



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

***“SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA
DE CADUCIDAD EN CONTRA DE UNA MARCA
FAMOSA”***

T E S I S

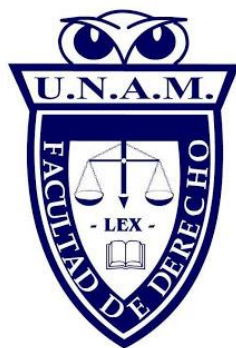
PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO QUE

PRESENTA:

FRANCISCO ESTEBAN LEÓN MORENO

ASESOR:

JORGE MIER Y CONCHA SEGURA



CIUDAD UNIVERSITARIA , CD. MX.

2020



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR
OFICIO No. SPMDA/04/II/2020

ASUNTO: TÉRMINO DE TESIS

LIC. IVONNE RAMÍREZ WENCE
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCOLAR - UNAM
P R E S E N T E

La pasante de Derecho C. FRANCISCO ESTEBAN LEÓN MORENO, con número de cuenta 311005578 ha elaborado en este Seminario bajo la dirección del Mtro. Jorge Mier y Concha Segura, la tesis titulada:

**“SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD EN
CONTRA DE UNA MARCA FAMOSA”**

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicito a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de su examen.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 6 de febrero de 2020

LIC. MA. DEL CARMEN ARTEAGA ALVARADO
DIRECTORA DEL SEMINARIO

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

*A mis **padres**, pues ciertamente todo se lo debo a ustedes.*

No importa la distancia que tenga que recorrer, nunca es demasiada si ustedes están a mi lado. Todos mis logros son suyos porque ustedes me han hecho quien soy hoy.

Los amo con todo mi corazón.

A mi hermana, porque yo nunca estoy preparado sino que la tengo a ella.

Gracias por siempre estar ahí.

*Nunca dejes de sorprenderme **Karen**.*

Te amo.

*A **Papu**, porque no sé qué haría sin ti. Porque no importó el tiempo ambos cumplimos nuestro pacto.*

Gracias por todo.

Te amo.

*A mi **Yayis**, a **Cata** y a **Don Francisco**, porque sé que estarían tan felices de estar aquí conmigo hoy.*

Besos al cielo.

Aldo, Roberto.

No tengo palabras para agradecerles todo lo que me han enseñado.

Gracias.

SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD EN CONTRA DE UNA MARCA FAMOSA.

CAPITULO I.- Marco Teórico Conceptual

1. Conceptos Generales de las Marcas
 - a. Fundamento Constitucional 3
 - b. Principios Rectores de las Marcas 5
 - c. Funciones de las Marcas 9
 - d. Definición de la Marca 11
 - i. Definición Doctrinal de Marca 11
 - ii. Definición Legal de Marca (Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial) 12
 - iii. Definición Jurisprudencial de Marca 14
 - e. Formas de Adquirir Derechos Marcarios 16
 - i. Sistema de Uso 17
 - ii. Sistema Registral 18
 - iii. Sistema Mixto 19
 - f. Trámite seguido ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el registro de una Marca. 20
 - i. Disposiciones Comunes a las Solicitudes de Registro 21
 - ii. Prohibiciones para el Registro de una Marca (Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial) 24
 - iii. Sistema de Oposición a una Solicitud en Trámite de Registro (Artículo 120 de la Ley de la Propiedad Industrial). 28
 - g. Derechos y Obligaciones del Titular de la Marca 31
 - i. Uso Marcario (Artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial) 31
 - ii. Renovación 36
 - iii. Declaración de Uso. 38

CAPITULO II.- Nociones Procesales Preliminares

1. Interés Jurídico 41
2. Legitimación Procesal 45
3. Disposiciones comunes de los Procedimientos Administrativos 48
4. Jurisprudencia por Contradicción de Tesis. 50

CAPITULO III.- De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.

1. Desarrollo Histórico Legislativo en Materia de Notoriamente Conocidas y Famosas.

a.	Inserción de la prohibición de registro de marcas notoriamente conocidas en la Ley de 1975.	58
b.	Reformas a la LPI de 1994 como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de America del Norte.	59
c.	Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial y la distinción entre Fama y Notoriedad (2005).	61
d.	Distinción entre la Fama y Notoriedad en la Reforma de la Ley de la Propiedad Industrial (2018).	67
e.	Tratado Mexico Estados Unidos Canadá (TMEC)	70
2.	Comentarios sobre la Declaratoria y Estimatoria de Fama o de Notoriedad.	
a.	Valor Económico de una Marca	72
b.	Distinciones entre la estimación y la declaratoria de Fama.	75
c.	Naturaleza Jurídica de la Estimatoria de Fama o de Notoriedad	78
d.	Naturaleza Jurídica de la Declaratoria de Fama o de Notoriedad	80
e.	Trámite y requisitos para la obtención de la Declaratoria de Fama o de Notoriedad	81
f.	Nulidad de la Declaratoria de Fama (Artículo 98 TER 8 de la Ley de la Propiedad Industrial)	85
i.	Causales de nulidad	85
CAPITULO IV.- Breves comentarios sobre los Procedimientos Contenciosos seguidos ante el IMPI.		
a.	Falta de renovación	88
b.	Falta de presentación de la declaratoria de uso.	88
c.	Solicitud de Declaración Administrativa de Caducidad.	89
CAPITULO V.- Nuevo paradigma respecto del interés jurídico y la legitimación procesal tratándose de una marca famosa.		
1.	Antecedentes	94
2.	Criterios contendiente sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Decimoquinto en Materia Administrativa del Primer Circuito.	101
3.	Criterios contendiente sustentado por el Tribunal Colegiad Décimo Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito.	104
4.	Determinación del Pleno de Circuito	107
5.	Posible inaplicabilidad del Criterio ante la Subsistencia de la Declaratoria de Fama.	111
CONCLUSIONES		115

CAPÍTULO I. Marco Teórico Conceptual

1. Conceptos Generales de las Marcas

La Propiedad Intelectual *-latu sensu-*, es posible agruparlas en dos grandes porciones para su estudio. La primera parte atiende al ámbito industrial y la segunda atiende al ámbito intelectual *-strictu sensu-*. Si bien es cierto que ambas comparten terreno, cada una tiene particularidades que, las identifican y las diferencian una de la otra.

El objetivo del presente trabajo no se encamina a delimitar ambas figuras, o establecer una distinción entre una y otra, pues en este respecto ya mucho se ha hablado en la doctrina. Sin embargo sí resulta necesario establecer un panorama general de la materia en la que se va a desarrollar el presente trabajo, y hablando específicamente de la Propiedad Intelectual se retoman las definiciones, creo yo, más atinadas.

Por ejemplo, el maestro Rangel nos dice que la Propiedad Industrial es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que, las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, y en favor de sus titulares ya sean industriales y comerciales. Para él, la protección se da sobre las prerrogativas o beneficios concedidos, no sobre la obra propiamente hablando y tampoco sobre las marcas por sí solas, es decir, la materia protegida es la prerrogativa que deriva de esa obra o de esa creación en favor de un autor o de un titular¹.

Por su parte, Eduardo de la Parra establece que la materia reside en los derechos intelectuales y además se caracterizan por ser derechos exclusivos, es decir, conceden un control o una exclusividad

¹ Rangel, David, *Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México*, 1ª ed., México, Libros de México, 1960, p. 89.

sobre un bien intangible (por ejemplo, con excepción del titular nadie puede explotar un invento, o nadie puede usar una marca registrada para un determinado producto).²

De la lectura de la definición del maestro de la Parra tenemos que, el derecho de exclusividad que se confiere sobre cualquiera de las figuras protegidas por la Propiedad Industrial protege necesariamente un bien intangible, es decir, establece una ficción jurídica entre el titular de la marca y el signo en sí.

Por su parte, Rafael Perez también establece que el objeto de la Propiedad Industrial recae en un bien intangible y no la suma de los bienes materiales que lo integran (generalmente papeles en los que se contiene el diseño, las fórmulas o los programas), es decir, su contenido es etéreo y se traduce en la posibilidad de utilizarlo para producción de bienes y servicios, abaratando costos y generando simultáneamente necesidad de nuevos productos³. Así pues, es posible concluir que el objeto de protección siempre va a ser un *bien intangible*⁴, una prerrogativa o un derecho exclusivo.

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como el organismo de las Naciones Unidas⁵ encargado de los servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual, define a la propiedad intelectual como aquella protección otorgada a las

² De la Parra, Eduardo, *Introducción al derecho intelectual*, 1ª ed. , México, Porrúa-UNAM, 2014, p.9.

³ Perez, Rafael, *Tratado de derecho de la propiedad industrial : patentes, marcas, denominación de origen, obtentores de vegetales, informática: un enfoque de derecho económico*, México, Porrúa, 2011, p. 88.

⁴ El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define lo intangible como aquellos bienes que no pueden apreciarse por los sentidos, no se pueden tocar, ver ni probar si no que solo se pueden distinguir por la inteligencia.


⁵ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿Qué es la Propiedad Intelectual?, Publicación N°450, ISBN 978-92-805-1157-4

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

creaciones de la mente, sus innovaciones, así como los signos y nombres que son utilizados en el comercio⁶.

Así pues, el lector no debe perder de vista a lo largo de este trabajo que la idea de propiedad que se concibe tradicionalmente en materia civil por ejemplo, no tiene cabida en nuestra materia pues no necesariamente estamos hablando de la protección de un bien tangible “*corpus mechanicum*” en cualquiera de sus diferentes categorías⁷, sino que hablamos de derechos de propiedad sobre algo intangible, es decir, el “*corpus misticum*”.

Esta distinción es aplicable a las diversas figuras de la Propiedad Intelectual, pero resulta trascendental tratándose de derechos de autor, pues ciertamente el objeto del derecho de autor lo constituye la obra realizada – “*corpus misticum*” y no el soporte que la contiene – “*corpus mechanicum*”, que apenas sirve de vehículo para que se advierta su existencia y pueda apreciarse su expresión creativa⁸.

En materia de marcas la distinción la vemos de la siguiente forma: la representación material de una marca la percibimos a través del diseño empleado  pero los derechos de exclusividad concedidos en favor de The Coca-Cola Company, son inmateriales.

a. Fundamento Constitucional.

⁶ *Ídem*

⁷ Según lo dispone el Código Civil Federal, la clasificación de los bienes se divide en: bienes inmuebles y bienes muebles; del dominio público o de propiedad de particulares; mostrencos o cuyo dueño se ignore, así como los bienes vacantes.

⁸ Ortega, Jorge, *Obra plástica y derechos de autor*, 2ª ed., Madrid, Reus, 2000, p. 97

Lo establecido por la doctrina en el inciso que antecede representó un verdadero reto para el legislador mexicano al momento de legislar la propiedad industrial -latu sensu- pues se tuvo que dar a la tarea de elaborar determinados lineamientos generales encaminados a regular aquellos derechos de exclusividad o aquellas prerrogativas que nacen en favor de una sola persona (titular o autor) como consecuencia de la creación de una obra, como resultado de un proceso creativo o como consecuencia del uso por parte de un comerciante de una marca para identificar sus productos en el comercio, siendo que dichas prerrogativas no son materializables como las muchas de las otras figuras reguladas por nuestros ordenamientos legales.

El fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 28, 73, fracción XXV que establece una excepción a los monopolios prohibidos y las facultades del Congreso para legislar en materia de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, a saber:

[Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos]

“Artículo 28. *En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.*

(...)

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”.

(...)

“De las Facultades del Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Fracción XXV. *De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y*

*de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. **Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;**"*
(...)

Derivado de esas facultades del Congreso, se ha desarrollado la regulación adjetiva a la materia se encuentra recogida por la Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial por cuanto hace a ésta -latu sensu-, y por su parte la Ley Federal de Derechos de Autor y su reglamento, en ese ramo.

Como consecuencia del trabajo del legislador, la regulación que tenemos hoy establece los derechos y prerrogativas intangibles e inherentes a cada uno de los signos distintivos, así como también prevé las figuras concomitantes a los signos distintivos, es decir, las disposiciones adjetivas de la LPI que establecen y regulan los derechos y obligaciones que residen en su titular durante la vigencia la marca, prevé las hipótesis para iniciar acciones administrativas y penales en contra del uso abusivo y, le otorga los medios legales para la protección de éste.

b. Principios Rectores de las Marcas

Para un completo entendimiento del presente trabajo resulta necesario analizar los principios que rigen los signos distintivos, los cuales resultan comunes a ellos y, además, resultan de observancia universal.

El primero de los principios es la exclusividad, definida como aquella prerrogativa única y exclusiva de explotación de ese signo en favor de su titular. Este principio tiene tres excepciones, los licenciatarios, las franquicias y el control de uso. En principio general es obligación del titular de un derecho de propiedad industrial su uso exclusivo, sin embargo, por la naturaleza dinámica del comercio la ley prevé tres figuras por las cuales terceros autorizados, pueden hacer uso y explotación de éste, aun siendo propiedad de un tercero.

La primera de ellas es el contrato de licencia recogido por la legislación de la materia y tiene por objeto la cesión del registro de un derecho, por ejemplo: el titular de un registro de marca (como licenciante) permite que otra persona (como licenciatario) identifique los bienes o servicios protegidos con el registro y los comercialice; como resultado del acuerdo de voluntades, los particulares convienen que el uso de esa marca no sea realizado por quien detenta la titularidad de este derecho, sino a través de un licenciatario. Los alcances de la licencia pueden ser totales o parciales, así como puede ser de uso exclusiva para el licenciatario o de manera no exclusiva.

El segundo supuesto de excepción por el cual se puede concebir cumplida la obligación de uso por parte de terceros, es a través de un contrato de franquicia. El artículo 142 de la materia prevé la regulación de las franquicias de marcas de la siguiente forma:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 142.- *Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.*

Quien conceda una franquicia deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, por lo menos con treinta días previos a la celebración del contrato respectivo, la información

relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los términos que establezca el reglamento de esta Ley.

La falta de veracidad en la información a que se refiere el párrafo anterior dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato, a demandar el pago de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento. Este derecho podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

*Para la inscripción de la franquicia serán aplicables las disposiciones de este capítulo.
(...)*

Finalmente, la figura del control de uso como excepción al principio de exclusividad, es aquel uso que es realizado por cualquier empresa que forme parte del mismo grupo económico del titular de la marca, es decir que la empresa titular de los derechos tenga control corporativo, jurídico o comercial sobre aquella que realiza el uso, en el entendido que ese uso se entiende o representa un beneficio para el titular de la marca sin necesidad de que medie un contrato o autorización alguna.

El segundo de los principios corresponde a la temporalidad de los derechos concedidos sobre un signo distintivo, es decir, los derechos están supeditados en el tiempo y, en principio, no son perpetuos.

Es decir la ley le otorga al titular la protección sobre una marca, por ejemplo, sólo por 10 años concedidos a partir de la fecha legal, sin embargo, este derecho puede ser prorrogados por términos iguales sin limitación alguna.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 95.- *El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.*

La territorialidad ocupa el tercer lugar, es decir, los derechos otorgados con el registro de un signo distintivo surten sus efectos y resultan oponibles en México. Por ejemplo, el registro de una marca obtenido en México surte efectos dentro del territorio nacional y su oponibilidad resulta aplicable en nuestro país, así como un registro obtenido en Australia, no surtiría efectos en México.

La regla sentada arriba tiene diversas excepciones en la medida en que existen figuras como el reconocimiento de prioridad de acuerdo con el Protocolo de Madrid, o acción de nulidad con base en uso previo en el extranjero, que reconocen o hacen oponibles a terceros los derechos obtenidos en otra jurisdicción dentro de nuestro país, rompiendo con la regla de la territorialidad prevista por la ley.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 117.- *Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.*

(...)

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

II.- *La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;*

(...)

El siguiente principio es la especialidad, en oposición a la concepción universal de otros derechos este principio se ve remarcado hablando de marcas por ejemplo, siendo una de las principales funciones de las marcas identificar **un** producto o **un** servicio de las 45 Clases Internacionales del Clasificador de Niza.

El artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que las marcas se registraran en relación con un producto o servicio únicamente, en Mexico no existen los registros multiclase, a saber:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 93.- *Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley.*

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.

(...)

Los principios generales arriba detallados resultan en el surgimiento y la subsistencia de los signos distintivos como son concebidos hoy. Y paralelo a estos principios resultan necesario se encuentran las funciones de los signos distintivos.

A partir de este momento el estudio de los signos distintivos se centrará únicamente en las marcas, como signo distintivo por antonomasia y sobre el cual versa el caso que se propone a estudio.

c. Funciones de las Marcas

Doctrinariamente hablando tenemos que la marca tiene cuatro grandes funciones: la de indicación de origen, la de distinción de productos o servicios, de garantía y de publicidad⁹.

El primero, la de distinción de productos o servicios. Pensemos en un anaquel de cualquier supermercado específicamente en el pasillo de los cereales, ciertamente existen diversas marcas que comercializan el cereal consistente en hojuelas de maíz, pero puesto el producto en su lugar de venta, frente al consumidor de inteligencia promedio y sin mucha atención en la compra, la marca sirve para

⁹ Otamendi, Jorge, *Derecho de Marcas*, 6ta ed., Argentina, LexisNexis, 2006 p. 2.

que el comprador pueda elegir entre las muchas marcas que se le presentan, o que repita una compra exitosa previa.

En el momento en que el consumidor compra la hojuela de maíz de un fabricante por primera vez, o cuando el comprador vuelve a comprar una determinada marca porque la elección fue exitosa, en ese momento, la marca cumple con su función distintiva esencial.

La segunda, la indicación de origen atiende tradicionalmente a la relación entre el productor o fabricante con el producto, o el prestador con el servicio pensando que aquel que fabrica el producto o presta el servicio quiere que el consumidor sepa a donde volver a comprar. Sin embargo, esta función hoy en día pasa a ser secundaria en los casos en que: i) hay más de un fabricante y, ii) la marca estampada en el producto no es la misma que la marca o nombre del fabricante. Para Otamendi la función de indicación de origen ha quedado superada¹⁰.

La tercera, de garantía no es una función esencial a las marcas, pero tiene una importancia tal que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o servicio que había solicitado o adquirido con anterioridad.¹¹

Esta función tiene especial importancia en las licencias o franquicias pues el consumidor naturalmente va a relacionar la marca con la calidad del producto, no importando la sucursal a la que acuda, es decir, la naturaleza misma de una licencia o de una franquicia supone que no importa la sucursal o franquiciatario la calidad del producto o del servicio adquirido debe ser uniforme. Interpretado contrario sensu una marca, licenciada o franquiciada, que baja la calidad de sus productos o servicios, necesariamente va a perder clientela efectiva, lo cual no significa que la calidad o el mantenimiento de esta, constituya obligación alguna para el titular de la marca.

¹⁰ *Ídem*

¹¹ *Ibidem* p.3

La cuarta, de publicidad. Esta función cobra relevancia cuando pensamos en la relación que existe entre la mente del consumidor y el producto o servicio. El maestro Otamendi nos dice que: la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o servicio y su titular. Es a través de la misma que su titular recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor. Esa marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que el titular de la misma tratará de que pida. Para ello, la buena calidad del producto debe ir acompañada de una publicidad adecuada. En vano serían los esfuerzos para lograr la mejor calidad del producto si el producto o servicio es desconocido¹²

Con todo lo anterior, podemos decir entonces que la marca juega un papel económico y social muy importante, pues por un lado y como consecuencia de la asociación mental que existe entre el signo y el producto que distingue, resulta un medio de impulso de compra y, por el otro, trae consigo la idea de respeto hacia los titulares de sendos derechos.

d. Definición de Marca

i. Definición Doctrinal de Marca

El lector podrá advertir que hasta ahora no se ha explicado que es realmente una marca. en este apartado se pretende aclarar por un lado ¿Qué es una marca? y por otro, ¿Por qué es el signo distintivo por excelencia? A continuación se insertarán tres definiciones de doctrinarios en la materia que han establecido las que creo yo, definiciones más atinadas:

De acuerdo con el maestro Nava una definición para las marcas podría ser: *“cualquier signo que permite distinguir los productos y servicios de otros iguales o similares cuya finalidad es ser colector de clientela.”*¹³

¹² *Ibidem*, p. 5

¹³ Nava, Justo, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2ª ed., Porrúa, México 2012, p. 239.

Por su parte, el maestro David Rangel Medina la define como: “*el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores*”¹⁴

Para Jorge Otamendi, la marca se puede definir como aquel signo que distingue un producto o un servicio de otro y juega un papel preponderante, casi esencial, en el proceso competitivo¹⁵.

Pensando que el sistema jurídico mexicano es una sistema conforme, resulta necesario contrastar el analizar con lo que establece ley y la jurisprudencia sobre la definición de marca y sus elementos.

ii. Definición Legal de Marca.

En México, y como consecuencia de la reforma del 15 de mayo de 2018¹⁶ la concepción tradicional o clásica de las marcas se vio superada en la medida en que el propio legislador amplió es espectro de protección de una marca a la protección de todo signo capaz de ser perceptible por los sentidos, ya sea la vista, el olfato, el tacto, el oído.

A continuación se insertan a manera de comparación, el texto previsto por el Artículo 88 de la LPI, antes y después de la reforma legal:

*[Ley de la Propiedad Industrial **antes** de la reforma de Mayo de 2018]*

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

¹⁴ Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, 2 ed., McGraw-Hill, México, 1998, p. 62.

¹⁵ Otamendi, Jorge, *op. cit.*, p. 2

¹⁶ Sobre este tema véase el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de mayo del 2018.

(...)

[Ley de la Propiedad Industrial **después** de la reforma de Mayo de 2018]

Artículo 88.- Se entiende por marca, **todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección**, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

(...)

Como se puede advertir, la reformada Ley de la Propiedad Industrial amplía el espectro de protección dado a los signos distintivos, otorgándoles protección a cualquier signo que sea perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, esto es, rompe con el esquema tradicional que únicamente permitía la representación visual de los signos marcarios.

Como podrá advertirse de la simple lectura de la definición ya reformada por el legislador, la diferencia con la definición previa reforma, es que ahora es posible pensar en una marca como cualquier signo perceptible por los sentidos, es decir que se pueda *ver, oír, escuchar* y *oler*, y por lo cual el legislador estableció como único requisito que -ese signo- pueda ser representado de tal forma que sea posible delimitar el objeto de la protección de manera clara y precisa, sea cual sea su naturaleza.

En mi opinión, la nueva concepción de marcas no tradicionales es necesaria pero representa un reto para el IMPI, siendo que supone un reto técnico al momento de solicitar, analizar y conceder la protección de los ahora signos no tradicionales.

Hablando de la concepción marcaria en el mundo o por lo menos en lo tocante a los países vecinos, el Tratado México Estados Unidos Canadá (TMEC por sus siglas y antes denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte) establece como definición de marca la siguiente:

[Tratado México Estados Unidos Canadá]

Sección C: Marcas

Artículo 20.17: *Tipos de Signos Registrables como Marcas.-*

Ninguna Parte requerirá, como condición para el registro, que el signo sea visualmente perceptible, ni denegará el registro de una marca solo por el motivo de que el signo del que está compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada Parte realizará los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas. Una Parte podrá requerir una descripción concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de la marca, según sea aplicable.

(...)

Así pues, la concepción de los signos distintivos tradicionales ya se vio como resultado de la naturaleza dinámica del comercio, tanto en México como en América del Norte. Ejemplo de lo anterior es que, de la lectura del artículo 88 de la LPI y del artículo 20.17 del TMEC, resulta conforme las disposiciones por cuanto hace a: i) que no es necesario que el signo sea visualmente perceptible y, ii) que es necesario que la descripción a proteger sea precisa y representable.

Corolario de la importancia y relevancia de las marcas es que tuvo que ser superada de su concepción más tradicional que sólo permitía el registro de marcas nominativas, mixtas o tridimensionales, siendo posible hoy en día registrar una marca olfativa, como el olor de la masa para moldear de Play-Doh®, o el sonido de tres golpes en un vaso cafetero de la Parroquia de Veracruz®. Es decir resulta prácticamente posible registrar casi cualquier signo, mientras no encuadre las excepciones de prohibición contenidas en el artículo 4° y 90 de la LPI.

iii. Definición Jurisprudencial de Marca

Para este punto es innegable que las marcas cumplen diversas y variadas funciones. La misma marca, a veces, resulta ser verdadero instrumento de compra para el consumidor, de venta para el comerciante e identificador para la competencia, pero entonces ¿Qué conforma una marca realmente?

La siguiente jurisprudencia da luz por cuanto hace a los componentes de una marca y coadyuva en el estudio que se propone, a saber:

MARCAS. SUS COMPONENTES.

Las marcas son bienes inmateriales y sus componentes son: a) productos o servicios con peculiaridades, ventajas o características que los hacen valiosos o famosos en el mercado, cuya titularidad se pretende reivindicar para su explotación mercantil con pretensiones de exclusividad; b) signo distintivo que se asocia como particular y exclusivo, en relación con ese producto o servicio, el cual no tiene que ser necesariamente original o inédito; c) signo -denominativo, gráfico o mixto- que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, que une psicológicamente a una idea o concepto de un producto o servicio y evoca al consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación; y d) unión o correlación entre producto o servicio y signo que los consumidores captan y retienen en la memoria, que es lo que resulta creativo, atribuible al empresario y es la materia de protección y reivindicación. Por tanto, la marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios y un instrumento que se usa y contribuye a tabicar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que oferta como protección y tutela contra la competencia desleal (Tesis: I.4o.A. J/93)¹⁷.

De la lectura de la jurisprudencia que arriba se insertó se desprende que la interpretación que hacen nuestros tribunales respecto de los componentes de las marcas engloba los principios rectores, las funciones de las marcas y la definición legal de la misma.

A mi consideración, de la tesis arriba transcrita se despenden los siguientes elementos como constitutivos de las marcas:

¹⁷ Tesis: I.4o.A. J/93, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, Enero de 2011, p. 2994

- a)** *los productos o servicios con peculiaridades, ventajas o características que los hacen valiosos o famosos en el mercado, cuya titularidad se pretende reivindicar para su explotación mercantil con pretensiones de exclusividad; es decir, la aplicación real del signo protegido a un producto o servicio que se encuentre en el comercio, y además, sea el único con ese signo.*
- b)** *signo distintivo que se asocia como particular y exclusivo, en relación con ese producto o servicio, el cual no tiene que ser necesariamente original o inédito; la marca como tal, es decir, que el signo usado sí sirva para identificar o distinguir dos productos o servicios de la misma clase.*
- c)** *signo -denominativo, gráfico o mixto- que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, que une psicológicamente a una idea o concepto de un producto o servicio y evoca al consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación; la representación gráfica de la marca, sea la palabra, el diseño o la conjunción de ambos que sea perceptible por los sentidos.*
- d)** *unión o correlación entre producto o servicio y signo que los consumidores captan y retienen en la memoria, que es lo que resulta creativo, atribuible al empresario y es la materia de protección y reivindicación; entendido como el vínculo mental que asocia la marca con el producto o servicio, y el producto comercializado con el productor y la calidad del producto o servicio con el titular de la marca.*

e. Formas de Adquirir Derechos Marcarios

i. Sistema de Uso

Existen diversas formas de adquirir derechos marcarios. El maestro de la Parra estudia y analiza tres maneras por las cuales pueden nacer los derechos sobre una marca como resultado de estudios de derecho comparado.¹⁸

La primera es el uso, retomado del sistema de *common law*, con el especial tinte pragmático que le es característico. Este sistema le otorga al titular los derechos inherentes a un registro, por el simple uso de la marca de manera real y efectiva en el comercio. Es decir, a diferencia de los sistemas que se verán a continuación, el titular protege su marca a través del uso de ella en el desarrollo normal de sus actividades comerciales o industriales.

En este sistema, para efectos de la protección de la marca, el registro resulta meramente declarativo, es decir, si así se desea el estado, únicamente, va a reconocer el derecho que nació con el uso de dicha marca, y no constituir derecho alguno en favor del titular como en otros sistemas.

Parlfrey, -autor americano- habla acerca de este sistema y de lo que puede suponer el uso de una marca, es decir, el mayor éxito de una marca se da en la medida en que se obtienen grandes beneficios económicos como consecuencia del uso de ésta.¹⁹

Por ejemplo, existen más de una estrategia para hacer valer los derechos derivados del uso de una marca, es decir, cuando uno innova o varía el uso dado a una marca (sea por fines de lucro o publicitarios) se está estableciendo una nueva forma del derecho de propiedad intelectual que ya se venía usando, y que en principio en este sistema no requeriría de un registro. Sin embargo, si es deseo del titular darle una licencia o autorización de uso sobre éste derechos de propiedad intelectual sí

¹⁸ De la Parra, *op. cit.*, p 172

¹⁹ Parley, John, *Intellectual Property Strategy*, 1a ed., The MIT Press Essential Knowledges Series, 2012, USA, p, 15.

requeriría el registro de este derecho, porque realmente estás creando un nuevo derecho a través de un tercero que además, ayuda al crecimiento del negocio, o inclusive a expandir el terreno de protección.

ii. Sistema Registral

En segundo lugar tenemos el sistema registral que, como se estableció *supra*, en contraposición con el sistema de uso y reconocimiento de derechos de otros sistemas, este sistema requiere como punto de partida una solicitud del interesado (empresario, comerciante, persona física o quien quiera obtener la protección) que se haga al Estado, por parte del titular, para que se le conceda y reconozca los derechos inherentes a un registro marcario.

Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (por sus siglas y en adelante SCJN) estableció que prácticamente cualquier persona puede ser titular de un derecho de propiedad intelectual, en específico de una marca.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO.

El indicado precepto, en su primera parte, señala claramente quiénes pueden ser los usuarios de una marca, cuando refiere que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, en el entendido de que la propia ley distingue entre los titulares de una marca y sus usuarios. Asimismo, en su segunda parte, establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual la Ley de la Propiedad Industrial regula el procedimiento que debe seguirse para obtener un registro marcario, como deriva de sus artículos 113, 114, 119 y 122 a 126, y 56 de su Reglamento. Por otra parte, el numeral 151, fracción I, de la citada Ley prevé que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. Así las cosas, el precepto 87 de la referida Ley, no constituye una causa de nulidad como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la Ley aludida, pues el referido artículo 87 debe interpretarse únicamente en el sentido de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en

la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin que se instituya como requisito para su registro que el solicitante acredite tal calidad (Tesis 2a./J. 17/2011)²⁰.

Es decir, la LPI no prevé como requisito para la solicitud, obtención y/ uso de una marca que quien vaya a hacer uso de ella tiene que reunir cierta calidad, es decir, la interpretación de la legislación de la materia permite interpretarla en el sentido de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán -no indica una obligación sino que resulta optativo- hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, y entonces la mencionada ley no instituye o impone como requisito para el registro ni para el uso que el interesado acredite tener alguna de las tres calidades.

iii. Sistema Mixto

En tercer lugar existe el llamado sistema mixto que, como su nombre lo indica, recoge principios de cada uno de los anteriores sistemas.

En nuestro país y a diferencia de Estados Unidos (país apegado al sistema de uso por antonomasia) el simple hecho de empezar a usar una marca aplicada a un producto en específico no se traduce en la protección de esa marca en favor de quien la usa, es decir, el mero uso de una marca, en principio, no supone la protección o derecho alguno al titular, sin embargo, la misma ley prevé dos excepciones en los artículos 92 en su fracción I y el 151 en su fracción II, ambos de la LPI, que a la letra disponen:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 92.- *El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:*

²⁰ Tesis 2a./J. 17/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época, t. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, p. 1375.

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y
(...)

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

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
(...)

Las dos porciones normativas anteriores representan excepciones retomadas por nuestra legislación del sistema de uso, por el cual sí se reconocen derechos a quien de buena fe, haga uso o explotación de una marca -aun sin haber obtenido el registro correspondiente- por lo que no es posible entender la regla general, ni las excepciones, como reglas firmes sino que cada caso concreto sigue estando abierto a más de una interpretación.

No hay un sistema mejor que el otro, y ciertamente no podemos hablar de que uno sea más eficiente que otro, sino que cada país decide qué sistema adoptar atendiendo a la naturaleza de su industria y sus necesidades comerciales.

f. Trámite Seguido ante el IMPI para el Registro de una Marca

i. Disposiciones Comunes para las Solicitudes de Registro.

En materia de Propiedad Industrial, la autoridad encargada de conceder, registrar, otorgar los derechos, así como de dirimir los conflictos que existieran entre éstos, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo descentralizado de la Secretaría de Economía (SE).

El maestro De la Parra atinadamente menciona que, la principal función de dicho Instituto es erigirse como la oficina registradora de todos los derechos intelectuales e industriales,²¹ en cualquiera de las modalidades que ya hemos visto, (es decir, marcas, patentes, avisos comerciales, modelos de utilidad, etc.), sin embargo no es la única labor que tienen a cargo.

En materia de registro de marca, la fracción III del artículo 6° de la LPI establece las facultades con las que cuenta y de las que derivan su principal función registradora, las cuales se insertan a continuación:

[Ley de la Propiedad Industrial]

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

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

²¹ De la Parra, *op cit.*, p. 15.

(...)

En las siguientes líneas se hará mención del trámite seguido para obtener el registro de una marca, desde la solicitud hasta otorgamiento, o en su caso negativa. Sin embargo el punto medular de la presente disertación es una de las etapas procesales que se encuentra inmersa dentro de este trámite.

Esquemáticamente podemos ver el trámite de la siguiente forma:

1. Presentación de la solicitud de registro de marca ante el IMPI (*por cualquiera de los medios previstos para tal efecto en el reglamento de la LPI*), fijándose así la fecha legal de la solicitud de marca.
2. Publicación de la solicitud en la Gaceta de Solicitudes de Registro Presentadas (*etapa agregada con la reforma de Mayo de 2018 a la LPI para efecto del trámite de la oposición que se verá más adelante*)

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 119.- *Recibida la solicitud, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los diez días hábiles siguientes a su recepción, y efectuará un examen de forma de la misma, así como de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.*

(...)

3. Turno, en el cual el examinador evalúa que la solicitud de registro cumpla con los requisitos formales establecidos en la LPI. En caso de existir un requisito por cumplir, el Instituto comunicará por escrito este oficio de requisitos y le otorgará un plazo para su cumplimiento.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 121.- *Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo requerido por los artículos 113 fracciones I, II y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa será su fecha de presentación; de lo contrario, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.*

La fecha de presentación determinará la prelación entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podrá determinar otros medios por los cuales se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

(...)

4. Satisfecho el examen de forma, la solicitud es turnada a un nuevo examinador a efecto de realizar el segundo examen, el llamado, examen de fondo. Que tiene como consecuencia la emisión del oficio de anterioridades, si es que existe objeción alguna.
5. En caso de que exista una objeción derivada del examen de fondo, el Instituto -de nueva cuenta- notificará por escrito al interesado a efecto de que formule su contestación otorgándole un plazo para ello.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 122.- *Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.*

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud.

(...)

6. En caso de que todos los impedimentos legales sean desestimados por el interesado, el Instituto concederá el título de registro correspondiente, con una vigencia de 10 años contados a partir de la fecha legal

[Ley de la Propiedad Industrial]

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

(...)

7. En caso de no desestimar el impedimento citado, el Instituto negará la solicitud de registro de marca.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 125 (segundo párrafo) En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

(...)

El IMPI como entidad estatal y autoridad obligada en términos del artículo 8 Constitucional está obligada a dar respuesta de manera expedita a las solicitudes y promociones presentadas por un particular en uso de su derecho de petición consagrado Constitucionalmente, sin embargo por la naturaleza de la solicitud se encuentra previsto un acuerdo que tiene por objeto establecer los plazos máximos dentro de los cuales el Instituto emitirá una primera respuesta en los trámites que se indican, así como aquéllos aplicables a las etapas subsecuentes del examen de forma y fondo de las solicitudes de patente, registro y publicación²².

ii. Prohibiciones para el Registro de una Marca (Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial)

²² Acuerdo por el que se establecen los plazos de respuesta a diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Una vez analizado que se considera susceptible de protección marcaria *-doctrinal, jurisprudencial y legalmente-*, queda por analizar es aquello que no puede ser protegible como marca, en nuestro ordenamiento.

A diferencia del artículo 88 de la LPI que establece hipótesis generales sobre que se puede considerar como registrable, el artículo 90 de esa misma ley, establece un catálogo delimitado de prohibiciones expresas por las cuales no es posible obtener protección marcaria en favor de una persona.

No se abordarán detenidamente las diversas prohibiciones en su individualidad, pero a la letra el mencionado artículo establece como causales de negativa las siguientes:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 90.- *No serán registrables como marca:*

I.- *Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos;*

II.- *Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de distintividad; así como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;*

III.- *Los hologramas que sean del dominio público y aquellos que carezcan de distintividad;*

IV.- *Los signos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o la época de producción de los productos o servicios;*

V.- *Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo;*

VI.- *La traducción, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, así como la transliteración de signos no registrables;*

VII.- *Los signos que, sin autorización, reproduzcan o imiten: escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; así como, las denominaciones, siglas, símbolos, emblemas o cualquier otro signo de*

instrumentos internacionales, organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o cualquier otra organización reconocida oficialmente; así como la designación verbal de los mismos;

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

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

X.- *Las zonas geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de expresiones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal relacionada con la misma.*

XI.- *Las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, denominaciones o signos de lugares, que se caractericen por la fabricación o producción de ciertos productos o la prestación de ciertos servicios; así como aquellos que se acompañen de expresiones tales como: "género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;*

XII.- *Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y que se caractericen por la producción de determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento del propietario;*

XIII.- *Los nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas que hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociación, inducir al error, confusión o engaño al público consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente;*

Asimismo, no serán registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

XIV.- *Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusión a los títulos de obras literarias o artísticas, así como tampoco la reproducción o imitación de los elementos de dichas obras; cuando, en ambos casos, tengan tal relevancia o reconocimiento que puedan ser susceptibles de engañar al público o inducir a error por*

creer infundadamente que existe alguna relación o asociación con dichas obras, salvo que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Asimismo, no será registrable como marca la reproducción, ya sea total o parcial, de obras literarias o artísticas, sin la autorización correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco serán registrables como marca aquellos personajes de ficción o simbólicos, ni los personajes humanos de caracterización que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste;

XV.- *Los signos susceptibles de engañar al público o inducir a error. Entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre: la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial, de los productos o servicios que pretenden distinguir;*

XVI.- *Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:*

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

b) *Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;*

c) *Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o*

d) *Diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.*

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

XVII.- *Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto; para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.*

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

XVIII.- *Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en trámite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;*

XIX.- *Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el*

nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;

XX.- *El nombre propio de una persona física que sea idéntico o semejante en grado de confusión a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios;*

XXI.- *Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, así como las razas de animales, que puedan causar confusión en el público consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y*

XXII.- *Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.*

Como claramente se desprende de las hipótesis antes invocadas, las prohibiciones para el registro de las marcas se encaminan, esencialmente, al incumplimiento de su función individualizadora que permite a los comerciantes, industriales o prestadores de servicios la distinción de sus productos o servicios frente a los de la competencia. Sin embargo, cada una de las hipótesis de no registrabilidad da cabida a la interpretación tanto del IMPI como de los Tribunales, siendo que en la práctica no hay reglas establecidas respecto de las veintidós prohibiciones contenidas y en la aplicación de cada caso, es que se van sentando directrices.

iii. Sistema de Oposición a una Solicitud en Trámite de Registro.

Como parte del trámite seguido para el registro de marca y -de forma paralela a éste- la LPI prevé un procedimiento, nacido con la reforma de 2018, que permite a cualquier interesado “oponerse” a la concesión de un registro solicitado por considerar que el registro intentado incurre en alguna de las prohibiciones de registro que se contemplan en el artículo 90 citado líneas arriba o cualquiera otra de las prohibiciones legales para el registro.

El trámite de dicha oposición fue reglado con la adición de los artículos 120, 120 BIS, 120 BIS-1, 120 BIS-2 y 120 BIS-3 de la LPI que prevén el trámite de la siguiente forma:

1. El segundo paso del trámite de marcas que vimos en apartados anteriores, es la publicación de la solicitud de marca en la Gaceta de Solicitudes de Marca Presentadas. A partir de que surta efectos dicha publicación, cualquier tercero que crea contar con un mejor derecho sobre la denominación intentada, podrá presentar su escrito de oposición, dentro del plazo concedido para presentar formalmente un escrito de oposición es de un mes, a saber:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 120.- *El Instituto otorgará un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicación por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los artículos 4o. y 90 de esta Ley.*

La oposición deberá presentarse por escrito, acompañarse de las pruebas respectivas, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

(...)

2. Presentadas las oposiciones en contra del registro de la solicitud intentada y pensando que estamos en presencia de un procedimiento adversarial, el solicitante tiene la oportunidad de presentar un escrito de contestación a la oposición, dentro de un plazo idéntico al plazo concedido para la presentación de la oposición:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 120 BIS.- *Transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 120, el Instituto notificará al solicitante a través de la Gaceta sobre las oposiciones recibidas, otorgándole un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relación con la oposición y, en su caso, presente pruebas.*

(...)

3. Como parte de la reforma y del robustecimiento de la oposición, se prevé la posibilidad de aportar cualquier cantidad de pruebas, dentro del catálogo de pruebas permitidas por la LPI:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 120 BIS-1.- *Para el trámite de la oposición se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidos en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.*

(...)

4. Finalmente, una vez recibida la oposición y la contestación de la oposición, el IMPI les otorga a las partes un plazo común de dos días para la presentación de alegatos finales, siendo esta la última etapa del trámite de la oposición:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 120 BIS-2.- *Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 120 BIS de esta Ley, y desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondrán a disposición del solicitante y de las personas que hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de dos días, los cuales serán tomados en cuenta por el Instituto. Una vez transcurrido dicho plazo se procederá sin mayor trámite al examen de fondo.*

(...)

Artículo 120 BIS-3.- *La oposición al registro o publicación de una solicitud no suspenderá el trámite, ni tampoco prejuzgará sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.*

De la lectura de los preceptos transcritos, es importante señalar que no cualquier persona puede presentar su escrito de oposición, sino que la palabra interesado necesariamente se traduce en que tiene que contar con un mejor derecho, o un derecho previo sobre una marca igual o semejante a la que se pretende registrar.

El procedimiento de oposición tiene como objetivo ayudar o reforzar el examen de fondo que haga el examinador y mutar una figura que existía previamente pero que carecía de fuerza legal y por lo tanto de eficacia. El sistema de oposición propiamente hablando cobró fuerza en el momento en que la legislación vino a permitir a las partes (solicitante y oponente) la presentación de pruebas y argumentos que tienen que ser considerados por el IMPI al momento de resolver la oposición, y no sólo eso, que la valoración de pruebas se da como en cualquier otro procedimiento adversarial.²³

g. Derechos y Obligaciones del Titular de la Marca

i. Uso Marcario

La concesión de un registro de marca le impone a su titular una serie de obligaciones y derechos respecto de ese registro. El primer derecho, que a su vez es una obligación, que otorga el registro es el de explotación o uso exclusivo, esto es, el titular de un registro está obligado a usar el registro concedido y el único facultado para usar esa denominación aplicada a los productos o servicio de manera exclusiva.

Empero, el titular tiene la facultad de otorgar ese uso de su marca a un tercero, a través de varias figuras, como por ejemplo a través de una licencia. Figura sobre la que ya hemos hablado en el presente trabajo y la cual se entiende como el contrato por el cual se faculta a un tercero para usar esa misma

²³ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Aviso Informativo N° 13/2018 del Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, <https://www.wipo.int/haque/es/notices/>

marca por determinado tiempo y sobre productos o servicios en específico, entendiéndose como un uso realizado en cumplimiento a la obligación del titular. Resulta ilustrativa la siguiente tesis:

MARCAS. LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON LA LICENCIA RESPECTIVA Y SU REGISTRO SE REFIERE SÓLO A LA PRODUCCIÓN DE LOS OBJETOS, PRODUCTOS O SERVICIOS QUE AMPAREN Y NO PARA SU COMERCIALIZACIÓN (LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL).

Es inexacto que del contenido de los artículos 128, 136, 141 y 203 de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende la obligación por parte del titular de una marca de que quien distribuye los objetos, productos o servicios amparados por ella, tenga necesariamente que tener licencia registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues la licencia es para usar la marca, pero no para comercializar los productos amparados con la misma; siendo que lo que sí se infiere de tales dispositivos, es que el propietario de esa marca podrá conceder licencia de uso, pero respecto de los productos o servicios que ampare, no para comercializarlos; esto es, que la licencia requerida es para la producción de los objetos, productos o servicios que ampara la pluricitada marca, la que incluso, para que surta efectos contra terceros, deberá registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por ende, es incorrecto que dichos preceptos establezcan como requisito necesario que para acreditar el uso de una marca en territorio nacional, tenga que realizarse a través de un licenciataria, y que la licencia o convenio otorgados estén inscritos en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues lo único que se observa es la necesidad de que la marca se use en territorio nacional, tal como fue registrada, o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo; requiriéndose el otorgamiento y registro de licencia a que aluden dichos dispositivos, cuando se trate de la manufactura o producción, de alguno de los productos o servicios a que se aplique dicha marca (Tesis: I.8o.A.24 A)²⁴.

La LPI no establece realmente que se debe entender por uso, o en qué términos se cumple con la obligación de uso prevista para el titular, sin embargo, el artículo 62 del reglamento de la LPI establece que:

[Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial]

²⁴ Tesis: I.8o.A.24 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVI, Julio de 2002, p.1335.

Artículo 62.- *Para efectos de la Ley, se entenderá que una marca se encuentra en uso, entre otros casos, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación.*

(...)

Si bien es cierto no es posible que la porción normativa arriba insertada prevea todos los casos en los cuales se puede reputar el uso dado a una marca como uso marcario en términos legales, el legislador optó por sentar las bases sobre las cuales se pueden contrastar, caso por caso, el uso realizado de determinada marca.

Entonces, las bases sobre las cuales el legislador permiten sustentar el uso en términos legales son:

1. Cuando los productos o servicios que ella distingue hayan sido puestos en el comercio, *nacional ya sea por su titular o por un tercero autorizado.*
2. Que se atienda a la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, *es decir, que el uso dado atienda a la realidad comercial de cada sector del comercio.*
3. Cuando se aplique a productos destinados a la exportación, *siendo productos manufacturados en nuestro país pero comercializados fuera.*

Si partimos de base que la principal función de una marca es identificar un producto o un servicio frente a los demás de su misma calidad es inconcuso pensar que el uso dado a dicha marca sólo tenga verificativo a través de ese producto o de ese servicio. Por la dificultad de lo anterior, la jurisprudencia

ha sentado criterios orientadores respecto de las hipótesis en las que se encuadra el uso marcario, a saber:

CADUCIDAD DEL REGISTRO MARCARIO. EL USO DE UNA MARCA A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL TITULAR QUE CUENTE CON AUTORIZACIÓN ES APTO PARA EVITARLA.

Uno de los principios que rige en el derecho de la propiedad industrial es el de uso obligatorio de la marca registrada, conforme al cual, la conservación del derecho exclusivo a su explotación está condicionada a su uso, pues de este modo se evita que ese derecho permanezca inútil y, por ende, se propicia que la exclusividad que deriva de la titularidad de una marca genere un provecho a quien la ostenta. Dicho principio está recogido, entre otros, en los artículos 130, 141 y 152, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial, de cuya interpretación sistemática se sigue que, para preservar la vigencia de la marca y evitar su caducidad, no debe dejar de usarse en los tres años consecutivos anteriores al en que se haya elevado por parte interesada la solicitud de declaración administrativa de caducidad, ya sea que el uso haya sido por el propio titular, o bien, por persona distinta que cuente con autorización para ese fin. Es decir, el aspecto que cobra relevancia para verificar la caducidad de una marca es su uso real y efectivo para la comercialización de los productos o prestación de los servicios que distingue, incluso, a través de persona autorizada distinta de su titular (Tesis: I.1o.A.79 A)²⁵.

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL USO DE UNA MARCA A TRAVÉS DE UN TERCERO CON BASE EN UN CONTRATO DE LICENCIA DE USO, DEBE RECONOCERSE, AUN CUANDO NO SE HAYA INSCRITO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO EN LA MATERIA.

El artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial recoge el principio de uso obligatorio de la marca registrada, que constituye un aspecto fundamental en el derecho de propiedad industrial, conforme al cual, el uso será necesario para conservar y mantener los derechos que de ella deriven; sin embargo, éste no únicamente puede realizarse por su titular, sino también a través de un tercero con quien se celebre un contrato de licencia de uso y, sobre este aspecto, la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente sus artículos 136 y 141, atribuye especial relevancia al uso de la marca que realiza un tercero (licenciatario) autorizado por su titular. En este contexto, de una interpretación armónica de los preceptos referidos, aplicados por analogía, se colige que una marca se encuentra

²⁵ Tesis: I.1o.A.79 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, p. 2809

en uso cuando los productos o servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en territorio nacional, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. Además, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultan aplicables las disposiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, celebrado entre los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de América, en el capítulo relativo a la propiedad intelectual, que en su artículo 1708, puntos 9 y 10, prohíbe taxativamente que las partes dificulten el uso de las marcas en el comercio mediante requisitos especiales, destacando, además, que para calificar la vigencia de un registro marcario, debe reconocerse el uso efectuado por una persona distinta al titular de la marca. En consecuencia, el reconocimiento al uso efectuado por una persona autorizada (licenciatario) por el titular de la marca no podrá limitarse por el incumplimiento a la exigencia de inscripción del contrato respectivo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), prevista en el señalado artículo 136, pues constituye únicamente un requisito para que el contrato sea oponible a terceros, y no para acreditar el uso, dado que, en términos del artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para ello basta con que los productos o servicios amparados por la marca se hayan comercializado o se encuentren en el mercado del país(Tesis: I.4o.A.81 A)²⁶.

A la luz de lo anterior, podemos decir que la principal y más importante obligación de un titular de registro de marca es la obligación de uso, en los términos legales aplicables, pues ciertamente, no es posible entenderlo gramaticalmente, es decir:

Uso²⁷

1. Acción de usar.
2. Uso específico y práctico a que se destina algo.
3. Capacidad o posibilidad de usar algo.
4. Costumbre o hábito;

²⁶ Tesis: I.4o.A.81 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, p.1213

²⁷ <https://dle.rae.es/?id=bBV63BI>

Por ejemplo, por cuanto hace a la acción de caducidad por no uso, la ley le permite al titular del registro probar el uso de la marca demandada, por más de una vía.

Me explico, la primera de estas vías se puede entender como la forma más tradicional, o directa; es decir, que el titular de la marca en cuestión sea el que hace uso efectivo de la marca, aplicándola al servicio o producto que comercializa. La segunda vía, es aquella realizada por medio de diversos terceros autorizados, siendo estos los que cuentan con un contrato de licencia de uso inscrito ante el IMPI. La última pero no menos importante, es aquella que no requiere la existencia de un contrato de licencia de uso inscrito, ni tampoco la autorización expresa de uso, sino únicamente que exista una relación jurídica, corporativa y/o comercial, en virtud del principio de control de uso de marca, recogido por los tratados internacionales y por nuestros tribunales.

Esto es, tanto los tratados internacionales como la jurisprudencia protegen y reconocen que el uso realizado de manera pacífica y de buena fe que lleva a cabo un agente comercial, empresarial o jurídico de la misma empresa puede llegar a tal grado, que es dable reconocer la existencia de dicha relación -sin la existencia de un documento que lo autorice, o existiendo, aunque no sea inscrito ante el IMPI- pero lo más importante es que, ese uso sí se traduce beneficio de titular de la marca.

ii. Renovación

En segundo lugar, la ley prevé que el derecho de uso exclusivo se mantenga en las mismas manos, y de ahí el derecho para el titular de solicitar su renovación. Es decir, cumplidos los 10 años de la vigencia primigenia, el titular podrá solicitar -en tiempo y forma- la solicitud de renovación de marca con el fin de prorrogar la vigencia de la marca por otro plazo idéntico, previo pago de la tarifa correspondiente.

Los artículos relativos establecen que:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 95.- *El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.*

(...)

Artículo 133.- *La renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular acompañando el pago de la tarifa correspondiente, declarando el uso real y efectivo de la marca.*

La solicitud se presentará dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará de pleno derecho.

Los registros que se encuentren en el plazo de seis meses posteriores a la terminación de su vigencia se considerarán como impedimento para el registro de un signo en términos de lo establecido por el artículo 90 fracciones XVIII y XIX de esta Ley.

(...)

Si bien es cierto que la vigencia de un registro de marca es de 10 años contados a partir de la fecha legal, prorrogables por términos iguales a solicitud del titular, también lo es que existen diversos mecanismos que pueden representar la terminación anticipada de dicho registro, ya sea por voluntad del titular, o de un tercero. Sin embargo el maestro Breuer Moreno establece que por voluntad de su titular ese derecho puede ser “indefinido en el tiempo y perpetuo si así lo desea el titular”²⁸.

Si bien los derechos conferidos por un registro son temporales, como ya se ha venido exponiendo, se prevén diversas causas para su pérdida, y se sustentan en la presunción de falta de interés por parte del titular y de ellas se hablarán más adelante.

²⁸ Breuer, Pedro, *Tratado de Marcas de fábrica y de comercio*, 1ª ed., Argentina, Abeledo-Perrot, 1946, p. 307.

iii. Declaración de uso

Íntimamente relacionado con la obligación de usar el registro de marca y, como consecuencia de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial de 2018, se retoma una figura que se había obviado en reformas a la LPI anteriores, conocida como, declaración de uso.

Dicha declaración constituye una obligación más para el titular de un registro de marca. El artículo 128 de la multicitada Ley, impone la tercera de las obligaciones para el titular de un registro marcario, y es que se deberá declarar ante el Instituto, el uso real y efectivo que se ha venido haciendo del registro marcario concedido, so pena de perder el registro por operar la caducidad de pleno derecho.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 128.- *La marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo.*

El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa correspondiente el uso real y efectivo de la marca.

Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho.

(...)

Esta declaración de uso tiene la finalidad de mantener vigentes las marcas respecto de los productos servicios sobre los que realmente es usada la marca respecto de los productos o servicios sobre los que se otorgó protección, evitando así el monopolio inútil de marcas sobre productos que no se usan -en términos del capítulo anterior-, so pena de la extinción de derechos concedidos a particulares.

La declaración significa -implícitamente- la renovación del registro únicamente para los productos o servicios efectivamente usados, es decir, esta declaración puede ser considerada como una

renovación parcial, o total. Esta última pensada para aquellos casos en los que se haya usado el signo concedido efectivamente por los tres años posteriores a su registro, para todos los productos y servicios sobre los que se concedió protección primigenia.

[Ley de la Propiedad Industrial]

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.*

La obtención del registro marcario, aparte de los derechos de exclusividad en favor del titular que representan, necesariamente se traducen que nadie más puede obtener el registro y por lo tanto usar esa marca o una similar para determinados productos o servicios. De ahí deriva la necesidad de acreditar el uso real y efectivo, llegada la tercera anualidad según dispone la legislación nacional.

Bertone, sobre la razón de la declaración de uso nos dice que con ella “*se espera lograr la reducción de la cantidad de registros existentes y así evitar que, marcas registradas desde hace muchos años y que quizás nunca han sido utilizadas, obstaculicen el registro de nuevas marcas que si han de hacerlo*”.²⁹

En nuestro país se retomó esa idea, en la simple medida en que, resulta inconcuso pensar que si una persona o una compañía solicitó, pagó, atendió el trámite marcario y obtuvo la concesión de su registro, no sea con el objetivo de usar dicho registro. Es decir, pensar que Coca Cola solicite y obtenga

²⁹ Bertone, Luis y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, *Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombre comerciales*, 1ª ed., Argentina, Heliasta, 2003 p. 337.

el registro de Coca Cola para bebidas gaseosas si no es su deseo usar ese registro -en los términos legales requeridos-, o pensar que Nissan registre la denominación Versa, si no la va a aplicar -real y efectivamente- en la comercialización de vehículos.

CAPITULO II. Nociones Procesales Preliminares.

1. Interés Jurídico

El interés jurídico es un presupuesto procesal que debe ser estudiado de oficio para el caso de un procedimiento contencioso, y se puede entender como que quien reclama un perjuicio tiene que haber resentido un perjuicio o detrimento en el uso o disfrute de algún derecho legalmente obtenido, o una expectativa de derecho válida, legalmente adquirida en el país y con arreglo a la legislación aplicable.

Al respecto la SCJN, ha señalado que el interés jurídico se refiere necesariamente a la titularidad que le corresponde al promovente de una acción (entendida en sus muchas acepciones y nombres) en relación con los derechos violados o las posesiones vulneradas, requiriendo entonces para que sea suficiente para la procedencia de la acción que quede demostrado que existe realmente la afectación o perjuicio en los derechos invocados.

Por lo anterior, podemos determinar que el interés jurídico debe entenderse como una lesión, daño o menoscabo de los derechos jurídicamente tutelados y protegidos de una persona. Lo anterior no supone en ninguna circunstancia que el interés jurídico sea considerado como una regla general o que su aplicación resulte de manera universal.

Existe una distinción respecto del interés jurídico y en la calidad de “interesado” y cuando hablamos de instancias administrativas (siendo la parte aplicable al presente trabajo) existen criterios jurisprudenciales que nos dan luz respecto de esta figura procesal, a saber:

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

Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos en las leyes administrativas, debe examinarse el concepto de "interesado" frente a una triple distinción: el interés como derecho subjetivo, el interés legítimo o de grupo y el interés simple. La primera de tales categorías ha sido frecuentemente delineada por los tribunales de amparo, para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo, actual y directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. La segunda categoría, poco estudiada, ya no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado legítimo en otras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos, por ejemplo, los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas), 19 de la Ley Federal de Radio y Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular), 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública) y 151 de la Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de normas objetivas del sistema marcario). Por último, en la tercera categoría se hallan los interesados simples o de hecho que, como cualquier miembro de la sociedad, desean que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular (Tesis: 225766)³⁰.

³⁰ Tesis: 225766, *Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, p. 264*

De la lectura del criterio anterior, podemos concluir que sólo tiene facultad de actuar ante una autoridad administrativa la persona que acredite tener interés jurídico, el cual tiene que ser entendido como la persona que pueda comprobar la existencia de un derecho subjetivo que se esté afectando por la existencia de un derecho en favor de un tercero. Sin embargo, de la misma lectura se desprenden también más de una acepción del interés jurídico.

Partiendo del análisis del criterio supra citado, se desprenden tres acepciones del concepto de interés, visto de otro modo, tres maneras de obtener la calidad de *interesado* legalmente hablando. La primera es el interés como un derecho subjetivo, la segunda es el interés legítimo, y por último, el interés simple.

El primero de ellos, el interés jurídico como derecho subjetivo implica necesariamente la conjunción de tres condiciones para obtenerlo: un interés exclusivo, actual y directo; que ese interés este reconocido legalmente, y que dicho reconocimiento resuelva la aptitud de su titular para exigir del obligado la satisfacción de la prestación debida.

El segundo lugar se ocupa del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado legítimo) propio de las personas que por gozar una determinada posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ellos vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones, bien porque sean privados de ventajas ya obtenidas.

Por último, el tercer supuesto se hallan los interesados simples, o de hecho que, como cualquier miembro perteneciente de una sociedad, buscan que las leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo proviene de la denuncia o la llamada, acción popular.

De lo antes expuesto podemos concluir que, en la materia del presente estudio de Propiedad Industrial sólo está facultado para actuar ante la autoridad competente la persona que acredite tener un interés jurídico, lo cual se traduce -según lo arriba detallado- en que quien promueva ante el IMPI una acción, deberá acreditar que la marca que pretende caducar (por ejemplo), afecte la esfera jurídica del actor, o represente un impedimento real para la obtención de un registro solicitado, lo anterior según lo dispone el artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 188 de la LPI:

[Código Federal de Procedimientos Civiles]

Artículo 1º.- *Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.*

(...)

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 188.- *El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.*

(...)

Así las cosas, para los fines del presente trabajo podemos delimitar el interés jurídico por cuanto hace a la materia, es decir, para iniciar las acciones previstas por el artículo 187 de la LPI, sólo para quien acredite contar con cualquiera de las dos primeras categorías arriba detalladas, es decir, interés jurídico como derecho subjetivo o interés legítimo.

Dicho lo anterior, y debido a que el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños y perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afecten real y objetivamente a estos, no podemos decir que existe un agravio en términos jurídicos, luego entonces, si dicha afectación no incide realmente en la esfera jurídica, o no se persigue un derecho legítimamente obtenible, el presupuesto jurídico del interés no tiene verificativo.

2. Legitimación Procesal

En la legitimación procesal de las partes, además de que deben contar con la capacidad, están obligadas a encontrarse debidamente legitimadas dentro de un proceso. Doctrinalmente se hace la división dicotómica respecto de la legitimación procesal en dos, *legitimatio ad procesum* y *legitimatio ad causam*.

La primera atañe a la idoneidad de para actuar en nombre propio en un proceso indistinto, ya sea mediante la representación o no de alguien. Pero por el contrario, la segunda es inherente a la situación o condición concomitante de la persona que expresa tener un derecho que indefectiblemente debe existir y tener relación con determinados hechos, los cuales pretende hacer valer frente al órgano jurisdiccional que conocerá del conflicto³¹.

En las siguientes líneas se hará un estudio más detallado de ambas categorías, como presupuesto procesal necesario para acudir ante un órgano jurisdiccional, siendo que el caso que nos ocupa a estudio más adelante parte de una incorrecta interpretación de esta figura.

³¹ Armenta, Gonzalo, Teoría General del Proceso. Principios Instituciones y Categorías, 1ª ed., México Porrúa, 2003, p. 227

Dicho lo anterior, tenemos en primer lugar que la *legitimatío ad procesum* o la legitimación en el proceso constituye un presupuesto procesal sin el cual el juicio no tiene existencia ni jurídica ni formal.³²

LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO.

Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable (Tesis 2a./J. 75/97)³³.

Y, su parte la *legitimatío ad causam* o legitimación en la causa, no es un presupuesto procesal, sino una de las condiciones requeridas para obtener una sentencia favorable. No es un presupuesto del proceso, sino de la sentencia favorable. Si el actor no tiene la calidad de titular del derecho, pierde el juicio³⁴.

Dicho lo anterior, es claro entonces que constituye un presupuesto procesal que puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, sin embargo para que se pueda pronunciar sentencia en favor del actor, debe existir legitimación ad causam sobre el derecho sustancial, es decir, que se tenga

³² Armenta Calderón y Armenta Hernandez, op cit., p. 209

³³ Tesis 2a./J. 75/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. VII, Enero de 1998, p. 351.

³⁴ *Ídem* p. 228.

la titularidad del derecho controvertido, a fin de que exista una verdadera relación procesal entre los interesados y por lo tanto el estudio debe hacerse en el dictado de la sentencia.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. SÓLO PUEDE ESTUDIARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

Debe distinguirse la legitimación en el proceso, de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere o a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el representante legal del demandante, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mismo. En cambio, la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cuestión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el momento en que se pronuncie la sentencia definitiva (Tesis VI.3o.C. J/67)³⁵.

Así pues, la legitimación procesal - en cualquiera de sus acepciones – y el interés jurídico - en cualquiera de sus acepciones – ciertamente no son lo mismo, si bien ambos son necesarios para iniciar una acción, no necesariamente depende el uno del otro y, ciertamente ambos pueden existir sin la actualización del otro. La materia del caso que se propone a estudio, precisamente versa sobre la actualización del interés jurídico, pero no de la legitimación procesal.

³⁵ Tesis VI.3o.C. J/67, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVIII, Julio de 2008, p. 1600.

3. Disposiciones Comunes de los Procedimientos Administrativos

El maestro Jean Claude Tron Petit retoma la definición de la Ley Alemana del Procedimiento Administrativo, conforme a la cual tenemos que el procedimiento administrativo es aquella actividad de la Administración que, produciendo efectos externos (subrayando en el original) **tiene por objeto el examen de los presupuestos, la preparación y la producción de un acto administrativo o la conclusión de un contrato. Comprende la producción de un acto administrativo o la celebración de un contrato de derecho público**³⁶.

Así entonces, queda clara la diferencia entre los procedimientos administrativos y los procedimientos contenciosos administrativo que se abordarán adelante, y esta es que, en los primeros, el interés jurídico que atiende le pertenece a la propia administración pública, y en los segundos, el interés jurídico no le pertenece.

Los procedimientos que regulan lo relativo al trámite y obtención de un registro de marca, se consideran procedimientos administrativos en la medida en que el interés que se persigue es la concesión -en favor de una persona- de un derecho exclusivo de explotación monopólica oponible a terceros, siendo entonces un interés público y por lo tanto un procedimiento administrativo.

Pero, en cambio, una solicitud de declaración administrativa de infracción a petición de una empresa titular de derechos en defensa de uno de sus registros marcarios, en contra un tercero que explota una marca idéntica para productos similares atiende a un interés jurídico privado, únicamente de la empresa titular del registro que se ve afectada, y entonces al no pertenecer a la federación el interés estamos en presencia de un procedimiento contencioso administrativo. Entonces, los escritos de oposición, las solicitudes administrativas de nulidad, caducidad, infracción, por mencionar algunos, son

³⁶ Meyer, Hans, *El Procedimiento Administrativo en la Republica Federal en la República Federal de Alemania en el Procedimiento Administrativo en el Derecho Comparado*, 1ª ed., Madrid, Civitas, 1993, p.292 citado por Tron, Jean, *La Nulidad de los Actos Administrativos*, 1ª ed., México, Porrúa, 2005 p. 125.

procedimientos contenciosos administrativos, en los que se ventila un interés jurídico particular, y ajeno al interés público del que se habló líneas arriba.

El maestro Armienta Calderón, define a los procedimientos contenciosos como aquellos litigios que surgen del actuar de la administración pública con motivo de la aplicación de las normas administrativas³⁷ a particulares. En cuanto al ámbito de jurisdicción se la litis de los procedimientos se limitan a la solución de los conflictos y controversias suscitados por la aplicación de las normas fiscales y administrativas, y se ocupan de las relaciones jurídicas por ellas reguladas³⁸.

En ambos procedimientos ya sea administrativos o contenciosos, por su naturaleza y por la simple y sencilla razón que los propios intereses del Estado constituyan la materia litigiosa, (en términos generales) necesariamente iba a suponer la abstracción del tribunal del conocimiento de los demás órganos del Poder Judicial del Estado.

Con lo anterior se retomó una institución francesa de la época de Napoleón Bonaparte por la cual, se sustituyó las instituciones análogas que existían en su momento durante el Antiguo Régimen Frances, en un principio era un órgano consultivo del gobierno y la última instancia de la jurisdicción administrativa, para mutar a lo que hoy conocemos como un verdadero tribunal de lo contencioso administrativo.

Así pues, como resultado de la institución de este tribunal contencioso, el IMPI dentro de las facultades que ya se enlistaron y que se encuentran previstas en las fracciones IV y V del artículo 6° de la LPI, con independencia de su función principal que es la registral, en ocasiones se erige en ese tribunal contencioso para conocer, substanciar y resolver las acciones previstas en los artículos 151, 152, 153, 213 y 223 de la LPI.

³⁷ Armienta, Gonzalo y Armienta, Gonzalo M., *El Procedimiento Contencioso Administrativo en México*, 1ª ed., México, Porrúa, 2011, p. 201.

³⁸ *Ibidem.* p 107

Así, el IMPI aparte de ser una autoridad administrativa registral, pasa también a convertirse en un verdadero tribunal administrativo facultado para conocer y substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, así como para ejecutar las medidas provisionales necesarias para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial teniendo como consecuencia la imposición de multas y sanciones administrativas.

4. Jurisprudencia por Contradicción de Tesis

Es de suma importancia dedicarle las siguientes líneas a unos de los medios de control constitucional previsto en nuestra Constitución y regulado por la Ley de Amparo para la comprensión del caso que se propone a estudio.

En los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 225 y 226 de la Ley de Amparo y los artículos relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se encuentra el fundamento de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis.

De la lectura conforme de los artículos anteriores se desprende la definición de este tipo de Jurisprudencia de la siguiente forma:

[Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos]

Artículo 107. *Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:*

Fracción XIII. *Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la*

República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

(...)

[Ley de Amparo]

Artículo 225. *La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia.*

Artículo 226. *Las contradicciones de tesis serán resueltas por:*

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;

II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito; y

III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente.

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

(...)

De la lectura de dicha porción normativa se desprenden los requisitos para que dos o más criterios sean resueltos por esta vía y deriven en una jurisprudencia de carácter y aplicación obligatoria para el Poder Judicial de la Federación³⁹.

La jurisprudencia es un mecanismo mediante el cual los órganos cúpula de un Poder Judicial crean criterios sobre la interpretación, integración y aplicación de las normas y principios jurídicos, que resultan de observancia obligatoria para los Tribunales Federales de menor jerarquía y locales⁴⁰.

El primero requisito para la creación de este tipo de interpretación es la existencia de dos o más sentencias pronunciadas sobre casos medularmente parecidos. Es decir que la litis a dilucidar sea la misma con independencia de que las cuestiones fácticas que rodean del caso no sean exactamente iguales.

Así también, que esas dos o más sentencias sean pronunciadas en sentidos contradictorios, es decir que los juzgadores al resolver un mismo punto de derecho hayan sentado criterios discrepantes o contradictorios, sustentándolos en argumentaciones opuestas. Y, que la existencia de esta oposición entre los ejercicios argumentativos derive en una pregunta genuina respecto de la aplicación o preferencia de un criterio por sobre el otro.

³⁹ Campuzano, Adriana, *Manual para entender el juicio de amparo*, Thomson Reuters, 2ª ed., México, 2017, p. 253.

Este último punto es el que hace necesaria la intervención de un tercer juzgador, la ley de Amparo designa al denominado Pleno de Circuito -de la materia y circuito competente- como el encargado de resolver la pregunta respecto de la aplicación y de decidir la preferencia de uno de los criterios por encima del otro.

Para resolver lo anterior, el Pleno de Circuito tiene cuatro opciones para resolver el conflicto, es decir el Pleno podrá acoger uno de los criterios discrepantes por encima del otro, sustentar uno diverso a los dos contradictorios, declarar inexistente la contradicción entre ambos, o declararla sin materia.

Así pues, el caso que se propone a estudio y análisis en el presente trabajo y para el cual fue necesario establecer el marco conceptual que se incluye, es precisamente la contradicción de Tesis número 24/2017 resuelta por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya pregunta genuina fue:

¿El interés jurídico que otorga el oficio de anterioridad es suficiente para acreditar la legitimación para solicitar la caducidad de un registro de marca, no obstante que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial advierta, como impedimento, la existencia de una marca declarada famosa?

A la luz de la sentencia dictada en la contradicción supra indicada, además de la legislación aplicable y todas las consideraciones de derecho que se precisarán en este respecto, se sentará una opinión con la finalidad de demostrar porque el razonamiento del Tribunal Colegiado que supone el nuevo paradigma respecto de la legitimación activa en materia de caducidad de marcas deviene estéril en la práctica.

CAPITULO III.- De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

1. Desarrollo Histórico Legislativo en Materia de Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

El 20 de marzo de 1883 se firmó el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual*, en la ciudad que lleva por título. En 1929 a través del Convenio de la Unión de París fue ratificado en nuestro país y entro en vigor el texto que se incluía en dicho Convenio un año después.

En la primera versión del texto no se incluía – o por lo menos no textualmente- regulación relativa a las marcas famosas o notorias, sino que hasta la revisión del mencionado texto en la Conferencia de la Haya en 1925, se incorporó el artículo 6 bis del Convenio de París, reformado en 1934 en Londres y en Lisboa en 1958.

Textualmente establece:

[Convenio de París]

Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.

1) *Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.*

2) *Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.*

3) *No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.*

El artículo supra citado ha sido el marco jurídico internacional general para la protección de las marcas notoriamente conocidas en los países que suscritos a dicho Convenio. La relevancia de este deriva del ser pionero en regular y atribuirle a las marcas la prerrogativa de la notoriedad. Fue la oportunidad de reconocer por primera vez, en un instrumento internacional, el hecho de que las fronteras son sólo eso: divisiones políticas y accidentes geográficos incapaces de aceptar una realidad comercial⁴¹.

Al ser el primer antecedente histórico internacional, recogido e incorporado al sistema jurídico nacional, tiene relevancia en la medida en que extiende su protección a los países firmantes frente al riesgo que supondría la participación de países que retoman el sistema registral como única fuente de derechos registrales, como se vio en capítulos anteriores.

Es decir, a la luz del artículo 6 bis del Convenio de París es posible obtener protección de un registro considerado notorio en cualquier otro país de la Unión, a pesar de que ésta no cuente con un registro marcario, es decir, confiere derechos tanto por el registro de una marca como por el uso.

De acuerdo con el texto del precepto, el uso o el registro de una marca que pueda resultar confundible con una marca notoriamente conocida debe resultar prohibido por las autoridades del país

⁴¹ Rangel, Ortiz, *Well Know Trademarks in the International Convention*, 1996, ATRIP, p. 6.

miembro de la unión, ya se de oficio o a instancia de parte aún cuando el signo notoriamente conocido no haya accedido a su registro⁴².

Por su parte, el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (mejor conocido como ADPIC o TRIPS) es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial del Comercio (es decir, la OMC) amplió la protección establecida por su antecedente, el Convenio de París, respecto del principio de especialidad aún tratándose de marcas renombradas.

Es decir, a diferencia del artículo 6 bis del Convenio de París, el artículo 16 de ADPIC le otorga protección de marca notoriamente conocida *mutatis mutandi* a los servicios de ese sector pertinente y a los productos o servicios no similares a los que se ha registrado la marca, al señalar:

[Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio]

Artículo 16

1. *El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.*

2. *El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del*

⁴² Montañudo, Montiano, *La protección de la marca renombrada*, 1ª ed., Madrid, Civitas 1995, p. 205.

público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Es decir, por primera vez a través de un acuerdo internacional se extiende la protección de una marca a los productos que no resulten idénticas o similares, es decir, se le otorga protección a una marca trascendiendo el principio de especialidad marcaria⁴³. A su vez, Montiano establece una distinción que no se había hecho anteriormente y resulta relevantísima por cuanto hace a la distinción entre la fama y notoriedad, pues señala que la protección dada por ADPIC a las marcas se concede, más que a las marcas notorias, a las renombradas.⁴⁴

La interpretación conforme de las dos porciones normativas arriba detalladas nos da como resultado que la marca famosa otorga al titular de dicha marca famosa la aptitud de enderezar una acción en contra de cualquier persona que sea titular de una marca idéntica o similar en grado de confusión, y además que la protección es extensiva a los productos o servicios sobre los cuales exista una conexión entre los bienes y servicios en que se emplea la marca usada por el tercero y la marca famosa y, la posibilidad de que, con ese uso, lesione los intereses del titular de la marca famosa.

La Ley de 1942 no incluyó expresamente regulación respecto de la figura de la fama o de la notoriedad, en este periodo la disposición relativa a estas figuras era la prevista por el artículo 6 bis del

⁴³ Pacón, Ana María, *Implicancias del Trip's en el derecho de marca, en temas de derecho industrial y de la competencia*, 1ª ed., Argentina, Themis, 1999, p. 198.

⁴⁴ Montigudo, *op cit.*, p. 109

Convenio de París que ya hemos visto. La disposición recogida internacionalmente resultaba suficiente para resolver los conflictos suscitados hasta el 1975, que se incorporó disposición expresa en este sentido.

a. Inserción de la prohibición de registro de marcas notoriamente conocidas en la Ley de Invenciones y Marcas (1975).

La Ley de Invenciones y Marcas de 1975 -que entró en vigor por el decreto de 1987-, incluyó por primera ocasión en la legislación nacional regulación expresa sobre la marca notoria en una fracción dentro el catálogo de prohibiciones de registro de marca.

La porción normativa insertada en 1975 establecía:

[Ley de Invenciones y Marcas]

Artículo 91.- *No son registrables como marca:*

(...)

Fracción XIX. *Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien, que sean susceptibles de crear confusión de forma tal, que puedan inducir al público a error.*

La inserción de la regulación expresa -retomada de los dos instrumentos internacionales de los que ya se ha hecho mención- abrió la posibilidad de romper los principios de territorialidad y especialidad que hasta ese momento había regido en nuestro país, la teoría marcaria.

Resulta interesante como la insipiente regulación insertada en este año no exigía obligatoriamente la existencia de un registro base o de una solicitud en trámite como requisito para objetar una nueva solicitud con fundamento en esta causal de prohibición, sino que el simple riesgo de causar o inducir al error del público consumidor era suficiente razón para romper el principio de especialidad y de objetar el registro.

b. Reformas a la LPI de 1994 como consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Años más tarde y como consecuencia lógica del intercambio económico que supondría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el artículo 90 de la LPI sufrió una modificación por cuanto hace a la notoriedad de las marcas.

El 1° de enero de 1994 con la firma y entrada en vigor del TLCAN, las definiciones contenidas en los instrumentos internacionales que se enlistaron incisos arriba, Convenio de París y ADPIC, quedaron en segundo lugar por cuanto a obligatoriedad. En virtud de la relación comercial de los estados signantes, por encima de los demás partícipes de los demás instrumentos, el texto previsto en el TLCAN solo pudo apartarse un poco en cuanto a lo ya previsto.

[TLCAN]

Artículo 1708: Marcas

6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestión.

Así pues, retomando lo previsto por el artículo 1708 (6) del TLCAN el ordenamiento nacional vino a quedar de la siguiente forma:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 90.- *No serán registrables como marca:*

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

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Si bien la normativa nacional tomo como base el texto del TLCAN, las diferencias que tiene la normativa nacional respecto de la internacional, el maestro Rangel⁴⁵ las enlista de la siguiente forma:

- i) La extensión de la protección a marcas de servicio
- ii) El conocimiento de la marca en el sector correspondiente

⁴⁵ Rangel, Horacio, *Las marcas notoriamente conocidas: el Convenio de París, la Decisión 344, NAFTA y TRIPS*, p. 328.

iii) La promoción como factor de notoriedad

La relevancia del nuevo paradigma que se planteó con las reformas de 1994 fue que, como resultado de un proceso de integración, la protección concedida a este tipo de marcas fue homologada entre los tres países firmantes de dicho tratado siendo acorde con esta disposición internacional, las disposiciones nacionales de Estados Unidos, Canadá y México.

Así entonces, como corolario de esta homologación se llegó al grado de tomar en consideración la promoción que recibe la marca, aún fuera del territorio nacional.

Es decir, la notoriedad puede calificarse como el resultado de la publicidad dada en otro país, por ejemplo, una marca puede ser notoriamente conocida en Estados Unidos por la promoción que se realiza en ese país, a pesar de no serla en su país de origen.

c. Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial y la distinción entre Fama y Notoriedad (2005).

La LPI vigente de 1994 hasta antes de junio de 2005, no era clara respecto de la distinción de notoriedad y de fama, y dicho ordenamiento no incluía, como lo conocemos hoy, el Capítulo II BIS “de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas”. Dicho Capítulo fue adicionado hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2005.

La regulación contenida en el antecedente a la reforma de 2005 recogía -únicamente- la protección de la marca notoria por cuanto hace a la negativa de una marca, como a continuación:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 90.- *No serán registrables como marca:*

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

Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

La reforma legal de junio de ese mismo año, fue el primer momento en el que se incluyeron distinciones significativas a la figura de la notoriedad como se había, hasta ese entonces, regulado, incluyendo los siguientes cambios:

- i) La adición del Capítulo II BIS “*de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas*”, en el cual se previa una regulación un poco más robustecida respecto de la protección dada a dichas figuras:

[Ley de la Propiedad Industrial]

(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 16 DE JUNIO DE 2005)

Capítulo II BIS.

De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

(...)

- ii) La distinción entre las figuras de la estimación y distinción, como figuras por las cuales se puede reconocer el nivel de conocimiento de una marca:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto,

- iii) La distinción de la fama, como una calidad diversas a la notoriedad de las marcas, como hasta ese entonces se concebía:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS.- Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

- iv) La declaratoria de notoriedad o de fama como un acto propiamente administrativo por el que se reconocen los derechos inherentes a la fama o notoriedad de la marca:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS 1.- *La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.*

Los impedimentos previstos en el artículo 90 fracciones XV y XV bis, para la protección de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicarán con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

- v) El requisito de la existencia de un registro marcario concedido en favor del titular como base para la obtención de la declaratoria de fama o de notoriedad, así como su aplicación a los productos o servicios que originaron la notoriedad o fama:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS 1.-

(...)

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o servicios en los que la marca originó su notoriedad o fama.

- vi) La inserción del trámite seguido para obtener la declaratoria:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS 4.- *La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su Reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:*

(...)

Artículo 98 BIS 5.- *Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.*

(...)

Artículo 98 BIS 6.- *Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.*

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos

Artículo 98 BIS 7.- *Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberán ser publicadas en la Gaceta.*

- vii) La vigencia de la declaratoria, es decir, partiendo de la base de que la declaratoria viene a reconocer una situación de hecho preexistente que tiene la marca, el Instituto presume que, por lo menos cinco años contados a partir de declaratoria, van a subsistir esas mismas circunstancias:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS 3.- *El Instituto presumirá, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un período de cinco años a partir de la fecha de su expedición; en consecuencia, durante dicho período deberá aplicar según corresponda, el impedimento previsto en artículo 90 fracción XV o el previsto en la fracción XV bis, de manera expedita.*

- viii) La posibilidad de renovación de la declaratoria, previo acreditamiento de la subsistencia de las condiciones que dieron origen a la declaratoria:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS 3.-

(...)

La declaratoria podrá actualizarse en cualquier tiempo, a petición de quien tenga interés jurídico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

- ix) Las hipótesis de procedencia para solicitar la nulidad de la declaratoria, y el procedimiento seguido para solicitar su nulidad:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS 8.- Procederá la nulidad de la declaratoria:

Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de este Capítulo.

Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas.

Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoración de las pruebas.

Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derecho de obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

- x) Por último, la íntima relación existente entre el registro base de la declaratoria y la declaratoria per se, para efectos de la transmisión de derechos y para el caso de la pérdida del derecho del que derivan:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 BIS 8.-

(...)

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la declaratoria, se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perderá su valor probatorio.

Artículo 98 BIS 9.- *Para efectos de su transmisión, la declaratoria se considerará ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.*

Así pues, es claro que la inserción de los diversos puntos que arriba se detallaron resultaron un parteaguas para la figura de la notoriedad y su distinción con la fama. A diferencia de la concepción anterior de estas figuras la reforma de 2005 fue en verdad revolucionaria respecto de sus legislaciones previas.

A mi consideración la distinción de las dos figuras, es decir la marca famosa y la notoria, depuró el sistema legal de protección, los alcances de cada una y la delimitación de las protección exorbitante más allá del principio de especialidad.

d. Distinciones de Fama y Notoriedad en la Reforma de la Ley de la Propiedad Industrial (2018)

Del 2005 al 2018 que tuvo lugar la siguiente gran reforma a la LPI, las modificaciones que sufrió el capítulo tocante a las Marcas Famosas y Notoriamente conocidas no fueron significativas en la medida en que el trámite seguido, los alcances y los medios probatorios necesarios para acreditar el nivel de conocimiento de una marca fueron únicamente depurados.

Es hasta la reforma de 2018 que se da el cambio más significativo respecto de la naturaleza de la declaratoria y la relación con el registro base. Me explico, es hasta 2018 que el legislador enmienda un “error” contenido en la LPI y que supeditaba la declaratoria de notoriedad o de fama a la existencia de un registro de marca concedido y vigente en favor de quien solicitara la declaratoria.

Lo anterior no es de menor importancia pues, como quedará acreditado en la medida en que avance la presente disertación, **la declaratoria de fama o notoriedad es un mero reconocimiento de hecho que no requiere la existencia de un registro base como presupuesto.** A mi consideración ésta es una de las enmiendas de mayor relevancia incluida en la reforma de 2018 a la LPI.

Por lo que hace a las demás modificaciones se incluyeron como causales independientes para la negativa de una solicitud en trámite que sea igual o similar en grado de confusión con una marca “estimada” o “declarada” notoria, simplemente por el nivel de conocimiento de dicha marca, relacionada a un producto o servicio dentro de un ramo comercial o industrial.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 90.- *No serán registrables como marca:*

XVI.- *Los signos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:*

(...)

La segunda prevé igualmente la negativa de una solicitud en trámite, que sea igual o similar en grado de confusión con una marca “estimada” o “declarada” famosa, simplemente por el altísimo nivel de conocimiento de dicha marca, no importante el ramo comercial, producto o servicio del que se trate.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 90.- *No serán registrables como marca:*

XVII.- *Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capítulo II BIS, del Título Cuarto; para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.*

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

Por su parte, en caso de que hubiese sido concedido un registro que invadiera la protección dada a una marca altamente conocida dentro del ramo comercial o círculo económico, la ley prevé un mecanismo para anular dicho registro:

[Ley de la Propiedad Industrial]

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

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

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

Igualmente, existe una causal de anulación para el caso de que un tercero haya obtenido un registro, aun siendo similar en grado de confusión con una marca famosa, es decir, altamente conocida en los todos los círculos comerciales, a saber:

[Ley de la Propiedad Industrial]

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

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

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

Finalmente y con relación a las causales de negativa de registro que arriba se detallaron, la ley establece una causal de infracción por usar una marca semejante en grado de confusión a una marca - notoria o famosa-; haya sido -declarada o estimada-. Según el artículo en cita:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 213.- *Son infracciones administrativas:*

VII.- *Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XX del artículo 90 de esta Ley;*

Por lo que hace a la independencia de las causales de nulidad y de negativa de una marca, resultan importantes en la medida en que resulta en un sistema más depurado la posibilidad de enderezar acciones con base en causales más específicas en contraposición a las causales que englobaban ambas figuras previa reforma. Por lo que hace a la infracción, dicha distinción resulta en verdad importante en la simple medida en la que, antes de la reforma, los Tribunales determinaban que era infracción usar una marca notoria pero no es infracción usar una marca famosa. Leyeron bien. Antes de la distinción, el tema era que el legislador no había incluido en la causal de infracción contenida en el artículo 213 fracción VII LPI, el 90.XV bis (marca famosa) sino sólo el 90.XV (marca notoria). Como si pareciera que las marcas famosas tuvieran menos protección que notorias en nuestro país.

e. TMEC

Temas como la inversión y la propiedad intelectual fueron ampliados o más bien, especificados de manera más clara en el TMEC. El capítulo XVII del TLCAN vino a ser modificado en este nuevo curso y como resultado del nivel de integración que tienen los tres países firmantes, una salida del TLCAN por

parte de alguno de los tres, o una mala renegociación hubieran desencadenado en pérdidas importantes para las economías participantes⁴⁶.

El texto del TMEC claramente deja ver la importancia del artículo 6 bis del Convenio de París, siendo que una vez concluidas las discusiones llevadas iniciadas desde 2017, el texto aprobado sigue retomando como base de las marcas notorias lo dispuesto hace más de 100 años, quedando de la siguiente forma:

[TMEC]

Artículo 20.21: *Marcas Notoriamente Conocidas*

1. *Ninguna Parte requerirá, como condición para determinar que una marca es notoriamente conocida, que la marca haya sido registrada en el territorio de la Parte o en otra jurisdicción, que esté incluida en una lista de marcas notoriamente conocidas, o que se le haya reconocido previamente como marca notoriamente conocida.*

2. *El Artículo 6bis del Convenio de París se aplicará, mutatis mutandis, a productos o servicios que no sean idénticos o similares a aquellos identificados por una marca notoriamente conocida, 10 esté registrada o no, siempre que el uso de dicha marca con relación a aquellos productos o servicios indique una conexión entre esos productos o servicios y el titular de la marca, y siempre que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca.*

3. *Las Partes reconocen la importancia de la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada por*

⁴⁶ Cruz, Oscar y Reyes, Carlos, *El T-MEC/USMCA solución de controversias, remedios comerciales e inversiones*, Instituto de Investigaciones Jurídicas Opiniones Técnicas sobre Temas de Relevancia Internacional número 1, p. 6,

<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5499/8.pdf>

la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial⁴⁷ y la Asamblea General de la OMPI durante la Trigésima Cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de septiembre de 1999.

4. Cada Parte dispondrá medidas adecuadas para denegar la solicitud o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea idéntica o similar a una marca notoriamente conocida,¹¹ para productos o servicios idénticos o similares, si el uso de dicha marca puede crear confusión con una previa marca notoriamente conocida. Una Parte podrá, además, disponer esas medidas, incluso en los casos en que sea probable que la marca posterior pueda causar engaño.

Parte importante de lo dispuesto por el TMEC es que no requiere, para la notoriedad de una marca, la existencia de un registro dentro de su jurisdicción, siendo posible hacer valer los derechos y prerrogativas especiales de esta marca aun sin que haya sido registrada en el territorio de la Parte o en otra jurisdicción, que esté incluida en una lista de marcas notoriamente conocidas, o que se le haya reconocido previamente como marca notoriamente conocida.

Por lo que hace a lo dispuesto por el artículo 6 Bis retomado en el punto 2 del TMEC resulta conforme y no prevé nada que no se haya previsto por sus antecedentes.

2. Comentarios sobre la Declaratoria y Estimatoria de Fama o de Notoriedad.

a. Valor Económico de una Marca

⁴⁷ Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/marks/845/pub845.pdf>

En primer lugar es necesarios establecer el valor de una marca en el ámbito comercial, pues no es posible entender a las marcas en un ámbito que no sea el comercial, y ciertamente, la realidad comercial -en ocasiones- excede lo previsible por el legislador. Así las cosas, la ley va un paso -cercano- pero por detrás de la realidad comercial.


Lo anterior llega al extremo de que una marca, indudablemente, es el activo intangible más importante para una empresa. Basta con ver los rankings internacionales de las valuaciones de las marcas, donde los primeros peldaños son ocupados por las empresas más grandes en la actualidad.


Por ejemplo, el ranking internacional que hace la revista Forbes⁴⁸ enlista las diez marcas más valiosas en 2019, como sigue:


Marca	(MDD)
<i>Amazon</i>	<i>187,905</i>
<i>Apple</i>	<i>153,634</i>
<i>Google</i>	<i>142,755</i>
<i>Microsoft</i>	<i>119,595</i>
<i>Samsung</i>	<i>91,282</i>
<i>AT&T</i>	<i>87,005</i>
<i>Facebook</i>	<i>83,202</i>
<i>ICBC</i>	<i>79,823</i>
<i>Verizon</i>	<i>71,154</i>
<i>China C. Bank</i>	<i>69,742</i>

Como es posible concluir, la empresa más grande del mundo, Amazon Technologies, Inc., necesariamente tiene la marca más valiosa en el mercado, es decir, de los número de arriba se desprenden dos cosas: i) la cantidad de dinero a la que puede ascender el valor de una marca (como parte del activo intangible de una empresa) y, ii) la importancia que puede llegar a tener este activo dentro de la empresa, y hacia el exterior.

⁴⁸ Las 10 marcas más valiosas del mundo. <https://www.forbes.com.mx/las-10-marcas-mas-valiosas-del-mundo-en-2019/>

Ejemplo de lo anterior equivaldría a pensar que la tienda en línea más grande del mundo, Amazon no pueda usar la marca ®, en su sitio web, en su material publicitario ni tampoco en las campañas de publicidad. Lo anterior supone la disolución en la mente del consumidor -de la que se habló antes- respecto de la marca y el producto o el servicio que oferta Amazon.

En mi opinión, el impacto en la mente del consumidor no sería el mismo si la empresa titular de la marca ®, Amazon Technologies, Inc., tuviera que anunciar, ofertar y comercializar sus productos sin la marca con el diseño de la palabra *amazon* con letras estilizadas y una flecha en la parte inferior que va de la letra **a** a la letra **z**, ciertamente el nivel de aceptación y reconocimiento no sería el mismo.

Lo anterior llega al grado que el diseño del que se hace uso en la marca ®, necesariamente representa en el consumidor la universalidad de productos que comercializa en la tienda virtual más grande del mundo⁴⁹, siendo que la flecha que incluye en la parte inferior del diseño representa que se dicha tienda comercializa todos los productos que pudieran existir en el abecedario.

Lo anterior resulta relevante en la medida en que las empresas, ciertamente, van a implementar estrategias para proteger sus marcas, asegurar la protección de sus derechos y evitar usos contrarios a las buenas costumbres que pudieran menoscabar el valor y prestigio de su principal activo intangible.

Así entonces, resulta impensable que una empresa no implemente verdaderas estrategias con la finalidad de proteger su marca, y de conservar su protección. En efecto, las marcas se han convertido en

⁴⁹ ¿Qué significa la sonrisa de Amazon?, <https://www.eluniversal.com.mx/techbit/que-significa-la-sonrisa-de-amazon>

una herramienta para el productor y, para el consumidor también, me explico, en cualquier nivel de “detalle” que sea una compra (pensemos en un doctor prescribiendo una marca en específico de algún medicamento, o una ama de casa escogiendo cereales en el supermercado) la propensión de recompensar al productor de un bien o un servicio con compras futuras, y la facilidad de castigar al productor por un bien o servicio poco satisfactorio, privándolo de las misas.⁵⁰

Precisamente de lo anterior, es que deriva el valor de una marca para la empresa. el medio por el cual un determinado producto o servicio satisfactorio se fija en la mente de consumidor para la siguiente vez que enfrente el aparador y escoja un producto por encima de otro -teniendo igualdad de condiciones los productos en cuestión- es la marca estampada en el empaque.

Entonces, una marca representa para cualquier productor un medio para lograr la venta de sus productos o servicios, es decir el fabricante o productor, estampa sus productos con su marca con el objetivo de obtener y conservar clientela.⁵¹

Con muchos nombres o términos podemos referirnos a la misma figura; marca de renombre, marca notoria, *well-know mark*, marca de prestigio o simplemente marca conocida, o famosa todas representan lo mismo para su titular, siempre con los matices que la ley prevé y con las prerrogativas especiales de uno u otro por encima de un registro de marca -llamémosle- ordinario.

b. Distinción entre Declaratoria y Estimatoria

⁵⁰ Cfr. Adams, Michael, *The Dilution Solution: The History and Evolution of Trademark Dilution*, Journal of Art and Entertainment Law, USA, N.22, 2002 p. 143.

⁵¹ Diversos autores consideran a las marcas como “*colectores de clientela*” y la han llegado a considerar una función esencial de las marcas.

En primer lugar, las dos figuras que aquí se van a estudiar descansan en el destino normal que tendrían un registro de marca que, como ya se ha venido exponiendo, es la utilización de esta en el mercado para identificar determinados productos o servicios.⁵²

Naturalmente, el ámbito comercial resulta sumamente intenso y cambiante, y precisamente por esta interdependencia con las marcas es que existen en el mercado marcas medianamente usadas y marcas intensamente utilizadas. Si bien es cierto que el punto de partida es que todas las marcas deben usarse, no menos cierto es que ninguna marcas pueda ser usadas en la misma cantidad o cuantía.

Amazon Technologies tiene más de **100 millones** de usuarios en todo el mundo, los cuáles compraron más de **5.000 millones** de productos en 2017⁵³. The Coca Cola Company vende **1.900 millones**⁵⁴ de bebidas gasificadas de cola con la marca Coca Cola diariamente. Rolls Royce, empresa de autos de lujo, en el 2016 únicamente vendió **dos** unidades⁵⁵ en toda España y la empresa francesa Boeing únicamente ha construido y vendido **un** Boeing 747⁵⁶, desde su fundación.

¿Qué representan las cifras del párrafo anterior? La lógica indicaría que la fama de una marca tendría que ser directamente proporcional a la cantidad de unidades vendidas (pensando en una marca

⁵² Magaña, José, *Las Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho Internacional y Mexicano*. 1ª ed., México Porrúa, 2010., p.1.

⁵³ *Los números de Amazon en 2018 según la carta de Jeff Bezos a sus accionistas*, Brain Sins, 2018, <https://www.brainsins.com/es/blog/amazon-2018/115358>

⁵⁴ *12 cosas que no sabías sobre la historia de Coca-Cola*, Coca Cola Journey, <https://www.cocacolaespana.es/informacion/curiosidades>

⁵⁵ *¿Cuántos Rolls Royce se venden al año?*, El Periódico, Agustín Sala, Barcelona España, <https://www.elperiodico.com/es/economia/20170102/cuantos-rolls-royce-se-venden-al-ano-5722032>

⁵⁶ *El avión privado más caro del mundo en detalle*, Diario Expansión de España Red Iberoamericana de Prensa Económica (RIPE), <https://gestion.pe/tendencias/avion-privado-carro-mundo-detalle-152673-noticia/>

de productos) o el número de usuarios o clientes registrados (hablando de una marca de servicios) pero la práctica nos dice que no es inconcuso lo anterior.

Si bien es cierto esos datos son un gran indicador, no menos cierto es que existen muchos más factores que determinan el grado de conocimiento o impacto que puede tener una marca en el mercado. Entonces, de que depende o en qué medida se determina el nivel de conocimiento o renombre que tiene una marca.

Por ejemplo, el maestro Otamendi relata que hay productos que por su alto costo sólo pueden ser adquiridos por minorías. Artistas, estadistas, famosos deportistas, millonarios y otros más que están constantemente en los medios de prensa difusión y son para muchos “modelos” en cuanto a lo que consumir o adquirir⁵⁷. Esas marcas ciertamente no tendrían la mismas intensidad en la publicidad como una bebida alcohólica, por ejemplo, sin embargo, ambas pueden llegar a ser famosas, si así lo desean.

Para el maestro Magaña, el origen de la fama de una marca se encuentra -por lo general- unida con el intenso uso de la marca, a través de la oferta y venta efectiva del producto o servicio, apoyada la mayoría de las veces a través de la publicidad.

Pero si el dueño de una marca no cuenta con el registro sobre su marca, ¿cómo es posible hacer valer esta protección?

Como ya hemos visto, es posible hacer valer la protección de una marca -aunque no esté registrada en el país-, si es notoriamente conocida en él, ante el posible registro por parte de un tercero para productos idénticos o similares en grado de confusión, contado con las diversas acciones, no excluyentes entre sí⁵⁸, de las que las cuales ya se hicieron mención en líneas pasadas.

⁵⁷ Otamendi, Jorge, *op cit.*, p. 364

⁵⁸ Perez, Rafael, *op cit.*, p. 333.

Ahora bien, de la lectura de las hipótesis de procedibilidad de las acciones que tiene el titular de una marca famosa, se desprenden dos vertientes, que son, que la marca haya sido estimada o declarada famosa.

Al respecto conviene señalar que respecto de la estimatoria existen criterios divididos respecto de la como probar o soportar esa estimación. En principio la definición literal del estimar es atribuirle valor a una persona o cosa, o reconocer el mérito que tiene.

Sin embargo, es dable concluir que la estimación a la que se refieren los artículos conducentes es al acto administrativo por el cual el IMPI -únicamente- reconoce una situación de hecho preexistente, o el mérito que tiene determinada marca por el uso y promoción que ha tenido a lo largo tiempo o, como establece el maestro Otamendi, reconoce una fuente constante y uniforme de satisfacción⁵⁹.

La otra figura por la cual se puede reconocer este alto grado de conocimiento es la declaratoria. La cual atiende al mismo principio que la estimación pero cobra fuerza en el momento en que es a petición de la parte interesada el reconocimiento que hace el IMPI a través de un trámite administrativo que desemboca en la expedición de una declaratoria.

c. Naturaleza Jurídica de la Estimatoria de Fama o de Notoriedad.

La estimación de notoriedad descansa en la facultad discrecional que tiene el IMPI - independiente del trámite seguido en la declaratoria- para considerar una marca notoria o famosa. En la opinión del maestro Magaña, la seguridad jurídica exige que ésta facultad desaparezca en aras de fortalecer el procedimiento de la declaratoria⁶⁰.

⁵⁹ Otamendi, Jorge, *op cit.*, p. 362.

⁶⁰ Magaña, José, *op cit*, p. 229.

Si bien es cierto la facultad de estimar notoria o famosa una marca reside en el IMPI, únicamente, también es cierto que dicha facultad ciertamente no puede ser arbitraria ni ilimitada. Junto con esa facultad está ciertamente la obligación de fundamentar, con argumentos razonables y con medios probatorios suficientes, su decisión de reconocer el carácter notorio o famoso de una marca.

Dicho lo anterior, podríamos considerar que la estimación de notoriedad es llevada a cabo por iniciativa propia del IMPI, facultada que reside en el Director General pero es delegada a los Directores Divisionales de Marcas y de Procesos, lo anterior con el fin de cumplir las disposiciones destinadas a hacer valer sus funciones registradora y jurisdiccional.

Ahora bien, para evitar el uso indiscriminado de esta facultad fueron necesarias sentar directrices por cuanto hace a dicha estimación y a sus alcances, sirve de apoyo el siguiente criterio:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 98 BIS DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LO RELACIONADO CON LA ESTIMACIÓN DE MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA QUE EMITE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

*El análisis de los artículos 90, fracción XV, 98 bis, 98 bis-1, 122, 151, fracción I y 192 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, permite establecer que la estimación de marca notoriamente conocida que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para negar o cancelar el registro de otra igual o semejante, **no significa que pueda tener por demostrado ese hecho a partir de un juicio de valoración subjetivo y sin sustento, ya que para ello debe comprobar, a través de cualquiera de los medios de prueba autorizados por la ley, que la marca de que se trata es conocida por un determinado sector del público o de los círculos comerciales en el país y, además, debe señalar las causas especiales o razones particulares que tome en consideración para arribar a tal conclusión.** En tal sentido, el artículo 98 bis de la Ley de la Propiedad Industrial, en cuanto faculta al Instituto para estimar como notoriamente conocida una marca, no viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución*

Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que el pronunciamiento relativo únicamente surte efectos en el procedimiento en que se emite y, por ende, la circunstancia de que el referido precepto legal no prevea un periodo de vigencia para la estimación de marca notoriamente conocida, no genera incertidumbre sobre su ámbito temporal de validez (Tesis: 2a. XIII/2014)⁶¹.

De lo anterior tenemos que: i) el examinador debe echar mano de los medios probatorios de los que decida allegarse para soportar dicha estimación y, ii) esa determinación o estimación únicamente surte efectos dentro del procedimiento en que se emite y, entonces, la circunstancia no tiene un periodo de vigencia ni es posible usarlo en otro momento

d. Naturaleza Jurídica de la Declaratoria de Fama o de Notoriedad.

Sobre este punto, si bien la declaratoria de fama -como ya vimos en contraste con la estimación- constituye una determinación derivada por parte del IMPI de un procedimiento específico para ese fin y que, antes de la reforma, era requisito que el signo marcario estuviera registrado, es necesario considerar lo dispuesto en el artículo 98 TER del ordenamiento nacional antes invocado, en el sentido de que se trata de un acto administrativo por medio del cual, el IMPI declara, con base en los elementos de prueba aportados por el interesado, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Lo anterior pone de manifiesto que, como su denominación indica, se trata de un acto declarativo, por virtud del cual el IMPI únicamente reconoce una situación de hecho preexistente, esto es, la existencia de un signo distintivo en el mercado que por su amplia difusión, alcanzó el grado de

⁶¹ Tesis: 2a. XIII/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, p. 1517.

fama. Así pues, la naturaleza jurídica de la declaratoria de fama o de notoriedad es el reconocimiento de un aspecto fáctico con consecuencias jurídicas, concretamente, una protección acentuada que obliga a impedir el registro y el uso de marcas famosas.

Me explico, la obligación de proteger al titular de la marca corre a cargo del Estado y esa obligación implica valorar la originalidad y la labor de mercado necesaria para fijar en la mente del consumidor una marca comercial, así como proteger al consumidor de incurrir en confusiones que lo lleven a escoger productos o servicios que no cuenten con determinado respaldo que, esperan, acompañe a los comercializados con la marca famosa.

Dicho de otro modo, si se incumple esa obligación, se permitiría que cualquier persona aprovechara indebidamente una inversión y un trabajo publicitario necesarios para posicionar la marca o, simplemente, obtuviera beneficios de los consumidores que, al adquirir bienes comercializados bajo ese nombre o diseño, lo hacen esperando determinada calidad, respaldo, renombre, o bien, la situación concreta que llevó a ese registro a ser famoso.

De lo anterior es que deriva la importancia de la figura de la declaratoria, siendo que es interés del titular que ese trabajo publicitario o inversión se vea traducido en ese reconocimiento de hecho por parte del IMPI que, además, resulta oponible a cualquier persona.

e. Trámite y requisitos para la Obtención de la Declaratoria de Fama y o Notoriedad.

Dicha declaratoria constituye una figura jurídica completamente distinta, y apartada de la primer figura relatada, puesto que la primera, la estimación puede ser realizada en cualquier momento y contexto sin ningún tipo de trámite, mientras que la declaratoria tiene un trámite específico que se encuentra

regulado por los artículos aplicables dentro del Capítulo II BIS de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas que en resumidas cuentas se engloba en tres etapas: i) la solicitud del interesado, ii) la exhibición de pruebas y iii) el pago de la tarifa correspondiente.

El trámite está previsto de la siguiente forma:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 TER-4.- *La solicitud de declaración de notoriedad o fama se hará por escrito con las formalidades que para las solicitudes y promociones están señaladas en esta Ley y su reglamento, a la que se acompañarán los elementos probatorios que funden la petición y en la que se expresará cuando menos lo siguiente:*

I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrónico del solicitante y, en su caso, de su apoderado, y

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

Artículo 98 TER-5.- *Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los elementos, datos y documentos aportados.*

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendrá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud será desechada.

Artículo 98 TER-6.- *Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá la declaratoria correspondiente.*

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución y valorando todos los elementos probatorios recibidos.

Artículo 98 TER-7.- *Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama serán publicadas en la Gaceta.*

Para efectos de la obtención de la declaratoria la LPI establece cuales son los requisitos que se deben reunir para que ese Instituto esté en aptitud de reconocer la situación de hecho derivada del uso de una marca, como se ha mencionado antes, la existencia de un registro ya no constituye un requisito de procedencia para la declaratoria.

Los requisitos son:

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 TER-2.- *Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante aportará los siguientes datos:*

I. El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

- III. Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.*
- IV. La fecha de primer uso de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.*
- V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.*
- VI. Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero.*
- VII. Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.*
- VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.*
- IX. La inversión realizada durante los tres últimos años en publicidad o promoción de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.*
- X. El área geográfica de influencia efectiva de la marca.*
- XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestación de los servicios amparados bajo la marca, durante los últimos tres años.*
- XII. El valor económico que representa la marca, en el capital contable de la compañía titular de esta o conforme a avalúo que de la misma se realice.*
- XIII. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.*
- XIV. El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.*

Es importante establecer que, la obligación para el solicitante de aportar estas pruebas es el medio para hacerle del conocimiento del IMPI el grado de fama que tiene la marca en cuestión, es decir, como se advierte del tipo de pruebas que se tiene que ofrecer la marca ya tiene la calidad de famosa y las pruebas sólo son el medio para probarlo. El ofrecimiento de estas pruebas no implica que el IMPI va a generar derechos sobre el registro en cita, simplemente reconocerlos.

f. Nulidad de la Declaratoria de Fama (Artículo 98 TER 8 de la Ley de la Propiedad Industrial)

La acción de nulidad prevista en el artículo 151 de la LPI establece las causales de nulidad de un registro de marca, sin embargo, para el caso de la declaratoria de fama se prevé un mecanismo similar para buscar la anulación de este acto administrativo.

i. Causales de Nulidad

El artículo 98 TER-8 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la nulidad de la declaratoria de fama de un registro marcario bajo dos supuestos específicos.

[Ley de la Propiedad Industrial]

Artículo 98 TER-8.- *Procederá la nulidad de la declaratoria cuando:*

I.- Se haya otorgado en contravención a las disposiciones de esta Ley, y

II.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se harán por el Instituto, a petición de quien tenga interés jurídico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

Sobre el primero de los supuestos previstos para obtener la nulidad de una declaratoria de fama, podemos decir que encuadran esta hipótesis aquellas declaratorias que, aun incumpliendo los requisitos legales contenidos en el artículo 98 TER-2 de la Ley de la Propiedad Industrial, -citada páginas antes-, hubiera sido concedida.

Misma hipótesis que encuadrarían aquellas declaratorias que acreditara de forma alguna el artículo 4º de la Ley de la Materia, es decir, aquellas declaratorias que por su contenido o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o que con su otorgamiento se contravengan cualquier otra disposición legal.

Por lo que hace a la segunda hipótesis, podemos decir que la causa de la anulación no le atañe a la declaratoria per se, sino que el motivo de la nulidad es el titular de la declaratoria.

CAPITULO IV.- Breves comentarios sobre los Procedimientos Contenciosos seguidos ante el IMPI.

Dentro de las facultades que cuenta el IMPI, y con independencia de su función registradora, tiene a su cargo la substanciación de procedimientos contenciosos seguidos en forma de juicio y regulados por la LPI, y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y el Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, dicha facultad se encuentra recogida en la fracción IV del artículo 6 de la LPI:

[Ley de la Propiedad Industrial]

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

IV.- *Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;*

(...)

De la lectura de dicha fracción se desprende la existencia de tres procedimientos a cargo del IMPI, nulidad, caducidad y cancelación, los cuales tienen como objetivo la terminación de la vida de un registro de marca concedido.

Sobre la nulidad y la cancelación no se hará mención de su naturaleza ni de su trámite por no apartarse de los objetivos del presente trabajo, sin embargo, las siguientes líneas se dedicarán a la solicitud de caducidad.

Las causas contempladas por la ley de la materia para la pérdida del derecho son: la falta de renovación, la caducidad y la no presentación de la declaración de uso. Según el maestro Perez Miranda⁶², existen más de una forma de perder los derechos conferidos por el registro de una marca, y en todos los casos, se castiga la falta de interés por al subsistencia de dicho registro.

1. Falta de Renovación

La falta de renovación es la primera de la causales de caducidad. La finalidad de esta causal se encamina a la conservación del registro en manos de su titular. El trámite seguido para la renovación ya se abordó supra.

Pero, por lo tocante a este inciso, si llegada la vigencia del registro y la solicitud de renovación no es presentada a más tardar seis meses después de la vigencia, el registro caducará de pleno derecho por operar la primera de las causales de caducidad. Para esta causal no es necesaria una declaración por parte del IMPI.

2. Falta de presentación de la Declaratoria de Uso

Como parte de la reforma de 2018, y no obstante lo previsto respecto de la caducidad en los dos apartados que anteceden, con la finalidad de dar una solución a la gran brecha que representaba contabilizar cuales de las marcas registradas y vigentes efectivamente se encontraban en uso y desuso

⁶² Perez, Rafael, *op cit.*, p. 341.

por parte del IMPI, motu proprio, la reforma le otorgó al titular de la responsabilidad de declarar el uso real de la marca en los productos o servicios para los que fue registrada.

La declaración de uso se realiza en la renovación, o al tercer año de haber obtenido el registro, bajo protesta de decir verdad e indicando el uso real de los productos o servicios para los que fue registrada. En caso de no declarar el uso, el registro caducará de pleno derecho.

3. Solicitud de Declaración Administrativa de Caducidad prevista en el artículo 152 de la LPI.

El objeto de la solicitud de declaración administrativa de caducidad es precisamente la declaración por parte del IMPI del no uso de una marca propiedad de un tercero. En términos generales, el objeto de la solicitud se funda en la necesidad de eliminar un obstáculo citado como impedimento dentro de un trámite de registro de marca.

Las causal de caducidad por el falta de uso se recoge en la segunda fracción del artículo 152, que a la letra establece:

[Ley de la Propiedad Industrial]

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, y

(...)

El supuesto por el cual se pierden los derechos marcarios conferidos por un registro por el no uso, se puede traducir en que, si la marca no es usada aplicada a los productos o servicios para los que fue registrada, su registro caducará.

Sin embargo, si al solicitarse la declaración de caducidad el titular si demuestra que se ha venido utilizando el registro aplicado a los productos o servicios para los que fue concedida, o, si la no utilización de la marca obedeció a motivos ajenos a su voluntad, no procederá la caducidad.

La redacción del artículo 152 indica que la caducidad no es automática y requiere de la substanciación de un procedimiento contencioso, iniciado por aquella parte interesada, el IMPI o el Ministerio Publico si la caducidad le interesara a la Federación,⁶³ y que culmina con una declaración por parte de la autoridad.

Sobre el interés jurídico y la legitimación procesal ya se dedicaron unas líneas en el capítulo de Nociones Procesales Preliminares, pero, por cuanto al interés jurídico y legitimación necesaria para promover una solicitud de declaración administrativa de caducidad, anteriormente teníamos dos vías: i) una expectativa de derecho, es decir que dentro de una solicitud de marca se emitiera un oficio por parte del IMPI por medio del cual se citará cómo impedimento oponible a registro solicitado el registro de marca tildado de caduco y, ii) un derecho oponible a terceros, es decir, una marca ya registrada y vigente que resulta similar en grado de confusión con el registro de marca tildado de caduco.

Lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio jurisprudencial:

MARCAS. PARA SATISFACER EL INTERÉS JURÍDICO PARA DEMANDAR LA CADUCIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA, DEBE ACREDITARSE LA SOLICITUD DE REGISTRO RESPECTIVO.

⁶³ *Ibidem.* p. 342.

Conforme a los artículos 152, fracción II, 155 y 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, la caducidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte, lo que debe entenderse se refiere a toda persona que sea titular de un interés jurídico, por lo que necesariamente excluye a quienes únicamente tienen un interés de hecho. Por tanto, el interés jurídico para hacer valer la caducidad de un registro marcario no deriva necesariamente de un derecho subjetivo per se, sino que comprende también a las personas que tienen un derecho oponible a terceros, es decir, aquellas que solicitan el registro de una marca o bien, porque teniendo una marca registrada, ésta es similar a otra que podría estar caduca; de ahí que dicha solicitud constituye un requisito indispensable para demandar la caducidad mencionada (Tesis: 2a./J. 39/2011)⁶⁴.

Del criterio arriba transcrito se concluye que, para tener interés jurídico para promover una solicitud de declaración administrativa de caducidad, bastará con que se cuente con el derecho subjetivo derivado de una solicitud de registro de marca. Así las cosas, el interés jurídico no sólo deriva de la titularidad de una solicitud de registro de marca, sino que el registro de marca tildado de caduco afectó la expectativa de Derecho con que cuenta el solicitante, brindándole así el interés jurídico para promover la acción.

Es decir, existe también la posibilidad para el titular de un registro de marca de fundar el interés jurídico para iniciar una solicitud administrativa de caducidad, precisamente en la titularidad de dicho registro de marca.

Me explico, tradicionalmente el interés jurídico para iniciar un procedimiento de esta naturaleza se obtenía sólo como consecuencia de la presentación de una solicitud de registro de marca, y el oficio por el cual, el IMPI, citaba como anterioridad un registro concedido y que resultara semejante en grado de confusión y aplicado a los mismos o similares productos.

⁶⁴ Tesis: 2a./J. 39/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, p. 1244

Sin embargo, en el criterio arriba insertado, la SCJN establece una nueva posibilidad para fundar el interés jurídico necesario para iniciar una acción de caducidad y la cual no necesariamente deriva de un oficio de cita de anterioridades, es decir, el interés jurídico para denunciar el no uso de un registro de marca o aviso comercial en el presente caso, puede recaer en aquel que resulte titular de una expectativa de derecho (solicitud de marca), o en quien ya es titular de un derecho oponible a terceros (registro de marca).

Entonces, del criterio en cita se desprenden dos hipótesis normativas para acreditar el interés jurídico para iniciar un procedimiento de caducidad, el primero, es que el actor sea titular de una marca ya registrada, y el segundo, que dicho registro resulte ser similar a la marca sujeta a caducidad.

Con lo anterior, tenemos las bases suficientes para analizar al caso que se propone a estudio en el presente trabajo.

CAPITULO V.- Nuevo paradigma respecto del interés jurídico y la legitimación procesal tratándose de una marca famosa.

Las líneas que anteceden el presente capítulo se encaminaron al estudio de un caso real, que se dio en México, y que fue resuelto por las autoridades que se mencionaron en todo el trabajo a la luz de la legislación de la materia, de la que también se hizo referencia.

El esquema de este capítulo será dividido en tres grandes apartados los antecedentes y hechos que motivaron la demanda, los criterios sentados por los distintos tribunales y la inaplicabilidad de la jurisprudencia resultante de la contradicción de tesis denunciada.

Es importante mencionar que en presente capítulo se harán mención de los números de procedimientos, expedientes, y fechas exactas por ser información de carácter público y de libre consulta a través de los medios electrónicos previstos para ellos, pero por lo que hace a las partes involucradas y la marca en disputa será reservada. Por lo que hace a las partes de dichos juicios serán referidas como ARA contra HH y la marca en cuestión será referida como *hh*.

Las conclusiones a las que se pretende arribar con el presente trabajo no suponen una crítica a la jurisprudencia titulada *“Caducidad del registro de una marca. El interés jurídico que otorga el oficio de anterioridad es suficiente para acreditar la legitimación para solicitarla, no obstante que el instituto mexicano de la propiedad industrial advierta, como impedimento, la existencia de una marca declarada famosa”*, sino únicamente tienden a proponer una inaplicabilidad de dicho criterio ante un caso análogo, por los razonamientos que se expondrán adelante.

1. Antecedentes

En primer lugar, se hará la relación detallada de los hechos y antecedentes desde la solicitud de declaración administrativa hasta la contradicción de tesis 24/2017 del índice del Pleno de en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El día de hoy, las escuelas propiedad de HH están posicionadas en el país como una de las escuelas de inglés más reconocidas, tanto por su excelencia académica como por el reconocimiento de la marca por parte del público consumidor.

Así, la marca HH se convirtió en una marca famosa en México, y particularmente notoria en los círculos comerciales de enseñanza de idiomas, con una presencia en el mercado nacional desde 1966, contando (al año 2009) con más de 112 planteles en 60 ciudades alrededor de toda la República Mexicana, una participación del mercado de escuelas de inglés del 74%, inversiones millonarias en publicidad por más de 40 años, un nivel de identificación por parte del público consumidor del 98% y una estimación por parte del sector comercial relevante del 97% por cuanto a que la marca “HH” identifica servicios de enseñanza del idioma inglés, y del 96% por cuanto a que se trata de una marca conocida o muy conocida en el ramo.

Lo anterior fue expuesto y demostrado por la empresa titular de la marca *hh* ante el IMPI, y como consecuencia de lo anterior, esa autoridad tuvo a bien declararla marca famosa el 3 de septiembre de 2010 en el expediente M.F. 1766/2009 (G-5) 14323.



DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN
A LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE MARCAS
NOTORIAS; INVESTIGACIÓN; CONTROL Y
PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS.
COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL DE
RESOLUCIONES DE MARCAS NOTORIAS.
REG. 12574.

INSTITUTO MEXICANO DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dirección Divisinal de Protección
a la Propiedad Intelectual

Folio: 20422
Fecha: 3/SEP/2010 Hora: 14:59
ExpEd: M.F. 1766/2009 (G-5)14323
CONSIDERACIONES DE DECLARATORIA PRECEDENTE LA REG. N.
185490



M.F. 1766/2009(G-5)14323.

ASUNTO: SE EXPIDE LA DECLARATORIA DE FAMA DE LA MARCA

ISEÑO.

C. ROBERTO AROCHI ESCALANTE.
APODERADO DE LA EMPRESA I
DE R.L. DE C.V.
INSURGENTES SUR NO. 1605, PISO 20, COLONIA SAN JOSÉ INSURGENTES,
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, C.P. 03900, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Con base en las atribuciones que le confieren a este Instituto, los artículos 1º, 6º fracciones III, X y XXII, 7º, 7º bis, 7º bis 2, 8º, Título Cuarto, Capítulo II Bis de la Ley de la Propiedad Industrial; 1º, 3º fracción V, inciso c), subinciso v), primer guión, 4º, 5º, 11 fracción IX y último párrafo y 14 fracciones I, XIII y XIV del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y 1º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se procede a expedir la declaratoria correspondiente, teniendo como sustento los siguientes antecedentes y consideraciones de derecho:

En términos estrictamente legales y como ya se ha venido exponiendo en el presente trabajo, la declaratoria de fama de la marca *hh* únicamente supuso el reconocimiento por parte del IMPI del amplio uso de la marca *hh* y que esa marca era conocida por la mayoría del público consumidor. Con lo anterior, su protección se hizo extensiva a cualquier tipo de producto o servicio que existe en el mercado.

En términos comerciales, la declaratoria reafirma el hecho de que *hh* era una de las marcas más conocidas e importantes en nuestro país.

Como resultado de lo anterior y ante la clara presencia y fama de la marca *hh* en el mercado de la enseñanza de idiomas, ARA una persona completamente ajena a la empresa HH y carente de todo derecho e interés legítimo sobre la marca *hh*, presentó una solicitud de registro sobre la marca *hh* para proteger servicios de educación y enseñanza de la clase 41, en un acto de absoluta mala fe y abuso del derecho.

Lo anterior con el único propósito de provocar que el IMPI, al momento de analizar la registrabilidad del signo, citara como impedimento para el registro su solicitud la marca *hh* de HH por ser idéntica en grado de confusión y encuadrar la hipótesis de negativa contenida en la fracción XVI del artículo 90 de la LPI antes de la reforma.

El propósito de las solicitudes era únicamente generar interés jurídico (de la manera tradicional que se expuso en el capítulo anterior) para poder iniciar acciones de caducidad en contra de los registros citados y pretender obtener un derecho marcario que no le correspondía.

Dentro del oficio por el cual se le citaron las anterioridades oponibles, se incluyeron cinco registros de marca, todos propiedad de HH y todos incluían la denominación *hh*. Los cinco registros encuadraban la causal de negativa por semejanza en grado de confusión (fr. XVI del art. 90 de la LPI previa reforma) pero uno de ellos tenía una particularidad, el registro de marca número 707108 con la denominación *hh* y Diseño, había servido de base de la declaratoria de fama tramitada en el expediente M.F. 1766/2009 (G-5) 14323.

ARA, usando el mencionado oficio como interés jurídico y con el objetivo de superar los obstáculos para lograr la eventual obtención del registro pretendido, enderezó cinco solicitudes de declaración administrativa de caducidad en contra de cada uno de los registros citados como impedimentos.

HH al momento de comparecer a defender sus derechos marcarios, hizo valer la excepción de falta de legitimación procesal activa en la causa alegando que el actor, ARA, no contaba con una expectativa de derecho auténtica y legítima, pues aunque lograra caducar el registro de marca 707108, o cualquiera de los otros cuatro, aún así no podría obtener la marca que pretendía, ya que es una marca famosa propiedad de HH, con independencia de la exhibición de pruebas pertinentes para demostrar el uso de dicha marca en los términos legales requeridos.

Al resolver dicha solicitud administrativa de caducidad, el IMPI expuso los fundamentos legales y explicó los motivos y razones lógico-jurídicas por las cuales consideró que ARA al no ser el titular de la marca famosa *hh*, no tiene una aspiración legítima para obtener el registro de dicha marca en nuestro país, aun y cuando lograra caducar el registro marcario objeto de la acción de caducidad de origen, ello toda vez que un registro marcario de *hh* a nombre del actor provocaría **(a)** la existencia de una marca idéntica a una marca famosa, para identificar servicios idénticos; **(b)** un aprovechamiento indebido del prestigio y poder de atracción de una marca famosa; **(c)** un evidente perjuicio para la marca famosa y para su titular; **(d)** una falsa e injustificada creencia en el público consumidor en el sentido de que los servicios identificados con la marca del actor proceden de la empresa dueña de la marca famosa *hh*, o que los servicios y/o las empresas se encuentran relacionados de alguna manera; y **(e)** un injustificado desvío de clientela en favor del actor con el uso de una marca famosa para identificar escuelas de idiomas en nuestro país.

Inconforme con lo anterior, ARA impugnó las resoluciones del IMPI por las que no se entró al estudio de las caducidades de los registros citados por haber operado la excepción de falta de legitimación activa en la causa para demandar la caducidad de registros marcarios de HH. La vía procedente eran demandas de nulidad ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Sala competente para revisar -en primera instancia- las determinaciones del IMPI.

En su único concepto de impugnación, reclama ARA que el IMPI actuó ilegalmente al haber declarado procedente la excepción de falta de legitimación activa en la causa opuesta por HH en el procedimiento natural, toda vez que la decisión no está debidamente fundada y motivada y bajo su consideración, la cita de anterioridades en la que funda el interés sí le supone suficiente legitimación activa para denunciar el no uso de la marca *hh* y para obtener el registro de esa misma marca en relación con servicios de educación en nuestro país.

Una vez substanciado el juicio, la Sala resolvió reconocer la validez de la resolución del IMPI por haber sido debidamente fundada y motivada, y soporto las siguientes consideraciones:

- (a)** que la concesión supondría la existencia de una marca idéntica a una marca famosa, para identificar servicios idénticos;
- (b)** que la concesión supondría un aprovechamiento indebido del prestigio y poder de atracción de una marca famosa;
- (c)** que la concesión supondría un evidente perjuicio para la marca famosa y para su titular;
- (d)** que la concesión supondría una falsa e injustificada creencia en el público consumidor en el sentido de que los servicios identificados con la marca del actor proceden de la empresa dueña de la marca famosa “HH”, o que los servicios y/o las empresas se encuentran relacionados de alguna manera; y
- (e)** que la concesión supondría un injustificado desvío de clientela en favor del actor con el uso de una marca famosa para identificar escuelas de idiomas en nuestro país.

Con base en lo anterior es que la decisión del IMPI de no entrar al estudio de la caducidad fue confirmada por la Sala Especializada.

Para este momento la contraparte tenía que haber entendido que no iban a ser procedentes las acciones que versaran sobre la caducidad de la marca *hh*, por ser la base de la declaratoria de fama, y por subsistir los efectos de la declaratoria, en el anterior entendido que supone un argumento circular la posibilidad de caducar un registro marcario que además, es una marca famosa.

No obstante todo lo anterior, y siendo claro que el criterio sentado el IMPI estaba apegado a derecho en la medida en que dichas determinaciones fueron confirmadas por la Sala Especializada en cinco ocasiones, ARA demandó el amparo de la justicia federal ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

Los cinco amparos, medularmente aducían violatorio de derechos fundamentales el actuar de la Sala en el sentido de confirmar la resolución administrativa que declaró procedente la excepción de falta de legitimación activa, ello toda vez que el interés jurídico emanado del oficio sí dotaba de suficiente legitimación para combatir los obstáculos para la obtención del registro pretendido, con independencia de la situación de hecho de la fama de la marca.

El argumento del quejoso con independencia de ser inoperante en la medida que reiteraba los argumentos vertidos en el juicio de origen y no combatir frontalmente la determinación adoptada, resultaba también infundado al no desvirtuar el pronunciamiento medular de la suposición del argumento circular, es decir obligar a la autoridad administrativa a estudiar las pruebas de uso en términos del artículo 62 de la Ley de la Materia, sabiendo que el solicitante del registro pretendido no es el mismo titular de la marca famosa.

El quejoso pretendió en su momento equiparar dos figuras diametralmente diversas, el interés jurídico con la legitimación procesal. Sin embargo, como en su momento, el IMPI, la Sala y Cuatro Tribunales Colegiados coincidieron, no tienen la misma naturaleza procesal ni los mismos alcances, razón por la cual fue encontrada procedente la acción enderezada por HH. En pocas palabras, años de litigio se pudieron resumir en que, si bien es cierto el quejoso tenía interés jurídico para presentar la caducidad de la marca de HH, no menos cierto es que no tuvo, ni tendría legitimación para obtener sentencia favorable, toda vez que NO puede obtener el registro de la marca *hh*, ni siquiera si llega a caducar los registros de HH.

No obstante la claridad de lo anterior, al momento de resolver los amparos presentados en contra de cada una de las sentencias que confirma la resolución primigenia, uno resulto contendiente.

Por su parte, los amparos resueltos en los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Decimoquinto determinaron negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al considerar que la legitimación en la causa para demandar la caducidad de un registro marcario, no recae en una base de mera legalidad, ya que si bien es cierto, la solicitud de un registro y la oposición de una anterioridad le confiere interés jurídico para solicitar la caducidad de un registro marcario, ello no le otorga la legitimación cuando adicionalmente a los registros marcarios citados como anterioridades, se señale como impedimento una marca famosa.

Y, por otro lado, al resolver el amparo del conocimiento del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado el mencionado órgano determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al considerar, que tanto el interés jurídico como legitimación procesal para demandar la caducidad de un registro marcario deriva del oficio de cita de anterioridades que son oponibles a una solicitud de registro de marca, y que la existencia de una marca declarada famosa, no es impedimento para que la autoridad administrativa se pronuncie sobre el uso o falta de uso de otro registro, ya que la marca declarada famosa o la declaratoria de fama, es una cuestión ajena al uso o falta de uso de un registro marcario.

En vista de los criterios diametralmente distantes que arriba fueron detallados, mediante un escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Pleno de Circuito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Decimoquinto en Materia Administrativa al resolver los juicios de amparo 133/2016, 241/2016, 131/2016 y 362/2016 respectivamente, con el diverso emitido por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado 114/2016.

Una vez integrado y debidamente substanciada la mencionada contradicción, el asunto fue turnado al Magistrado Ernesto Martinez Andreu, integrante del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para la elaboración del proyecto de resolución.

2. Criterios contendiente sustentado por los Tribunales Colegiados Primero, Quinto y Decimoquinto en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Toda vez que en atención a la figura de cosa juzgada refleja⁶⁵ los cuatro colegiados expusieron consideraciones muy similares y con textos casi idéntico, en el presente capítulo se insertaran los extractos relevantes de la sentencia que formuló el Primer Tribunal Colegiado, únicamente:

Por otro lado, para mayor claridad, será reproducida la parte del acto administrativo impugnado, de la que se desprende, en síntesis, el motivo por el que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial consideró que la demandante carece de legitimación en la causa para solicitar la caducidad:

[...]

De lo expuesto se concluye que aun cuando ARA obtuviera resolución favorable en el procedimiento que se resuelve, no podría obtener el registro de la marca HH ya que el expediente de marca en trámite HH, incurre en el impedimento legal (previsto en) la fracción XV bis del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que es inminente el riesgo de confusión no sólo de ambas marcas, sino también existe un riesgo de asociación (sic), debido a la similitud visual, fonética y conceptual de ambos signos distintivos, por la identidad de la denominación HH y la similitud de servicios que ambos protegen.

Por ello, los consumidores creerán que los productos y (sic) servicios son provistos o fabricados por empresas con el mismo origen empresarial o por empresas relacionadas económicamente entre sí, pues ambas operan en el mismo sector de enseñanza de lenguas extranjeras”.

[...]

⁶⁵ La cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en precedentes judiciales, tiene verificativo cuando existe identidad en las partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, es decir, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado.

En conclusión, resulta procedente no entrar al estudio de las demás excepciones interpuestas (sic) por HH ni al estudio de fondo de la causal de caducidad invocada por ARA al haber resultado procedente la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA, al no tener un derecho a su favor.

[...]

Lo anterior es el motivo por el cual la quejosa sostiene que la autoridad demandada y la responsable no debieron hacer valer el tema de la declaratoria de fama, puesto que, según afirma, en la resolución sólo se debió verificar si se actualiza el supuesto contenido en el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, referente a que opera la caducidad del registro de una marca que no ha sido utilizada durante tres años consecutivos.

[...]

Por otra parte, si bien la declaratoria de fama (en contraste con la estimación de fama) constituye una determinación derivada de un procedimiento específico para ese fin y que, por disposición legal, requiere que el signo se encuentre registrado, es necesario considerar lo dispuesto en el artículo 98 bis 1 del ordenamiento nacional antes invocado, en el sentido de que se trata de un acto administrativo por medio del cual el instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Ello pone de manifiesto que, como su denominación indica, se trata de un acto declarativo, por virtud del cual el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconoce una situación de hecho, esto es, la existencia de un signo distintivo en el mercado con amplia difusión, de suerte que es generalmente conocido por el público.

En síntesis, la declaratoria de fama sólo es el reconocimiento de un aspecto fáctico con consecuencias jurídicas, concretamente, una protección acentuada que obliga a impedir el registro y el uso de marcas famosas.

[...]

No obstante, como ya se dijo, el derecho para pedir al instituto que emita la declaratoria de caducidad de una marca, por falta de uso, no únicamente requiere, por parte del accionante, la pretensión de obtener su exclusividad, reflejada en la solicitud correspondiente, sino que es necesario que, en cada caso, existan elementos que reflejen

una expectativa legítima y razonable de adquirir ese derecho, lo que puede no derivar sólo del documento.

[...]

En ese sentido, es jurídicamente inaceptable que una solicitud de marca otorgue indefectiblemente la legitimación procesal activa que la quejosa dice tener, aun cuando, por razones independientes a las anterioridades, esté impedida para satisfacer su pretensión, en razón de que no puede existir una acción “reconvencional” con el solo objeto de que, lisa y llanamente, se declare la insubsistencia de un título de exclusividad marcaria, puesto que la expectativa de derecho que le otorga su solicitud no es la posibilidad de eliminar registros incompatibles (ya que esto es un medio, no un fin), sino de obtener la exclusividad que solicitó.

[...]

En conclusión, es verdad que la marca famosa HH y Diseño es diferente a aquella cuya caducidad pretende la quejosa HH sin embargo, la protección especial que aquélla amerita, por su condición de fama, impide que la solicitud de exclusividad sobre la denominación HH sea resuelta favorablemente para quien la hizo valer, de lo que se sigue que, al ser inviable que esa petición le otorgue una expectativa de derecho, y en virtud de que constituye el documento base de la acción de caducidad, ésta no puede subsistir, dado que, se reitera, no es permisible que una persona tramite, y eventualmente logre, la invalidación de un registro marcario si no obtendrá un beneficio material con ello.

[...]

En mérito de lo expuesto, al haber sido desestimados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, procede negarle el amparo y protección de la Justicia Federal⁶⁶.

[...]

En este respecto podríamos decir que el criterio supuesto por el Primer Tribunal, y otros tres Tribunales Colegiados resulta claro al establecer que no es posible pensar que una solicitud de marca, a la que le fue citado un impedimento, necesariamente va a otorgar suficiente legitimación procesal activa para el solicitante. En cualquier caso, es necesario analizar de manera integral a la marca citada como

⁶⁶ Sentencia dictada en el Juicio de Amparo Directo 133/2016 del índice del Primer Tribunal Colegiado Administrativo del Primer Circuito.

anterioridad pues es claro que la expectativa de derecho que le otorga su solicitud no es la posibilidad de eliminar registros incompatibles (ya que esto es un medio, no un fin), sino de obtener la exclusividad que solicitó y si en el caso existe, de manera desvinculada al registro, la fama de la marca no es posible obtener dicha exclusividad.

3. Criterios contendiente sustentado por el Tribunal Colegiado Décimo Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Por lo que hace al criterio contendiente, y en total inobservancia de la figura de cosa juzgada refleja que se define en un pie de página del capítulo anterior, el criterio del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado, establece lo siguiente:

De lo expuesto se advierte que, como lo aduce la parte quejosa, la Sala resolvió de manera incongruente la cuestión efectivamente planteada, en virtud de que, por una parte reconoció que la solicitud de la marca presentada por la actora le genera una expectativa de derecho para la obtención del registro de la marca y el oficio de anterioridades de marcas que se consideran idénticas o semejantes en grado de confusión, genera un obstáculo real y objetivo para la obtención de su registro, con lo cual se acredita una afectación que a su vez genera el interés jurídico y legitimación en la causa para el solicitante y, por otra, determinó que a nada práctico conduce el análisis de caducidad de la marca 652342 si subsiste el diverso impedimento de similitud de su propuesta registral con una marca declarada famosa pues ello generaría falta de legitimación en la causa en el procedimiento de caducidad de la marca 652342, toda vez que su interés respecto de la legalidad de la vigencia de la marca referida deriva de una afectación a su esfera jurídica dado el impedimento para acceder a un registro que pretende, por lo que la eliminación de dicho registro a través de una declaratoria de caducidad no haría desaparecer el impedimento que deriva de la marca famosa que se opone a su solicitud de registro de la marca.

En el caso, debe tomarse en cuenta que la parte ahora quejosa solicitó el registro de una marca y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al realizar el examen preliminar,

le informó que existían como impedimento para el registro tanto una marca declarada famosa como diversas marcas ya registradas.

[...]

Luego, tal circunstancia legitima a la solicitante para impugnar las anterioridades e impedimentos precisamente para tratar de eliminar los obstáculos que impiden el registro que solicitó; lo anterior se reconoció en la sentencia ahora reclamada al analizar la procedencia del juicio de nulidad.

[...]

En efecto, la existencia de la marca famosa es relevante para resolver sobre la solicitud de registro que presentó la empresa ahora quejosa, pero no es materia de análisis en el procedimiento de declaración de caducidad por falta de uso de una marca puesto que, como ya se precisó, con motivo de la notificación de impedimentos para el registro que solicitó, la ahora quejosa se enteró de la existencia de una marca declarada famosa y de otras marcas registradas con las que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial consideró que tenía semejanza en grado de confusión.

[...]

Sin embargo, precisamente como consecuencia de tales obstáculos para el registro que solicitó, se actualizó el derecho de la empresa solicitante, ahora quejosa, para impugnar la validez y subsistencia de todas y cada una de las marcas que le fueron citadas como obstáculo, sin que exista ninguna disposición legal que le obligue a promover un solo procedimiento de impugnación en el que incluya todas las marcas que le fueron citadas como obstáculo.

Luego, si en el procedimiento administrativo de caducidad por falta de uso se impugnó sólo una de las marcas que fueron invocadas como anterioridades al registro solicitado por la ahora quejosa, la Sala responsable debió tomar en cuenta que la existencia de una marca declarada famosa es una cuestión distinta a la caducidad solicitada por falta de uso y, por tanto, no debió reconocer validez a la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad dado que, para desestimar la solicitud de caducidad, la autoridad administrativa invocó una cuestión que no era materia de estudio en el procedimiento administrativo de caducidad por falta de uso.

Lo anterior provoca indefensión a la parte ahora quejosa dado que, si se reconoce validez al criterio sustentado en la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad, se llegaría a considerar que la parte ahora quejosa sólo podría ejercer su derecho a impugnar las anterioridades que le fueron invocadas si promueve un solo procedimiento para intentar declararlas insubsistentes pues, de hacerlo mediante procedimientos distintos, como ocurre en el caso, en cada uno se le respondería que carece de legitimación precisamente con motivo de la existencia de las otras anterioridades a pesar de que, como ya se precisó, no existe ninguna disposición legal que obligue a la parte ahora quejosa a impugnar todas las anterioridades que le fueron invocadas mediante un solo procedimiento.

[...]

En consecuencia, la sentencia reclamada que reconoció validez a la resolución impugnada resulta emitida contra las disposiciones legales aplicables al caso, al reconocer validez a una resolución administrativa emitida sin fundamento para invocar como causa de falta de legitimación una cuestión ajena a la litis planteada en el procedimiento administrativo de caducidad por falta de uso de una marca y, por tanto, resulta contraria al derecho al debido proceso previsto en el artículo 14 Constitucional.

En esas condiciones, siendo la sentencia reclamada inconstitucional, en el aspecto indicado, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que la Sala responsable la deje insubsistente; lo anterior sin perjuicio de que emita una nueva en la que resuelva lo que proceda en derecho tomando en cuenta que la legitimación de la parte actora para promover el procedimiento de caducidad de la marca por falta de uso quedó establecida con motivo de que la marca le fue invocada como anterioridad en un procedimiento de registro que promovió la propia actora y, si bien respecto a dicha solicitud de registro sí es relevante la existencia de la marca declarada famosa, tal circunstancia no puede anular la legitimación para solicitar la caducidad por falta de uso de otro registro marcario pues en el procedimiento administrativo de caducidad debe resolverse precisamente sobre el uso o falta de uso de la marca impugnada en el mismo, independientemente de las consecuencias que pueda surtir respecto de la solicitud de registro en la que la marca impugnada fue citada como anterioridad, entre otros obstáculos⁶⁷.

⁶⁷ Sentencia dictada en el Juicio de Amparo Directo 114/2016 del índice del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado Administrativo del Primer Circuito.

[...]

El criterio arriba insertado se puede resumir en que, si un registro de marca propiedad de un tercero es citado como impedimento para el registro de una solicitud, no existe disposición alguna por la cual se imponga mayor requisito para solicitar la declaración de caducidad de dicho registro, en aras de eliminarlo como impedimento para el registro. Ahora bien, de ese criterio también se advierte que la relación con la marca famosa resulta algo que analizar en el momento de analizar la registrabilidad de la marca y no como presupuesto para el estudio de la caducidad.

Dicho lo cual, resulta inconcuso pensar que el mismo Tribunal reconoce que la solicitud de marca no será procedente en la simple medida en que sigue existiendo otro impedimento para el registro y no sólo la existencia del registro y no obstante, obliga al IMPI a analizar una solicitud de caducidad que se sabe infructuosa.

Las determinaciones de arriba llegaron a los ojos del Pleno de Circuito y en apego a la Ley de Amparo y como consecuencia de la clara Contradicción de Tesis, la resolución a la que llagáran tenía que optar por un criterio por sobre el otro.

4. Determinación del Pleno de Circuito

La duda que tenía que resolver el Pleno de Circuito era determinar si el interés jurídico que otorga la solicitud de un registro marcario para solicitar la caducidad de otra que es similar y le resulta oponible por ser anterior, es o no suficiente para otorgarle legitimación en relación con esa solicitud de caducidad, cuando además del registro marcario citado como anterioridad, se advierte como impedimento una marca declarada famosa.

Para lo anterior, el pleno de circuito interpreto de manera estricta la definición de interés jurídico y los requisitos de procedibilidad de la acción de caducidad contenidos en la LPI, con lo cual arribó a la determinación siguiente:

En ese orden de ideas, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para acreditar el interés jurídico, necesario a efecto de solicitar la caducidad de una marca, basta la expectativa de derecho derivada de la solicitud de un registro marcario que tenga como anterioridad aquélla de la que se solicita su caducidad, y por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer el procedimiento a efecto de que se declare la caducidad de un registro marcario, no contiene hipótesis legal alguna de la que pueda siquiera inferirse que, en el caso de que exista un impedimento, consistente en la existencia de una marca declarada famosa, es improcedente el procedimiento de caducidad y que por ello no pueda resolverse el fondo del mismo, es decir, que no establece que para su resolución, no debe existir otro impedimento como lo es que la marca sujeta a registro sea semejante en grado de confusión, con una marca declarada famosa.

Esto es, en ninguno de sus numerales la Ley de la Propiedad Industrial, establece expresa o implícitamente que a efecto de dar trámite y resolver en cuanto al fondo la declaratoria administrativa de caducidad, además de presentar la solicitud correspondiente, es menester que no exista ninguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 122 del citado ordenamiento; por lo que este Pleno de Circuito considera entonces que dicha condición no puede exigirse, puesto que de considerar lo contrario, se estaría agregando al procedimiento de caducidad de marca iniciado a petición de parte, un requisito no establecido en ley, condicionando así la resolución del fondo del mismo a una exigencia procesal no prevista en la ley, con lo que se estaría rebasando lo dispuesto de manera expresa por ésta, y como consecuencia se dejaría en estado de indefensión al solicitante de una marca, al que le fueron señalados los impedimentos por la autoridad marcaria, al condicionar su interés jurídico, al hecho de que no exista ningún otro impedimento, como el de la existencia de una marca famosa, para obtener el registro que solicitó.

Debiendo precisar en este punto que lo así asentado se corrobora además, porque por cuanto hace en forma específica a la figura denominada declaratoria de fama, existe un procedimiento, que además también contempla las hipótesis de nulidad, la cual fue señalada como impedimento por la autoridad marcaria, a efecto de obtener el registro pretendido, procedimiento que se encuentra regulado en un capítulo específico.

La determinación del Pleno de Circuito fue optar por el criterio sentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado y la consecuencia jurídica de la contradicción de tesis 24/2017 fue la creación de una jurisprudencia, de observancia obligatoria en términos de la Ley de Amparo, aplicable a los casos subsecuentes análogos y que tiene el texto que sigue:

CADUCIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA. EL INTERÉS JURÍDICO QUE OTORGA EL OFICIO DE ANTERIORIDAD ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR LA LEGITIMACIÓN PARA SOLICITARLA, NO OBSTANTE QUE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ADVIERTA, COMO IMPEDIMENTO, LA EXISTENCIA DE UNA MARCA DECLARADA FAMOSA.

El interés jurídico que otorga la solicitud de registro de una marca para pedir la caducidad de otra que es similar y le resulta oponible por ser anterior, es suficiente para otorgarle legitimación en relación con dicha solicitud de caducidad, cuando además del registro marcario citado como anterioridad se advierte como impedimento una marca declarada famosa. Lo anterior, en virtud de que la acreditación de la legitimación no está condicionada a que no haya un impedimento como lo es la existencia de una marca famosa, sino que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe resolver si procede o no declarar la caducidad de un registro marcario, cuando quien la solicita acredite ser quien pidió ante él la inscripción de un registro marcario al que aquél le reviste una anterioridad; análisis que deberá realizar de manera desvinculada en relación con los diversos impedimentos que se actualicen, como la existencia de una marca famosa, máxime que los procedimientos de caducidad y declaratoria de fama deben estudiarse de forma independiente, a efecto de evitar un círculo vicioso que tuviera como consecuencia no permitir que se eliminaran uno a uno los obstáculos señalados por la autoridad marcaria⁶⁸.

Ahora bien, del análisis de la jurisprudencia arriba citada tenemos que:

⁶⁸ Tesis: PC.I.A. J/124 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, p. 1664.

- a) La SCJN estableció que basta la expectativa de un derecho para iniciar la acción de caducidad prevista en el artículo 152 de la LPI.
- b) No existe regulación alguna de la que se desprenda que la fama de una marca, o su declaración de fama, devenga improcedente la solicitud de declaración administrativa de caducidad.
- c) La LPI no establece que para resolver la acción de caducidad, no debe existir otro impedimento como lo es que la marca sujeta a registro sea semejante en grado de confusión, con una marca declarada famosa.
- d) Pensar que la existencia de la fama de una marca impida al IMPI pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada, es decir, si la marca famosa se usa o no, equivale a imponer un requisito que no está contemplado en la LPI.
- e) Establecer lo contrario equivale a supeditar la procedencia de una acción de caducidad a que no exista ningún otro impedimento citado a la obtención del registro pretendido.

A manera de corolario, la obligación para que el IMPI entre a estudiar el fondo de la caducidad, con el único requisito de que se acredite ser quien pidió ante él la inscripción de un registro marcario al que aquél le reviste una anterioridad, y además que lo haga de manera desvinculada a la fama que reviste la marca, supone que en los términos que revisten el presente asunto y, una vez substanciado en su totalidad, la resolución será en el sentido de que se niegue la caducidad del registro intentada, siendo entonces estéril la substanciación de dicho procedimiento.

Tomando en consideración todo lo anterior, es que se propone con el presente trabajo, una posible inaplicabilidad del criterio sentado por el Pleno de Circuito y para sustentar lo anterior se dedicarán las siguientes líneas.

5. Posible inaplicabilidad del Criterio ante la Subsistencia de la Declaratoria de Fama.

En mi opinión el criterio arriba insertado y detallado resulta incorrecto e impreciso por lo siguiente:

La manera “tradicional” de obtener el interés jurídico para iniciar acciones de caducidad se llama “oficio de cita de anterioridades”, pero ciertamente no el oficio por sí solo, sino precisamente las causas que llevaron a la emisión de dicho oficio (concretamente la existencia de cualquier anterioridad que resultara oponible, un registro anterior, o la fama de una marca), mas no el oficio como tal, entonces si dichas causas persisten al momento en que sea resuelto el o los procedimientos iniciados, luego entonces dichas causas van a evitar que prospere la acción.

Me explico supongamos que yo solicito hoy el registro de la marca *Coca-Cola*®, el IMPI cita como impedimentos decenas o cientos de registros de marca propiedad de *The Coca Cola Company* y además señala que se trata de una marca famosa, y en respuesta el suscrito presenta demandas de caducidad o nulidad en contra de los múltiples registros y declaratorias de fama de dicha compañía, y mi solicitud de registro de *Coca-Cola* queda suspendido. Con absoluta independencia de si tengo o no interés jurídico para presentar las demandas correspondientes y de si el trámite de mi marca fue suspendido, **es evidente que no tengo legitimación en la causa para caducar o anular los registros y declaratorias, toda vez que aunque logre caducarlas y anularlas todas, nunca podré ser el dueño de la marca *Coca-Cola*®,** pues la misma seguiría siendo una marca famosa propiedad de *The Coca Cola Company* y no existiría justificación legal alguna para que yo fuera dueño de una marca idéntica, para que me aprovechara indebidamente del prestigio y poder de atracción de *Coca-Cola*®, para que hiciera creer falsamente al consumidor que mis productos y servicios proceden de *The Coca Cola Company* o están relacionados, o para que desviara clientela en mi favor con el uso de una marca famosa.

Y no sólo eso, sino que en el caso concreto el solicitante fue incapaz de explicar cómo pretende superar el impedimento del artículo 90 XV bis de la Ley de la Propiedad Industrial, según el cual ninguna

persona distinta al titular de una marca famosa puede registrar una marca igual o similar, además de los artículos 6-bis del Convenio de París, 16 de ADPIC y 1708 del TLCAN, que se analizaron en el presente trabajo.

Del criterio contenido en la jurisprudencia arriba insertada tenemos:

1. En primer lugar confirma la “regla general” respecto del interés jurídico necesario par iniciar una acción de caducidad como medio para eliminar un obstáculo citado como oponible al registro.
2. Establece el nuevo paradigma para el caso de que, además de que sea citado un registro, se incluya en esa misma cita una marca declarada famosa.
3. Erróneamente, equipara las figuras de interés jurídico y legitimación procesal, siendo que en la realidad no tiene la misma naturaleza procesal ni tampoco los mismos alcances.
4. Señala que la acreditación de la legitimación no está condicionada a la cita de un registro marcario, únicamente.
5. Obliga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a entrar al fondo del estudio de la caducidad, con el único requisito de que se acredite ser quien pidió ante él la inscripción de un registro marcario al que aquél le reviste una anterioridad.
6. Desvincula la relación existente entre el registro marcario y la declaratoria de fama, obligando al examinador a analizar el registro en condiciones normales, es decir, sin su calidad de famosa.
7. Considera que la concepción tradicional del interés jurídico y la legitimación supone un círculo vicioso que tiene como consecuencia no permitir que se eliminaran uno a uno los obstáculos señalados por la autoridad marcaria.

8. Y, finalmente, desde 05 de marzo de 2018 dicho criterio resulta orientador para casos análogos.

Así las cosas dicho criterio resulta estéril por la simple y sencilla razón de que aun y cuando el actor obtuviera una resolución favorable en el procedimiento de caducidad, no podría obtener el registro de la marca *hh* toda vez que ésta es una marca famosa de HH cuya declaratoria está vigente y surtiendo todos sus efectos legales.

La jurisprudencia de arriba sigue la premisa de que si se anulan o caducan los registros marcarios de HH e invalida la declaratoria de fama de la marca *hh*, entonces ya no habrá impedimento legal alguno, la solicitud de marca de la que deriva el oficio ya no estará suspendida y el solicitante podrá libremente convertirse en el dueño de la marca famosa *hh*.

Dicha premisa es incorrecta, la marca *hh* es famosa gracias al uso, publicidad, reconocimiento y presencia en nuestro país durante más de 45 años por parte de su titular, no gracias al tercero. El uso, publicidad, reconocimiento y prestigio de una marca **ES UNA CUESTIÓN DE HECHO** y existe independientemente de registros o declaratorias.

Es decir, la marca *hh* **NO** es famosa porque lo haya declarado el IMPI ni comenzó a ser famosa a partir de la fecha de la declaratoria, y por lo mismo **NO** dejaría de ser famosa en el improbable supuesto de que la declaratoria dejara de surtir efectos. El IMPI no creó la fama de la marca, simple y sencillamente la reconoció. **La declaratoria es producto de la fama de la marca, y no viceversa.**

Entonces el criterio contenido en la jurisprudencia 2016322 debe resultar inaplicable pues es claro que la obligación para el IMPI de estudiar el fondo de cualquier asunto -que resulte análogo-, con el único requisito de que se acredite ser quien pidió ante él la inscripción de un registro marcario al que aquél le reviste una anterioridad, y además que lo haga de manera desvinculada a la fama que reviste la marca, supone entonces, que una vez substanciado en su totalidad, la resolución será en el sentido de

que se niegue la caducidad del registro intentada, siendo entonces estéril la substanciación de dicho procedimiento.

Conclusiones

1. Las marcas, como signo distintivo por excelencia, tienen cabida y protección dentro de la Propiedad Intelectual. Dicha figura va más allá del signo distintivo en sí, en la práctica se compone del signo, de la relación que nace entre la marca y el consumidor y el elemento psicológico asociado al signo. Su protección se consagra dentro de la Ley de la Propiedad Industrial y la autoridad competente en esa materia es el IMPI.
2. La reforma de 2018 a la Ley de la Propiedad tuvo tres grandes modificaciones, la ampliación de la definición de marca, la inserción de causales independientes de fama de y notoriedad, como hipótesis de negativa de marca y como causales de nulidad y; la adición de las disposiciones para el registro de marcas de certificación, como signos que deben distinguir productos y servicios con ciertas cualidades y reglas de uso establecidas.
3. La reformada definición de marca que nos trajo la reforma permite ampliar el espectro de protección dado a una marca, no sólo representada visual o gráficamente, sino que es posible solicitar y obtener protección hasta de un olor o un sabor. Siendo posible la obtención de un registro de marca por sobre, casi, cualquier cosa perceptible por los sentidos.
4. La fama, a nivel internacional, ha tenido su evolución desde su concepción más precaria en el Convenio de París, pasando por ADPIC y con la figura que tenemos hoy en el TMEC. Naturalmente esas modificaciones han permeado al ámbito nacional y la legislación mexicana que tenemos actualmente. No es posible entender a las marcas famosas abstraídas de los diversos procesos de integración en el mundo.
5. La fama de una marca es una característica inherente al signo distintivo y es resultado del amplio nivel de uso, de promoción y de conocimiento en cualquier sector comercial. Es una situación de hecho que existe sin necesidad de una declaración y puede llegar a tener reconocimiento oficial, mediante la declaratoria de fama, por ejemplo. Es decir, la calidad de famosa de una marca

necesariamente atiende a las condiciones naturales de la misma, es decir, el IMPI no hace famosas a las marcas, y la declaratoria de fama tampoco hace famosa a la marca.

6. Entonces, existen dos vías para hacer valer los derechos derivados de la fama de una marca, que el IMPI estime -motu proprio- la fama de una marca y, que el dueño de la marca solicite y obtenga la declaratoria de fama y con ella el reconocimiento de dicha fama.
7. En el primero de los caminos, (estimatoria) es labor del examinador del IMPI allegarse de los medios de prueba que considere idóneos para robustecer y soportar dicha fama. Existen criterios de Tribunales que establecen que el trabajo del examinador, si bien tiene que ser exhaustivo, no le impone cargas excesivas al momento de soportar esta situación de hecho. Que se advierta el nivel de conocimiento de la marca resulta suficiente para estimarla famosa.
8. En el segundo de los caminos, (declaratoria) es tarea del titular de la marca que se considere famosa recopilar, seleccionar y aportar las pruebas idóneas, acudir ante el IMPI, para los derechos correspondientes y obtener la declaratoria de fama sobre su marca. Los medios idóneos de prueba son aquellos de los que se desprenda que la marca famosa ha sido efectivamente usada, la relación con su titular, y la inversión realizada en publicidad, y el grado de conocimiento en el público.
9. En principio de cuentas, la estimación que hace al IMPI sobre la fama de una marca puede ser usada únicamente como parte de ese mismo trámite de marca o procedimiento contencioso, es decir, esa estimación no sirve para iniciar una acción en contra de un tercero con base en esa estimatoria.
10. Es importante establecer que, la obligación para el solicitante de aportar estas pruebas es el medio para hacerle del conocimiento del IMPI el grado de fama que tiene la marca en cuestión, es decir, como se advierte del tipo de pruebas que se tiene que ofrecer la marca ya tiene la calidad de famosa y las pruebas sólo son el medio para probarlo.

11. La fama de una marca, aparte de la protección especial que concede al titular respecto de la protección dada a su signo, tiene tres grandes prerrogativas, i) que no es necesaria la existencia de un registro base; ii) que no es necesario acreditar el uso de la marca famosa -dentro del territorio nacional- y; iii) la ruptura del principio de especialidad marcaria.
12. Es claro que la fama de una marca como consecuencia del uso de la misma, puede cambiar o perderse a lo largo del tiempo. Existen innumerables ejemplos de marcas famosas que por el simple paso del tiempo, dejaron de serlo. Esto es, la declaratoria de fama no es absoluta, y requiere que las condiciones que dieron origen a la misma subsistan.
13. La acción prevista en el artículo 152 de la LPI, conocida como solicitud de declaración administrativa de caducidad, permite al solicitante de una marca en trámite eliminar los obstáculos previstos para el caso de que la marca que le haya sido citada como anterioridad no esté en uso y por su concesión, represente un obstáculo para la obtención de su registro.
14. El oficio de cita de anterioridades, entendido como el medio por el cual la autoridad examinadora hace del conocimiento del solicitante que existe un impedimento legal oponible al registro de la marca que pretende, es el medio idóneo, o por lo menos lo era, de obtener interés jurídico para iniciar una acción de caducidad. En la práctica es sumamente común solicitar registros de marcas que se saben infructuosas, con el único objetivo de generar un oficio de anterioridades para atacar los registros que se citen como anterioridades.
15. El criterio sentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le da la interpretación más estricta a la procedencia de la solicitud de caducidad, cuando la realidad es que la materia de la contradicción no versaba sobre la procedencia sino sobre la legitimación procesal.
16. Es incorrecto pensar que la inaplicabilidad de la jurisprudencia 2016322 tendría como consecuencia dejar en estado de indefensión al solicitante de una marca, al que le fueron señalados los impedimentos por la autoridad marcaria, pues no se está condicionando su interés

jurídico, al hecho de que no exista ningún otro impedimento, sino que tendría que, si quiere obtener el registro pretendido, solicitar y obtener la caducidad del registro base de la declaratoria y concomitantemente, la nulidad de la declaratoria de fama.

17. Es decir, el nuevo paradigma sentado por la jurisprudencia supone un argumento circular, es decir, obliga a la autoridad marcaría a pronunciarse sobre una causal de caducidad fundada pero inoperante en la medida en que si una marca es famosa necesariamente significa que se usa, y por lo tanto deviene estéril la solicitud de caducidad.
18. Dicho de otro modo, puesto que el solicitante, no podrá obtener el registro que pretende, ya que aún solicitando, tramitando, y obteniendo la declaratoria de caducidad, subsistiría el impedimento consistente en la marca famosa, de ahí que no pueda alcanzar la aspiración del registro que pretende, ya que la solicitud encuadra en otro impedimento, es decir, la semejanza en grado de confusión con la marca declarada famosa.
19. Tanto la Ley como la Jurisprudencia regulan o prevén casos generales, siendo imposible la previsión de casos particulares o específicos, sin embargo, hay veces que la interpretación de un caso concreto resulta aplicable solamente a casos análogos y no en términos generales. Dicho lo anterior, la interpretación de la ley y del caso concreto que tuvo como consecuencia la jurisprudencia 2016322 solamente resulta aplicable a casos que resultan perfectamente análogos.
20. Las particularidades que tiene que tener el caso análogo y en el que resulte inaplicable el criterio, son: i) que la solicitud de la marca que deriva la cita de anterioridades sea idéntica a la marca famosa; ii) que el solicitante ciertamente no sea el titular de la marca famosa; iii) que la cita de anterioridades incluye el registro y la fama de la marca, de manera independiente; iv) que se solicitó la declaración administrativa de caducidad del registro, pero no así la nulidad de la declaratoria de fama; v) que el periodo relevante de comprobación de uso de la marca en la caducidad, se encuentra inmerso en la vigencia de la declaratoria de fama y; vi) que, de las pruebas que existen en la declaratoria de fama, se advierta el uso real y efectivo de la marca en litis.

21. Así, la jurisprudencia 2016322 debe resultar inaplicable pues es claro que la obligación para el IMPI de estudiar el fondo de la caducidad, con el único requisito de que se acredite ser quien pidió ante él la inscripción de un registro marcario al que aquél le reviste una anterioridad, y además que lo haga de manera desvinculada a la fama que reviste la marca, supone que, una vez substanciado en su totalidad, la resolución será en el sentido de que se niegue la caducidad del registro intentada, siendo entonces estéril la substanciación de dicho procedimiento.
22. Aún inaplicando el criterio en estudio, se le permite al solicitante iniciar las acciones previstas en la LPI, sin coartar su derecho de acceso a la justicia o de debido proceso, la inaplicabilidad del criterio supone que, una vez presentada, admitida y substanciada la acción de caducidad, el IMPI no entre al fondo del asunto por operar la excepción de falta de legitimación procesal activa.
23. Para el caso en que, el periodo de comprobación de la acción de caducidad se encuentre fuera del periodo de vigencia de la declaratoria o, si las condiciones que dieron origen a la declaratoria no subsistan, es claro que no existe impedimento alguno para que el IMPI analice el fondo del asunto y si de las pruebas ofrecidas no se advierte el uso, o no fueren exhibido pruebas, lo procedente es la caducidad del registro marcario, hubiera sido famoso o no.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

1. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, Introducción al derecho intelectual, 1ª. ed., México, Editorial Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.
2. MAGAÑA RUFINO, José Manuel, La Marcas Notoria y Renombrada en el Derecho internacional, y mexicano, 1ª. ed., México, Porrúa y Universidad Panamericana, 2010.
3. NAVA NEGRETE, Justo, Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª. ed., México, Porrúa, 2012.
4. Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI), Ley de la Propiedad Industrial, 1ª. ed., México, Porrúa, 2015.
5. CRUZ RAZO, Juan Carlos, Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, 1ª. ed., México, Porrúa, 2010.
6. BERCOVITZ, A. A., Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia, 2ª. ed., Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2005.
7. BARBERÁN MOLINA, Pascual, Manual Práctico de Propiedad Intelectual, 2ª. ed., Madrid, Tecnos, 2018.
8. LHOESTE, Fernando, Propiedad Intelectual: Aproximaciones conceptuales y normativa jurídica, 1ª. ed., Bogotá, 2016.
9. UZCÁTEGUI ANGULO, Astrid, Derechos de propiedad intelectual y derechos fundamentales, 1ª. ed., Caracas, Métrica, 2015.
10. QUIJANO VILLANUEVA, Guadalupe Eugenia, Análisis Crítico de la Jurisprudencia en México: (casos de reiteración y por contradicción de tesis), 1ª. ed., México, Porrúa, 2011.
11. HERNÁNDEZ CERVANTES, Gonzalo, La contradicción de tesis y la fijación de jurisprudencia, 1ª. ed., México, Universidad del Valle de México, 1988.
12. SANCHÉZ PICHARDO, Alberto, Los medios de impugnación en Materia Administrativa, 8ª. ed., México, Porrúa, 2008.
13. CAMPUZANO GALLEGOS, Adriana, Manual para entender el Juicio de Amparo, 3ª. ed., México, Thomson Reuters, 2017.
14. MAURER, Hartmut, Derecho Administrativo Parte General, 1ª. ed., España, Marcial Pons, 2011.

15. BAZ MIGUEL A. y De Elzaburu, La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho español, 2ª. ed., Colex, Madrid, 2004.

Artículos doctrinales.

1. “Las nuevas perspectivas de notoriedad y renombre de la marca” en Propiedad Industrial (estudios de Derecho Judicial 49-2003). Consejo General del Poder Judicial, Madrid.
2. “Derechos y obligaciones del titular de la marca en el nuevo derecho de Marca”, Comares, Granada, 2002.
3. “México, sistema de declaratoria de notoriedad y diferencia entre marcas notorias y marcas famosas” en Affinitas, núm. 1. feb/2006. Madrid.
4. “La jurisprudencia por resolución de contradicciones de tesis en la nueva Ley de Amparo. Críticas para su eliminación” en el tomo II de El juicio de amparo en el centenario de la Constitución mexicana de 1917, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Legislación

1. Ley de la Propiedad Industrial
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
3. Convención de París para la Protección Industrial.
4. Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
5. Ley Federal del Procedimiento Administrativo
6. Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
7. Ley Orgánica Del Poder Judicial de la Federación
8. Reglamento Interior De La Suprema Corte De Justicia de la Nación.
9. Estatuto Orgánico Del Instituto Mexicano De La Propiedad Industrial.