



UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA

INCORPORADA A LA UNAM. CLAVE 8183-09

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE OPOSICION EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE
MARCAS TRAMITADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL ANTE LA ADHESION DE NUESTRO PAIS
AL PROTOCOLO DE MADRID PARA EL REGISTRO
INTERNACIONAL DE MARCAS

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:

BARBOSA HURTADO JORGE ELÍAS

ASESOR: MTRO. LUIS MERCURIO PÉREZ CONTRERAS

MAYO DE 2014



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

AGRADECIMIENTO

Le agradezco a Dios por estar en todo momento conmigo, por ser mi sustento ante la adversidad, por depositar en mí la confianza en cada prueba, y por llenar mi vida de crecimiento y honorabilidad, para así caminar con la frente en alto.

De forma especial agradezco al Mtro. Luis Mercurio Pérez Contreras, Director del presente trabajo de investigación, por su ejemplo de dedicación al estudio del Derecho, por ser una persona cabal, así como por su confianza, apoyo, orientación y motivación, que no solo para la realización de este trabajo ha otorgado, sino además lo ha brindado en todos los tiempos para mi desarrollo personal y profesional.

Agradezco al Lic. Ricardo Javier Moreno Padilla, al Lic. Rafael Raya Lois, a la Lic. Martha Macrina Castro, así como a la Lic. Aida Noemí Reyes Sánchez, que con su confianza y apoyo incondicional, han hecho posible la realización del presente trabajo de investigación.

Agradezco a todas aquellas personas que han colaborado con la realización del presente trabajo de investigación, y muy especial al ánimo recibido de mi familia y amigos.

DEDICATORIA

A: Susana Ofelia Hurtado Barba y Jorge Antonio Barbosa Díaz

Por todo, en especial por su ejemplo y mi formación.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
-------------------	---

CAPÍTULO I 5

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	14
1.1.1. Atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	15
1.2. Instituciones Jurídicas de la Propiedad Industrial.....	22
1.2.1 De las Marcas.....	22
1.2.1.1. De las Marcas Colectivas, y de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.....	29
1.2.1.2. De las Marcas Nominativas, Innominadas, Mixtas, y Tridimensionales.....	31
1.2.2. De la Clasificación de las Marcas.....	32

CAPÍTULO II 34

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	35
---	----

3.2.	La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.....	42
3.2.1.	Del Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas....	49
3.2.1.1.	Del Examen de Forma.....	51
3.2.1.1.1.	De la Solicitud de Registro de Marca, y Requerimientos.....	51
3.2.1.2.	Del Examen de Fondo.....	59
3.2.2.	Del Otorgamiento del Registro de Marca.....	67
3.2.3.	De la Negativa del Registro de Marca.....	68
3.2.4.	De la Nulidad, Caducidad, y Cancelación del Registro de Marca.....	69
3.2.4.1.	De la Nulidad del Registro de Marca.....	69
3.2.4.2.	De la Caducidad del Registro de Marca.....	71
3.2.4.3.	De la Cancelación del Registro de Marca.....	73
3.2.5.	De los Procedimientos Administrativos ante el IMPI.....	76
3.2.5.1.	De los Procedimientos de Declaración Administrativo de Nulidad, Caducidad, Cancelación e Infracción administrativa.....	81
3.3.	Medios de Impugnación en contra de las Resoluciones emitidas por parte del IMPI.....	88
3.3.1.	Del Recurso de Revisión.....	92
3.3.2.	Del Juicio Contencioso Administrativo Federal.....	94

CAPÍTULO III

96

TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.1.	La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (OMPI).....	99
4.2.	Del Convenio de Paris.....	102
4.3.	El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.....	106
3.3.1	Del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas.....	108
4.4.	El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).....	116

CAPÍTULO IV

121

DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

5.1.	Del Procedimiento de Oposición en los Sistemas de Registro de Marcas en la Comunidad Europea, Estados Unidos de América y Argentina...	129
5.1.1.	Del Procedimiento de Oposición en el Trámite Para el Registro de Marcas en la Comunidad Europea.....	130
5.1.2.	Del Procedimiento de Oposición en el Trámite Para Registro de Marcas en Estados Unidos de América.....	135
5.2.	Del Procedimiento de Oposición en el Trámite Para el Registro de Marcas en Argentina.....	139

**IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE OPOSICIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL REGISTRO DE
MARCAS TRAMITADO EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

6.1. México ante la Adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Para el Registro Internacional de Marcas.....	148
6.2. Implementación del sistema de oposición en el Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas Tramitado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	158
CONCLUSIONES	169
BIBLIOGRAFIA	175

INTRODUCCIÓN

Toda creación del intelecto humano debe ser protegida, desde el preciso momento en el que el ser humano crea un invento, con base a sus propios medios, tiene derecho sobre el mismo, obteniendo así la propiedad de su invento o creación, y a la cual se le denomina “Propiedad Intelectual”.

Cabe destacar que el ser humano, con base a mucho esfuerzo, ha logrado día a día proteger y regular la Propiedad Intelectual, ello a través de diversos ordenamientos jurídicos por ser tan amplia, ya que una creación o invento, puede ser desde una obra literaria, una obra artística, un dibujo, una obra pictórica, una escultura, hasta diseño industrial, un modelo de utilidad, una patente, una marca, entre otros; los cuales al ser tan diferentes entre sí, requieren un trato especial, para lo cual encontramos a los Derechos de Autor, así como a la Propiedad Industrial, cuyas disposiciones se encuentran establecidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, y en la Ley de la Propiedad Industrial, correspondientemente.

Los ordenamientos que rigen a la materia de Propiedad Intelectual, proporcionan a los creadores o inventores, productores, o prestadores de servicios, los lineamientos adecuados a través de los cuales se les permita proteger, y explotar sus creaciones o inventos, sus productos, o servicios, o bien la forma en la que podrán otorgar a terceros el permiso para la explotación de los mismos, ello a través de los instrumentos que han sido creados para tales efectos.

El crecimiento desmedido de la población mundial ha llevado irremediablemente a que los inventores, productores, o prestadores de servicios

requieran una protección cada vez más amplia, no solo en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, ya que el comercio irremediamente ha traspasado fronteras, como nunca se había podido imaginar, por lo que en ese sentido se requieren ordenamientos que regulen el comercio entre los nacionales y los internacionales, ello con el objeto de velar por una sana competencia.

La creación de tratados internacionales, atiende en muchas ocasiones a cuestiones meramente económicas y comerciales, lo que permite a los países una sana convivencia, y regulación del mercado.

Para una amplia comprensión de la Propiedad Intelectual, en el presente estudio señalamos en el capítulo primero, los conceptos fundamentales de la Propiedad Intelectual, y como es que la misma nos lleva a su división en los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial.

Por su parte en el capítulo segundo nos avocaremos esencialmente a estudiar a la Propiedad Industrial en la Legislación Nacional, para lo cual analizaremos lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente a la materia de propiedad industrial; asimismo analizaremos lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, con el objeto de conocer el Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas en nuestro país, del examen de forma y fondo que el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial realiza a las solicitudes para el registro de marcas, los requerimientos que puede emitir el Instituto durante el procedimiento de registro de marcas, así como la forma en la que otorga el registro de marca, y su negativa, según corresponda.

Por otro lado, mencionaremos en qué consisten diversos procedimientos contenidos en la ley de la Propiedad Industrial, asimismo señalaremos el procedimiento administrativo que se lleva a cabo para la declaración de nulidad, caducidad, o cancelación de un registro marcario. También conoceremos los medios de impugnación existentes y que se podrán presentar en contra de las resoluciones que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para efecto de analizar los motivos de la adhesión de nuestro país al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas, en el capítulo tercero conoceremos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sus objetivos, así como sus alcances, a su vez conoceremos algunos tratados internacionales, en materia de propiedad industrial de los que nuestro país es parte, como lo es el Convenio de París; por otro lado conoceremos en que consiste el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, así como el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid, y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Por lo que respecta al capítulo cuarto, analizaremos el procedimiento de oposición en diversos sistemas, como el que aplica la Comunidad Europea, Estados Unidos de América y Argentina; lo cual nos servirá para efecto de conocer a fondo la forma en la que se establece el sistema de oposición en diversos países, para así estar en oportunidad de concretar la forma que consideremos más adecuada para implementar el sistema de oposición en nuestro procedimiento de registro de marcas, tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Finalmente en el capítulo quinto realizaremos algunas consideraciones previas para la implementación del sistema de oposición para el registro de marcas en nuestro sistema, haciendo alusión a la observancia de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte en materia de propiedad industrial, ello con arreglo al control difuso de la Constitucionalidad y la Convencionalidad, por lo que analizaremos el estado actual de nuestro país ante el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, y también señalaremos la forma en la que consideramos se deba llevar a cabo la implementación del sistema de oposición en el Procedimiento Administrativo para el Registro de marcas tramitado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CAPÍTULO I

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para estudiar la Propiedad Industrial debemos atender primordialmente a la Propiedad Intelectual, la cual no solo comprende las creaciones del intelecto humano, sino a su vez se encarga de proteger, a través de los ordenamientos jurídicos correspondientes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, los derechos e intereses de aquellos que han llevado acabo alguna creación.

Los autores Carlos M. Correa y Salvador D. Bergel, en su obra titulada “Patentes y Competencia”, precisan que del análisis que realizaron de la doctrina, “es que la voz `propiedad` no puede ser utilizada en materia de invenciones industriales con los mismos atributos y con iguales alcances que los establecidos para los objetos corporales”, y que “la utilización de la terminología `propiedad intelectual` o `propiedad del inventor`, no señala más que una simple comodidad verbal.”¹

Por su parte el Dr. Gabino Eduardo Castrejón García nos señala, en su libro titulado “Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial”, que la propiedad “es el derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes, y sin perjuicio de tercero.”²

En ese sentido en la obra titulada “Estudios de Derecho Intelectual” en homenaje al profesor David Rangel Medina, nos señalan que “El derecho de la propiedad intelectual protege aquello que desarrolla el hombre, con base en su

¹ CARLOS M. CORREA – SALVADOR D. BERGEL, *Patentes y Competencia*, Rubinzal – Culzoni Editores, Argentina 1996, p. 20.

² CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, *Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial*, Cárdena Editor Distribuidor, Primera Edición, México 2001, p. 656.

capacidad inventiva y talento artístico. Dicha cualidad, conocida como 'creatividad', ha venido a reflejarse en la habilidad que posee el hombre para observar, analizar, abstraer, comunicar y, en consecuencia, transformar o expresar el entorno que le rodea. En tal virtud, por creatividad entendemos la capacidad de todo individuo para transformar o expresar su entorno, social o natural, utilizando su destreza innovadora o sensibilidad artística, y producir así algo que es nuevo, original o que le distingue."³

Ahora bien, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual⁴, la cual detallaremos en diverso capítulo, nos establece que la propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente, como son las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y los modelos utilizados en el comercio.⁵

En ese sentido podríamos definir a la propiedad intelectual, de forma general más no limitativa, como el derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre las creaciones de su mente.

Por su parte, en el convenio que se establece la OMPI, se precisan los derechos relativos a la propiedad intelectual, mismos que consisten en las obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos científicos; los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal, y todos los demás

³ BECERRA RAMIREZ MANUEL, *Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998. p. 31

⁴ En adelante OMPI

⁵ OMPI [en línea] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en <http://www.wipo.int/about-ip/es/> (consultado el 30 de marzo de 2013).

derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.⁶

Cabe mencionar que el crecimiento de la población mundial, y el avance de la tecnología, misma que se encuentra cada vez más al alcance de todos los individuos, a llevado, cada vez más a prisa, al surgimiento y aumento de diversas manifestaciones de ideas, a la confrontación entre culturas, a la creación de nuevas invenciones, obras literarias, artísticas, científicas, industriales y comerciales, símbolos, imágenes y dibujos, modelos utilizados en el comercio, así como sus innovaciones, lo que ha obligado a las legislaciones de todos los países a que reconozcan y protejan los derechos que han sido generados, por los autores e inventores.

Ante la gran cantidad de derechos de la propiedad intelectual, resulta evidente que la información y los conocimientos generados por el ser humano, base de la propiedad intelectual, pueden variar en su objeto, ámbito de aplicación y desarrollo. Claramente se logra apreciar que la propiedad intelectual abarca todo el campo correspondiente a las creaciones del intelecto humano, mismas que se encuentran protegidas, y a su vez reguladas.

El Profesor David Rangel Medina, en su estudio elaborado y titulado “DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL”, nos precisa que se entiende por derecho intelectual al 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, científicas, industriales y comerciales.⁷

⁶ Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967, [en línea]. Disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/convention/index.html> (consultado el día 30 de marzo de 2013).

⁷ RANGÉL MEDINA DAVID, *Derecho de la propiedad Intelectual e Industrial*, UNAM, México 1992. p. 7.

Además nos señala medularmente que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos, o al campo del conocimiento, y de la cultura en general, ello protegido por los derechos de autor; asimismo señala que la actividad del intelecto humano también puede ser aplicado a la búsqueda de soluciones de problemas, en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, lo que nos pone frente a actos que son objeto de la propiedad industrial.⁸

De acuerdo a lo anterior, la propiedad intelectual se divide en dos ramas, las cuales consisten en los Derechos de Autor, y la Propiedad Industrial.

El Derecho de Autor es el término jurídico que describe los derechos concedidos a los creadores por sus obras literarias y artísticas⁹; de acuerdo a la OMPI, el tipo de obras que abarca el derecho de autor incluye a las obras literarias como novelas, poemas, obras de teatro, documentos de referencia, periódicos y programas informáticos; bases de datos; películas, composiciones musicales y coreográficas; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografías y esculturas; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujos técnicos.¹⁰

En nuestro país el Derecho de Autor se encuentra regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor¹¹, Ley reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual claramente nos establece en su artículo once que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas, otorgando protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de

⁸ Ibídem p. 8.

⁹ OMPI [en línea] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en <http://www.wipo.int/about-ip/es/copyright.html>, (consultado el día 30 de marzo de 2013).

¹⁰ Ibídem.

¹¹ Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, última reforma publicada DOF 27-01-2012.

carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial¹².

La Ley Federal del Derecho de Autor señala que el autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación; que el derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable; que corresponde el ejercicio del derecho moral, al propio creador de la obra y a sus herederos. En ausencia de éstos, o bien en caso de obras del dominio público, anónimas o de las protegidas por la misma Ley, el Estado los ejercerá, siempre y cuando se trate de obras de interés para el patrimonio cultural nacional¹³.

Nos establece que los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita; exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima; exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor; modificar su obra; retirar su obra del comercio, y oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación.

Asimismo nos señala los derechos patrimoniales, los cuales corresponde al autor, mismos que consisten en el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la propia Ley, sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales. Los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico,

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar; la comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las maneras siguientes: **a)** La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas; **b)** La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas, y **c)** El acceso público por medio de la telecomunicación; la transmisión pública o radiodifusión de sus obras, en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o retransmisión de las obras por: **a)** Cable; **b)** Fibra óptica; **c)** Microondas; **d)** Vía satélite, o **e)** Cualquier otro medio conocido o por conocerse; La distribución de la obra, incluyendo la venta u otras formas de transmisión de la propiedad y de los soportes materiales que la contengan, así como cualquier forma de transmisión de uso o explotación, que cuando la distribución se lleve a cabo mediante venta, este derecho de oposición se entenderá agotado efectuada la primera venta, salvo en el caso expresamente contemplado por la propia Ley; La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin su autorización; La divulgación de obras derivadas, en cualquiera de sus modalidades, tales como la traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos y transformaciones, y cualquier utilización pública de la obra salvo en los casos expresamente establecidos en esta Ley¹⁴.

De acuerdo a lo señalado, en relación al propiedad Intelectual, la misma se encuentra integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, los cuales le otorgan al autor de las creaciones plena disposición de las mismas, y sobre todo el derecho exclusivo de su explotación, en cualquier forma, como es a su reproducción, distribución, comunicación y transformación, así como que otorgue a terceros autorización, para los mismos efectos, en los casos previstos en la Ley.

A su vez en el artículo trece del mismo ordenamiento nos precisa que “los derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las ramas literaria; musical, con o sin letra; dramática; danza; pictórica o de dibujo; escultórica y de

¹⁴ Ibidem.

carácter plástico; caricatura e historieta; arquitectónica; cinematográfica y demás obras audiovisuales; programas de radio y televisión; programas de cómputo; fotografía; obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materiales, constituyan una creación intelectual. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.”¹⁵

Ahora bien, como anteriormente quedó precisado, el Profesor David Rangel Medina nos señaló que el intelecto humano también puede ser aplicado a la búsqueda de soluciones de problemas, en el campo de la industria y del comercio, o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, lo que nos pone frente a actos que son objeto de la propiedad industrial; si bien es cierto, existen diversas instituciones jurídicas de la propiedad industrial, las cuales consisten en las invenciones; los modelos de utilidad; los diseños industriales; los avisos y nombres comerciales; las marcas; y las denominaciones de origen.¹⁶

El convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, establece que la propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales; asimismo nos señala que la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el

¹⁵ *Ibíd.*

¹⁶ CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial* Cárdenas, México 2003. p. 60, 97.

nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.¹⁷

En nuestro país la propiedad industrial se encuentra regulada por la Ley de la Propiedad Industrial, y parte de su objeto es el de proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;¹⁸ siendo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad responsable de velar por su cumplimiento, del cual hablaremos más adelante.

En tal sentido, de forma general más no limitativa, podríamos definir a la propiedad industrial, como el derecho de goce y disposición de forma exclusiva que una persona tiene sobre las creaciones de su mente, las cuales serán aplicadas en la industria y el comercio, encontrándose reguladas a través de ordenamientos que a su vez garantizaran la sana competencia y el libre comercio.

Además es pertinente destacar las características básicas comunes a las distintas modalidades de derechos de propiedad industrial, las cuales consisten en que tienen como contenido esencial un derecho subjetivo de exclusividad; que la posición jurídica atribuida al titular tiene carácter absoluto, mostrando que solo el titular puede llevar acabo su explotación y que el mismo puede impedir su utilización; que la concesión de derechos de propiedad industrial se haya sometida al cumplimiento de formalidades administrativas; que solo puede ser objeto de protección las creaciones que cumplen las especificaciones fijadas por la ley; y

¹⁷ OMC, Convenio de París [en línea] disponible en <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>, (consultado el día 30 de marzo de 2013).

¹⁸ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

que la protección de la propiedad industrial tiene un alcance estrictamente territorial.¹⁹

Un aspecto relevante que no debemos pasar por alto, dentro de Propiedad Industrial, es la competencia desleal, y para ello en la obra titulada “Derecho de la Competencia Económica en México”, nos señalan que Eduardo Polo, autor de “La Protección del Consumidor en el Derecho Privado”, ubica el estado actual de la protección del consumidor, en relación con el derecho industrial y de la competencia, bajo los rubros siguientes: a) carácter indirecto de la protección del consumidor, del cual considera que el derecho de la competencia se centra más en los intereses privados de los productores que en los intereses públicos de los consumidores; b) la propiedad industrial, en donde la protección de consumidores se lleva a cabo mediante la protección del nombre comercial, los signos distintivos y otros derechos sobre la empresa, siendo esta una protección de los derechos de las empresas; c) la competencia desleal, señalando que las reclamaciones por los actos desleales de competencia provendrán únicamente de los competidores y no de los consumidores; y d) las practicas restrictivas de la competencia, en el que las normas tienen como finalidad la defensa de los empresarios contra los pactos, acuerdos, conductas o practicas que atentan contra la libertad de los competidores.²⁰

A su vez en la obra titulada “Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor”, nos señalan que “Apunta el Tribunal Supremo español que hablar de competencia desleal, aduce a una concurrencia mercantil en el mercado, en el que se presenta la actividad de las empresas intervinientes, y se califica de desleal porque no es respetuosa con los intereses de los demás, cuando el

¹⁹ MIGUEL ASECIO PEDRO A, *Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial*, Aranzandi, Segunda Edición, España 2000. p. 39

²⁰ WITKER JORGE Y VARELA ANGELICA, *Derecho de la Competencia Económica en México*, UNAM, México, 2003. p. 271.

comportamiento de concurrente discurra en actos irregulares o perjudiciales para los demás o contrarios a esas lealtad.²¹

Por su parte el tratadista Mauricio Jalife Daher, en su obra titulada “Competencia Desleal” nos señala una definición de Remolina, ello por ser de corte moderno, la cual, para el tratadista, reúne los elementos necesarios para la construcción del concepto, al cual establece que “Todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buna fe comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado.”²²

1.1. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial²³, es un Organismo Público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y con la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país.²⁴

Antes de la creación del IMPI, la aplicación administrativa de las leyes en materia de propiedad industrial estaba a cargo de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, ello a través de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico,²⁵ correspondiéndole a dicha Dirección General la aplicación administrativa de en su momento la Ley sobre el control y el registro de la transferencia de tecnología y el uso de patentes y marcas.²⁶

²¹ ANTEQUERA PARILLI RICARDO, *Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Temis SA, Bogotá, Colombia, 2009. p. 61.

²² JALIFE DAHER MAURICIO, *Competencia Desleal Régimen Jurídico Mexicano*, Porrúa, México 2008. p. 39

²³ En adelante IMPI.

²⁴ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

²⁵ En adelante DGDT.

²⁶ RANGÉL MEDINA DAVID, *Derecho de la propiedad Intelectual e Industrial*, UNAM, México 1992. p. 20.

Sin embargo mediante decreto promulgado con fecha 10 de diciembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer la creación del IMPI, el cual contaría con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo como objeto el de brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; siendo así el IMPI la máxima autoridad en materia de propiedad intelectual en nuestro país.²⁷

Cabe destacar que el tratadista Mauricio Jalife Daher, en su obra titulada “Propiedad Intelectual”, nos señala que “entiende por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como el intento, objeto y fin a que se encamina la jerarquización de la Propiedad Intelectual en nuestro país.”²⁸ Lo anterior toda vez que la trascendencia que reviste a la creación del IMPI, va más allá de cualquier etiqueta preliminar, ya que debe entenderse como un verdadero triunfo de la disciplina.

1.1.1. Atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para efecto de señalar las atribuciones del IMPI, principalmente debemos atender al significado de la palabra atribución, por lo que por la palabra atribución, podemos entender, con ayuda del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “a cada una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas que las ordenen”;²⁹ en tal sentido, las atribuciones del IMPI consisten básicamente en las facultades otorgados al mismo, establecidas en la propia ley de la materia, la cual le ha

²⁷ Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea] disponible en (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8005>) (consultado el 30 de marzo de 2013).

²⁸ JALIFE DAHER MAURICIO, *Propiedad Intelectual*, Sista, México 1994. p.p. 202 y 203.

²⁹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea], Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en <<http://www.rae.es/rae.html>>.

otorgado derechos y obligaciones para que este pueda llevar a cabo su objeto, ello a través de los funcionarios que integran al propio Instituto; en tal sentido es de destacarse que en el artículo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial,³⁰ se establecen clara y categóricamente las facultades otorgadas al IMPI, mismas que corresponden a las siguientes:

I. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas;

³⁰ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

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;

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;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X. Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley, así como establecer las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica y su puesta en operación;

Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la

generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI. Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Por otro lado la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 7 que los órganos de administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial serán la Junta de Gobierno y un Director General; que la Junta de Gobierno se integrará por diez representantes, consistentes en el Secretario de Economía, quien la preside; un representante designado por la Secretaría de Economía; dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Educación Pública y de Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología; además señala que por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan; asimismo se establece que el Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno; que corresponde al Director General del Instituto el ejercicio de las facultades anteriormente señaladas, quien, sin perjuicio de su ejercicio directo, únicamente podrá delegarlas en los términos que se establezcan en los acuerdos respectivos, que deberán ser aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en el Diario Oficial; y que el Director General del Instituto expedirá, mediante Acuerdo

publicado en el Diario Oficial, las reglas y especificaciones de las solicitudes, así como los procedimientos y requisitos específicos para facilitar la operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares, incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de comunicación electrónica.

1.2. Instituciones Jurídicas de la Propiedad Industrial.

Tal y como lo señalamos con anterioridad existen diversas instituciones jurídicas de la propiedad industrial, las cuales consisten en las invenciones; los modelos de utilidad; los diseños industriales; los avisos y nombres comerciales; las marcas; y las denominaciones de origen.

Si bien es cierto, cada una de las instituciones señaladas requieren de un trato especial, ya que las mismas, pese a ser reguladas por la Ley de la Propiedad Industrial, cuentan con elementos especiales que las diferencia considerablemente entre sí, por lo que en concordancia con el tema que nos ocupa, nos limitaremos a analizar a las marcas.

1.2.1. De las Marcas.

De acuerdo a la OMPI, una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada, nos señala que su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos producían sus firmas o “marcas” en sus productos utilitarios o artísticos, que a lo largo de los años, estas marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y protección de marcas, y que el sistema ayuda a los consumidores a identificar y comprar un producto o servicio que, por

su carácter y calidad, indicados por su marca única, se adecua a sus necesidades.³¹

Por su parte Gabriel Martínez Medrano y Gabriela M. Soucassee, en su obra titulada “Derecho de marcas”, nos señalan que una marca constituye un signo distintivo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado, asimismo señalan que dicha definición da lugar a toda una rama del derecho, denominada derecho de marcas o derecho marcario.³²

En el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en el artículo 1708, nos señala que para los efectos del tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles.³³

En nuestro país, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 señala que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado;³⁴ asimismo y para efecto de comprender mejor lo que se entiende por marca, tomaremos en cuenta la tesis siguiente:

³¹ OMPI [en línea] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. disponible en <http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html>, (consultado el día 31 de marzo de 2013).

³² MARTINEZ MEDRANO GABRIEL A, Y SOUCASSE GABRIELA M., *Derecho de Marcas*, Ediciones Rocca, Buenos Aires 2000. p. 22.

³³ Tratado de Libre Comercio Con América del Norte [en línea] disponible en http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/indice1.asp: (consultado el día 31 de marzo de 2013)

³⁴ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVII, Enero de 2008; Pág. 2793

MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.

Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores. Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una marca, están las de indicar la procedencia empresarial del producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.

A su vez en el artículo 89 del mismo ordenamiento nos señala lo que puede constituir una marca, siendo estas las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; las formas tridimensionales; los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo 90 del mismo ordenamiento, y el nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.³⁵

Ahora bien, es importante atender a los elementos de los que se pudiese componer una marca, como lo puede ser un signo nominativo, gráfico o mixto, lo que genera finalmente un signo creativo, atribuible, y sobre todo distintivo entre todos los existentes; lo anterior sin perder de vista que al ser un bien adquirido, el mismo puede proteger productos o servicios; por lo que tómesese en cuenta lo establecido en la jurisprudencia siguiente:

Registro No. 163086

Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Enero de 2011, Página: 2994, Tesis: I.4o.A. J/93, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa

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

³⁵ *Ibíd.*

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.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 486/2009. Hernán Alcocer Méndez. 4 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit.

Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V. 20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

Amparo directo 403/2010. Roberto Carlos Pastrana González. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Lorena Circe Daniela Ortega Terán.

Amparo directo 397/2010. Sears Roebuck de México, S.A. de C.V. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González González.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, nos especifica aquellas marcas que no serán registrables, las cuales consisten en las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles; los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos; las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial; las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca, quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo; la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables; las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado,

municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos; 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; las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia; las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario; los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado; los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente; las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar; las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, y que este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita: a) Pudiese crear confusión o un riesgo

de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o **b)** Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o **c)** Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o **d)** Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida, que este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, señalando que este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa; una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, pero que sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma, y señala que 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.³⁶

1.2.1.1. De las Marcas Colectivas, y de las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas.

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, pueden solicitar el registro de marca colectiva para

³⁶ *Ibíd.*

distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros.³⁷ El Tratadista Mauricio Jalife Daher, nos señala que la designación de “colectivas” no deriva de su propiedad compartida, la cual corresponde en forma unitaria a la sociedad o asociación titular, sino del uso compartido que corresponde a los miembros, socios o integrantes de las mismas.³⁸

En relación con las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas, la Ley de la Propiedad Industrial nos señala que 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; además que 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; y que a efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley de la Propiedad Industrial.³⁹

A su vez el autor del libro “Las Marcas Notoria y Renombrada, en el Derecho Internacional y Mexicano, José Manuel Magaña Rufino, nos señala que “El destino normal de la marca es la utilización de la misma en el mercado para diferenciar los productos o servicios del empresario. Ahora bien, el uso de la marca puede revestir diversos grados: junto a la marca escasamente utilizada, existen en el tráfico económico marcas medianamente y marcas intensamente utilizadas. Siempre que de uno u otro modo una marca se utilice intensamente en

³⁷ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

³⁸ JALIFE DAHER MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2002. p. 261

³⁹ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

el mercado, esta marca acabará por convertirse, las más de las veces, en una marca notoriamente conocida, que por lo menos se conocerá en el sector al que dirige la oferta del empresario. Una marca se usará intensamente cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca; o bien cuando la marca es objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias. De esta manera el origen de la notoriedad de la marca se encuentra, por lo general, unida con un uso intenso de la marca, a través de la oferta y venta efectiva del producto o el servicio, apoyada la mayoría de las veces a través de la publicidad.”⁴⁰

1.2.1.2. De las Marcas Nominativas, Innominadas, Mixtas, y Tridimensionales.

El Dr. Gabino Eduardo Castrejón García, nos señala, en su libro titulado “Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial”, la existencia de diversos tipos de marcas; sin embargo señalaremos solo algunas; la marca nominativa la define como aquella que se encuentra conformada por una frase o palabra; por la marca innominada nos señala que es aquella que esta conformada por una figura un dibujo o una señal; y por la marca mixta nos la define como aquella conformada por una denominación y una figura.⁴¹ Por lo que respecta a las formas tridimensionales, el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, nos señala que quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, y la forma o presentación de los productos.⁴² Por su parte el autor del libro Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Ricardo Antequera Parilli, nos señala en su obra como concepto de “marca tridimensional” que “las marcas tridimensionales son aquellas que poseen volumen, es decir que ocupan por sí mismas un espacio determinado, conforme lo explica el propio término tridimensional, que da la idea de la ocupación de las tres

⁴⁰ JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO, *Las Marcas Notoria y Renombrada*, en *El Derecho Internacional y Mexicano*, Porrúa, México 2010. p. 1.

⁴¹ CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, *Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial*, Cárdena Editor Distribuidor, Primera Edición, México 2001, p. 521

⁴² Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

dimensiones del espacio (alto, ancho y profundidad)”⁴³, asimismo que “la marca tridimensional constituye aquella forma particular o especial de un determinado producto que lo haga distintivo frente a los demás.”⁴⁴

Además no debemos perder de vista la función de una marca, para lo cual señalaremos lo establecido en la obra titulada “Derecho de Marcas”, en la que se establece que las funciones de una marca son cuatro, las cuales corresponden a que las marcas sean distintivas o indicadoras del origen empresarial; que sean indicadoras de una calidad estándar de los productos o servicios protegidos; que sean condensadoras de la buena fama de los productos o servicios protegidos; y que tenga una función publicitaria.⁴⁵

1.2.2. De la Clasificación de las Marcas.

La Ley de la Propiedad Industrial nos establece la forma en la que se clasificaran las marcas, y para tal efecto nos precisa en su artículo 93 que las marcas se clasificaran en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca su reglamento; a su vez en el reglamento nos señala que la clasificación de productos y servicios será la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.⁴⁶

Cabe destacar que dicha clasificación, de acuerdo con la OMPI, se aplica para el registro de marcas de productos y servicios; además actualmente cuenta

⁴³ ANTEQUERA PARILLI RICARDO, *Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Temis SA, Bogotá, Colombia, 2009. p. 253

⁴⁴ *Ibídem*

⁴⁵ GABRIEL A. MARTINEZ MEDRANO, Y GABRIELA M. SOUCASSE, *Derecho de Marcas*, Ediciones Rocca, Buenos Aires 2000. p. 30

⁴⁶ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

con 45 tipos de clases, de las cuales las primeras 34 corresponden a productos, y las restantes a servicios.⁴⁷

En el arreglo de Niza se establece que los países miembros se constituyen en unión especial y adoptan una clasificación común de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, la cual compondrá una lista de clases, acompañada de notas explicativas, y una lista alfabética de productos y servicios, denominada “lista alfabética”, con indicación de la clase en la que esté ordenado cada producto o servicio.”⁴⁸

⁴⁷ IMPI [en línea] Arreglo de Niza. Disponible en [http://impi.gob.mx/wb/IMPI/arreglo de niza relativo a la clasificación intern](http://impi.gob.mx/wb/IMPI/arreglo%20de%20niza%20relativo%20a%20la%20clasificaci3n%20intern) (consultado el día 1º de junio de 2013).

⁴⁸ SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Industrial*, Tomo II, Porrúa, México 2000. p. 1145.

CAPÍTULO II

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA LEGISLACION NACIONAL.

Como quedó señalado en el capítulo que antecede, el intelecto humano puede ser aplicado a la búsqueda de soluciones de problemas, en el campo de la industria y del comercio, así como a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, sin embargo ello es regulado por las legislaciones de cada país.

Que la propiedad Intelectual se encuentra integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, los cuales le otorgan al autor de las creaciones plena disposición y sobre todo el derecho exclusivo de la explotación de las mismas en cualquier forma, como lo es a su reproducción, distribución, comunicación y transformación. Asimismo que la propiedad intelectual se divide en las ramas consistentes en los Derechos de Autor y La Propiedad Industrial.

Tanto en nuestro país como en el resto del mundo existen diversas instituciones que se encargan de regular y proteger la propiedad industrial; en nuestro país contamos con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual debe aplicar las disposiciones que se establezcan en relación a la propiedad industrial.

La protección de la Propiedad Industrial en nuestro país se encuentra regulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que México es parte en materia de propiedad industrial, en la Ley de la Propiedad Industrial, y en el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Principalmente debemos atender a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos precisa que los monopolios y las prácticas monopólicas se encuentran prohibidos, y para tal efecto otorga el mismo tratamiento a las prohibiciones a título de protección a la industria.⁴⁹

Sin embargo en el párrafo noveno del mismo artículo nos señala que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora,⁵⁰ lo que claramente otorga un tratamiento especial a los títulos de protección a la industria.

En relación a lo anterior, la obra titulada “Propiedad Industrial y Competencia en México”, nos señala que “la problemática monopólica y de acuerdos empresariales colusivos es parte de una mucho más amplia que es la competencia desleal”, asimismo que “es fácil escindir la problemática monopólica de los derechos [privilegios] derivados de la protección legal (patentes, secreto industrial, marcas, derechos de autor), de la posibilidad de controlar el mercado por la gran movilidad de capitales y flujo nacional e internacional de mercancías (empresas multinacionales, empresas estatales), restricciones legales al ingreso de la competencia al mercado (en especial a la inversión extranjera directa), exigencias de autorización estatal para que ingrese una nueva unidad a ofrecer en el mercado (sector financiero) y áreas reservadas a la inversión estatal (correos, ferrocarriles, petróleo). Sin embargo, en el marco global del Derecho Económico,

⁴⁹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011

⁵⁰ *Ibidem*

consideramos que a la temática monopólica y a los acuerdos colusivos es conveniente otorgarles tratamiento especial y relativamente autónomo.”⁵¹

El artículo 89 Constitucional nos establece las facultades y obligaciones del Presidente, para lo cual en la fracción XV establece que podrá conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria,⁵² ello con arreglo a la ley respectiva, siendo estas la Ley Federal del Derecho de Autor, y la Ley de la Propiedad Industrial.

Atendiendo a lo anterior, y de una integral, lógica, armónica y extensiva, interpretación, resulta claro que tanto los derechos de autor, así como lo derechos de propiedad industrial, son monopolios permitidos por la ley, y privilegios exclusivos otorgados a autores, artistas, inventores y perfeccionadores de alguna mejora, ello con arreglo a las leyes respectivas; en tal sentido debemos atender al hecho de que la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos otorga protección tanto a los derechos de autor, así como a los derechos de propiedad industrial.

No debemos pasar por alto que dentro de las facultades y obligaciones del Presidente no se prevé, la concesión de privilegios exclusivos para el uso exclusivo de los signos distintivos; pero ello no significa que los mismos no se encuentren protegidos por nuestra Constitución; es así que el Dr. Gabino Eduardo Castrejón García nos explica: “...el silencio de los artículos 28 y 29 de la Constitución en lo referente a una expresa garantía de exclusividad de las marcas, no debe llevarnos a la conclusión de que la propiedad de las marcas no está protegida constitucionalmente. Ni significa que la parte de la Ley de la Propiedad

⁵¹ PEREZ MIRANDA RAFAEL, *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 3ª edición, Porrúa, México 2002. p. 207

⁵² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011.

Industrial, que reglamenta y organiza el sistema de protección de las marcas asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la Constitución.”⁵³

Asimismo nos señala que el derecho de propiedad en su más amplia expresión, es la que comprende todos los bienes que entran en nuestro patrimonio y por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y su posesión, está garantizada por la Constitución.⁵⁴

En tal sentido no debemos perder de vista lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución, los cuales nos establecen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 14.

(...)

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”⁵⁵

(...)

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento

⁵³ CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Cárdenas, México 2003. p. 155

⁵⁴ *Ibidem*. p. 156

⁵⁵ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”⁵⁶

(...)

Si bien es cierto, el goce de la propiedad se encuentra protegido por la garantía otorgada a la propiedad, a las posesiones y a los derechos, ello en virtud a lo establecido por el artículo 14 constitucional, el cual no deberá verse transgredido, sino solamente a través de autoridad competente, siempre y cuando el acto de molestia se encuentre debidamente fundado y motivado.

Asimismo no debemos perder de vista lo establecido en el artículo 5º de nuestra carta magna, el cual prevé lo siguiente:

“Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.”⁵⁷

(...)

Es así que los artículos 5º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aseguran los derechos relativos a la propiedad de las marcas, ya que el conjunto de los mismos surge lógicamente y forzosamente las garantías otorgadas en la Constitución en las cuales se protege la propiedad industrial sobre signos distintivos. Nos dice el Dr. Gabino Eduardo Castrejón

⁵⁶ Ibídem

⁵⁷ Ibídem

García, "...los derechos relativos a las marcas están asegurados por las garantías constitucionales que otorgan los artículos 5º, 14 y 16."⁵⁸

A su vez no debemos pasar por alto lo señalado en las fracciones X, XXX, y XXIX-F del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se otorga claramente facultades al Congreso de la Unión, para legislar en materia de propiedad industrial.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(...)

"X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;"⁵⁹

(...)

"XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión."⁶⁰

(...)

⁵⁸ CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial* Cárdenas, México 2003. p. 156

⁵⁹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011

⁶⁰ *Ibidem*

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

Si bien es cierto, en las fracciones X, XXX, y XXIX-F, entre otras cosas, nos habla sobre el comercio, la expedición de todas las leyes que sean necesarias, y la promoción de la inversión mexicana, regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la difusión, así como de la aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, conocimiento que cabe destacar son producto del ingenio humano, utilizadas en las actividades productivas industriales, y del comercio.

Para atender a lo anterior, así como para una mejor comprensión, debemos señalar lo que entendemos por palabra “comercio”, por lo que con ayuda del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española podemos entender lo siguiente: comercio. (del lat. *Commercium*). 1. m. Negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías;⁶¹ por otro lado el “diccionario práctico de derecho” nos define que los comerciantes son las personas que teniendo la capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;⁶² y no hay que pasar por alto que en la Ley de la Propiedad Industrial se establece en su artículo 87, en el cual se establece 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;⁶³ y en su artículo 88 se señala que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.⁶⁴

⁶¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea], Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en <<http://www.rae.es/rae.html>>.

⁶² RAÚL CHÁVEZ CASTILLO, *Diccionario Práctico de Derecho*, segunda edición, Porrúa, México 2009. p. 48

⁶³ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

⁶⁴ *Ibidem*

En tal sentido, si los industriales, comerciantes y los prestadores de servicios, al poder hacer uso de sus marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, y el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en toda la República sobre el comercio, resulta claro que así se incluye la Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, sin perder de vista que el Congreso de la Unión podrá expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades otorgadas, y todas las otras concedidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los Poderes de la Unión, lo que refuerza el hecho de que la propiedad industrial se encuentra protegida por nuestra Carta Magna.

Asimismo, el artículo 133 de nuestra carta magna, prevé lo siguiente:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados⁶⁵.

(...)

Si bien es cierto nuestro país se adhirió a diversos tratados internacionales, los cuales trataremos en diverso capítulo, mismos que de forma enunciativa más no limitativa corresponden al Convenio de Paris para la protección de la propiedad Industrial, al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y al Protocolo de Madrid, entre otros, en los que se señala, entre otros objetivos, la protección de la

⁶⁵ Ibídem

propiedad industrial, así como la protección y regulación de signos marcarios, y que de los cuales nuestro país debe dar cabal cumplimiento.

2.2. La Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Una Ley es la expresión de la voluntad nacional, que emana del poder Legislativo, de carácter general escrito, impersonal y obligatorio a consecuencia de una operación de procedimiento, que declara obligatorias las relaciones sociales que derivan de la naturaleza de las cosas, interpretándolas desde el punto de vista de las garantías del gobernado.⁶⁶

El autor Fernando Serrano Migallón en su obra titulada “La Propiedad Industrial en México”, nos señala que “la actividad creadora del hombre es una característica que lo ha acompañado siempre a lo largo de la historia. Esta actividad creadora pueda traducirse en la producción de un “algo” inexistente hasta la fecha, tal característica innovadora, no siempre presente, puede producir ciertos beneficios a diferentes niveles, pero sobre todo, desde la perspectiva de su aplicación práctica. De la misma manera, esta aplicación puede conducir a diversos tipos de beneficios entre los cuales se encuentra el económico para su creador. Esta posibilidad de que un invento sea susceptible de beneficios y valoración pecuniaria puede implicar problemas respecto de su posible apropiación en el sentido más amplio de la palabra.”⁶⁷ Lo anteriormente señalado destaca la importancia de la protección que requiere toda actividad creadora del hombre, y ello no solo del reconocimiento que el mismo merece, sino de los beneficios que de las mismas pudiese obtener su creador.

Para efecto de otorgar protección a la Propiedad Industrial en nuestro país, contamos actualmente con la Ley de la Propiedad Industrial, misma que fue

⁶⁶ RAÚL CHÁVEZ CASTILLO, Diccionario Práctico de Derecho, segunda edición, Porrúa, México 2009 P. 158

⁶⁷ FERNANDO SERRANO MIGALLON, *La Propiedad Industrial en México*, Porrúa, Tercera Edición, México 2000. p. 1

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, cuya última reforma fue publicada en día 9 de abril de 2012, la cual señala que las disposiciones de la misma son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, y que su aplicación administrativa corresponde al ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).⁶⁸

Nos señala el Tratadista Mauricio Jalife Daher, en su obra titulada “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industria”, que la Ley de la Propiedad Industrial puede considerarse como reglamentaria del artículo 28 de la constitucional, toda vez que regula derechos que constituyen una excepción de monopolios, por virtud de que se considera como socialmente eficiente constituir derechos de explotación exclusiva respecto de innovaciones y de signos distintivos, en favor de determinadas personas, comportando verdaderos monopolios que excepcionan la regla general que apunta a su prohibición en el referido precepto constitucional,⁶⁹ lo anterior, refuerza lo señalado, en relación a la protección que otorga nuestra Constitución a la propiedad industrial.

Ahora bien, atendiendo a lo anterior, y para comprender la Ley de la Propiedad Industrial, será necesario señalar el objeto de la misma, el cual se encuentra establecido en su artículo segundo, y en el cual se señala lo siguiente:

“Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

⁶⁸ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

⁶⁹ JALIFE DAHER MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2002. p. 5

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.”⁷⁰

Claramente las fracciones anteriormente señaladas tienen como objeto principal la protección de la propiedad industrial, sin embargo para el objetivo de nuestro tema nos permitiremos referirnos a lo establecido en las fracciones V y VI,

⁷⁰ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

en las cuales propiamente nos señalan la regulación y otorgamiento de los registros de marcas, así como la prevención de actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal, así como el establecimiento de las sanciones y penas que se imponen, respectivamente.

Por una lado la fracción V nos señala la palabra “proteger”, por lo que de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podemos entender lo siguiente: (Del lat. *protegeré*) 1. Amparar, favorecer, defender;⁷¹ es así que el objeto de la Ley de la Propiedad Industrial es el de amparar, favorecer, y defender la propiedad industrial, ello mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales.

Por su parte el Tratadista Mauricio Jalife Daher, nos precisa que la Ley de la Propiedad Industrial emplea la palabra “proteger”, en el más amplio sentido, refiriéndose no sólo al hecho mismo de la constitución del derecho sobre el objeto de la tutela, sino que la expresión lo permite en el sentido de incorporar la defensa misma del derecho como parte del objeto del ordenamiento.⁷²

Lo anterior claramente hace referencia al otorgamiento, a través del título correspondiente, de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales; además se hace referencia a la defensa del derecho obtenido, la cual debe entenderse que será a cargo del propio Instituto.

⁷¹ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea], Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en <<http://www.rae.es/rae.html>>. (consultado el 27 de abril de 2013)

⁷² JALIFE DAHER MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2002. p. 13

Por otro lado, cabe destacar que uno de los objetos con mayor trascendencia es el establecido en la fracción VI, mismo que señala que se tendrá que prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos; máxime si cada vez más autores o inventores pretenden proteger sus creaciones.⁷³

Con el crecimiento de la población de cada país, el mejoramiento de productos, los avances en la tecnología, el aumento de la producción, el ofrecimiento de servicios, así como su mejora continua, da como resultado que cada vez se requiera mayor protección, y sobre todo mayor vigilancia, ya que al hablar de prevenir, estamos hablando de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe anticiparse a cualquier situación de posible daño o perjuicio que atente contra la propiedad industrial.

Resultará lógico asumir que para lograr dicho objeto, el Instituto solo deberá proponer con anticipación cualquier modificación que se requiera a la Ley de la Propiedad Industrial, así como de su Reglamento; sin embargo para ello la misma deberá hacer uso de sus propias atribuciones, las cuales, tal y como quedó señalado en el capítulo que antecede, son las facultades otorgadas al mismo, establecidas en la propia ley de la materia, la cual le ha otorgado derechos y obligaciones para que este pueda llevar a cabo, así como cumplir con cada uno de sus objetivos, ello a través de los funcionarios que integran al propio Instituto. Si bien es cierto una de las atribuciones consiste en coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y

⁷³ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto; por lo que de no coordinarse, evidentemente atraería como consecuencia que el Instituto se vea rezagado en el desarrollo de la propiedad industrial, y a su vez no podría competir con otros institutos que también se enfoquen a proteger la propiedad industrial.

En lo que a nuestro tema interesa, los capítulos I, II y II Bis., del título cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial, se establece lo referente a las marcas, las marcas colectivas, y las marcas notoriamente conocidas y famosas, mismas que ya precisamos en el capítulo que antecede.⁷⁴

Por su parte en el capítulo V se establecen los requisitos para el registro de una marca, la forma de presentar la solicitud ante el IMPI, el procedimiento que llevará el Instituto, los exámenes que realiza el Instituto a la solicitud de registro de marca, los plazos en caso de existir requisitos, la forma en que procede en caso de existir algún impedimento para el registro de marca, la expedición del título en caso de ser procedente, así como consecuencias por no usar la marca, leyendas que la misma deberá contener, su renovación.⁷⁵

En el capítulo VI se establece lo referente a las licencias y la transmisión de Derechos; en el capítulo VII nos señala lo referente a la nulidad, caducidad y cancelación de registros, el motivo por el cual un registro será declarado nulo; cuando caducara un registro; cuando procederá la cancelación de un registro; quien podrá declarar la nulidad, caducidad o cancelación de un registro de marca; y en el Título sexto nos señala los procedimientos administrativos, el procedimiento de declaración administrativa, y del recurso de reconsideración; y el Título séptimo nos habla de la inspección, de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos.⁷⁶

⁷⁴ Ibídem

⁷⁵ Ibídem

⁷⁶ Ibídem

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial cuenta con un reglamento, que para una mejor comprensión del mismo no permitimos definir lo que entendemos por la palabra “reglamento”, por lo que de acuerdo al “Diccionario Práctico de Derecho”, podemos entender, básicamente, que un reglamento es un acto legislativo material consistente en una manifestación de voluntad, de carácter general, impersonal y obligatorio bajo la forma de regla general, emitida por una autoridad que tiene poder reglamentario y que tiende a la organización;⁷⁷ asimismo y de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra reglamento la define como 1. m. Colección ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio.⁷⁸

El Reglamento actual de la Ley de la Propiedad Industrial fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, y su última reforma fue publicada el 10 de junio de 2011; en su artículo primero nos señala que tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial, y nos especifica que su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponde al IMPI.

En su Título Tercero, Capítulo Único, hace referencia a las marcas, por lo que en el artículo 56 nos señala diversos datos que deberán indicarse en la solicitud de registro de marca, como lo son el de señalar el número de clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, ello de conformidad con la clasificación establecida en el mismo reglamento; las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva; un ejemplar de la marca adherido a las solicitud; y la ubicación del establecimiento o

⁷⁷ RAÚL CHÁVEZ CASTILLO, *Diccionario Práctico de Derecho*, segunda edición, Porrúa, México 2009. p. 227

⁷⁸ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea], Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en <<http://www.rae.es/rae.html>>.

negociación relacionado con al marca, siempre y cuando se haya señalado fecha de primer uso.⁷⁹

A su vez nos señala que la clasificación de productos o servicios, corresponde a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza; asimismo en el capítulo I del Título IV nos señala los procedimientos administrativos, ello respecto de la solicitud de declaración administrativa.⁸⁰

2.2.1. Del Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas.

Por Procedimiento Administrativo debemos entender principalmente al conjunto de trámites y formalidades que preceden a todo acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento, condicionan su validez y persiguen un interés general;⁸¹ y por acto administrativo podemos entender al acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas concretas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad;⁸² en ese sentido el Procedimiento Administrativo para el Registro de marcas es el conjunto de trámites y formalidades que nos llevan a la obtención del Registro de una Marca, lo que lleva a la autoridad competente, en este caso el IMPI, a otorgar el título de registro correspondiente.

Para la obtención del registro de marca, es necesario cumplir con una serie de pasos y requisitos, los cuales nos llevaran a obtener o no el registro en mención; para dar inicio al procedimiento administrativo para el registro de marca es necesario presentar la solicitud de registro de marca y pago correspondiente

⁷⁹ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011

⁸⁰ *Ibíd*em

⁸¹ RAÚL CHÁVEZ CASTILLO, *Diccionario Práctico de Derecho*, segunda edición, Porrúa, México 2009. p.207

⁸² *Ibíd*em. p. 8

ante el IMPI, cumpliendo con las formalidades que para ello establece tanto la Ley de la Propiedad Industrial, así como su Reglamento.

Una vez presentada la solicitud de registro de marca con su respectivo pago ante el IMPI, la misma será analizada por parte de el personal de dicho Instituto, para lo cual realizará el examen de forma; satisfechos los requisitos del examen de forma la autoridad continuara con el trámite, pasando así al examen de fondo; cabe destacar que si la solicitud de registro de marca no cumple con los requisitos establecidos en la ley, el IMPI emitirá un oficio a través del cual requerirá al solicitante para que subsane los errores en los que hubiese incurrido, otorgando un plazo de dos meses para que de cumplimiento al requerimiento en cuestión, por lo que de no dar cumplimiento se tendrá por abandonada la solicitud de registro de marca; en caso de no existir ningún requisito, o el mismo hubiese sido subsanado por el solicitante, el IMPI continuara con el procedimiento administrativo para el registro de marca, para lo cual, tal y como quedó anteriormente señalado, entrara al examen de fondo, mismo en el que el instituto examinará si la solicitud del registro de marca incurre o no en algún impedimento establecido en la ley de la materia; de incurrir en algún impedimento, el IMPI emitirá un oficio a través del cual señalará al solicitante el impedimento establecido en la ley para el otorgamiento del registro de marca, otorgando un plazo de dos meses para que el solicitante manifieste lo que a su derecho corresponda; de no incurrir en ninguna prohibición, el IMPI procederá a otorgar el registro marcario correspondiente; sin embargo si la solicitud de registro de marca incurre en alguna prohibición establecida en la ley, y de no ser suficiente las manifestaciones presentadas por parte del solicitante, para desvirtuar el impedimento decretado por el IMPI, el mismo procederá a emitir un oficio, el cual deberá encontrarse debidamente fundado y motivado, y a través del cual comunicará al solicitante el fundamente y los motivos por los cuales se le niega el registro de marca solicitado.^{83, 84}

⁸³ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

2.2.1.1. **Del Examen de Forma.**

Claramente la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 119 nos establece que recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento; de acuerdo a lo anteriormente señalado, es que una vez presentada la solicitud de registro de marca y sus anexos ante el IMPI, el mismo realizará un examen tanto de la solicitud, así como de la documentación exhibida, lo cual básicamente consiste en que se lleve a cabo el estudio general de todos y cada uno de los datos asentados, y documentos presentados por parte del solicitante del registro de marca, con el objeto de comprobar si se cumplen o no los requisitos establecidos tanto en la Ley de la Propiedad Industrial, así como en su Reglamento,⁸⁵ por lo que una vez que se hayan cumplido todos los requisitos será turnado al examen de fondo.

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

2.2.1.1.1. **De la Solicitud de Registro de Marca, y Requerimientos.**

Por solicitud podemos entender, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la diligencia o instancia cuidadosa;⁸⁶ a su vez el Diccionario Practico de Derecho nos define la palabra instancia como la suplica,

⁸⁴ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011

⁸⁵ *Ibidem*

⁸⁶ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea], Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en <<http://www.rae.es/rae.html>>. (consultado el día 4 de mayo de 2013).

petición o solicitud;⁸⁷ en tal sentido una Solicitud de Registro de Marca es aquella petición que se hace con el objeto de que nos sea otorgado el registro de una marca; es así que dicha petición, tal y como se ha mencionado, va dirigido al IMPI.

Las solicitudes de registro de un signo distintivo se deberá presentar ante la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del IMPI, la cual se encuentra en las diferentes oficinas del propio Instituto; una vez ingresada el IMPI asignará a cada una de las solicitudes la fecha y hora de presentación, número de folio, y número de expediente; generando así por primera vez el expediente de solicitud de registro de marca en trámite.⁸⁸

Actualmente el formato utilizado por el IMPI para la Solicitud de Registro de Marca corresponde al “IMPI-00-001”,⁸⁹ mismo que es indispensable presentar para iniciar el trámite respectivo, y se deberá tomar en cuenta que el mismo no podrá contener tachaduras o enmendaduras, ya que cualquier alteración será motivo de requerimiento para efecto de que sea presentada como corresponde; en tal sentido únicamente se podrán presentar las formas oficiales, ello de acuerdo al artículo 35 del Acuerdo que establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el IMPI.⁹⁰

Resulta oportuno mencionar que previo a la presentación de la solicitud de registro de marca, y como requerimiento, es necesario realizar un pago por concepto de “Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos”, el cual se deberá anexar a la solicitud de registro de marca.⁹¹

⁸⁷ RAÚL CHÁVEZ CASTILLO, *Diccionario Práctico de Derecho*, segunda edición, Porrúa, México 2009. p.140

⁸⁸ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

⁸⁹ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea], IMPI. Disponible en <http://www.impi.gob.mx/> (consultado el día 4 de mayo de 2013).

⁹⁰ Acuerdo que establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Disponible en http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=200318, (consultado el día 4 de mayo de 2013).

⁹¹ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011

“Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.”

Actualmente los formatos de pagos, denominados Formato Electrónico de Pago por Servicios, mejor conocido por sus siglas “FEPS”, pueden ser obtenidos en el Portal de Pagos y Servicios Electrónicos, mejor conocido como “PASE”,⁹² el cual permite a todos los usuarios realizar de manera electrónica el llenado, para realizar el pago en las Instituciones Financieras autorizadas ó en línea, para cualquier tipo de concepto requerido, por lo que dicho formato será el único que reciba el IMPI; de no ser presentado el pago correspondiente el IMPI requerirá al solicitante para efecto de que exhiba el pago, por lo que no entrará al estudio de la solicitud hasta en tanto no le sea proporcionado el pago respectivo, esto es; no realizará el examen de forma.

Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial claramente nos establece que para obtener el registro de una marca, se deberá presentar solicitud por escrito ante el Instituto, señalando nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; el signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto; la fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usa la marca; los productos o servicios a los que se aplicara la marca, y los demás que prevenga el reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.⁹³

⁹² Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea], IMPI. Disponible en <http://www.impi.gob.mx/> (consultado el día 4 de mayo de 2013).

⁹³ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

Es importante no perder de vista el hecho de que todos y cada uno de los datos requeridos deberán ser señalados correctamente, ya que ello evitara que con posterioridad se tengan que realizar correcciones por encontrarse los datos incorrectos.

A su vez, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 56 nos establece que deberá indicarse en la solicitud de registro de marca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, cuando se conozca, de conformidad con la clasificación establecida en el propio reglamento; las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva; un ejemplar de la marca adherido a la solicitud, en su caso, y ubicación del o los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando se hayan señalado fecha de primer uso.⁹⁴

No basta solo tomar en cuenta lo anterior, sino además no debemos pasar por alto lo establecido en el artículo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual nos señala que toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español, y que en caso de presentarse en idioma diferente, se deberá presentar la traducción al español.⁹⁵

Por su parte el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial nos establece la forma de presentación de las solicitudes y promociones, así como los documentos que se deberán acompañar; es así que el artículo 5º nos señala que las solicitudes o promociones deberán cumplir los requisitos siguientes:

⁹⁴ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

⁹⁵ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LAS SOLICITUDES Y PROMOCIONES

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

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios electrónicos o de almacenamiento de datos, conforme al Acuerdo que el Instituto emita al efecto.

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

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

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

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

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

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

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

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

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que haya habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Con excepción a lo previsto por el artículo 36 de este Reglamento, cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones II a V y VII a IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplir con el

requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos que se establecen en las fracciones I y VI de este artículo, se estará a lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.⁹⁶

Pareciera que son simples requerimientos, sin embargo de no dar cumplimiento a los mismos podría acarrear el hecho de no obtener el registro solicitado, ya que dichos requisitos son la base tanto para el estudio de la solicitud, así como para el asentamiento de los datos del futuro titular, por lo que de cumplir con todos y cada unos de los requisitos evitara afectaciones futuras.

Es pertinente destacar que en caso de no dar cumplimiento a los requisitos, podría ocurrir que el Instituto requiera al solicitante para efecto de que subsane los errores en los que incurrió, otorgándole un plazo para tal efecto, debiendo pagar

⁹⁶ Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

además la tarifa por la revisión de cada reposición de documentación, complementación de información faltante, aclaración o subsanación de omisiones, de acuerdo a las tarifas impuestas por el propio Instituto.⁹⁷

Asimismo se destaca que de no dar cumplimiento a los requisitos, el solicitante corre el riesgo de que su solicitud o promoción pueda ser desechada, como lo establece el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, o abandonada como se establece en los artículos 122 y 122 Bis, del mismo ordenamiento, por lo que el solicitante perdería el pago por concepto de “Solicitud de Registro o Publicación de Signos Distintivos”.

“Artículo 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso.

La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de plano; en el caso de la falta de pago de la tarifa, el Instituto requerirá al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles por única vez, para que subsane su omisión, y sólo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento, desechará de plano la solicitud o promoción.”⁹⁸

Por lo anterior debe entenderse que el examen de forma consiste en verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; asimismo debe contemplarse que el tiempo estimado para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

⁹⁷ Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea] disponible en http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_por_el_que_se_da_a_conocer_la_tarifa_por_l, (consultado el 1º de junio de 2013).

⁹⁸ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

realice el examen de forma es de tres meses, y que una vez concluido se procederá a realizar el examen de fondo.⁹⁹

2.2.1.2. Del Examen de Fondo.

El artículo 122 de la Ley de La Propiedad Industrial, nos establece claramente que una vez que se haya concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, con el fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la misma Ley de la Propiedad Industrial.¹⁰⁰

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.

Nos señala el tratadista Mauricio Jalife Daher, que en dicho precepto se define con toda claridad los dos tradicionales exámenes que se practican a una solicitud de registro de marca, mismos que constituyen las etapas del procedimiento; la primera etapa o examen de forma, a la que alude de manera

⁹⁹ Acuerdo por el que se establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea] disponible en <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8018>, (consultado el 4 de mayo de 2013, a las 17:29 horas.).

¹⁰⁰ *Ibidem*

expresa el artículo 119 de la Ley de la Propiedad Industrial, y el examen de fondo, que consiste en verificar si la marca es registrable en los términos de la Ley de la Propiedad Industrial.¹⁰¹

Asimismo nos señala que el examen de fondo consiste en determinar si la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, o si la misma no es registrable por ser contraria a la moral o a las buenas costumbres.¹⁰²

Artículo 4o.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.¹⁰³

Por lo anteriormente señalado, y tal y como se señaló en el capítulo que antecede, en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad industrial¹⁰⁴, se establecen cuando no será registrada una marca, precisando diversos supuestos, mismos que consisten en los siguientes:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

¹⁰¹ JALIFE DAHER MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2002. p. 302

¹⁰² *Ibíd.*

¹⁰³ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012

¹⁰⁴ *Ibíd.*

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

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

IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca.

Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

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

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

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Tal y como se logra apreciar de cada una de las fracciones contenidas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, las mismas resultan ser

impedimentos para la obtención del registro de una marca, además del señalado en el artículo cuatro del mismo ordenamiento;¹⁰⁵ evidentemente para que sea concedido un registro de marca, es esencial que la misma no incurra en ninguno de los impedimentos establecidos en la Ley de la Propiedad Industrial, ni de su Reglamento, por lo que de incurrir en alguno de los impedimentos el Instituto puede negar el registro de marca.

Ahora bien, atendiendo a lo establecido en el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial, en su segundo párrafo nos señala que 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.

Evidentemente se logra apreciar que lo señalado en el segundo párrafo del precepto legal citado con anterioridad, es aplicable tanto al examen de forma, como al examen de fondo; por lo que respecta al examen de forma se refiere a la solicitud o documentación exhibida; y por lo que respecta al examen de fondo se refiere a los impedimentos, o anterioridades existentes; que para ambos casos el Instituto comunicará al solicitante por escrito el incumplimiento de requisitos, o la existencia de algún impedimento o anterioridad.

Haciendo una interpretación analógica y extensiva de dicho precepto, nos podemos percatar que el Instituto únicamente podrá comunicar al solicitante por una sola ocasión, la falta de cumplimiento a los requisitos legales, y la existencia de algún impedimento legal, o la existencia de alguna anterioridad, ello con el objeto de que el solicitante manifieste lo que a su derecho convenga.

¹⁰⁵ *Ibidem*

Por su parte el tratadista Mauricio Jalife Daher, nos señala que la Ley de la Propiedad Industrial no contiene ya un precepto que otorgue al IMPI la facultad de manifestar objeciones al registro en cualquier otro momento antes de la concesión, que es de concluirse que al no incluirse expresamente esta facultad y reducirse la posibilidad de manifestar objeciones al registro a la instancia única definida en el precepto en comento, no debe considerarse como valido el oficio que se emita por parte de la autoridad después de este momento.¹⁰⁶

En ese sentido el Instituto deberá realizar cuidadosamente el estudio de la solicitud de registro de marca, llevando acabo un minucioso examen de forma, y un análisis cuidadoso en el examen de fondo, ya que de no realizar adecuadamente dichos exámenes se podría ver reflejado a la hora de otorgar o negar el registro solicitado.

Tal y como hemos mencionado, el artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial hace referencia a los impedimentos, mismos que se encuentran establecidos en el mismo ordenamiento, y los cuales fueron anteriormente precisados; sin embargo no pasa inadvertido el hecho de que se precisa en dicho artículo a las anterioridades, las cuales también son señaladas, entre otras fracciones, en la fracción XVI del artículo 90 de la misma Ley; lo anterior inmediatamente nos señala que la Ley de la Propiedad Industrial otorga un lugar especial al impedimento de registrar una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios; ello resulta lógico, ya que resultaría absurdo que se otorgara protección de una misma marca en tiempos diferentes y a varios solicitantes, lo que no se puede descartar, ya que por inadvertencia o falta de apreciación, el Instituto podría otorgar registros de marcas idénticas, o bien muy similares en grado de confusión, provocando así que los titulares afectados interpongan un medio de defensa al ver

¹⁰⁶ JALIFE DAHER MAURICIO, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa, México 2002. p. 303

afectados sus derechos. Ahora bien, de no existir ningún impedimento, lo procedente es que el Instituto otorgue el registro correspondiente, o bien que comunique al solicitante del registro marcario la negativa del registro solicitado, debiéndose encontrar su resolución debidamente fundada y motivada.¹⁰⁷

2.2.2. Del Otorgamiento del Registro de Marca.

Si bien es cierto, el otorgamiento del Título de Registro de Marca, da por concluido el trámite de la solicitud de registro de marca; es así que el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título correspondiente;¹⁰⁸ dicho registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.¹⁰⁹

De acuerdo a lo señalado en el artículo 126 del mismo ordenamiento, el título se expedirá por cada marca, ello como constancia de su registro, y en el cual se hará constar los datos siguientes:¹¹⁰

- I.-** Número de registro de la marca;
- II.-** Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;
- III.-** Productos o servicios a que se aplicará la marca;
- IV.-** Nombre y domicilio del titular;
- V.-** Ubicación del establecimiento, en su caso;
- VI.-** Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

¹⁰⁷ Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

¹⁰⁸ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ *Ibidem*.

VII.- Su vigencia.

Cabe destacar que una vez otorgado el registro de marca, o en su defecto la renovación de la misma, deberá ser publicada por parte del Instituto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, ello en concordancia con lo establecido en el artículo 8 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Haciendo referencia al artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, el tratadista Mauricio Jalife Daher, nos señala que dicho precepto prevé los dos únicos resultados que se pueden generar una vez que concluye el procedimiento previsto por la Ley de la Propiedad Industrial, para el registro de una marca y que consiste en el otorgamiento o su negativa.¹¹¹

2.2.3. De la Negativa del Registro de Marca.

Como quedó señalado con anterioridad, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puede o no otorgar el registro de marca solicitado, sin embargo al negar el registro de una marca el mismo deberá fundar y motivar su resolución, para efecto de otorgar la mayor certeza al solicitante, de que la negativa del registro solicitado fue con base a los establecido en la Ley de la materia.

Lo anterior es así, ya que el artículo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial, claramente establece que en caso de que se niegue el registro de la marca, el Instituto lo comunicará al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

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

¹¹¹ JALIFE DAHER MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2002. p. 308

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.

En tal sentido debe quedar claro que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, únicamente podrá negar el registro solicitado con base en lo dispuesto en la ley de la materia, por lo que de no encontrarse ningún impedimento la autoridad deberá otorgar el registro solicitado.

2.2.4. De la Nulidad, Caducidad, y Cancelación del Registro de Marca.

Como hemos estudiado con anterioridad existe un procedimiento a través del cual se puede obtener el registro de una marca, sin embargo el mismo también se puede perder, ello por no cumplir con lo establecido en la Ley de la materia, por lo que el propio Instituto lo puede determinar, podrá ser solicitado por parte de algún tercero, o bien por voluntad del mismo titular.

Para tal efecto la propia Ley de la Propiedad Industrial cuenta con diversas figuras, mismas que consisten en la nulidad, la caducidad, o bien la cancelación del registro de marca.

2.2.4.1. De la Nulidad del Registro de Marca.

Nos establece la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 151, que el registro de una marca será nulo cuando la misma se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la propia Ley, o de la que hubiese estado vigente en la época de su registro; cuando 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; cuando el registro se hubiese otorgado con base en datos falsos; cuando se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; también cuando el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, que en este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.¹¹²

Es de destacar que las acciones de nulidad que se deriven del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto cuando se haya otorgado en contravención a la Ley de la materia, y cuando el agente o el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, lo cual en dichos supuestos podrá ejercitarse en cualquier tiempo; y en el caso de que 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

¹¹² Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró, podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.¹¹³

Ahora bien, nos señala el Dr. Gabino Eduardo Castrejón García, que se puede establecer que la institución jurídica de la Nulidad se deriva fundamentalmente a vicios de origen ya sea formales o materiales, por lo que la nulidad como forma de terminación de un registro marcario puede derivarse por falta de requisitos de forma o de fondo.¹¹⁴

Si el Dr. Gabino nos ha señalado medularmente la razón por la cual termina un registro marcario, lo cual nos lleva a deducir inmediatamente que la nulidad podrá decretarse en el momento en el que el Instituto tenga conocimiento de que el registro marcario que en su momento otorgó, contraviene las disposiciones establecidas en la Ley de la materia, el cual sin lugar a dudas podrá ser señalado por un tercero, sin embargo debemos tener presente que en cualquier momento, o dentro del termino de cinco o tres años, según sea el caso, el registro de una marca podrá ser declarado nulo, por lo que para evitar que el mismo pueda ser declarado nulo se debe cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley de la materia.

2.2.4.2. De la Caducidad del Registro de Marca.

La Ley de la Propiedad Industrial también establece otra forma a través de la cual podemos perder nuestro registro de marca, el cual no consiste principalmente en haberse otorgado en contravención a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia, sin embargo el mismo si consiste en no dar la atención requerida a lo establecido en la Ley, ya que una vez que nos fue otorgado el registro de marca solicitado, no solo obtenemos un simple título que

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial* Cárdenas, México 2003. p. 213

nos otorga derechos exclusivos sobre la marca, sino a su vez nos otorga la obligación de mantener el mismo vigente, y utilizarlo para el objeto para el cual fue solicitado, ya que de no ser así podría acarrear la caducidad del registro marcario.

Al respecto, por la palabra caducidad podemos entender a la extinción de la instancia por inactividad procesal de las partes para ejercitarla en la forma y términos que la ley expresa; o bien a la inacción del titular, durante un tiempo prefijado, sin que para ello sea necesaria la oposición del obligado;¹¹⁵ si bien es cierto la definición anteriormente señalada no nos define exactamente lo que debemos entender por la caducidad de un registro de marca, sin embargo es necesario conocer el concepto que se nos da por caducidad; ahora bien el Dr. Gabino Eduardo Castrejón García, nos señala que en materia marcaria, la caducidad cambia por completo su naturaleza como Institución Jurídica teniendo una muy marcada concepción distinta a la materia procesal, ya que en el Derecho de Propiedad Industrial se habla de caducidad como forma de extinción de un registro marcario, no por la paralización en sí de un procedimiento, sino por la falta del titular de una marca a las diversas disposiciones encuadradas en la ley de la materia, tendientes a mantener vigentes tales registros marcarios.¹¹⁶

Lo señalado por el Dr. Gabino Eduardo Castrejón García, nos ubica exactamente en lo que debemos entender por la caducidad del registro de marca, ya que si la definición plasmada nos señala la “extinción de la instancia”, y con anterioridad señalamos que por solicitud podíamos entender, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a la diligencia o instancia cuidadosa;¹¹⁷ y que el Diccionario Practico de Derecho nos definía la palabra instancia como la suplica, petición o solicitud;¹¹⁸ ello nos confirma que el otorgamiento del registro de marca por parte del IMPI, concluye el trámite para

¹¹⁵ RAÚL CHÁVEZ CASTILLO, Diccionario Práctico de Derecho, segunda edición, Porrúa, México 2009. p.37

¹¹⁶ CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial Cárdenas, México 2003 P. 303

¹¹⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea], Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en <<http://www.rae.es/rae.html>>. (consultado el día 4 de mayo de 2013).

¹¹⁸ RAÚL CHÁVEZ CASTILLO, Diccionario Práctico de Derecho, segunda edición, Porrúa, México 2009. p.140

obtener el registro de marca solicitado, sin embargo ello no nos exime de dar seguimiento cabal a lo establecido en la Ley de la materia, ahora para el uso de la marca.

Ahora bien, el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial nos señala los casos en los que caducara un registro de marca, los cuales consisten básicamente cuando no se renueve en los términos que establece la Ley de la materia; y 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.¹¹⁹

Tal y como señalamos anteriormente, el registro de marca tendrá una vigencia de diez años, la cual podrá renovarse por periodos de la misma duración; para efecto de renovar el registro de marca, la misma deberá solicitarse por el titular 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 del registro, por lo que vencido dicho plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.¹²⁰

2.2.4.3. De la Cancelación del Registro de Marca.

La ley de la Propiedad Industrial en su artículo 153 establece que el registro de una marca podrá cancelarse sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su

¹¹⁹ Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012

¹²⁰ *Ibidem*.

carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique; por lo que no debemos perder de vista que una marca es un signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; y cuando el titular de una marca registrada solicite por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro, para lo cual el Instituto requerirá la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.¹²¹

El Dr. Gabino Eduardo Castrejón García nos señala que la cancelación en materia marcaria podría definirse como la terminación de una marca por causas voluntarias o de interés público, requiriéndose la declaración por parte de la Secretaría de Economía, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;¹²²

A su vez el Tratadista Mauricio Jalife Daher, nos señala que resulta claro que el espíritu del artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial es el de preservar los intereses de la sociedad en que ciertas denominaciones, cuando han perdido capacidad distintiva, y en cambio, se han convertido en verdaderas designaciones de los productos o servicios correspondientes, pierdan su registro para que puedan cumplir esta función, rompiendo el monopolio que significa el registro de marca en favor de un sólo titular.¹²³

Sin embargo consideramos que para que surta efectos la cancelación de un registro de marca no se debe dejar de atender lo previsto en la ley de la materia, ya que claramente establece que el titular debe provocar o tolerar que su marca se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales la registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su

¹²¹ *Ibidem*

¹²² CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial* Cárdenas, México 2003. p. 320.

¹²³ JALIFE DAHER MAURICIO, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2002. p. 381.

carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique; ya que de no ser así el registro marcario no deberá ser cancelado; tómesese en consideración la tesis siguiente:

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Mayo de 2011; Pág. 1263; Tesis: I.4o.A.757 A

PROPIEDAD INDUSTRIAL. CUANDO SE DEMANDA LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE ACREDITARSE QUE EL TITULAR PROVOCÓ O TOLERÓ SU TRANSFORMACIÓN EN UNA DENOMINACIÓN GENÉRICA.

Los artículos 88 y 153 de la Ley de la Propiedad Industrial disponen, en esencia, que se entiende por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado, y que procederá la cancelación del registro de una marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica. Una marca se convierte en genérica cuando se sustituye la designación del producto o servicio por el de la marca; esto es, puede acontecer que una marca, entre otras razones, por el prestigio adquirido o la publicidad invertida en ella, adquiera tal fama que identifique el producto que ampara con la marca propiamente dicha, siendo obligación del titular no permitir o propiciar que se transforme en una denominación genérica; es por ello que cuando se demanda la cancelación de un registro marcario por estimar que se ha convertido en genérico, el solicitante necesita justificar que el titular del registro es responsable de esa situación por provocar o tolerar el uso generalizado de la marca, perdiendo su carácter distintivo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo directo 700/2010. Café Sirena S. de R.L. de C.V. 3 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

Por lo anterior no debemos perder de vista lo establecido en el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual nos señala que la declaración de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se hará administrativamente por el Instituto de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación, y que cuando una 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, no requerirá de declaración administrativa por parte del mismo; en tal sentido es obligación del titular del registro marcario usar su registro marcario tal y como fue solicitado para su registro, y velar por que el mismo cumpla en todo momento con lo establecido en la Ley de la materia y su Reglamento.

2.2.5. De los Procedimientos Administrativos ante el IMPI.

El autor del libro *El derecho Intelectual en México*, Pedro Carrillo toral, nos señala que la protección jurídica del los derechos de propiedad industrial incentiva a los creadores e innovadores industriales para que continúen en su afán innovador impulsando a la industrial en beneficio de la sociedad; a su vez nos precisa que para el procedimiento litigioso pueden utilizarse cualquiera de las tres vías siguientes: Vía Administrativa, Vía Civil, y Vía Penal.¹²⁴

¹²⁴ Carrillo Toral Pedro, *El Derecho Intelectual en México*, Plaza y Valdez Editores, 2002. p. 199.

Por lo que respecta a la vía administrativa, La Ley de la Propiedad Industrial nos establece las Reglas generales de los procedimientos que se tramiten ante el propio Instituto, para lo cual en su artículo 179 nos señala que toda solicitud o promoción, con el motivo de lo dispuesto por la propia ley de la materia, así como de las demás disposiciones derivadas de ella, deberán presentarse por escrito y ser redactadas en idioma español; si bien es cierto no precisa que las solicitudes o promociones no puedan ser presentados escritos a mano, sin embargo ello no resulta conveniente, ya que de no ser legible el escrito o solicitud el Instituto podría requerir al promovente para efecto de que aclare sus escritos, retrasando así el procedimiento que se encuentre en trámite. También nos señala que aquellos documentos que se presenten en un idioma diferente al español, los mismos deberán acompañarse de su traducción al español, por lo que de presentarlos en un idioma diferente resultaría lógico que será requerida la traducción correspondiente.

Uno de los requisitos esenciales de todas y cada una de las promociones y/o solicitudes presentadas ante el Instituto, se encuentra establecido en el artículo 180 de la ley de la materia, tal y como lo habíamos señalado con anterioridad, ya que las mismas deberán ser firmadas por el interesado o su representante, además de estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso.

En el caso de que las solicitudes o promociones sean presentadas por conducto de mandatario, éste deber acreditar su personalidad, para lo cual el artículo 181 de la ley de la materia nos señala las formas a través de las cuales podrá acreditarla, las cuales corresponden a las siguientes:

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física;

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones.

En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

III.- En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicación de nombre comercial, sus

posteriores renovaciones, así como la inscripción de las licencias o transmisiones correspondientes, bastará que el mandatario manifieste por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusión del trámite.

Si con posterioridad a la presentación de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste deberá acreditar la personalidad que ostenta en los términos del presente artículo.

Por su parte el artículo 182 de la ley de la materia establece que cuando una solicitud sea presentada por varias personas, se deberá designar en el escrito quien de ellos será el representante común, sin embargo de no señalarse la autoridad entenderá que el representante común es la primera persona de las nombradas.

En el caso para oír y recibir notificaciones el artículo 183 de la ley de la materia nos establece que en toda solicitud el promovente deberá señalar domicilio para tales efectos, ello dentro del territorio nacional y además deberá comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo; nos precisa que en caso de que no se de al aviso, en su caso, del cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente, por lo que en tal sentido es obligación del promovente o solicitante dar aviso en cualquier momento del cambio de domicilio.

Asimismo, el mismo precepto hace un señalamiento directo en los casos de los procedimientos de declaración administrativa previstos en la ley de la materia, en el que las resoluciones de trámite, las definitivas dictadas dentro de dichos procedimientos, así como todas aquellas dictadas en procedimientos seguidos en rebeldía, podrán ser notificadas por estrados en el Instituto y mediante publicación

en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el domicilio a que fue señalado.

Por otro lado el artículo 184 de la ley de la materia nos señala que los plazos que sean fijados por la misma en días, se computaran únicamente los hábiles, que tratándose de términos referidos a meses o años, el computo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles, esto es; si fue notificado un acuerdo en un día, mes y año cierto, siendo el día hábil, y en dicho acuerdo se otorgó un término de “dos meses”, se deberá dar cumplimiento a los dos meses siguientes al mes en el que fue notificado el acuerdo, ello y de ser posible en el mismo día, o bien al día hábil siguiente; asimismo nos establece que los plazos empezaran a correr al día siguiente de la notificación respectiva, y que las publicaciones en Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día siguiente de aquél en que se ponga en circulación.

Como quedó señalado con anterioridad estas son las reglas generales establecidas en la ley de la materia, sin embargo ello no exime al cumplimiento por parte del solicitante o promovente de lo establecido en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y/o acuerdos emitidos por parte del Instituto en relación con las reglas para la presentación de solicitudes o promociones.

Con relación a la vía civil la Ley de la Propiedad Industrial se limita a la posibilidad de demandar la reparación de daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos de la propiedad industrial en ningún caso será inferior al 40% del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen de algunos o alguno de los derechos de la propiedad industrial regulados en la ley de la materia.¹²⁵

¹²⁵ *Ibidem.* p. 215

Por lo que respecta a la vía penal, los delitos en materia de propiedad industrial, la ley de la materia los considera como tales a algunos como la reincidencia, falsificar marcas protegidas, producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas, revelar a un tercero un secreto industrial, apoderarse de un secreto industrial sin derecho, usar información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, entre otros.¹²⁶

2.2.5.1. De los Procedimientos de Declaración Administrativo de Nulidad, Caducidad, Cancelación e Infracción administrativa.

La Ley de la Propiedad Industrial nos establece las reglas a través de las cuales podemos solicitar la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, para lo cual nos establece que dichas solicitudes se sustanciarán y resolverán con arreglo a las formalidades establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente en el procedimiento establecido en su Título Sexto, Capítulo II, señalándose que será aplicable supletoriamente en lo que no se oponga a la ley de la materia, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Anteriormente vimos la nulidad, caducidad y la cancelación del registro de marca, sin embargo la Ley de la Propiedad industrial establece también el procedimiento administrativo de Infracción, por lo que la ley de la materia nos señala cuales son las infracciones administrativas, de las cuales me limitare a señalar solo algunas, como lo son el de realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula; poner a la venta o

¹²⁶ *Ibidem.* p.p. 215 y 216.

en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén; usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca; 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 y XV del artículo 90 de esta Ley; usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello; usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique; ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular; ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados; ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta; impedir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección; entre otras.

Señalado lo anterior, y teniendo una idea del motivo que puede dar lugar a hacerse acreedor a una infracción administrativa en materia de comercio, cabe destacar que la ley de la materia nos establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, podrá iniciar los procedimientos administrativos de nulidad,

caducidad, cancelación, e infracción administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión, y que de igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, para lo cual el instituto considerara dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento.

Específicamente el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial nos señala que las solicitudes de declaración administrativa que se interpongan, deberán contener los requisitos siguientes:

- I.-** Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.-** Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.-** Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV.-** El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V.-** La descripción de los hechos, y
- VI.-** Los fundamentos de derecho.

Ahora bien, el artículo 190 de la ley de la materia nos señala que cada solicitud de declaración administrativa deberá presentarse en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, y que las pruebas que se presenten con posterioridad no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.

Por otro lado establece que se deberán exhibir número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompaña, los cuales son

necesarios para correr traslado a la contraparte; que cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que se precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba y solicitará al Instituto que con la copia simple de dichas pruebas, se emplace al titular afectado, esto es; al solicitar dichas copias al Instituto, por el hecho de no tenerlas en su poder el solicitante, el instituto las adjuntara al traslado que se correrá a la contraparte.

Es importante destacar que el artículo 192 de la ley de la materia nos establece que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho, y que sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de la ley de la materia, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciario; a su vez el artículo 192 Bis señala que para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que proteja la ley de la materia, o en los procedimientos de declaración administrativa, el Instituto podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios; que cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial; asimismo que cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien

resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Por su parte el artículo 197 de la ley de la materia nos señala que el escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:

I.- Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante;

II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Excepciones y defensas;

IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de

Declaración administrativa, y

V.- Fundamentos de derecho.

Una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor presente sus manifestaciones, nos señala el artículo 199 que previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación; y que tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente; con la resolución que emita el Instituto se pondrá fin al procedimiento.

Cabe destacar que las mediadas adoptadas por parte del Instituto, por las violaciones a los derechos protegidos por la ley de la materia serán las siguientes:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la ley de la materia;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el

Establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Para que el Instituto pueda llevar acabo lo anterior, el artículo 199 Bis 1, requerirá al solicitante que acredite ser el titular del derecho, la existencia de una violación a su derecho, que dicha violación a su derecho sea inminente, la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren; a su vez que otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

Como se logra apreciar, para llevar acabo el trámite de alguno de los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad, cancelación, e infracción administrativa, se requiere no solo tener pleno conocimiento en lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, si no a su vez tener pleno conocimiento en materia de propiedad intelectual, ya que de no ser así podría ocurrir que no se logre la acción intentada, en contra de quien se encuentre aprovechándose de los derechos de cuya titularidad nos pudiese pertenecer.

2.3. Medios de Impugnación en contra de las Resoluciones emitidas por parte del IMPI.

La Ley de la Propiedad Industrial, dispone en su artículo 200 que procederá el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, mismo que deberá ser presentado ante el propio Instituto dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva, por lo que el Instituto analizara los argumentos, emitiendo una resolución respecto de dicho recurso, misma que será comunicada al solicitante. Cabe destacar que el precepto anteriormente señalado no precisa nada en relación con la negativa de un registro de marca.

Ahora bien, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece medularmente que las disposiciones de la misma son de orden público e interés social, y se aplicarán a los actos, procedimiento y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte; señala que la misma también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo; y que no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales; asimismo señala que en relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A; y que para los efectos de la Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de

aquéllas; asimismo que el Código federal de Procedimientos Civiles de aplicará, a su vez, supletoriamente, en lo conducente.¹²⁷

En tal sentido si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, podemos concluir que lo que no se encuentre establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, supletoriamente se aplicara la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y a su vez lo que no se encuentre establecido en esta última, se aplicara supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Al no encontrarse en la Ley de la Propiedad Industrial algún recurso que se pudiese interponer en contra de las resoluciones que emita el Instituto, específicamente a las resoluciones que emita con motivo de la negativa de un registro de marca, o a alguna resolución que emita con motivo de una declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción, nos tendremos que dirigir a lo que se establece en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en la cual en su artículo 83 medularmente nos señala que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda; asimismo señala que en los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el recurso de revisión previsto también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones

¹²⁷ Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente.

En tal sentido podemos entender que en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es procedente el recurso de revisión en contra de las resoluciones que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo no debemos pasar por alto lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual establece que el Juicio Contencioso Administrativo Federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.¹²⁸

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, nos señala en su artículo 14, que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y en diversos procedimientos, señalando su la fracción XI, a las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.¹²⁹

Por lo anterior, se debe considerar que en contra de las resoluciones que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no solo se admite el recurso de revisión, sino también el procedimiento contencioso administrativo, mismo que

¹²⁸ Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2005; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011.

¹²⁹ Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007; última reforma publicada el 3 de junio de 2011.

se interpondrá ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual además cuenta con una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, misma que tiene competencia material para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual, o que tengan alguna injerencia en las citadas materias;¹³⁰ por lo anteriormente señalado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene plena jurisdicción para conocer asuntos en Materia de Propiedad Industrial, y para tal efecto tómesese en cuenta la tesis siguiente:

Tesis: I.4o.A.452 A

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Diciembre de 2004; Pág. 1466

**TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
COMO ÓRGANO DE PLENA JURISDICCIÓN. ALCANCE DE SUS
RESOLUCIONES EN LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
O DERECHO MARCARIO.**

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es actualmente un tribunal de plena jurisdicción, y no sólo de simple anulación, por lo que es evidente que cuenta con plenas facultades para emitir una sentencia que defina, establezca y declare cuáles son los derechos subjetivos de las partes en el conflicto, tal como lo establece el artículo 239, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, está obligado a decidir la reparación del derecho subjetivo, por

¹³⁰ Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2009; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2013.

lo que puede declarar la existencia, así como fijar el contenido y alcance de los derechos del inconforme y condenar a la administración pública a restablecer y hacer efectivos tales derechos, es decir, puede obligar a la autoridad administrativa al cumplimiento de una obligación preterida o indebidamente no reconocida en favor del administrado, razón por la cual sería erróneo considerar una sustitución en las facultades propias e inherentes de la autoridad administrativa y, por supuesto, en ese contexto puede declarar la nulidad de un registro marcario, así como ordenar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial, toda vez que al hacerlo no se estaría apoyando en consideraciones técnicas y, aunque así fuere, el tribunal estaría siempre en aptitud de evaluar la ponderación y análisis que de ellos se hiciere, pues todo acto de autoridad incondicionalmente deberá estar siempre sujeto al escrutinio y control jurisdiccional.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Revisión fiscal 394/2003. Directora Divisional de Asuntos Jurídicos, titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 12 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Sandra Ibarra Valdez.

2.3.1. Del Recurso de Revisión.

De manera general, más no limitativa, nos referiremos al recurso de revisión, mismo que para su interposición la Ley nos otorga un plazo de quince días, debiéndolo presentar ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo.¹³¹

Es de resaltarse que si bien es cierto la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla el recurso de revisión en contra de los actos emitidos, en este caso por el IMPI, también lo es que quien resolverá el mismo es el propio Instituto, pese a que esta vez lo resuelva el superior jerárquico de quien en principio emitió la resolución que se pretende sea revisada, lo que nos hace pensar que muy probablemente llevaría a que el mismo Instituto confirme su resolución, lo cual no necesariamente tiene que suceder, pero podría ocurrir, ello con el fin de que el Instituto no contradiga los criterios que ha emitido.

Una vez admitido el recurso la autoridad lo estudiará y emitirá su resolución, la cual se fundará en derecho y en la misma se examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente teniendo el Instituto la facultad de invocar hechos notorios; pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto; a su vez el Instituto, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso; de igual forma deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución; y si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses; asimismo es de destacarse que la Ley establece que no

¹³¹ Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2005; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011.

se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por parte del recurrente, y que la resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará en la misma resolución.¹³²

2.3.2. Del Juicio Contencioso Administrativo Federal.

A diferencia del Recurso de Revisión, señalado con anterioridad, el Juicio Contencioso Administrativo no se tramitará directamente ante la autoridad que emitió el acto que se pretende impugnar, esto es; no se tramitará ante el IMPI, sino ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para lo cual contaremos con 45 días para la presentación del escrito correspondiente, sujetándonos a las formalidades que se establecen en la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.¹³³

Una vez que se haya llevado la sustanciación del procedimiento y concluido el término para la presentación de los alegatos de las partes, el Magistrado Instructor con o sin ellos declarará cerrada la instrucción, para así emitir la resolución correspondiente.¹³⁴

Medularmente la sentencia se pronunciara dentro de los sesenta días siguientes a aquel en el que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción; dicha sentencia se fundará en derecho y se resolverá sobre la pretensión del actor que se deduzca de la demanda presentada, ello con relación a la resolución impugnada, y el tribunal tendrá la facultad de invocar hechos notorios; además el tribunal se pronunciara sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante; en tal sentido la sentencia

¹³² *Ibidem.*

¹³³ *Ibidem.*

¹³⁴ *Ibidem.*

podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad total o para determinados efectos, y en la misma se reconocerá al actor la existencia de un derecho subjetivo y se condenará al cumplimiento de la obligación correlativa, podrá otorgar o restituir al actor en el goce de los derecho que en su momento fueron afectados.¹³⁵

Ahora bien, conforme a lo anteriormente señalado, podemos presentar un recurso de revisión ante el IMPI, o bien tramitar un Juicio Contencioso Administrativo ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin embargo es de destacarse que en el hecho de que el IMPI niegue el registro de una marca, el solicitante se vera obligado a tramitar algún medio de defensa, ello si así lo considera, lo que evidentemente le llevará más tiempo del considerado para el registro de una marca, sin perder de vista que existe la posibilidad que se confirme la negativa de un registro de marca, o bien la resolución que declare la nulidad, caducidad, cancelación, o infracción determinada por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual el solicitante podrá interponer un Juicio de Amparo.

¹³⁵ *Ibidem.*

CAPÍTULO III

Tratados Internacionales de los que México es parte en Materia de Propiedad Industrial.

Tal y como señalamos en el capítulo que antecede, nuestro país se adhirió a diversos tratados internacionales, en los cuales se señalan diversas disposiciones en materia de propiedad industrial, entre los cuales encontramos al Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial, al Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y el Protocolo de Madrid, en los que se señala, entre otros objetivos, la protección de la propiedad industrial, así como la protección y regulación de signos marcarios.

A su vez no debemos perder de vista el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo fin principal es el de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio.¹³⁶

Además el autor del libro "Derecho de la Propiedad Intelectual" Oscar Javier Solorio Pérez, nos señala que el más importante de los instrumentos que México ha suscrito es el Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que constituye el acuerdo 1C

¹³⁶ MARIANO SONI CASSANI Y MARIANO SONI FERNANDEZ, *Marco Jurídico de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2001.p. 649

del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), el cual contiene un apartado dedicado a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, estableciendo los principios básicos siguientes: a) existencia de procedimientos de observancia que brinden protección eficaz y recursos expeditos en forma tal que no constituyan barreras al comercio; b) los procedimientos deberán ser justos y equitativos, y no innecesariamente complicados ni onerosos; c) las resoluciones deben ser por escrito y razonadas; d) derecho a la revisión judicial, tanto en referencia a las resoluciones administrativas como a las sentencias judiciales; y e) el reconocimiento de que no es necesario crear un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente. Además nos señala que dicho acuerdo hace referencia directa a la obligación de establecer “procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual”.¹³⁷

Además en el propio Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), se señala que este acuerdo va más allá y se distingue por ser un instrumento que pone fin a la disparidad entre los niveles de protección, ya que define reglas y disciplinas comunes, confirma los principios de no discriminación, igualdad de trato y transparencia; y crea procedimientos eficaces para la solución de diferencias entre los gobiernos a través de un sistema internacional, equitativo y estable, mediante la aplicación de procedimientos administrativos y judiciales expeditos para su observación y cumplimiento.”¹³⁸

Es preciso señalar que los tratados suscritos por nuestro país deben ser acatados por nuestro país en todo momento, por lo que para tal efecto nos permitimos señalar la tesis siguiente:

¹³⁷ OSCAR JAVIER SOLORIO PÉREZ, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford, 2010. p. 354

¹³⁸ SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Industrial*, Tomo II, Porrúa, México 2000. p. 820

Tesis: P. VIII/2007

[TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007;
Pág. 6

**SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA
UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL.**

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

PLENO

Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios:

Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.

El Tribunal Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con el número VIII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

3.1. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mejor conocida por sus siglas como la OMPI, es un organismo del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas dedicado al uso de la propiedad intelectual, como medio de estimular la innovación y la creatividad, fomenta el desarrollo y el uso del sistema internacional de la Propiedad Intelectual, a través de a) servicios, administrando sistemas que facilitan la obtención de protección a nivel internacional para las patentes, las marcas, los diseños y las denominaciones de origen, y la solución de controversias de Propiedad Intelectual; b) legislación, contribuyendo a desarrollar el marco jurídico internacional de la Propiedad Intelectual, en concordancia con las necesidades de la sociedad a medida que ésta evoluciona; c) infraestructura,

creando redes de colaboración y plataformas técnicas, entre las que figuran bases de datos y herramientas gratuitas para el intercambio de información, a fin de compartir conocimientos y simplificar las transacciones de Propiedad Intelectual; d) desarrollo, fortaleciendo las capacidades de uso de la Propiedad Intelectual en favor del desarrollo económico; asimismo colabora con sus Estados miembros y sectores interesados para dar a conocer más adecuadamente la Propiedad Intelectual, y cultivar su respeto a escala mundial, proporcionando estadísticas y análisis económicos, asimismo contribuye a hallar soluciones basadas en la Propiedad Intelectual para afrontar los desafíos mundiales.¹³⁹

Cabe mencionar que la OMPI se encuentra establecida en el “Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1976 y enmendado el 28 de septiembre de 1979; los fines de la organización básicamente son el de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados, en colaboración cuando así proceda, con cualquier otra organización internacional, y asegurar la cooperación administrativa entre las uniones.¹⁴⁰

Sus funciones actualmente consisten básicamente en fomentará la adopción de medidas destinadas a mejorar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y armonizar las legislaciones nacionales sobre esta materia; se encargará de los servicios administrativos de la Unión de París, de las Uniones particulares establecidas en relación con esa Unión, y de la Unión de Berna; podrá aceptar el tomar a su cargo la administración de cualquier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual, o el participar en esa administración; favorecerá la conclusión de todo acuerdo internacional destinado a fomentar la protección de la propiedad intelectual; prestará su cooperación a los Estados que le pidan asistencia técnico-

¹³⁹ OMPI [en línea] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en <http://www.wipo.int/about-wipo/es/> (consultado el 19 de mayo de 2013).

¹⁴⁰ OMPI [en línea] Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/es/convention> (consultado el 19 de mayo de 2013)

jurídica en el campo de la propiedad intelectual; reunirá y difundirá todas las informaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual y efectuará y fomentará los estudios sobre esta materia publicando sus resultados; mantendrá los servicios que faciliten la protección internacional de la propiedad intelectual y, cuando así proceda, efectuará registros en esta materia y publicará los datos relativos a esos registros; y adoptará todas las demás medidas apropiadas.¹⁴¹

Por su parte la secretaria de la OMPI, u Oficina Internacional, se encuentra ubicada en Ginebra y entre los miembros de su personal se cuentan más de 90 nacionalidades, cabe destacar que el personal de la OMPI incluye a expertos en las normas y prácticas relacionadas con la propiedad intelectual, además de especialistas en política general pública, económica administrativa e informática.¹⁴²

Respecto de los miembros de la OMPI, puede ser miembro de la Organización todo Estado que sea miembro de cualquiera de las Uniones, y podrá igualmente adquirir la calidad de miembro de la Organización todo Estado que no sea miembro de cualquiera de las Uniones, a condición de que: a) sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas, del Organismo Internacional de Energía Atómica o parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, o b) sea invitado por la Asamblea General a ser parte en el presente Convenio.¹⁴³ Cabe destacar que actualmente son partes contratantes 186 países,¹⁴⁴ y nuestro país es uno de ellos desde el momento que firmó, ello con fecha 14 de julio de 1967, ratificando el día 14 de marzo de 1975,¹⁴⁵ por encontrarse adherido al Convenio de París.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Ibidem*.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁴ OMPI [en línea] Partes contratantes convenio de la OMPI, disponible en

http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?country_id=1 (consultado el 19 de mayo de 2013)

¹⁴⁵ OMPI [en línea] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=1&country_id=123C (consultado el 25 de mayo de 2013).

3.2. Del Convenio de París.

El 20 de marzo de 1883 se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el cual señala que la protección de la propiedad industrial tiene como objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Si bien es cierto el Convenio de París nos señala que los países a los cuales se aplica se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial;¹⁴⁶ en tal sentido podemos señalar que el mismo al ser aplicable a los países de la Unión, ello será en todas y cada una de las disposiciones que contiene, para que así se obtenga la protección correspondiente en los países a los que se aplica dicho convenio, mismos que se constituyeron en unión para la protección de la propiedad industrial, lo que facilita la protección de los derechos de la propiedad intelectual de los nacionales en diversos países, así como la de los nacionales de otros países en nuestro país; por lo anterior podemos considerar que el Convenio de París es uno de los convenios más importantes en materia de Propiedad Intelectual, además de resaltar el hecho de que el mismo se encuentra relacionado con la mayoría de los tratados internacionales en la materia.

En el Convenio de París encontramos diversas disposiciones que facilitan a los nacionales de cada uno de los países de la Unión, el poder encontrar la protección de sus creaciones, entre algunas encontramos al trato nacional a los nacionales de los países de la Unión, lo que corresponde al hecho de que los nacionales de cada uno de los países gocen de las ventajas que las leyes de cada

¹⁴⁶OMC, Convenio de París [en línea] disponible en <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>, (consultado el día 25 de mayo de 2013).

uno de los países de la Unión conceden a sus nacionales, obteniendo además no solo la misma protección, sino también el mismo recurso legal en contra de cualquier ataque a sus derechos, como lo es el caso que en nuestro país podría hacer uso de los recursos señalados con anterioridad; el derecho de prioridad, el cual consiste básicamente en el derecho que tiene aquel que haya depositado una solicitud en algún país de la Unión, para depositarlo en algún otro país de la unión, siempre y cuando se respete los plazos fijados por cada país. Además establece algunas normas comunes que deberán ser aplicadas en cada uno de los países, mismas que se establecen a las patentes, marcas, los diseños industriales, nombres comerciales.¹⁴⁷

En el caso de las marcas señala a las marcas notoriamente conocidas, las cuales cada país de la Unión podrá rehusar o invalidar su registro, además de prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptible de crear confusión; también la prohibición en cuanto al uso de emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales; asimismo nos establece la cláusula “tal cual es”, la cual consiste en que toda marca de fabrica o de comercio será protegida tal y como se registró en el país de origen, ello en los demás países de la Unión.¹⁴⁸

Por otro lado nos señala que obliga a los países de la unión a asegurar la protección eficaz contra la competencia desleal, la cual constituye todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, prohibiendo entre otras cosas actos capaces de crear confusión, y aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio.¹⁴⁹

Una cuestión importante del Convenio de París es el hecho de que la misma establece las condiciones de registro, y la independencia de la protección

¹⁴⁷ *Ibidem.*

¹⁴⁸ *Ibidem.*

¹⁴⁹ *Ibidem.*

de una marca en diferentes países, estableciendo que las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional, y que una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.¹⁵⁰

También nos señala que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida en los demás países de la Unión, sin embargo será solicitada la presentación de un certificado de registro en el país de origen. Además que las marcas de fábrica o de comercio en dichas circunstancias no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas, excepto cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; y cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público.¹⁵¹ Cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el Convenio de París, encontramos la protección necesaria para nuestras marcas en los países miembros, para lo cual solo tenemos que presentar la solicitud correspondiente en el país de la unión en la que pretendamos registrar nuestra marca.

Como señalamos con anterioridad, la Unión de París se encuentra constituida por los países miembros al Convenio de Paris, la cual tendrá una Asamblea, misma que tratará, entre otras cosas, cuestiones relativas al

¹⁵⁰ *Ibidem.*

¹⁵¹ *Ibidem.*

mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del Convenio de París, examinará y aprobará informes y actividades, y dará instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión.¹⁵²

Cabe destacar que actualmente son partes contratantes 174 países, los cuales conforman la Unión, y nuestro País es miembro de dicha Unión para la protección de la propiedad industrial, desde el momento que adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (acta de Estocolmo) con fecha 14 de julio de 1967, el cual fue aprobado por la Cámara de Senadores el 11 de septiembre de 1975, decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la federación el 5 de marzo de 1976, cuyo decreto promulgatorio fue con fecha 27 de julio de 1976 en el Diario Oficial de la Federación, mismo que se encuentra vigente desde el 26 de julio de 1976,¹⁵³ por lo que es obligación de nuestro país proteger la propiedad industrial.

Los países miembros de la Unión, cuya obligación es velar por la Protección de la Propiedad Industrial, corresponden a los siguientes: Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Benin, Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, Dinamarca, Djibouti, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Grecia, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Hungría, India, Indonesia, Irán

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ IMPI [en línea], Marco Jurídico Internacional en la Propiedad Intelectual, IMPI. Disponible en http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/marco_juridico_internacional_en_propiedad_intelect (consultado el día 25 de mayo de 2013).

(República Islámica del), Iraq, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Árabe Siria, República Centroafricana, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Democrática del Congo, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santa Sede, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela (República Bolivariana de), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe,

3.3. El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas.

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial nos establece que el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, conocido como “Sistema de Madrid”, ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla en varios países miembros de la Unión de Madrid mediante la presentación de una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas nacional o regional. Que el registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. Nos señala que en caso de que una oficina de marcas de un país designado no deniega la protección en un plazo

determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa oficina. Que también simplifica en gran medida la gestión posterior de la marca, ya que con un solo trámite administrativo se pueden inscribir cambios ulteriores o renovar el registro, y que también facilita la designación posterior de otros países.¹⁵⁴

Cabe destacar que el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas fue establecido en 1891, mismo que se rige en virtud del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid, y está administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra Suiza;¹⁵⁵ en tal sentido podemos determinar que la Unión de Madrid está constituida por las partes contratantes que pertenecen al Arreglo de Madrid y aquellas que pertenecen al Protocolo de Madrid.

Ahora bien, los únicos que pueden utilizar el Sistema de Madrid, son las personas físicas o morales que posean un establecimiento industrial o comercial que cumplan con la normatividad del país que sea parte del Arreglo o Protocolo de Madrid; que tenga su domicilio o nacionalidad de un país que sea parte del Arreglo o Protocolo de Madrid; que tenga dicho establecimiento y domicilio en el territorio de una organización intergubernamental que sea parte del Protocolo, o sean nacionales de un Estado miembro de tal organización; y que haya presentado una solicitud y ésta se encuentre en trámite, o bien que se le haya otorgado un registro y este se encuentre vigente, del cual cabe destacar que en el caso de las partes firmantes del Arreglo de Madrid sólo se permite sí se tiene otorgado un registro.¹⁵⁶

¹⁵⁴ OMPI [en línea] Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, disponible en <http://www.wipo.int/madrid/es/> (consultado el 26 de mayo de 2013).

¹⁵⁵ *Ibidem*.

¹⁵⁶ SE [en línea] Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, disponible en <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes2.html> (consultado el 26 de mayo de 2013).

3.3.1. Del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas.

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas¹⁵⁷, fue adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007; el cual en nuestro país fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 25 de abril de 2012, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de mayo del mismo año; en tal sentido el instrumento de adhesión fue firmado por el Titular del Ejecutivo Federal el siete de noviembre de 2012, y depositado ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el 19 de noviembre del mismo año, ello de conformidad con lo dispuesto en el propio Protocolo de Madrid, por lo que para efecto de su debida observancia, en cumplimiento de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se promulgó el decreto el 1º de febrero de 2013, fue publicado el día 8 de febrero de 2013, y entró en vigor el 19 de febrero de 2013.¹⁵⁸

De acuerdo a lo que a nuestro tema interesa y como quedó señalado con anterioridad, nuestro país se adhirió al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el registro Internacional de Marcas, mismo que nos establece que los Estados parte, los cuales denomina como “los Estados contratantes”, aun cuando no sean parte en el Arreglo de Madrid, mismo que denomina “El Arreglo de Madrid (Estocolmo)”, relativo al Registro Internacional de Marcas revisado en Estocolmo en 1967 y modificado en 1979, y las organizaciones contratantes, son miembros de la misma Unión (esto es, “Países Miembros de la Unión de Madrid”), de la que son miembros los países parte en el Arreglo de Madrid (Estocolmo), por lo que

¹⁵⁷ En adelante Protocolo de Madrid.

¹⁵⁸ Decreto Promulgatorio del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 2013.

toda referencia en el Protocolo de Madrid a las Partes Contratantes se entenderá como una referencia a los Estados contratantes y a las Organizaciones Contratantes;¹⁵⁹ siendo así la forma en que nuestro país pertenece a la Unión de Madrid.

Ahora bien, para efecto de obtener la protección mediante el registro internacional deberá ser presentada una solicitud en la Oficina de una parte Contratante, en nuestro caso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien cuando una marca haya sido registrada, en el IMPI el solicitante o el titular del registro, podrá asegurarse la protección de su marca en el territorio de las Partes Contratantes, obteniendo así el registro de su marca en el registro de la Oficina Internacional de la OMPI, ello atendiendo al hecho de que la solicitud base haya sido presentada en la Oficina de un Estado contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de dicho registro sea nacional de ese Estado contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en dicho Estado contratante; cuando la solicitud de base haya sido presentada en la Oficina de una organización contratante o cuando el registro de base haya sido efectuado por tal Oficina, el solicitante de esa solicitud o el titular de ese registro sea nacional de un Estado miembro de esa organización contratante o esté domiciliado, o tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real, en el territorio de dicha organización contratante.¹⁶⁰

Por lo que respecta a la solicitud internacional, la misma deberá presentarse en el formulario prescrito por el Reglamento. La Oficina de origen certificará que las indicaciones que figuran en la solicitud internacional corresponden a las que figuran, en el momento de la certificación, en la solicitud de base o el registro de base, según proceda. Además, dicha Oficina indicará, a)

¹⁵⁹ OMPI [en línea] Protocolo de Madrid Para el Registro Internacional de Marcas disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html (consultado el 26 de mayo de 2013).

¹⁶⁰ *Ibidem*.

en el caso de una solicitud de base, la fecha y el número de esa solicitud, y b) en el caso de un registro de base, la fecha y el número de ese registro, así como la fecha y el número de la solicitud de la que ha resultado el registro de base; además la Oficina de origen también indicará la fecha de la solicitud internacional.¹⁶¹

Asimismo el solicitante deberá indicar los productos y servicios para los que se reivindica la protección de la marca, así como, si fuera posible, la clase o clases correspondientes, según la clasificación establecida por el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos Y Servicios para el Registro de las Marcas. Si el solicitante reivindica el color como elemento distintivo de su marca, estará obligado a) declararlo y acompañar su solicitud internacional de una mención indicando el color o la combinación de colores reivindicada; y b) unir a su solicitud internacional ejemplares en color de dicha marca, que se unirán a las notificaciones efectuadas por la Oficina Internacional; el número de esos ejemplares será fijado por el Reglamento.

Una vez hecho lo anterior, la Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas presentadas de conformidad, dicho registro internacional llevará la fecha en la que haya sido recibida la solicitud internacional por la Oficina de origen, a condición de que la solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional en el Plazo de dos meses a partir de esa fecha. Si la solicitud internacional no hubiese sido recibida en ese plazo, el registro internacional llevará la fecha en la que dicha solicitud internacional haya sido recibida por la Oficina Internacional. La Oficina Internacional notificará sin demora el registro internacional a las Oficinas interesadas. Las marcas registradas en el Registro Internacional serán publicadas en una gaceta periódica editada por la Oficina Internacional, sobre la base de las indicaciones contenidas en la solicitud internacional. Por lo que con vistas a la publicidad que haya de darse a las marcas

¹⁶¹ *Ibidem*.

registradas en el Registro Internacional, cada Oficina recibirá de la Oficina Internacional cierto número de ejemplares gratuitos y cierto número de ejemplares a precio reducido de dicha gaceta, dicha publicidad se considerará suficiente a los fines de todas las Partes Contratantes, y no podrá exigirse ninguna otra del titular del registro internacional.¹⁶²

El efecto del Registro Internacional, de acuerdo al Protocolo de Madrid surte a partir de la fecha del registro o de la inscripción efectuada, la protección de la marca en cada una de las Partes Contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte Contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional, o si una denegación notificada se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte Contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la Oficina de esa Parte Contratante. La indicación de las clases de productos y servicios no obligará a las Partes Contratantes en cuanto a la apreciación de la amplitud de la protección de la marca. Y todo registro internacional gozará del derecho de prioridad establecido por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.¹⁶³

Cabe destacar que para efectos del Protocolo de Madrid, cuando una marca es objeto de un registro nacional o regional en la Oficina de una Parte Contratante es también objeto de un registro internacional, y ambos registros están inscritos a nombre de la misma persona, se considerará que el registro internacional substituye al registro nacional o regional, sin perjuicio de los derechos adquiridos en virtud de este último.¹⁶⁴

¹⁶² *Ibidem.*

¹⁶³ *Ibidem.*

¹⁶⁴ *Ibidem.*

Asimismo nos establece los motivos de denegación e invalidación de los efectos del registro internacional el cual será cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión.

Señala que tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación.

Establece que toda Oficina que desee ejercer esta facultad deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde, antes del vencimiento de un año a partir de la fecha en la que la notificación de la extensión ha sido enviada a dicha Oficina por la Oficina Internacional. Tal declaración podrá precisar además que, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante. La Oficina Internacional transmitirá sin demora al titular del registro internacional uno de los ejemplares de la notificación de denegación. Dicho titular tendrá los mismos medios de recurso que si la marca hubiese sido depositada directamente por él en la Oficina que haya notificado su denegación. Recibida la información por parte de la Oficina Internacional, la misma transmitirá sin demora dicha información al titular de registro internacional.

Los motivos de denegación de una marca se comunicarán por la Oficina Internacional a los interesados que lo soliciten. Toda Oficina que, respecto de un registro internacional determinado, no haya notificado a la Oficina Internacional

una denegación provisional o definitiva, perderá, respecto de ese registro internacional, el beneficio de la facultad notificar la de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. La invalidación, por las autoridades competentes de una Parte Contratante, de los efectos en el territorio de esa Parte Contratante de un registro internacional no podrá pronunciarse sin que al titular de ese registro internacional se le haya ofrecido la posibilidad de hacer valer sus derechos en tiempo útil. La invalidación se notificará a la Oficina Internacional.

Ahora bien de acuerdo al Protocolo de Madrid, la duración de la validez de un registro internacional, de una marca en la Oficina Internacional se efectúa por diez años, con posibilidad de renovación, sin embargo es importante destacar que al expirar un plazo de cinco años desde la fecha del registro internacional, éste se hace independiente de la solicitud de base o del registro resultante de la misma, o del registro de base, según sea el caso, sin perjuicio de que la protección resultante del registro internacional, haya sido o no objeto de una transmisión, ya no podrá ser invocada si antes de la expiración de un período de cinco años, contados a partir de la fecha del registro internacional, la solicitud de base o el registro resultante de la misma, o el registro de base, según sea el caso, haya sido retirada, haya caducado, se haya renunciado a él, o haya sido objeto de una decisión definitiva de rechazo, revocación, cancelación o invalidación respecto de la totalidad o de parte de los productos y servicios enumerados en el registro internacional.¹⁶⁵

Como se desprende del Protocolo de Madrid, el mismo es un tratado que otorga a cualquier solicitante y/o titular de un registro de marca la opción de proteger sus marcas en varios países parte del la Unión de Madrid, ello a través de la presentación de una sola solicitud de registro de marca internacional, con la ventaja de que la misma podrá ser presentada en la oficina del propio país del

¹⁶⁵ *Ibidem.*

solicitante, ello sin interferir en las disposiciones que establecen las legislaciones de cada uno de los países integrantes, en razón al hecho de que en algún momento nieguen el registro de marca solicitado, en tal sentido podremos encontrar en el Protocolo de Madrid varios beneficios, como lo son el hecho de simplificar la tramitación de solicitudes de registro de marca que se pretendan registrar en otros países, una fecha única de vencimiento, una única renovación del registro de marca, y una entrada rápida al mercado internacional; es así que actualmente son partes contratantes 90 países, los cuales corresponden a los siguientes: Albania, Alemania , Antigua y Barbuda, Argelia, Armenia, Australia, Austria , Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bélgica, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, China, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América , Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia , Ghana, Grecia, India, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Árabe Siria, República Checa, República de Corea, República de Moldova, República Popular Democrática de Corea, Rumania, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Uzbekistán, Viet Nam, y Zambia.¹⁶⁶

Consideramos que de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Madrid, realmente se aprecia que con el mismo no solo se otorga una mayor Protección de la Propiedad Industrial, sino además facilita la integración de los países en el campo del comercio, y a su vez genera mayor seguridad a aquellos que cuentan con algún registro de marca, evitando así una competencia desleal, respetando en

¹⁶⁶ OMPI, [en línea]. Partes Contratantes>Protocolo de Madrid (total partes contratantes: 90) Disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=8 (consultado el día 26 de mayo de 2013).

todo momento las legislaciones de cada uno de los países miembros al Protocolo, lo que fomenta que los mismos intercambien con mayor facilidad experiencias en su ámbito interno, y puedan adoptar modalidades a través de las cuales otorguen mayor protección a la Propiedad Industrial, ya que de existir diferencias entre legislaciones, algunos podrían verse mayormente favorecidos que otros.

Por otro lado, nos permitimos señalar las diferencias más destacadas entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid:

Aspectos	Arreglo de Madrid	Protocolo de Madrid
Se pueden adherir:	Estados	Estados/ Organizaciones Intergubernamentales
Derecho a la solicitud internacional basada en:	Registro	Solicitud/ Registro
Pago de tasas (derechos por uso del sistema)	Suplementarias y complementarias	Individuales, o suplementarias y complementarias
Plazo para la concesión o negativa de registro (denegación):	12 meses	Posibilidad de 18 meses o más
Tiempo de dependencia de las solicitudes que se presentan sobre la solicitud base (llamada así a la solicitud inicial que da origen al derecho de petición para presentarla en otros Estados)	5 años. Si el registro base deja de surtir sus efectos dentro de este plazo, el registro internacional también lo hará. No contempla la transformación a solicitud nacional.	5 años. Si la solicitud o registro base deja de surtir sus efectos dentro de este plazo, el solicitante tiene la posibilidad de transformar las demás solicitudes como una marca nacional dentro del plazo de 3 meses con las formalidades establecidas de conformidad con los Estados designados y se respetará la fecha de presentación de la solicitud internacional.
Vigencia	20 años	10 años

167

¹⁶⁷ SE [en línea] Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, disponible en <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes3.html> (consultado el 26 de mayo de 2013).

En el cuadro anterior claramente se aprecian las diferencias más destacadas entre el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, sin embargo el mismo no solo nos sirve para señalar tales diferencias, sino a su vez para apreciar el hecho de que nuestro país se adhirió al Protocolo de Madrid toda vez que es más a fin a su sistema jurídico.

3.4. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN).

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) es un acuerdo entre los gobiernos de México, los Estados Unidos de América y Canadá, que se firmó en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994; el objeto del mismo comprende, entre algunas cosas, cuestiones como reafirmar los lazos entre los países miembros, contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio, crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos, fortalecer la competitividad de las empresas, alentar la innovación y la creatividad, y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de Propiedad Intelectual.

Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos analizado hasta este tema, logramos apreciar la importancia que tiene la protección de la Propiedad Intelectual, y para tal efecto en el capítulo XVII, de la sexta parte del TLCAN, dedicado a la propiedad intelectual, se señala que cada una de las partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo; asimismo nos señala que con el objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual cada una de

las partes aplicará, el capítulo correspondiente al TLCAN, así como las disposiciones sustantivas del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); además señala que cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en propio TLCAN, siempre que tal protección no sea incompatible con el mismo.

El artículo 1708 del TLCAN nos señala a las marcas, que para efecto del tratado es cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque; que las marcas incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de certificación; que cada una de las partes podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles; que cada una de las partes otorgará al titular de una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusión; que presumirá la probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos.

A diferencia del TLCAN, como previamente lo señalamos, nuestra legislación solo establece que se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; si bien es cierto se señala en el TLCAN que se podrá establecer como condición para el registro de las marcas que los signos sean visibles, en ese sentido en nuestro país es una condición que los signos sean visibles, por lo que no podemos considerar que ello sea un contraste significativo entre el tratado y nuestra legislación; sin embargo el TLCAN si contempla como marca a cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o

servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque, y en nuestra legislación ello podría considerarse un impedimento para la obtención del registro de marca.

En la obra titulada “Derecho de la Propiedad Intelectual, Una Perspectiva Trinacional”, se señala que “del contraste entre ambos preceptos, es evidente que se requerirá de una adecuación legislativa a la LFPPI, a fin de poder considerar la posibilidad de registrar como marcas, las letras, números y colores aislados conforme lo previene el artículo 1708.1 del TLC,¹⁶⁸; lo anteriormente señalado nos podría llevar a considerar la posibilidad de realizar alguna adecuación a nuestra legislación, pero no debemos perder de vista que si bien es cierto en la fracción V del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial se establece que no serán registradas como marcas las letras, los dígitos o los colores aislados, también lo es que condiciona para su registro que los mismos estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo, por lo que en ese sentido es de considerarse que la Ley de la Propiedad Industrial, otorga una protección más específica y amplia, evitando así que elementos de uso común sean protegidos de forma exclusiva.

Nos señala el tratadista Mauricio Jalife Daher, en su obra titulada “Aspectos Legales de las Marcas”, que “los signos pueden ser adoptados y protegidos como marca. Al respecto es importante recordar que, para ser objeto de protección legal, la ley determina que tales signos deban satisfacer, al igual que cualquier medio de identificación, una función distintiva, es decir, poseer el atributo de distinguir a un producto o un servicio frente al público consumidor, respecto de otros del mismo tipo.”¹⁶⁹

¹⁶⁸ MANUEL BECERRA RAMÍREZ, *Derecho de la Propiedad Intelectual, Una Perspectiva Trinacional*, UNAM, México, 1998. p. 166

¹⁶⁹ JALIFE DAHER MAURICIO, *Marcas "Aspectos legales de las Marcas en México"*, 6ª edición, Sista México 2003. p. 51

Una cuestión importante que establece el TLCAN es que cada una de las partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá un examen de las solicitudes; la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca; una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la notificación; la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la cancelación del registro de una marca; podemos destacar que lo establecido en el TLCAN no se contrapone con lo establecido en nuestra legislación, sin embargo también nos señala que cada una de las partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca, lo cual la Ley de la Propiedad Industrial no lo establece.

Por lo que respecta a lo anteriormente señalado, la Ley de la Propiedad Industrial no establece ningún sistema de oposición, ni otorga alguna oportunidad a algún interesado de oponerse al registro de una marca, por lo que es de destacar que en la obra titulada “Derecho de la Propiedad Intelectual, Una Perspectiva Trinacional”, se señala que “en el artículo 1708.4 del TLC se establecen los criterios y requisitos mínimos que deben satisfacer los procedimientos administrativos para el registro de una marca, en cada uno de los países firmantes, requisitos y lineamientos que en lo conducente y aplicable ya están incorporados en la legislación mexicana.”¹⁷⁰

Ahora bien, el artículo anteriormente señalado nos establece que cada una de las partes establecerá un sistema para el registro de marcas, mismo que incluirá: a) el examen de las solicitudes; b) la notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que fundamenten la negativa de registro de una marca; c) una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la

¹⁷⁰ Ibidem. p. 166.

notificación; d) la publicación de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y e) una oportunidad razonable para que las personas; y señala que cada una de las partes podrá dar una oportunidad razonable a las personas interesadas para oponerse al registro de una marca;¹⁷¹ parte de lo anteriormente señalado si se incluye dentro del sistema para el registro de marcas en nuestra legislación, sin embargo no se incluye en la Ley de la Propiedad Industrial, ni en su Reglamento, que durante el procedimiento se otorgue la oportunidad de oponerse a un registro; pese a que el tratado señala que “cada una de las partes podrá”, es un hecho que en nuestro procedimiento de registro de marca no se hace.

Cabe destacar que lo anterior no se contrapone con la aseveración que se hacen en la obra titulada “Derecho de la Propiedad Intelectual, Una Perspectiva Trinacional”, cuando se señala que “están incorporados en la legislación mexicana”, ya que no señala directamente a la Ley de la Propiedad Industrial, o a su Reglamento, sino de forma general señala a la legislación mexicana, por lo que debemos entender el hecho de que no es una figura desconocida para nuestros legisladores, tan es así que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 84 establece que “la oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo, y que la oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva.”¹⁷²; lo anterior demuestra que la oposición no es desconocida en nuestra legislación sin embargo en el trámite para el registro de marcas no se tiene previsto.

¹⁷¹ Tratado de Libre Comercio Con América del Norte [en línea] disponible en http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/indice1.asp: (consultado el día 31 de marzo de 2013).

¹⁷² Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

CAPITULO IV

Del Sistema de Oposición para el Registro de Marcas.

De los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual de los que nuestro país es parte, podemos apreciar que se establecen disposiciones que algunos de los países miembros también las establecen en su legislación, tan es así que en muchos tratados podemos encontrar señalamientos como “si la legislación del país lo establece”; en tales circunstancias es correcto señalar que cuando se trata de un tratado internacional al cual se puedan adherir diversos países, las disposiciones adoptadas en los mismos lógicamente se adecuaran más a las legislaciones de la mayoría de los países que son parte del tratado internacional, ello sin que se contrapongan al mismo tratado; favorezcan a su objeto; y otorguen mayor seguridad jurídica a las partes.

Si bien es cierto el objeto tanto de las legislaciones de cada país que regulen cuestiones de propiedad industrial, así como de los tratados internacionales en materia de propiedad industrial, es precisamente el de proteger la propiedad industrial, por lo que desde el momento que se genere alguna creación por parte del hombre, en ese momento la misma queda sujeta a protección.

El hecho de que las disposiciones de los tratados internacionales, en materia de propiedad industrial, contengan en muchas ocasiones disposiciones que se encuentran establecidas en diversas legislaciones de los países miembros, ya sea por el hecho de que la mayoría cuenta con la misma disposición, o por los buenos resultados que la misma ha generado, solo conlleva a que se establezca una adecuada interacción entre todos los países que adoptan similares disposiciones, por el hecho de encontrar en diversos países disposiciones que les son familiares, en este caso para el registro de marcas.

Para fomentar y fortalecer las interacciones, así como el comercio, es prudente que los países que otorgan protección a la propiedad industrial, realicen las adecuaciones oportunas a su legislación correspondiente.

No debemos perder de vista que si el objeto principal de los tratados internacionales en materia de propiedad industrial, es velar por la protección eficaz y oportuna de la propiedad industrial, en tal sentido resulta lógico que los países interesados tengan que coordinarse para efecto de cumplir con dicho objetivo.

Podríamos señalar el hecho que la materia de propiedad industrial en nuestro país ha ido evolucionando rápidamente desde la creación del IMPI. Sin embargo también es una realidad que día a día se requiere de mejoras en nuestro sistema, ya sea adoptando las experiencias que otros países han tenido, o hasta los sistemas que resultan ser más eficaces para la protección de la propiedad industrial; lo anterior con el objeto de otorgar seguridad jurídica tanto a los que ya cuentan con derechos de propiedad industrial, como a aquellos nuevos creadores que pretendan obtener la protección de sus creaciones, sea en su país o en uno diverso.

Ahora bien, tal y como se logra apreciar en el procedimiento administrativo para el registro de marcas tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no se encuentra contemplado un sistema a través del cual el titular de un registro marcario previamente obtenido, o en trámite, pueda oponerse a una solicitud de un registro que atente contra sus derechos adquiridos, esto es; que pueda presentar algún escrito de oposición al registro de una marca que pudiese acarrear afectaciones a su registro; ni tampoco los tratados internacionales señalados regulan específicamente el procedimiento de oposición para el registro de marcas, lo que no obliga a los países miembros a adoptarlo.

Sin embargo es pertinente adoptar un procedimiento de oposición cuando las legislaciones de los países con los que se comercializa, cuentan con uno, toda vez

que la legislación que se aplicará para el registro de una marca internacional, será precisamente la legislación del país en donde se pretenda registrar una marca; para adoptar un procedimiento a través del cual se pueda oponer el titular de un registro de marca, al registro de una nueva marca, durante el procedimiento para el registro de esta última, es necesario analizar en que consiste el procedimiento de oposición, que para tal efecto la OMPI ha emitido diversos documentos a través de los cuales nos señalan el procedimiento de oposición en materia de marcas, mismo que ha sido preparado por la propia secretaría, en respuesta a un cuestionario hecho a varios países miembros, por lo que ello no significa que dicho procedimiento se configure de la misma forma en todos los países que cuentan con el sistema de oposición, pero si nos proporciona un panorama general del sistema.

Los últimos documentos encontrados emitidos por la OMPI, a los que hicimos referencia en el párrafo que antecede, fueron emitidos entre el 2006 y el 2007, mismos que corresponden a los siguientes: SCT/16/4: “Procedimientos de oposición en materias de marcas – WIPO¹⁷³”, y SCT/17/4: “Procedimientos de oposición en materia de marcas – WIPO;”¹⁷⁴ cabe reiterar que dichos documentos se basan en el resumen de las respuestas a cuestionarios sobre el derecho de marcas y las prácticas relativas a las marcas, mismos que reflejan 60 y 73 respuestas, correspondientemente, por parte de países miembros, que indican que la legislación de marcas aplicable establece un procedimiento de oposición; por lo que consideramos que los mismos resultan documentos idóneos para señalar las bases de los procedimientos de oposición.

Los Procedimientos de oposición se definen como aquellos que ofrecen a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable, en el cual se debe alegar al menos

¹⁷³ OMPI [en línea] Recursos, disponible en <http://www.wipo.int/tools/es/gsearch.html?cx=000395567151317721298%3Aaqtb0&cof=FORID%3A11&q=oposicion&sa=Buscar> (consultado el 3 de junio de 2013).

¹⁷⁴ *Ibidem*.

uno de los motivos de oposición – absoluto o relativo – reconocido por la legislación aplicable; los procedimientos de oposición están estrechamente relacionados con el procedimiento de registro; y pueden formar parte del proceso inicial de registro (oposición antes del registro) o realizarse después de la finalización del proceso de registro (oposición después del registro).

Se pueden interponer ante las oficinas de marcas o ante otros foros, tales como las autoridades judiciales o administrativas de apelación.

Para efecto de la oposición antes del registro, se pueden distinguir diversas etapas en las que se puede interponer una oposición. Se puede presentar una oposición antes de cualquier examen de la marca o durante el examen de la misma por parte de la oficina. Sin embargo, generalmente la oposición se puede presentar después del examen de los requisitos formales de registro, los motivos de denegación absoluta o los motivos de denegación relativa.

Para efecto de la oposición después del registro, la oposición puede iniciarse después de que la marca haya sido registrada. Sin embargo, en los sistemas de registro de marcas, que establecen que la oposición antes del registro tiene que realizarse en las primeras fases del proceso, también puede existir la posibilidad adicional de realizar la oposición después de que finalice el proceso inicial de registro.

Existen a su vez “Procedimientos alternativos”, los cuales consisten en que los sistemas nacionales de marcas pueden ofrecer a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca a través de procedimientos de anulación o invalidación; de los cuales cabe destacar el IMPI si los contempla, tal y como anteriormente lo señalamos, mismos que consisten en el “Procedimiento Administrativo de Nulidad”, o el “Procedimiento Administrativo de Cancelación”. Continuando, dichos procedimientos se realizan una vez que la marca ha sido registrada. Pueden realizarse en una oficina de marcas o un tribunal y permiten

alegar motivos absolutos de denegación, tales como el carácter descriptivo o genérico, y motivos relativos de denegación, tales como los conflictos con marcas ya existentes o indicaciones geográficas protegidas.

Además nos señala que en los sistemas de marcas que no prevén procedimientos de oposición, como lo es el caso del IMPI, los procedimientos de anulación o invalidación ofrecen la posibilidad de oponerse al registro de una marca, sin embargo ante el IMPI es necesario que se encuentre registrada la marca, lo que realmente ya no es un procedimiento de oposición al registro de una marca. En los sistemas que ofrecen tanto procedimientos de oposición como de anulación o invalidación, pueden encontrarse similitudes entre ambos tipos de procedimientos en lo que respecta a los motivos permisibles de oposición y formas de presentar las pruebas. Sin embargo, estos procedimientos pueden tener objetivos diferentes. La oposición puede ser un procedimiento relativamente rápido y somero a fin de solucionar muchos casos estándar a través de fallos rápidos. Por consiguiente, los motivos de oposición y las formas de presentar los argumentos y las pruebas pueden ser limitados. Los procedimientos de anulación o invalidación, por el contrario, pueden ser más globales ya que incluyen más motivos de oposición y más formas de prueba.

También señala a los procedimientos de apelación en general, y que los sistemas de marcas prevén dichos procedimientos contra las decisiones tomadas por las oficinas de marcas u otras autoridades competentes en lo que respecta al registro de marcas. Que con mucha frecuencia, se prevé la revisión de una decisión tomada por una autoridad administrativa superior o por una autoridad judicial. Lo cual nos señalan que lo indican las respuestas al cuestionario, entre las personas que tienen derecho a presentar una apelación pueden estar las partes en un procedimiento de oposición. Por lo tanto, la decisión resultante de los procedimientos de oposición puede estar sujeta a nuevos controles por parte de un órgano de apelación, que puede ser, por ejemplo, un tribunal.

Precisa que existen a su vez motivos de oposición, como lo son los “Motivos absolutos”, Conformidad con la definición de marca, Carácter distintivo, descriptivo y genérico, Funcionalidad, Orden público y moralidad, Signos y emblemas oficiales.

Asimismo Precisa motivos de oposición como lo son los “Motivos relativos”, una marca anterior; una solicitud anterior de marca; una marca notoriamente conocida (ello incluye la dilución del carácter distintivo de la marca o su reputación); una marca preventiva registrada; un nombre comercial; el nombre real o el seudónimo de una persona, su representación o retrato; el nombre de una persona famosa; el nombre de una variedad vegetal; una indicación geográfica o una denominación de origen protegidas; un diseño industrial; el título de una obra literaria o artística protegida; el derecho de autor sobre una obra literaria y artística

Entre motivos de oposición “absolutos o relativos” señala a las palabras o expresiones extranjeras, y las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI).

A su vez nos señala los aspectos de procedimiento, consistiendo este en la Publicación de una marca que se quiere proteger constituye el punto de partida de los procedimientos de oposición, la cual ofrece a las terceras partes la oportunidad de tomar nota del proceso de registro y poder alegar derechos anteriores, realizándose en el diario oficial, el boletín oficial de propiedad intelectual u otra publicación oficial. La publicación en papel puede complementarse con la publicación en el sitio Web de la oficina de propiedad intelectual. Algunos sistemas de marcas sólo contemplan la publicación en Internet. En la mayor parte de los sistemas de marcas la frecuencia de publicación es semanal o mensual. Sin embargo, en la legislación y práctica marcarias se encuentran otras soluciones que van de la actualización diaria a la publicación trimestral.

La publicación puede contener: el número de la marca; la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad; los datos correspondientes al solicitante; una indicación del tipo de marca; una representación de la marca; la reivindicación de un color o varios colores; una indicación de las clases de productos y servicios de que se trate; una lista de esos productos y servicios; y las fechas de uso de la marca en cuestión.

Para efecto de tener Derecho a presentar una oposición, señala que en varios sistemas de marcas, toda persona puede presentar una oposición. Frecuentemente, la demostración de un interés legítimo es un requisito previo para tener derecho a presentar una oposición. Las autoridades competentes, tales como los órganos y autoridades gubernamentales interesadas pueden estar incluidas en el grupo de los que tienen derecho. Algunos sistemas nacionales especifican que los titulares de derechos anteriores, o las personas cuyos intereses puedan verse perjudicados por el registro de la marca propuesta, tienen derecho a presentar una oposición.

Respecto del plazo fijado para la presentación de oposiciones nos señala que en los sistemas de marcas, que establecen la oposición antes del registro, la fecha en la que se publica la solicitud de registro habitualmente es la fecha de inicio del plazo fijado para la presentación de oposiciones. En los sistemas de oposición después del registro, en general, el período de oposición se inicia en la fecha en la que se publica el registro. En general el período de oposición es de dos o tres meses. En algunas leyes sobre marcas se establece un período más corto de 30 días o períodos más largos de hasta seis meses. Con frecuencia, resulta posible ampliar el período inicial de oposición. La ampliación a menudo depende de presentar pruebas de una causa razonable o motivos legítimos para pedirla.

Por lo que respecta a los argumentos y pruebas, la presentación de los mismos en el marco de los procedimientos de oposición puede depender de la concepción general del sistema de oposición y de los motivos invocados por la

parte que se opone. Si la legislación nacional prevé un procedimiento somero a fin de lograr un fallo rápido, para iniciar una oposición no es necesario someter detalladamente los motivos de oposición sino presentar un formulario estándar. Las pruebas pueden limitarse a material escrito, por ejemplo cuando la oposición se basa en un registro previo de la misma oficina.

Los sistemas de oposición más globales pueden exigir que los motivos de oposición se describan en detalle. Si las pruebas escritas hacen necesarias más averiguaciones, se pueden convocar testigos o pedir la opinión de expertos.

En lo que respecta a la secuencia de presentación de argumentos y pruebas, el inicio de una oposición puede requerir primero someter argumentos e información sobre los derechos anteriores alegados. Después, la oposición puede comunicarse al solicitante del registro para su información y para que tenga la posibilidad de presentar una respuesta o contradecación. Por último, ambas partes pueden tener la oportunidad de presentar pruebas.

Respecto de los factores que se examinan durante el procedimiento de oposición para determinar si existe probabilidad de confusión, las respuestas al cuestionario parecen indicar que se trata de factores tales como el análisis del sonido, la apariencia y el significado de las marcas, así como la similitud de los productos y servicios, el uso de la marca en productos y servicios y sus canales de comercialización.

Señala también la existencia de acuerdos de avenencia, ya que en los procedimientos de oposición a menudo se ofrece la posibilidad de alcanzar acuerdos de avenencia. No señala información sobre la forma en la que se estructuran las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre las partes o los procedimientos más formales para alcanzar un acuerdo o sobre cómo éstos se toman en cuenta en los procedimientos de oposición o en la decisión final de la autoridad competente.

Con respecto a las costas precisa que en algunos sistemas de marcas, la parte perdedora asume una parte, o la totalidad de las costas del procedimiento de oposición. La autoridad competente puede tener el poder de adjudicar el pago de las costas. Sin embargo, con más frecuencia, cada parte se hace cargo de las costas de su intervención en el procedimiento.

Finalmente señala que al concluir los procedimientos de oposición, se pronuncia un dictamen en tres meses y en muchos sistemas de marcas en menos de tres meses. A menudo, se espera que los dictámenes se pronuncien en los seis meses siguientes o entre los seis y ocho meses. Otros sistemas de oposición al registro requieren un período de hasta un año tras la finalización del procedimiento de oposición. En algunos sistemas de marcas, se requieren períodos todavía más largos para que se pronuncie un dictamen.

Atendiendo a lo anteriormente señalado, nos debe quedar claro la forma en la que se desarrolla el “Procedimiento de Oposición”, ello en más de 70 países que cuentan con dicho procedimiento, del cual cabe destacar no encontramos disposiciones que sea contraria a la Ley de la Propiedad Industrial, ni a su Reglamento, por lo que consideramos el hecho de que resulta viable que pueda ser adoptado por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4.1. Del Procedimiento de Oposición en los Sistemas de Registro de Marcas en la Comunidad Europea, Estados Unidos de América y Argentina.

Para efecto de concretar la forma en la cual se desarrolla el “procedimiento de oposición”, nos permitimos, con base a la legislación de algunos estados parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, señalar los procedimientos de oposición que se llevan acabo en el trámite

para el registro de marcas en la Comunidad Europea, Estados Unidos de América, y Argentina.

Como se ha señalado cada uno de los países en los que se lleva a cabo registros de marcas, cuentan con su propia legislación para tal efecto, las cuales podrán variar en determinados aspectos, sin embargo, el análisis que se realice a cada uno de los sistemas de registro de marcas en cada país no corresponde a lo que a nuestro tema interesa, es por ello que nos limitaremos a señalar básicamente lo referente al procedimiento de oposición al registro de una marca.

4.1.1. Del Procedimiento de Oposición en el Trámite Para el Registro de Marcas en la Comunidad Europea.

Principalmente es de destacarse que La Unión Europea (UE) se basa en un Estado de Derecho, por lo que todas las acciones que se emprenden se basan en tratados aprobados voluntariamente por sus países miembros. Los tratados aprobados establecen los objetivos de la UE; las normas aplicables a sus instituciones; la manera en que toman las decisiones; la relación de los países miembros; el aumento de la eficacia de los mismos; la transparencia de la UE; la llegada de nuevos países miembros, para introducir nuevos ámbitos de cooperación; así como la moneda única.¹⁷⁵

A través de actos legislativos se crean los tratados, incluyendo los reglamentos, las directivas, las recomendaciones y los dictámenes. Cabe mencionar que no todos se aplican a todos los países de la UE, además los derechos y obligaciones previstos en la legislación europea no sólo incumben a los Estados miembros, sino a su vez pueden ser aplicados directamente a sus ciudadanos y a las empresas. Es importante destacar que el Derecho europeo forma parte integrante del ordenamiento jurídico de los Estados miembros, que

¹⁷⁵ UE [en línea], Funcionamiento de la UE. Disponible en http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-marking/treaties/index_es.htm (consultado el día 8 de junio de 2013).

son los primeros responsables de transponerlo y aplicarlo, es así que cada ciudadano tiene derecho a exigir a las autoridades de cualquier país miembro que observen correctamente sus derechos europeos.¹⁷⁶

Actualmente son 27 los Estados miembros de la UE, los cuales corresponden a Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, y Suecia.¹⁷⁷

Con respecto a la Propiedad Intelectual la UE se basa en un sistema uniforme de salvaguardia de los derechos de propiedad intelectual, que van de la propiedad industrial a los derechos de autor y derechos afines.¹⁷⁸

La libre circulación de mercancías, servicios, y la libre competencia, corresponden a los principios básicos del mercado interior, basándose especialmente en la uniformización de la propiedad intelectual a escala europea. La protección de la propiedad en la UE actualmente está amparada por numerosos convenios internacionales, promovidos en su mayoría por la OMPI, y la OMC. Cabe destacar que la UE dispone de dos importantes instrumentos para cumplir su misión, uno de ellos es la Oficina de Amortización del Mercado Interior (OAMI), la cual se encarga del registro de las marcas comunitarias y de los dibujos y modelos comunitarios, y el otro es la Oficina Europea de Patentes (OEP).¹⁷⁹

Respecto a las marcas comunitarias, actualmente la UE cuenta con un reglamento que establece las disposiciones necesarias para contribuir al buen

¹⁷⁶ UE [en línea], Derecho de la UE. Disponible en http://europa.eu/eu-law/index_es.htm (consultado el día 8 de junio de 2013).

¹⁷⁷ UE [en línea], Lista de Países de la UE. Disponible en http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm (consultado el día 8 de junio de 2013).

¹⁷⁸ UE [en línea], Propiedad Intelectual. Disponible en http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/index_es.htm (consultado el día 8 de junio de 2013).

¹⁷⁹ *Ibidem*.

funcionamiento del mercado interior, poniéndolo a disposición de las empresas un régimen comunitario de marcas que ofrece una protección uniforme en todo el territorio de la UE, el cual corresponde al “Reglamento (ce) 207/2009.”¹⁸⁰

Básicamente su reglamento establece las reglas y condiciones por las que se registrará la concesión de marcas, señalando que toda persona jurídica, incluidas las entidades de derecho público, podrán obtener una marca comunitaria a través de su registro; establece que las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y disposiciones del reglamento se denominarán “Marcas Comunitarias”; a su vez señala los signos que pueden constituir una marca comunitaria los cuales serán “Todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, y en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma de producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

Una cuestión importante de destacar es que el reglamento señala que la marca comunitaria tendrá un carácter unitario, en el sentido de que producirá los mismos efectos en todo el territorio de la UE.

El reglamento nos señala que la presentación de una solicitud de marca comunitaria se podrá hacer ante la oficina de armonización del mercado interior (OAMI), ante el servicio central de propiedad intelectual de un Estado miembro, y ante la oficina de propiedad intelectual del Banelux. Que una vez presentada, la Oficina comprobará si cumple todas las condiciones para la concesión de una marca comunitaria. Además y en lo que a nuestro tema interesa, tras la publicación se permitirá a terceros oponerse, al amparo de derechos anteriores, a la concesión de la marca, en el marco de un proceso de oposición.

¹⁸⁰ UE [en línea], Propiedad Intelectual. Disponible en http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/mi0025_es.htm (consultado el día 8 de junio de 2013).

Es preciso destacar que el reglamento nos señala que el registro de una marca se denegara, entre otros, en los supuestos siguientes: mediando oposición del titular de una marca registrada se denegara el registro de marca; mediando oposición del titular de una marca, se denegará el registro de las misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin consentimiento del titular; mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro si, se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud comunitaria, o con anterioridad a la fecha de la prioridad que en su momento se invocó, y si dicho signo confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior; además mediando oposición del titular de una marca anterior, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior; por lo que en atención a lo anterior es de señalarse que tendrá interés en presentar un escrito de oposición los titulares de marcas anteriormente precisados.

Ahora bien, en la sección 4 del reglamento hace referencia a las “Observaciones de terceros y Oposición”.

Respecto a las observaciones de terceros señala que cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones que representan a fabricantes, productores, prestatarios de servicios, comerciantes o consumidores, podrán dirigir a la Oficina, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, observaciones escritas precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial, los motivos en virtud del artículo 7 (el cual establece los motivos por los cuales se denegara el registro de marca) no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

Respecto al escrito de “oposición a un registro” señala que el misma podrá presentarse en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de

marca comunitaria; mismo que podrá presentarse en oposición al registro de marca en caso de publicación de una solicitud modificada; que la oposición deberá presentarse en escrito motivado, y que deberá de ser pagada la tasa de oposición, en dicho escrito se podrá alegar hechos, pruebas y observaciones.

Una vez presentada la oposición se realizara un examen, en el cual la Oficina invitara a las partes, tantas veces como sea necesario, a que en un plazo fijado por ella le presenten observaciones con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la propia Oficina.

El que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de la marca comunitaria ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de dos años antes, sin embargo a falta de dicha prueba se desestimara la oposición, y que si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerara, a los fines del examen de la oposición, para las partes de los productos o servicios; establece que si del examen de la oposición resultara que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca comunitaria se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o servicios de que se trate, y que en caso contrario será desestimada la oposición.

Señala que la Oficina invitará a las partes a una conciliación, si es que se considera útil; señalando además en su artículo 77 el procedimiento oral, el cual se realizara ante los examinadores, bien de oficio o a instancia de parte.

No se debe perder de vista, y es importante destacar que en el artículo 85 del reglamento se establece “Reparto de Gastos”, el cual recae en la parte vencida en los procedimientos, para lo cual si señala al procedimiento de oposición; en la

parte que retire, entre otros procedimientos, la oposición; así como en el caso de sobreseimiento.

Por su parte en su artículo 156 establece que los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a oposición de la misma forma que las solicitudes de marca comunitarias; que el escrito de oposición se presentara dentro de un plazo de tres meses que empezaran a contar a los seis meses de la fecha de la publicación efectuada, y que será necesario abonar la tasa de oposición.

Respecto del registro internacional de marcas establece que el reglamento y sus reglamentos de ejecución se aplicarán a las solicitudes de registro internacional efectuadas en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

4.1.2. Del Procedimiento de Oposición en el Trámite Para Registro de Marcas en Estados Unidos de América.

Estados Unidos de América cuenta con la “*U.S. Ley de Marcas, Reglamento de Prácticas, 37 C.F.R. 2 et seq. & Estados Federales, 15 U.S.C 1051 et seq. Y 35. U.S.C. 1*”, en dicha ley se establece el procedimiento para el registro de marcas, así como el procedimiento de oposición.¹⁸¹

Básicamente nos señala que una vez presentada la solicitud de registro de marca, y subsanados los requisitos, en el caso de que existiesen, la marca presentada será publicada para su correspondiente oposición a su registro, en las publicaciones que realiza la USPTO (United States Patent and Trademark Office),

¹⁸¹ OMPI [en línea], Estados Unidos de América. Disponible en <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=11521> (consultado el día 9 de junio de 2013).

por lo que en el caso de existir alguna oposición se llevara por separado el procedimiento ante diversa oficina de Juicios y Apelaciones de Marcas

Por lo que respecta al procedimiento de oposición nos establece que el mismo se iniciará con la presentación del escrito de oposición, para lo cual deberá ser necesario exhibir la cuota correspondiente. Además señala que cualquier persona que cree verse perjudicada por el registro de una marca en el registro principal puede presentar su oposición al registro.

Nos señala que la oposición debe presentarse dentro de los treinta días de su publicación, misma que deberá ir acompañada del pago correspondiente para cada clase en la solicitud de registro que se opone.

Además establece que se podrá solicitar una prórroga del plazo para presentar oposición, estableciendo además que cualquier persona que cree verse perjudicada por el registro de una marca en el registro principal puede presentarla en la oficina, por escrito. La solicitud por escrito no necesita ser verificado, sino que debe ser firmado por el opositor potencial o por el abogado del posible oponente, o su representante autorizado.

Señala que el plazo para presentar una oposición no se extenderá más allá de 180 días a partir de la fecha de publicación. Que cualquier solicitud de prórroga del plazo para presentar una oposición debe presentarse antes de los treinta días transcurridos desde la fecha de publicación o antes de la expiración de una prórroga concedida con anterioridad de tiempo, según el caso. La solicitud de prórroga del plazo para presentar una oposición debe presentarse de la siguiente manera: Una persona puede presentar una primera solicitud de prórroga de treinta días de tiempo, que se concederá a petición, o una extensión de noventa días de tiempo, que se otorgará sólo para una buena causa; si a una persona se le concedió una prórroga de treinta días de tiempo, la persona puede presentar una solicitud de prórroga de sesenta días de tiempo adicional, que se otorgará sólo

para una buena causa, después de recibir una o dos prórrogas por un total de noventa días, la persona puede presentar una solicitud definitiva de una prórroga del plazo por un período adicional de sesenta días. La Junta concederá esta solicitud sólo con el consentimiento escrito o estipulación firmada por el solicitante o su representante autorizado, o una solicitud por escrito por el opositor potencial o su representante autorizado, siempre que indique que el solicitante o su representante autorizado han consentido la solicitud, o una exposición de circunstancias extraordinarias. No hay más prórrogas del plazo para presentar una oposición.

Con respecto al contenido del escrito de oposición nos señala que la oposición debe establecer una declaración breve y clara en la que se muestra el por qué el opositor cree verse perjudicado por el registro de la marca opuesta, y deberá señalar los motivos de la oposición; las oposiciones a las diferentes aplicaciones pertenecientes a un mismo registro pueden unirse en una oposición consolidada en el momento adecuado, pero se deberá incluir el pago correspondiente para cada parte que se unió como opositor, y para cada clase en que el registro se opone.

Por lo que respecta a la notificación a las partes del procedimiento de oposición, establece que cuando una oposición haya sido presentada en la forma apropiada, se preparará una notificación, que deberá identificar el título y el número del procedimiento y la aplicación en cuestión y designará un tiempo, de treinta días a partir de la fecha de envío de la notificación, dentro de los cuales se debe presentar una respuesta, o la contestación correspondiente. Además señala que si se ha proporcionado a la Oficina con una dirección de correo electrónico, la notificación se puede transmitir a través de e-mail.

Respecto a la respuesta o contestación nos establece que si no hay respuesta en el plazo establecido, o en caso de incumplimiento, se presumirá que el solicitante no continuara con el trámite.

Por otro lado, la respuesta deberá indicar la defensa a cada reclamación presentada y deberán admitir o negar las aseveraciones sobre la que se basa el opositor. Si el solicitante no tiene conocimiento o la información suficiente para formar la convicción sobre la verdad de una afirmación, el solicitante así lo señalará y esto tendrá el efecto de una negación a la misma. Las denegaciones pueden adoptar cualquiera de las formas especificadas. Una respuesta puede contener cualquier defensa, incluyendo las defensas afirmativas, impedimento, fraude, error, juicio previo, o cualquier otro asunto que constituye una evasión o defensa afirmativa. Al declararse asuntos especiales, se seguirán las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La respuesta a una defensa afirmativa no necesita ser presentada.

Nos precisa que un ataque a la validez del registro de una invocada por un opositor no se oirá a menos que se presente una demanda reconventional o petición por separado para buscar la cancelación de dicho registro; asimismo establece que la oposición podrá ser retirada sin perjuicio antes de presentar la respuesta. Después de la presentación de la respuesta, la oposición no podrá ser retirada sin perjuicio, excepto con el consentimiento escrito del solicitante o el abogado del solicitante o representante autorizado.

Las enmienda de solicitudes en un procedimiento de oposición, y los alegatos en un procedimiento de oposición contra una solicitud presentada podrán ser modificados de la misma manera y en la misma medida que en una acción civil en un tribunal de distrito de los Estados Unidos, excepto que, después del cierre del plazo previsto para presentar oposición incluyendo cualquier prórroga del plazo para la presentación de una oposición, no podrá ser modificado para añadir a los productos o servicios que se oponen. Los alegatos en un procedimiento de oposición contra una solicitud presentada podrán ser modificados de la misma manera y en la misma medida que en una acción civil en un tribunal de distrito de los Estados Unidos, salvo que, una vez presentada, la oposición no podrá ser

modificado para añadir a los motivos de oposición o para añadir a los productos o servicios objeto de la oposición.

Como podemos observar, el procedimiento de oposición no es complicado, sin embargo resulta evidente que alarga el procedimiento para el registro de una marca, lo cual además conlleva a que los gastos se eleven y que finalmente el registro no sea obtenido como en un principio se pudiese pensar.

4.2. Del Procedimiento de Oposición en el Trámite Para el Registro de Marcas en Argentina.

El registro de marcas en Argentina se basa en la Ley de Marcas No. 22.363-B.O.2/1/81,¹⁸² en la cual también se encuentra previsto el procedimiento de oposición para el registro de una marca; cabe destacar que si bien es cierto Argentina es parte de la OMPI, también lo es que a la fecha aun no se adhiere al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, sin embargo, y pese a no encontrarse adherido a dicho protocolo, Argentina cuenta contemplado en su legislación el procedimiento de oposición, lo que podría hacernos pensar que el mismo proporciona buenos resultados al aplicarlo durante un procedimiento para registro de marcas.

Principalmente cabe destacar que la Ley de marcas de Argentina señala que para efecto de ejercer el derecho de oposición al registro de una marca, o al de su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente.

Establece que las oposiciones al registro de una marca deben efectuarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial dentro de los treinta días corridos de la publicación. Además señala que las oposiciones al registro de una

¹⁸² INPI [en línea], Marcas-Ley de Marcas. Disponible en http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_leycompleta.asp (consultado el día 9 de junio de 2013).

marca deben deducirse por escrito, con indicación del nombre y domicilio real del oponente y los fundamentos de la oposición, los que podrán ser ampliados al contestarse la demanda en sede judicial.

Una vez presentada la oposición se notificará al solicitante las oposiciones deducidas así como las observaciones hechas a la solicitud; cabe destacar que cumplido un año se declarará abandonado el trámite de solicitud si el solicitante y el oponente no llegan a un acuerdo que posibilite la resolución administrativa y que no se inicie acción judicial. Con lo que se tendrá por terminado el procedimiento de oposición.

Para obtener el retiro de la oposición deberá iniciarse ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial; dentro de los diez días de recibida la demanda, la Dirección, remitirá la misma y los elementos agregados a ella, al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial de la Capital Federal junto con la copia de las actuaciones administrativas de la marca opuesta.

Cabe destacar que el solicitante y el oponente podrán renunciar a la vía judicial de común acuerdo y dentro del plazo de un año, lo cual deberán comunicárselo a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. En tal caso deberá dictarse resolución, que será inapelable, luego de oídas ambas partes y de producidas las pruebas pertinentes. La reglamentación determinará el procedimiento aplicable.

A su vez el “Decreto Reglamentario de la Ley de Marcas (Decreto 558/81), nos establece básicamente lo siguiente:¹⁸³

¹⁸³ INPI Argentina [en línea], Marcas-Ley de Marcas Decreto Reglamentario. Disponible en http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_decreto_completo.asp (consultado el día 9 de junio de 2013).

Precisa que la presentación de solicitudes de registro y de renovación de marcas y de los escritos de oposición podrá efectuarse en las provincias y territorios nacionales, en las oficinas de correos que determinen los reglamentos respectivos.

Establece que dentro de los diez días de su presentación se estudiará si la solicitud fue efectuada en la clase correspondiente y si cumple con las formalidades exigidas por la ley, y dentro de los cinco días siguientes se notificará al solicitante de ello.

En el caso de que la solicitud fuese incorrectamente clasificada se notificará al solicitante, de la misma forma el criterio de la dirección y los antecedentes si los hay.

Para tales efectos el solicitante tendrá un plazo de diez días para efectuar la corrección que corresponda o para contestar la vista. vencido el plazo de diez días se ordenará la publicación o dictará resolución denegatoria, según corresponda.

La publicación de la solicitud contendrá el nombre del solicitante, la fecha de presentación, los productos o servicios a distinguir, la clase en que están incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la hubiere y, en su caso el número de matrícula del agente de su propiedad industrial que tramita la solicitud; una vez publicada la solicitud, como anteriormente señalamos, se cuenta con treinta días para presentar el escrito de oposición correspondiente.

Se establece que el escrito de oposición debe presentarse por duplicado, mismo que se entregará al oponente una constancia con la fecha de su presentación.

Se destaca que en caso de llevarse el procedimiento judicial el mismo se tramitará conforme a lo establecido en las disposiciones de un juicio ordinario, por

lo que una vez que se emita la resolución respectiva, la misma será notificada, a las partes, para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anterior me permito presentar una jurisprudencia adoptada por parte de Autor Fernando M. Alonso, en su obra “Marcas y Designaciones” para efecto de observar criterios adoptados en Argentina.

“USOS HIPOTÉTICOS DE LA MARCA SOLICITADA

Sin duda, el interés legítimo de la demandada en formular oposición al registro de la marca de la actora debe sustentarse en el requisito de confundibilidad efectivo y real, y no en el hipotético uso distinto de la marca cuestionada. Juzgar como lo pretende la accionada implicaría sentar el precedente de que, ante cada conflicto marcario, no solo habría que evaluar la real similitud confucionista de los signos enfrentados sino todas las posibilidades de uso de ellos, lo cual resulta inaceptable y constituye un dislate jurídico (CNFed.Civ. y Com., Sala III, 13/4/00, “El Modelo SAICF e I c/D. Rodriguez de la Fuente SA”, c. 13.666/94, iuris, 2000-XXI-17).”¹⁸⁴

¹⁸⁴ FERNANDO M. ALONSO, *Marcas y Designaciones*, Ediciones Rocca, Buenos Aires Argentina 2004. p. 166.

CAPÍTULO V

Implementación del sistema de oposición en el Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas Tramitado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Como hemos señalado, nuestro país se adhirió al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el registro de Internacional de Marcas, del cual cabe destacar algunas cuestiones, como el hecho de que se podrá mediante “única solicitud” iniciar un procedimiento de registro de marcas, hasta ahora, en 90 países, por lo que al haberse adherido nuestro país a dicho Protocolo, otorga a los solicitantes que pretendan registrar sus marcas en diversos países, la facilidad de llevar a cabo los trámites respectivos en el país requerido, así como la reducción de costos.

Las cuestiones que consideramos importantes, y no se deben perder de vista, son el hecho de que el registro internacional, solo simplifica el inicio del procedimiento de registro de marca en un país extranjero, sin embargo el trámite de registro de marca se llevará con base a la legislación del país en el que se pretenda registrar la marca, por lo que ello nos lleva a ajustarnos a las disposiciones establecidas en cada país para tales efectos; el hecho de que la mayoría de los países contemplan en su legislación un procedimiento de oposición para el registro de marcas, y nuestro país en su legislación no lo contempla, lo que resulta clara la desventaja competitiva en la que nos encontramos, la evidente competencia desleal, la falta de seguridad jurídica que otorga el IMPI, y además de los evidentes actos de molestia que se podrían generar; sumado a lo anterior es un hecho de que el pago de derechos no es único, esto es; que el pago de derechos corresponderá por cada país en los cuales se pretenda registra una marca, por lo que en ese sentido si se pretende registrar en los 90 países que integran el Protocolo de Madrid, se deberá realizar el pago de derechos para cada uno de los países.

Una cuestión importante que debemos destacar es la posibilidad de que el IMPI reciba una gran cantidad de solicitudes para el registro de marcas provenientes del extranjero, por lo que dicho Instituto deberá prever tal situación, y con ello nos referimos a que deberá adecuar el sistema que lleva para el registro de marcas, a un sistema más uniforme, en el que tanto los nacionales, como los extranjeros, obtengan la seguridad jurídica que requieren, y se sientan familiarizados con el sistema, además de que deberá implementar sistemas que le ayuden al IMPI a liberar carga de trabajo innecesaria.

Si bien es cierto, tal y como quedó señalado con anterioridad, nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales que en los mismos se otorga protección a la propiedad industrial, y en los cuales específicamente señala el procedimiento de oposición, el cual sí se tramita en los países contratantes de los mismos tratados. Aparentemente hasta ahora, nuestro país no había tenido ninguna complicación con el hecho de no contar con un sistema de oposición al registro de una marca, pero no por ello debemos perder de vista que es una realidad que el IMPI no avisa al titular de un registro marcario cuando un tercero pretende registrar una marca igual o similar en grado de confusión a otro previamente registrado, el cual por inadvertencia o falta de apreciación el Instituto podría otorgar su registro, lo que conlleva al hecho de que el titular del registro marcario afectado tenga que tramitar diversos procedimientos, si es que cuenta con los recursos.

Ante la adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Para el Registro Internacional de Marcas, la falta de un procedimiento de oposición en el procedimiento para el registro de marca en nuestro país, no solo deja en desventaja a los nacionales frente a los extranjeros, sino además continua sin otorgar seguridad jurídica a los titulares de registros marcarios que previamente han obtenido su registro, toda vez que no existe en la ley de la materia la forma en la que el titular de un registro de marca pueda intervenir durante el procedimiento

de registro de marca, con el fin de hacer valer los derechos que previamente adquirió, por lo que de concluir dicho procedimiento en que se otorgue algún derecho, generaría considerables afectaciones a los titulares de registros marcarios en nuestro país, ya que insistimos por inadvertencia el IMPI podría conceder derechos a terceros que no les corresponden, como siempre a los nacionales, y ahora a los extranjeros.

Actualmente el IMPI, poco a poco a publicado las bases de los costos así como de los Procedimientos de la Solicitud Internacional ante el propio Instituto, estableciendo hasta ahora que se certificará que la solicitud sea igual a la solicitud o registro nacional (solicitud o registro de base) en cuanto a denominación, diseño y colores, si los hubiera; que el solicitante tenga derecho a presentar una solicitud internacional; que el titular, el domicilio, los números de los registros o solicitudes nacionales en que se basa la solicitud internacional, la fecha de solicitud de éstos últimos, así como la fecha de concesión o la de prioridad, si ésta se reivindicara, sean idénticos a los de la solicitud o registro de base; que se presente en español, y que se anexen los comprobantes de pago de las tarifas nacionales, por el estudio de certificación de la solicitud internacional, cuando México sea Oficina de Origen, por cada clase y por la transmisión o presentación de solicitudes, peticiones u otros documentos correspondientes a trámites internacionales ante la Oficina Internacional.¹⁸⁵

Asimismo ya nos señala los requisitos para presentar la solicitud internacional en el IMPI, estableciendo que:

“1. Recordemos que uno de los requisitos para presentar una solicitud internacional en el IMPI, además de alguno de los puntos de conexión, es que previamente se haya presentado una solicitud o se cuente con una marca registrada en el IMPI.

¹⁸⁵ IMPI [en línea], Protocolo de Madrid. Disponible en <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Procedimiento1a.html> (consultado el día 9 de junio de 2013).

2. De conformidad con el artículo 4 del Convenio de París, en las solicitudes internacionales se puede reivindicar la prioridad, ya sea basándose en la solicitud presentada en la Oficina de Origen o en una solicitud anterior presentada en la Oficina de otro país parte del Convenio de París. Si se presenta la solicitud internacional dentro de los seis meses posteriores a la solicitud nacional que le sirve de base, la fecha de prioridad será la asentada en la solicitud presentada en el IMPI y que es base para la solicitud internacional.

Una vez realizado el examen formal en la Oficina de Origen (IMPI), la solicitud se transmite, envía o remite a la Oficina Internacional (OMPI). Si al momento de la presentación, la solicitud internacional satisface los requisitos antes señalados, esa será su fecha de presentación.

Si existieran requisitos derivados de la certificación por parte de la DDM, se deberá atender a lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la atención de solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (11) y se tendrá como fecha de presentación, el día en que se cumpla con dichos requisitos, dentro del plazo concedido por el IMPI para dar respuesta.

Una vez que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el Protocolo y demás ordenamientos aplicables, la solicitud deberá ser transmitida a la OMPI en los dos meses siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante el IMPI. Una vez enviada la solicitud

internacional a la OMPI, la DDM notificará al solicitante la fecha en que se envió.

Importante: Recordemos que adicional a esto, cuando la marca de base sea una solicitud de registro, ésta seguirá el procedimiento normal de registro de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la legislación nacional (12).”¹⁸⁶

Por otro lado el IMPI nos expone un diagrama en el que se muestra el procedimiento que seguirá la solicitud internacional, cuando el IMPI actúa como Oficina de Origen, para una mejor comprensión.¹⁸⁷



Ahora bien, actualmente el IMPI no ha emitido nada relacionado con la implementación de algún sistema que otorgue mayor seguridad jurídica a aquellos titulares que cuentan con registros marcarios en nuestro país, ello pese al hecho de la existencia del sistema de oposición en la mayoría de los países miembros al Protocolo de Madrid, y de su evidente óptimo funcionamiento.

¹⁸⁶ *Ibidem.*

¹⁸⁷ *Ibidem.*

5.1. México ante la Adhesión al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Para el Registro Internacional de Marcas.

Consideramos que para efecto de implementar el sistema de oposición en el procedimiento administrativo para el registro de marcas tramitado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ante la adhesión de nuestro país al Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, previamente se deberá atender al control difuso de la Constitucionalidad y Convencionalidad.

Nos señala el Profesor Jean Claud Tron, en su artículo publicado “Que es el Control Difuso”¹⁸⁸, que “el control difuso es aquella obligación *ex officio*, a cargo de cualquier juez u órgano jurisdiccional, cuyo propósito es verificar que sus decisiones estén conformes a los principios, valores, fines, propósitos y objetivos de la norma constitucional.”

Atentos a lo señalado consideramos oportuno transcribir los artículos 1º, 5º, 28, y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a continuación:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

¹⁸⁸ Jean Claud Tron Petit [en línea] *Que es el Control Difuso*. Disponible en http://jeanclaude.tronp.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=137&Itemid=40 (consultado el 9 de junio de 2013).

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.¹⁸⁹

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.¹⁹⁰

(...)

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la **(las, sic DOF 03-02-1983)** 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 **(las, sic DOF 03-02-1983)** prohibiciones a título de protección a la industria.¹⁹¹

¹⁸⁹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011.

¹⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁹¹ *Ibidem*.

(...)

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.

(...)

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.¹⁹²

El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acarrea por parte de la autoridad una serie de violaciones a los Derechos Humanos reconocidos y a las Garantías otorgadas para su Protección Contenidas en nuestra Carta Magna.

Por lo que ante tales circunstancias, será necesario tomar en consideración en todo momento los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte en materia de Propiedad Intelectual, y a su vez consideramos que se debe adoptar las medidas pertinentes para que la legislación interna no se contraponga o bien, deje de prever, o no prevea lo que en los mismos se establece, ya que como hemos apreciado las disposiciones establecidas en los tratados internacionales se deben acatar, máxime si la legislación interna genera circunstancias en las que se transgrede nuestra Constitución.

Tómese en cuenta las tesis siguientes:

¹⁹² *Ibidem.*

Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 9 K (10a.)	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta	Décima Época	2002487 1 de 1
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGION	Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3	Pag. 2001	Tesis Aislada(Común)

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3; Pág. 2001

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. EN EL JUICIO DE AMPARO ES INNECESARIO CONCEDER LA PROTECCIÓN SOLICITADA PARA QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE LO EFECTÚE, PUES EL ÓRGANO DE AMPARO PUEDE ASUMIR TAL ANÁLISIS.

Del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las tesis aisladas P. LXVII/2011 (9a.) y P. LXX/2011 (9a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, páginas 535 y 557, de rubros: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD." y "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO."; respectivamente, se advierte lo siguiente: a) todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona; b) actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos: en primer término el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control (por ejemplo el juicio de amparo) y, en segundo, el control por parte del resto de los juzgadores del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes (control difuso), conforme al cual están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en

contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, para lo cual deben inaplicarlas dando preferencia a las contenidas en el bloque de constitucionalidad de derechos humanos. En ese tenor, si en una demanda de amparo se hace valer como concepto de violación que la autoridad jurisdiccional responsable omitió ejercer el aludido control respecto de una norma general relacionada con la litis natural, aun cuando tal aspecto se le planteó durante el juicio por alguna de las partes; de resultar correcta tal aseveración es innecesario conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad ejerza con libertad de jurisdicción sus atribuciones de control a efecto de determinar si es o no procedente inaplicar la norma, pues ello a ningún fin práctico conduce, en virtud de que para salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, el órgano de amparo por mayoría de razón puede realizar ese ejercicio de control declarando el concepto de violación fundado pero inoperante si la disposición no infringe derechos humanos; o bien, fundado, ordenando en reparación que la autoridad ejerza el control de convencionalidad desaplicando la norma bajo los lineamientos de la ejecutoria.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGION

Amparo directo 263/2012 (cuaderno auxiliar 535/2012). Circuito, S.A. de C.V. 10 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: Enrique Serano Pedroza.

Tesis: I.7o.A.8 K (10a.)	Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta	Décima Época	2001605 1 de 1
SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO	Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3	Pag. 1679	Tesis Aislada(Común)

[TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1679

CONTROL CONCENTRADO Y CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN. SUS DIFERENCIAS Y FINALIDAD DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. LXX/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 557, de rubro: "SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.", que actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control constitucional en el orden jurídico mexicano que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos. 1. El control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control y, 2. El del resto de los Jueces del país en vía de desaplicación al resolver los procesos ordinarios en los que son competentes (difuso). Ambos determinan el alcance y forma de conducción de los juzgadores en el ejercicio de dichos controles constitucionales, pues al ser de naturaleza diversa las vías para materializarse, también lo serán sus principios y efectos. Así, tratándose del control concentrado que reside en los órganos del Poder Judicial de la Federación con las vías directas de control -acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto-, la pretensión elevada ante sus juzgadores es eminentemente constitucional, pues la finalidad de dichos procedimientos estriba en dilucidar si conforme al planteamiento jurídico que le es propuesto, la actuación de una autoridad o el contenido de un precepto se ajusta o no con las disposiciones que consagra la Carta Magna, en aras de la preservación del principio de supremacía constitucional. En cambio, el control que ejercen el resto de los Jueces del país, en los procesos ordinarios se constriñe a dilucidar el conflicto con base en los hechos, argumentaciones, pruebas y alegatos de las partes, dando cumplimiento a las garantías de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la impartición de justicia. Es ahí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, realiza el contraste entre la disposición regulatoria y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional, por lo cual dicha reflexión no forma parte de la disputa entre las partes contendientes, sino que surge y obedece a la obligación que impone el control de constitucionalidad y de convencionalidad que consagra el artículo 1o. de la Carta Magna. Esto es así, porque los mandatos contenidos en el citado artículo deben entenderse en armonía con el diverso 133 constitucional para determinar el marco dentro del que debe realizarse dicho cometido, el cual resulta esencialmente diferente al control concentrado que tradicionalmente operó en nuestro sistema jurídico, y explica que en las vías indirectas de control, la pretensión o litis no puede consistir en aspectos de constitucionalidad, pues ello sería tanto como equiparar los procedimientos ordinarios que buscan impartir justicia entre los contendientes, a los diversos que fueron creados por el Poder Constituyente y el Poder Revisor de la Constitución con el propósito fundamental de resguardar el citado principio de supremacía constitucional.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

REVISIÓN FISCAL 197/2012. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica, en representación del Secretario de la Función Pública y del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud. 11 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

Si bien es cierto, el Protocolo de Madrid en su artículo quinto, “1)”, establece que cuando la legislación aplicable lo autorice, la Oficina de una Parte Contratante a la que la Oficina Internacional haya notificado una extensión a esa Parte Contratante, de la protección resultante de un registro internacional, tendrá la facultad de declarar en una notificación de denegación que la protección no puede ser concedida en dicha Parte Contratante a la marca objeto de esa extensión. Y precisa que tal denegación sólo podrá fundarse en los motivos que se aplicarían, en virtud del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, en el caso de una marca depositada directamente en la Oficina que notifique la denegación.¹⁹³

Además señala en el artículo quinto “2)a)” que toda Oficina que desee ejercer dicha facultad, deberá notificar su denegación a la Oficina Internacional, con indicación de todos los motivos, en el plazo prescrito por la legislación aplicable a esa Oficina y lo más tarde, antes del vencimiento de un año; por su parte en el apartado “c)” establece que tal declaración podrá precisar además que, **cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la**

¹⁹³ OMPI [en línea] Protocolo de Madrid Para el Registro Internacional de Marcas disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html (consultado el 9 de junio de 2013).

concesión de la protección, esa denegación podrá ser notificada a la Oficina Internacional por la Oficina de dicha Parte Contratante.¹⁹⁴

El Convenio de París a su vez nos señala en su “artículo 6 quinquies” “B”, que las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el artículo anteriormente señalado (Toda marca de fábrica o de comercio), no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes: **a) cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;** b) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama; y c) cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.¹⁹⁵

Sin embargo, es de destacarse que ni la Ley de la Propiedad Industrial, ni su reglamento, establecen un sistema de oposición; pero también lo es que no prohíben que se presente durante el procedimiento para el registro de una marca, un escrito de oposición para el registro de la misma; de tal suerte que, si la disposición en relación con el aspecto que se examina no se opone, entonces opera el principio general de derecho que reza: “donde la ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir, por lo que deberá resolver lo más favorable al gobernado”.

¹⁹⁴ *Ibíd.*

¹⁹⁵ OMC, Convenio de París [en línea] disponible en <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>, (consultado el día 9 de junio de 2013).

Así las cosas, atendiendo al hecho de que el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid, para el registro Internacional de Marcas, prevé la posibilidad de una denegación de protección por resultar de una oposición a la concesión de la protección, y que el Convenio de Paris establece que podrá ser rehusadas para su registro las marcas de fábrica o de comercio **cuando sean capaces** de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama; en tal sentido, consideramos que basta que el titular de una marca que vea afectados sus derechos, para que presente un escrito de oposición al registro de marca, encontrándose el IMPI obligado, de acuerdo a lo establecido al Protocolo de Madrid, ha informar a la Oficina Internacional la existencia de una oposición al registro de una marca internacional, ello pese a que no cuente con un procedimiento de oposición; por lo anterior tómesese en cuenta la tesis siguiente:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: X, Noviembre de 1999

Tesis: P. LXXVII/99

Página: 46

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... ser n la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que ser ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la

comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

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

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 60, Octava poca, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.".

Como pudimos analizar con anterioridad, consideramos que si no se impide a un interesado presentar un escrito de oposición al registro de una marca ante el IMPI, este se deberá tener por presentado, máxime si el objeto del mismo consiste en defender sus derechos, sin embargo para ello será necesario que el titular de los derechos que posiblemente se vean afectados, esté en oportunidad de presentarlo, y ello nos lleva al hecho que se deberá tener por enterado de la

existencia de una solicitud de registro de marca en trámite, que posiblemente afectará los derechos que previamente obtuvo.

Por lo que ante tales circunstancias el IMPI deberá publicar, en protección la propiedad industrial, ya que es uno de sus objetivos, la existencia de la solicitud internacional recibida, para así hacerla del conocimiento del público, y que este se encuentre en posibilidad de presentar su escrito de oposición.

Ante tales circunstancias, sería oportuno que el IMPI, implemente en el procedimiento administrativo para el registro de marcas, un procedimiento a través del cual se pueda presentar un escrito de oposición al registro de una marca.

5.2. Implementación del sistema de oposición en el Procedimiento Administrativo para el Registro de Marcas Tramitado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tal y como se definió el sistema de oposición con anterioridad, el sistema de oposición es aquel que ofrece a las terceras partes la oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo establecido por la legislación aplicable, en el cual se debe alegar al menos uno de los motivos de oposición – absoluto o relativo – reconocido por la legislación aplicable; en ese sentido, nuestro sistema de oposición podrá estar contenido en las disposiciones establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial, ya que el mismo está estrechamente relacionado con el procedimiento de registro de marcas.

De acuerdo a lo analizado a lo largo de nuestro tema, consideramos que en el procedimiento administrativo para el registro de marcas, tramitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sí se puede implementar el procedimiento de oposición, ello de la manera siguiente:

- a) En principio, será necesario que el IMPI, en cuanto reciba cualquier solicitud de registro de marca, sea nacional o internacional, deberá publicar dicha solicitud, para así hacer del conocimiento del público la existencia de la misma. Dicha publicación deberá hacerse a través de todos medios que estén al alcance del Instituto (en el diario oficial, el boletín oficial de propiedad intelectual u otra publicación oficial, internet, y listas), y deberá permanecer ante el público en listas, en las instalaciones del Instituto, hasta en tanto no se otorgue el título correspondiente si es que procede.

- b) La publicaciones deberán contener el número de expediente; nombre del solicitante; fecha de presentación; clase, señalado los productos o servicios correspondientes; denominación de la marca; tipo; en caso de ser mixta, deberá aparecer la denominación y el diseño correspondiente, en caso de ser innominada o tridimensional, la forma en la que se presentó; así como la leyenda de una invitación que se hará al público para oponerse al registro de marca solicitado.

- c) La oposición al registro de marca se deberá interponer ante el Propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ello por ser la máxima autoridad en materia de propiedad industria de nuestro país. En cualquiera de sus oficinas. Además se deberá acompañar el comprobante del pago de las tarifas correspondientes por concepto del estudio al escrito de oposición que se interponga.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de solicitar al Instituto se dé trámite al procedimiento de oposición al registro de una marca, se deberá acompañar el comprobante del pago de las tarifas correspondientes por concepto de inicio de procedimiento de oposición.

- d) Del procedimiento de oposición tendrá conocimiento la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual resolverá el mismo.
- e) La oposición podrá presentarse desde la fecha de la publicación de la solicitud de registro de marca, (como lo señalamos con anterioridad “oposición antes del registro”), otorgando la oportunidad al solicitante de desistirse de su solicitud para la obtención del registro de marca respectivo, si es que así lo considera; hasta antes de la emisión del registro correspondiente, esto es; en cualquier momento del procedimiento para el registro de una marca.
- f) La interposición de una oposición al registro de una marca, se deberá notificar de inmediato al solicitante del registro de marca; sin embargo la interposición de la oposición al registro de marca no interrumpirá el procedimiento del trámite de registro de marca, salvo que el oponente lo solicite al Instituto, en cualquier momento, para efecto de llevar a cabo el procedimiento de oposición a la brevedad posible, lo cual se le notificará al solicitante una vez que se inicie el procedimiento de oposición.
- g) De no señalar el oponente al Instituto, el momento en el que considere oportuno se lleve a cabo el procedimiento de oposición, este perderá su oportunidad de que se de trámite a dicho procedimiento, sin embargo ello no exime al Instituto de considerar el escrito de oposición presentado por parte del oponente, lo cual se deberá de ver reflejado al emitir su resolución, y en su caso en el título correspondiente.
- h) De esperar hasta el otorgamiento del registro de marca, para interponer la oposición al registro de marca solicitada, conlleva al hecho de que el oponente pierda la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento de

oposición, así como el hecho de que no se tome en cuenta su escrito, por lo que tendrá que tramitar el o los procedimientos correspondientes, para así oponerse al registro de marca, mismos que se encuentran previstos en la ley de la materia, si es que así lo considera el oponente.

- i) Un requisito indispensable para el trámite de la oposición presentada, será que el oponente acredite tener interés jurídico, debiendo ser el titular y/o representante de este último, de un registro de marca previamente concedido, o en trámite de registro.

- j) Para efectos prácticos, el IMPI proporcionará al público, un formato denominado “Interposición de Oposición a Registro de Marca”, el cual ya se encontrará debidamente fundado, y en el cual se preverán apartados a través de los cuales el opositor pueda señalar su nombre y la calidad en la que se apersona al trámite de registro de marca al cual se opone; número del expediente del trámite de registro de marca al cual se opone; medio a través del cual tuvo conocimiento de la existencia del trámite del registro de marca al cual se opone; número del registro de marca, o número del expediente de trámite del cual es titular; fecha de presentación; clase, señalando los productos o servicios que protege o pretende proteger con su marca, así como los productos o servicios que considere iguales o similares que se pretendan proteger con la marca a la cual se opone; denominación de su marca; tipo; en caso de ser mixta, podrá señalar su denominación y agregar el diseño correspondiente, en caso de ser innominada o tridimensional, la forma que le corresponda; un apartado en el que podrá señalar los motivos por los cuales se opone al registro de la marca, en el que podrá señalar además de las similitudes con su marca, la falta de distintividad de la misma; y su firma.

- k) Dicho formato también podrá contener, ya sea al reverso del mismo o en una hoja adicional, las disposiciones previstas en la Ley de la Propiedad

Industrial, en el Protocolo de Madrid, así como en el Convenio de París, en las cuales se precise cuando no será registrada una marca, para efecto de que sirvan como guía al público, para su respectivo llenado; asimismo contendrá un apartado en el que se señalen los documentos que se anexan, ya sean pruebas, carta poder, o algún otro documento que se considere oportuno exhibir por parte del oponente.

- l) El formato denominado “Interposición de Oposición a Registro de Marca”, no deberá limitar la presentación de un escrito de oposición diverso a dicho formato, siempre y cuando el mismo cumpla con lo establecido con las formalidades previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, y su Reglamento, y que el oponente cuente de preferencia con el patrocinio de un Licenciado en Derecho.

- m) Los motivos de oposición, se consideraran como “Motivos absolutos”, de conformidad con la definición de marca, Carácter distintivo, descriptivo y genérico, Funcionalidad, Orden público y moralidad, Signos y emblemas oficiales. Y los “Motivos relativos”, una marca anterior; una solicitud anterior de marca; una marca notoriamente conocida (ello incluye la dilución del carácter distintivo de la marca o su reputación); una marca preventiva registrada; un nombre comercial; el nombre real o el seudónimo de una persona, su representación o retrato; el nombre de una persona famosa; el nombre de una variedad vegetal; una indicación geográfica o una denominación de origen protegidas; un diseño industrial; el título de una obra literaria o artística protegida; el derecho de autor sobre una obra literaria y artística. Entre motivos de oposición “absolutos o relativos” podrán integrarse las palabras o expresiones extranjeras, y las denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas (DCI).

- n) Por lo que respecta en sí al procedimiento, consistirá en la Publicación de una marca que se quiere proteger, lo cual constituirá el punto de partida de los procedimientos de oposición, en el que se ofrece a las terceras partes la oportunidad de tomar nota del proceso de registro y poder alegar derechos anteriores, realizándose en el en el diario oficial, el boletín oficial de propiedad intelectual u otra publicación oficial, internet, y listas.

Las autoridades competentes, tales como los órganos y autoridades gubernamentales interesadas pueden estar incluidas en el grupo de los que tienen derecho.

Durante el procedimiento de oposición se podrá exhibir toda clase de pruebas, para lo cual también se podrá convocar testigos o pedir la opinión de expertos.

En lo que respecta a la secuencia de presentación de argumentos y pruebas, al inicio de la oposición primero se someterá a los argumentos e información sobre los derechos anteriores alegados. Después, la oposición puede comunicarse al solicitante del registro para su información y para que tenga la posibilidad de presentar una respuesta o contradeciar. Por último, ambas partes pueden tener la oportunidad de presentar pruebas y Alegatos.

Los factores ha examinar durante el procedimiento de oposición para determinar si existe probabilidad de confusión, consistirán en el análisis del sonido, la apariencia y el significado de las marcas, así como la similitud de los productos y servicios, el uso de la marca en productos y servicios y sus canales de comercialización.

Podrá también existir acuerdos de avenencia, en los cuales las partes podrán determinar el otorgamiento de licencias para el uso de las marcas, de conformidad a lo establecido en la ley de la materia.

Al concluir el procedimiento de oposición, se pronunciara un dictamen a la brevedad posible, el cual no deberá exceder a dos meses, ello en virtud a que al IMPI ya se le otorgaron los elementos necesarios para emitir una resolución.

Señalado lo anterior, y de conformidad con el análisis realizado a los procedimientos que se llevan acabo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo establecido en los Tratados Internacionales en Materia de Propiedad Industrial de los que México es parte, así como lo establecido en las legislaciones de diversos países, para efecto de implementar el procedimiento de oposición en la legislación de nuestro país, específicamente en la relativa a la materia de propiedad Industrial, consideramos que se deberá llevar acabo adecuaciones a diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Par tal efecto en el capítulo V de la Ley de La Propiedad Industrial, actualmente se encuentran las bases establecidas para el “registro de marca”, por lo que con las modificaciones y adecuaciones consideradas, en el mismo se podría implementar el sistema de oposición para el registro de marcas en nuestra legislación, quedando como se señala a continuación:

(Estado actual)

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

(Quedando de la forma siguiente)

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

En caso de presentarse escrito de oposición al registro, el oponente deberá acompañar a su escrito el comprobante del pago de las tarifas correspondientes por concepto del estudio al escrito de oposición que se interponga.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de que el oponente solicite al Instituto se dé trámite al procedimiento de oposición al registro de una marca, se deberá acompañar el comprobante del pago de las tarifas correspondientes por concepto de inicio de procedimiento de oposición.

(Estado actual)

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

(Quedando de la forma siguiente)

Artículo 119.- Recibida la solicitud de registro de marca, sea nacional o internacional, el IMPI deberá publicar dicha solicitud, para así hacer del conocimiento del público en general la existencia de la misma, y que el mismo se encuentre en oportunidad de interponer un escrito de oposición al registro de la marca. Dicha publicación deberá hacerse a través del diario oficial, el boletín oficial de propiedad intelectual, internet, y listas, las cuales deberán permanecer ante el público, en las instalaciones del Instituto, hasta en tanto no se otorgue el título correspondiente si es que se procede.

Las publicaciones referidas en el párrafo que antecede, deberán contener el número de expediente; nombre del solicitante; fecha de presentación; clase, señalado los productos o servicios correspondientes; denominación de la marca; tipo; en caso de ser mixta, deberá aparecer la denominación y el diseño correspondiente, en caso de ser innominada o tridimensional, la forma en la que se presentó; así como la leyenda de una invitación que se hará al público para oponerse al registro de marca solicitado.

Una vez hecho lo anterior, el Instituto procederá a efectuar un examen de forma de la solicitud y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previenen esta Ley y su reglamento.

Artículo 119 Bis.- La interposición de una oposición al registro de una marca podrá presentarse desde la fecha de la publicación de la solicitud de

registro de marca hasta antes de la emisión del registro correspondiente, esto es; en cualquier momento del procedimiento para el registro de una marca.

Para efecto de que el Instituto dé trámite al escrito de oposición presentado, se deberá tener por acreditado interés jurídico del oponente, debiendo ser titular de un registro de marca previamente concedido, o en trámite de registro.

La interposición de una oposición al registro de una marca, se deberá notificar de inmediato al solicitante del registro de marca; sin embargo la misma no interrumpirá el procedimiento del trámite de registro de marca, salvo que el oponente lo solicite al Instituto, en cualquier momento, previo pago de la tarifa correspondiente, para efecto de llevar a cabo el procedimiento de oposición a la brevedad posible, lo cual se le notificará al solicitante una vez que se inicie dicho procedimiento de oposición.

Del procedimiento de oposición tendrá conocimiento la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual resolverá el mismo.

Artículo 119 Bis 1.- En el supuesto de no señalar el oponente al Instituto, el momento en el que considere oportuno se lleve a cabo el procedimiento de oposición, este perderá su oportunidad de que se dé trámite a dicho procedimiento, sin embargo ello no exime al Instituto de considerar el escrito de oposición presentado por parte del oponente, lo cual se deberá de ver reflejado al emitir su resolución, y en su caso en el título correspondiente.

(Estado actual)

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.

(Quedando de la forma siguiente)

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.

Artículo 121 Bis.- Para efecto de la presentación del escrito de oposición al registro de una marca, el Instituto proporcionará al público, un formato denominado “Interposición de Oposición a Registro de Marca”.

Sin perjuicio de lo anterior, el formato denominado “Interposición de Oposición a Registro de Marca”, no deberá limitar la presentación de un escrito de oposición diverso a dicho formato, siempre y cuando el mismo cumpla con lo establecido con las formalidades previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, y su Reglamento, y que el oponente cuente de preferencia con el patrocinio de un Licenciado en Derecho.

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

(Estado actual)

Artículo 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

(Quedando de la forma siguiente)

Artículo 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

En el caso de existir oposición al registro solicitado, el trámite de la solicitud de registro de marca se suspenderá hasta en tanto el oponente solicite al Instituto el inicio del procedimiento de oposición.

(Estado actual)

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

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.

(Quedando de la forma siguiente)

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

En caso de que concluido el trámite de la solicitud, al haber concluido el procedimiento de oposición, y haber sido la resolución favorable al solicitante, y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título, el cual deberá contener los datos correspondientes a la resolución que se emita en el procedimiento de oposición llevado a cabo.

Si el Instituto niega el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

Con las modificaciones a diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, precisados con anterioridad, consideramos que el sistema de oposición queda adecuadamente implementado en el procedimiento para el registro de una marca, sea esta nacional o internacional.

CONCLUSIONES

1. Algunas de las creaciones del ser humano han favorecido a lo largo de la historia a la sociedad, por lo que resulta lógico que las mismas deban ser protegidas y reguladas a través de ordenamientos jurídicos adecuados, además de que puedan ser aprovechadas por sus creadores sin perjuicio de que terceros se aprovechen del beneficio que se obtiene de ellas sin la autorización correspondiente.
2. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encargado de proteger la Propiedad Industrial en nuestro país, hasta ahora, ha dado buenos resultados en el cumplimiento de su objeto, sin embargo el mismo no debe dejar de implementar procedimientos que favorezcan, a través de trámites más sencillos, a aquellos titulares que previamente han obtenido registros marcarios, ya que el hecho de que el Instituto tramite diversos procedimientos interpuestos por parte de aquellos titulares de registros marcarios por ver en algún momento transgredidos sus derechos, no es sino el reflejo de que el Instituto en algún momento no otorgó la protección adecuada, en tal sentido podría verse favorecido al recibir información de violaciones a la Ley a través de los titulares de marcas.
3. Una marca es todo signo visible que permite a los titulares de las mismas usarlas con el fin de distinguir los productos o servicios que proporcionan al público en general, sean estos nacionales o extranjeros, por lo que puestas frente al público consumidor, permiten diferenciar la calidad con la que realizan sus productos, así como con la que prestan sus servicios.
4. Una marca además permite distinguir a los comerciantes, evitando así que se produzca una competencia desleal, lo cual genera un control de las mercancías, proporcionando al público consumidor la confianza que este requiere al adquirir productos o servicios.

5. Existen diversos tipos de marcas, por lo que es prudente que en el caso que se requiera el registro de una, se analice las ventajas y desventajas, o las necesidades que pretenda cubrir cada solicitante.

6. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta actualmente con los elementos necesarios para otorgar protección a la Propiedad Industrial, sin embargo no debemos confiarnos, por lo que las cuestiones ya previstas deberán optimizarse para otorgar aún una mayor protección posible y que se requiera ante cualquier circunstancia.

7. A diferencia de otras legislaciones en materia de propiedad industrial, la Ley de la Propiedad Industrial, cuenta con los elementos básicos para cumplir con el objeto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con ello no queremos decir que leyes de diversos países sean muy completas, a lo que nos queremos referir es al hecho de que no encontramos disposiciones que permitan a aquellos a los que se les ha otorgado algún derecho, protejan los mismos de una manera más práctica, y mucho más económica.

8. El trámite de registro de marca que se lleva a cabo en nuestro país, en una estricta aplicación, aparentemente resulta ser más rápido que los trámites que se llevan a cabo en países que cuentan con un sistema de oposición, ello toda vez que al no contemplarse en nuestro sistema el mismo, es evidente que solo se trata de un procedimiento menos, sin embargo el mismo puede concluir mucho antes que el propio trámite para el registro de una marca, y basándose en el procedimiento de oposición, comprobándose o no los argumentos presentados motivo del mismo, el Instituto pudiese rápidamente resolver otorgar o no el registro solicitado.

9. La oposición a un registro de marca la debemos considerar como la oportunidad que tiene el titular de un registro previamente concedido para

defender sus derechos, ya que el mismo es quien se encuentra en la práctica del comercio, y no así el Instituto, el cual se basa únicamente en su sistema, que por inadvertencia pase por alto algún hecho, así como en pruebas que se tienen que presentar en procedimientos diversos, procedimientos que cabe destacar pueden ser muy largos, desgastantes moral y económicamente, y sobre todo los mismos pueden llevar a diversas instancias, que muchas veces los nacionales prefieren no llevarlos por lo complejo y costosos que pueden ser, por lo que los extranjeros posiblemente tampoco los tramiten.

10. La oposición no necesariamente debe de considerarse al inicio o al concluirse el trámite de un procedimiento de un registro de marca, basta con tenerse por presentado, en cualquier momento, para que el Instituto tome en cuenta la posible afectación que generará un registro de marca.

Además no resulta necesario llevar todo un procedimiento, esto es; el presentarse un escrito de oposición y llevar a cabo todo un procedimiento, podría resultar muy costoso a aquella persona que lo presente, lo que conllevaría en muchos casos a que ni siquiera lo presente, sin embargo, el solo hecho de presentar el escrito de oposición, y de no llevarse el procedimiento a voluntad de quien lo presentó, conlleva a que el procedimiento para el registro de marca siga su trámite natural, pero ahora deberá ser tomada en consideración la oposición al emitirse cualquier tipo de resolución.

11. En nuestro país localizamos diversos medios de defensa, sin embargo en muchas ocasiones, directa e indirectamente, van dirigidos en contra de las mismas resoluciones que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien en contra de un tercero que se encuentre transgrediendo las disposiciones previstas por la ley de la materia, además en muchas ocasiones por el hecho de que por inadvertencia el Instituto otorgó en algún momento un derecho a alguien que no le corresponde, o bien permite la existencia de marcas ociosas; por lo que no debemos perder de vista que los procedimientos a los que hacemos referencia

pueden ser demasiado largos y costosos. Además no se debe perder de vista que muchas veces el titular de algún derecho no lo pueda defender, ello al no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo los trámites a través de los cuales se puedan defender, lo que finalmente lleva a que los pierdan, cuando realmente se deben defender.

12. La participación de titulares de registros marcarios previamente concedidos por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, genera fuerza al propio Instituto, toda vez que le facilita la obtención de información, que el Instituto indudablemente no obtiene durante el procedimiento para el registro de una marca.

13. En cuestión de Propiedad Intelectual existen diversos controles en el ámbito internacional que son regulados por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por lo que al estar de acuerdo nuestro país con ello, además de ser parte del mismo, haber firmado diversos tratados internacionales, y tener la obligación por mandato Constitucional, de cumplir con los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, por consiguiente deberá contribuir al fortalecimiento de la protección de la Propiedad Intelectual, llevando a cabo todos y cada uno de los trámites necesarios para una sana cooperación internacional, con aquellos países que se encuentren en las mismas circunstancias.

14. Los tratados internacionales resultan ser instrumentos que permiten a nuestro país introducirse al mercado de diversos países, por lo que es prudente que nuestro país adecue su legislación lo más posible a los mismos, ya que al existir interacción con diversos países, resulta absurdo que el mismo complique el acceso a nuestro sistema, además de limitar a los nacionales de la seguridad jurídica que requieren, ante actuaciones que lo único que generan es una incertidumbre jurídica.

15. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas, resulta ser un instrumento adecuado para la interacción entre particulares de diversas naciones.

16. Es de suma importancia para un inventor, productor, o un prestador de servicios, tener la seguridad de que en diversos países puedan tener protegida su marca, y así poder ingresar sus productos o servicios con la seguridad que el elemento distintivo de los mismos no fuese utilizado por terceros, y si fuese así que contará con los medios para defenderla, lo que con anterioridad ya se había podido hacer, sin embargo era muy complicado y costoso obtener la protección; ahora con el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas, facilita en costos y trámites la obtención que del registro de marcas que se requiere.

17. Debemos tomar en cuenta que el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid para el registro internacional de marcas, abre las puertas a los nacionales de cada país a otros países para proteger los productos o servicios que pretendan ingresar a diversos países, ello ante la seguridad de registrar su marca en los mismos, producto de lo económico y la facilidad de la obtención del registro pretendido.

18. Debemos considerar también que el no obtener un registro de marca en un país extranjero, y tener el registro en otros países, otorga la facilidad de solicitar o de otorgar licencias de uso, lo que se pudiese ver reflejado en que nuestra marca obtenga un mayor valor.

19. Si se encuentran diversos beneficios de la adhesión de nuestro país al Protocolo de Madrid, se debe adecuar la legislación interna para efecto de facilitar todas las ventajas que se pudiesen obtener del mismo.

20. Si se establecen diversas disposiciones en el Protocolo de Madrid, que nuestro país no tiene contempladas en su sistema jurídico, el mismo deberá proveer lo necesario para efecto de subsanar tales circunstancias.

21. El sistema de oposición facilita al instituto la decisión de otorgar o no un registro de marca, ya que cuenta con mayores elementos.

22. El sistema de oposición, de acuerdo a lo analizado a lo largo de la investigación, no se contrapone en ningún momento a las disposiciones establecidas en la legislación actual de nuestro país. Además el mismo otorga mayores elementos al IMPI para el estudio de solicitudes, generando más ventajas al mismo, y a su vez mayor seguridad jurídica a los titulares de registro de marcas, así como a los solicitantes, ello por el solo hecho de contar con un sistema de oposición; ante tales circunstancias resulta factible la implementación de un sistema de oposición en el procedimiento administrativo para el registro de marcas en nuestro país.

BIBLIOGRAFIA

1. **ALONSO FERNANDO M.**, *Marcas y Designaciones*, Ediciones Rocca, Buenos Aires Argentina 2004.
2. **ANTEQUERA PARILLI RICARDO**, *Estudios de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, Temis SA, Bogotá, Colombia, 2009.
3. **BECERRA RAMIREZ MANUEL**, *Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina*, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 1998.
4. **BECERRA RAMIREZ MANUEL**, *Derecho de la Propiedad Intelectual, Una Perspectiva Trinacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 1998.
5. **BECERRA RAMÍREZ MANUEL**, *Derecho Internacional Público*, UNAM, México 1991.
6. **CARRILLO TORAL, PEDRO**, *El Derecho Marcario*, Plaza y Valdez, México 2002.
7. **CARRILLO TORAL, PEDRO**, *El Derecho Intelectual en México*, Plaza y Valdez Editores, 2002.
8. **CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO**, *El Derecho Marcario y la Propiedad Industrial*, Cárdenas, México 2003.

9. **CASTREJÓN GARCÍA, GABINO EDUARDO**, *Tratado Teórico Práctico de los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial*, Cárdena Editor Distribuidor, Primera Edición, México 2001.
10. **CORREA CARLOS M. –D. BERGEL SALVADOR**, *Patentes y Competencia*, Rubinzal – Culzoni Editores, Argentina 1996.
11. **GONZALEZ BUENO CARLOS**, (coordinador), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Aranzi SA, Madrid (España), 2003.
12. **JALIFE DAHER MAURICIO**, *Competencia Desleal Régimen Jurídico Mexicano*, Porrúa, México 2008.
13. **JALIFE DAHER MAURICIO**, *Marcas "Aspectos legales de las Marcas en México"* 6ª edición, Sista México 2003.
14. **JALIFE DAHER MAURICIO**, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2002.
15. **JALIFE DAHER MAURICIO**, *Propiedad Intelectual*, Sista, México 1994.
16. **MAGAÑA RUFINO JOSÉ MANUEL**, *Las Marcas Notoria y Renombrada, en El Derecho Internacional y Mexicano*, Porrúa, México 2010.
17. **MARTINEZ MEDRANO GABRIEL A., Y M. SOUCASSE GABRIELA**, *Derecho de Marcas*, Ediciones Rocca, Buenos Aires 2000.
18. **MIGUEL ASECIO PEDRO A.**, *Contratos Internacionales Sobre Propiedad Industrial*, Aranzandi, Segunda Edición, España 2000.

- 19.NAVA NEGRETE, JUSTO**, *Derecho de la Marca*, Porrúa, México 1985.
- 20.SOLORIO PÉREZ OSCAR JAVIER**, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, Oxford, 2010.
- 21.PEREZ MIRANDA RAFAEL**, *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, 3ª edición, Porrúa, México 2002.
- 22.RANGÉL MEDINA DAVID**, *Derecho Intelectual*, McGraw=Hill, = UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Colección Panorama del Derecho Mexicano, México 1998.
- 23.RANGÉL MEDINA DAVID**, *Derecho de la propiedad Intelectual e Industrial*, UNAM, México 1992.
- 24.RANGÉL MEDINA DAVID**, *Tratado de Derecho Marcario*, Libros de México, México 1960.
- 25.SEPULVEDA CESAR**, *Terminología Usual en las Relaciones internacionales*, Acervo Histórico Diplomático, Secretaria de Relaciones Exteriores, México, 1993.
- 26.SERRANO MIGALLON FERNANDO**, *La Propiedad Industrial en México*, Porrúa, Tercera Edición, México 2000.
- 27.SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO**, *La Propiedad Industrial en México*, 2ª edición, Porrúa, México 1995.

28.SERRANO MIGALLÓN, FERNANDO, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Industrial*, Tomo II, Porrúa, México 2000.

29.SONI CASSANI MARIANO Y SONI FERNANDEZ MARIANO, *Marco Jurídico de la Propiedad Industrial*, Porrúa, México 2001.

30.WITKER JORGE Y VARELA ANGELICA, *Derecho de la Competencia Económica en México*, UNAM, México, 2003.

LEGISLACION NACIONAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013.

Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2012.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2005; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007; última reforma publicada el 3 de junio de 2011.

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2009; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2013.

Acuerdo que establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, [en línea] disponible en (http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=200318).

Acuerdo que Delega Facultades a los Directores Generales Adjuntos, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, disponible en (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8021>).

Acuerdo por el que se establecen los Plazos Máximos de Respuesta a los Trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea] disponible en <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8018>.

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea] disponible en (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8005>).

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea] disponible en http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_por_el_que_se_da_a_conocer_la_tarifa_por_l.

LEGISLACION INTERNACIONAL

Decreto Promulgatorio del Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de febrero de 2013

UE [en línea], Derecho de la UE. Disponible en http://europa.eu/eu-law/index_es.htm

UE [en línea], Lista de Países de la UE. Disponible en http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm

UE [en línea], Propiedad Intelectual. Disponible en http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/index_es.htm

INPI [en línea], Marcas-Ley de Marcas. Disponible en http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_leycompleta.asp

INPI Argentina [en línea], Marcas-Ley de Marcas Decreto Reglamentario. Disponible en http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas_decreto_completo.asp

Ley de Marcas de Argentina, No. 22,362, en www.wipo.inte, Leyes Electrónicas. Código de los Estados Unidos, Título 15, Capítulo 22 Marcas, en www.wipo.int

TRATADOS INTERNACIONALES

Tratado de Libre Comercio Con América del Norte,
(http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/indice1.asp).

OMC, Convenio de París [en línea] disponible en
<http://www.wipo.int/portal/index.html.es>

OMPI [en línea] Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible en <http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/es/convention>

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio de 1967,[en línea]. Disponible en <http://www.wipo.int/treaties/es/convention/index.html>

SE [en línea] Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, disponible en <http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes2.html> (consultado el 26 de mayo de 2013)

OMPI [en línea] Arreglo de Madrid Para el Registro Internacional de Marcas disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/ip/madrid/trtdocs_wo032.html (consultado el 26 de mayo de 2013)

OMPI [en línea] Arreglo de Madrid Para el Registro Internacional de Marcas disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html

OMPI [en línea] Protocolo de Madrid Para el Registro Internacional de Marcas disponible en http://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html

IMPI [en línea] Arreglo de Niza. Disponible en [http://impi.gob.mx/wb/IMPI/arreglo de niza](http://impi.gob.mx/wb/IMPI/arreglo_de_niza) relativo a la clasificación intern

UE=http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/index_es.htm

DICCIONARIOS

RAÚL CHÁVEZ CASTILLO, Diccionario Práctico de Derecho, segunda edición, Porrúa, México 2009.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea], Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Disponible en <http://www.rae.es/rae.html>

INTERNET

Jean Claud Tron Petit [en línea] Que es el Control Difuso. Disponible en http://jeanclaude.tronp.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=137&Itemid=40

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea] disponible en (<http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=8005>)

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [en línea], IMPI. Disponible en <http://www.impi.gob.mx/>

OMPI [en línea] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Disponible en <http://www.wipo.int/about-ip/es/>

OMPI [en línea] Partes contratantes convenio de la OMPI, disponible en [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?country id 1](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?country_id=1)