdo bilateral.

Derivado de la resolución anterior, *Anheuser-Busch, Inc.*, promovió una demanda constitucional ante la Corte Europea de Derechos Humanos alegando la violación del artículo 1 del Protocolo No. 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, toda vez que la resolución impugnada infringía su derecho la libertad de posesión, argumentando que la sentencia de la Corte Suprema debía considerarse como una expropiación al impedir que la empresa disfrutara de protección respecto a su derecho de propiedad intelectual.

El estudio de ese juicio le correspondió a la Segunda Sección de la Corte Europea de Derechos Humanos la cual argumentó que el artículo antedicho únicamente tenía aplicación cuando se trataba de derechos existentes y no meras expectativas. Aunado a lo anterior, señaló que era claro que una marca constituía una posesión conforme al artículo 1 del Protocolo No. 1, una vez aceptado el registro conforme a las leyes del Estado en el que se solicite. Si bien el solicitante tiene un deseo de adquirir la posesión, legalmente no se encuentra protegida la expectativa de derecho.

No conforme con dicha resolución, la parte demandante solicitó la remisión del caso a la Gran Cámara de la Corte, con base en el artículo 43 del Convenio. Al momento de emitir su resolución, la Cámara realizó un análisis comparado de los tratados internacionales en materia de marcas, a través del cual concluyó que una solicitud de registro de marca contiene elementos de un derecho de propiedad, toda vez que tales solicitudes a menudo contienen un valor comercial. Asimismo, reiteró el criterio esgrimido en el caso *British-American Tobacco Co., Ltd. v. The Netherlands/ Melnychuk v. Ukraine*, donde se sostuvo que el artículo 1 del Protocolo No. 1 hacía referencia a la propiedad intelectual en general y estableció que en el

caso de las solicitudes pueden ser protegidas como una posesión, pues éstas pueden dar lugar a una variedad de transacciones legales, como una transmisión o licencia y además poseen o son capaces de poseer un valor financiero, dando lugar a intereses de naturaleza de un derecho de propiedad. No obstante lo anterior, si bien estableció que las solicitudes de registro de marca tienen una posición de naturaleza jurídica de propiedad, no pudo establecer que la Corte Suprema de Portugal había violado ilegalmente su derecho.