

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

TESIS DE GRADO

PROCEDENCIA DEL AMPARO
CONTRA EL ARTÍCULO 151 FRACCIÓN III
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

QUE PRESENTA
HÉCTOR RAFAEL ANCONA ROSADO

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL
GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS
CON ESPECIALIDAD EN AMPARO

MARZO 2006

*A MI ESPOSA:
NORMA IVONNE TORRES DE ANCONA*

*A MIS HIJOS:
HECTOR CARLOS
IVONNE MARIA
MAURICIO ALEJANDRO
ERIC FABIAN*

*A MIS NIETOS:
ROGELIO RAFAEL
IVAN DAVID
MAURICIO
KEVIN ALAN*



**INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
REGISTRO PUBLICO DEL DERECHO DE AUTOR**

CERTIFICADO

Para los efectos de los artículos 13, 162, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la **OBRA** cuyas especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos:

AUTOR: ANCONA ROSADO HECTOR RAFAEL
TITULO: PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTICULO
151 FRACCION III DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL
RAMA: LITERARIA
TITULAR: ANCONA ROSADO HECTOR RAFAEL

NUMERO DE REGISTRO: 03-2005-122110340800-01

**México D.F., a 27 de enero de 2006
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL SUBDIRECTOR DE REGISTRO DE OBRAS Y CONTRATOS**


ARTURO NOE CALDERON AGUILAR



SR. LIC. ELIGIO ANCONA,
MAGISTRADO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.

Un ejemplo inalcanzable

INDICE

INTRODUCCIÓN	7
--------------	---

CAPÍTULO PRIMERO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

NOTA ACLARATORIA.	11
1. GENESIS CONSTITUCIONAL.	12
1.1. LA GARANTÍA DE LIBRE CONCURRENCIA.	13
1.2. GARANTIA DE LA LEALTAD EN LA COMPETENCIA.	16
1.3. GARANTIA DE PROTECCIÓN A LA CREATIVIDAD.	18
1.4 EL CONVENIO DE PARÍS. COMO TRATADO INTERNACIONAL.	23

CAPÍTULO SEGUNDO EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.- CONCEPTOS PREVIOS.	30
2.1. LA PROPIEDAD CIVIL, SU CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN.	30
2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD CIVIL.	31
2.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SU CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN.	32
2.3 DOCTRINAS QUE HAN CONTRIBUIDO EN LA FORMACIÓN. DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	33
2.3.1. TEORIA DE LA PROPIEDAD REAL.	33

2.3.2. TEORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	35
2.3.3. TEORIA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL.	36
2.3.4. TEORIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL.	38
2.3.5. TEORÍA DEL DERECHO DE LA PROPIEDAD ESPECIAL	39
2.3.6. CONCEPTO, CARÁCTERES Y ELEMENTOS DEL PATRIMONIO.	39
2.3.7. LOS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO PATRIMONIALES.	40
2.3.8. LOS DERECHOS REALES, DERECHOS DE CRÉDITO E INMATERIALES.	41
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	42
2.5. LAS MARCAS.	43
2.5.1. FUNCIONES DE LA MARCA.	47
2.5.3. CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LAS MARCAS.	48
2.5.3.1 MARCAS NOMINATIVAS.	48
2.5.3.2 MARCAS INNOMINADAS.	48
2.5.3.3. MARCAS TRIDIMENSIONALES.	48
2.5.3.4. MARCAS MIXTAS.	49
2.6. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.	49
2.7. SISTEMAS DE CONCESIÓN DE MARCAS.	50
2.8. PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE UNA MARCA.	53

CAPITULO TERCERO

LA NULIDAD EN EL DERECHO MARCARIO

3. CONCEPTO DE NULIDAD EN EL DERECHO MARCARIO.	58
3.1 LA TEORÍA DE LAS FORMAS.	61
3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DE MARCAS.	65
3.3 NULIDADES EXPRESAS.	66
3.4. NULIDADES IMPLÍCITAS.	68
3.5. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUE REGULA LA NULIDAD DE MARCAS.	70

3.5.1. LA FRACCIÓN I.	71
3.5.2. LA FRACCIÓN II.	73
3.5.3. LA FRACCIÓN III.	74
3.5.4. LA FRACCIÓN IV.	75
3.5.5. LA FRACCIÓN V.	76
3.6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.	76
3.7 CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DE UNA MARCA.	78

CAPÍTULO CUARTO

LA CAUSAL DE NULIDAD DE DATOS FALSOS

4. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS FALSOS.	81
4.1. LA FACULTAD REGISTRAL DEL ESTADO MEXICANO.	81
4.1.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO REGISTRAL.	82
4.1.2. FUNCIÓN DE REGISTRABILIDAD.	83
4.1.3.- REGISTRO FACULTATIVO.	83
4.1.4.- EFECTOS JURÍDICOS.	83
4.1.5.- MATERIA REGISTRABLE.	83
4.4. EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE UNA MARCA.	87
4.5. PATERNIDAD DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD.	92
4.6. PRETENSIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES.	92
4.7. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA FALSEDAD DE DATOS.	93
4.8. LA VERDAD EN LA INFORMACIÓN, COMO PUNTO DE PARTIDA.	100
4.9. NO HAY ERROR SOLO FALSEDAD.	102
4.10. LA FALSEDAD DE DATOS.	102
4.11. ELEMENTOS PERSONALES DE LA FALSEDAD.	107
4.12. ELEMENTO FORMAL DE LA FALSEDAD.	118
4.13. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ANULACIÓN POR FALSEDAD DE DATOS.	110
4.14. EL STATUS DEL TÍTULO DE REGISTRO.	113
4.15. EL ACERTAMIENTO.	114

CAPÍTULO QUINTO
PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA
EL ARTÍCULO 151 FRACCIÓN III
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	117
5.1. ANTECEDENTE.	117
5.2. PERJUICIO QUE CAUSA LA FALTA DE PRECISAR QUE DATOS FALSOS TRASCIENDEN A LA NULIDAD REGISTRAL.	119
5.3. CONCESIÓN ARBRITRARIA.	121
5.4. PONDERACIÓN SUBJETIVA.	122
5.5. INCONSTITUCIONALIDAD POR LA FALTA. DE DEFINICIÓN DE CUALES SON LOS DATOS FALSOS.	125
5.6. SE VIOLA LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL.	132
5.7. SE VIOLA LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.	137
5.7.1. LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.	138
5.8. SE VIOLA LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.	151
5.9. SE VIOLA LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.	157
CONCLUSIONES	163
PROPUESTA	165
BIBLIOGRAFÍA	166

INTRODUCCIÓN

HONORABLE JURADO:

Presento a su consideración el tema relativo al estudio de inconstitucionalidad de que está afectada la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, relativa a la causal de nulidad del registro de una marca originada por las declaraciones falsas contenidas en la solicitud que lo originó. Constituye un de los temas centrales del litigio de propiedad industrial en México; me atrevo a afirmar que forma parte del veinte por ciento de las acciones y excepciones hechas valer ante la autoridad, y el tercer motivo por el cual se siguen perdiendo los registros marcarios concedidos.

Esta causal de nulidad registral aparece por primera vez, contenida en un catálogo de las conductas infractoras que la propician, en el texto de la Ley de Marcas y de Avisos Comerciales y Nombres Comerciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1928 y se mantiene en la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942. Cuando se dicta la Ley de Invenciones y Marcas en 1976, tal catálogo de conductas desaparece, y no se vuelve a retomar en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial del 27 de junio de 1991, y ni en sus reformas publicadas el 2 de agosto de 1994 donde adopta la denominación de Ley de la Propiedad Industrial. Por lo que desde 1976 hasta la fecha persiste la incertidumbre de

cuales son los datos que por su falsedad trascienden a la nulidad registral, pues al no estar consignados en la Ley quedan al criterio de la autoridad jurisdiccionalmente administrativa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la historia de la legislación de la propiedad industrial (1928 - 2005), ha declarado la inconstitucionalidad, en solo en tres casos: al artículo 62 de la Ley de Invenciones y Marcas,¹ a la fracción IV del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial² y al artículo 180 de la actual Ley de la Propiedad Industrial³. Tal escasez de precedentes no se debe a que nuestras leyes contengan un concienzudo trabajo de los legisladores, sino que el abogado en propiedad industrial “es un litigante enfocado únicamente a cuestiones de legalidad y no de inconstitucionalidad de leyes.”⁴

Esta escasez de precedentes y de doctrina, en este tema, nos anima a escribir la presente tesis que lleva la firme convicción de entender el planteamiento que nos ocupa, desde el punto de vista teórico y práctico, mediante un modesto estudio de inconstitucionalidad, y la propuesta de modificar al texto de la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial a fin de que los titulares afectados conozcan cuales datos al ser afectados de falsedad conducen a la nulidad de su registro.

Para entender mejor este problema demostraré constitucional y doctrinariamente la seriedad de los derechos que están en juego cuando se aplica una causal de nulidad de este tipo.

¹ Amparo en Revisión 7235/1984. Antonio Lafuente Ruberte. 16 de agosto de 1988. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

² Amparo en Revisión 573/2003. Sociedad Cooperativa Trabajadores Cal El Tigre, S.C. de R. L. El 24 de septiembre de 2003, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

³ Amparo en revisión 90/2002. Nike de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

⁴ Athié Cervantes, Adolfo, Revista “EL Foro”, Tomo XVI, No. 2, Segundo Semestre 2003. http://www.bma.org.mx/publicaciones/el_foro/2003/foro2.htm.

CAPÍTULO PRIMERO

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

NOTA ACLARATORIA

Antes de iniciar mi exposición quiero precisar la respuesta a estas dos preguntas frecuentes:

¿Qué es la Propiedad Industrial?

Es un conjunto de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos, sobre los cuales se basa el Estado Mexicano para otorgar a los individuos, empresas o instituciones el conocimiento al derecho y la protección a la explotación de innovaciones técnicas que proporcionen nuevos productos o mejoren los ya existentes (patentes de invención y modelos de utilidad), ya sea en forma de nuevos diseños que hagan sus productos más atractivos (modelos y dibujos industriales), ya sea en forma de signos distintivos que permitan identificar el origen empresarial de sus productos o servicios, distinguiéndolos de los de la competencia (marcas y avisos comerciales) o bien identificar la propia empresa o ramos de actividad de la misma (nombres comerciales y denominaciones de origen).

¿Para qué sirve la Propiedad Industrial?

Mediante este tipo de propiedad, otorgada temporalmente por el Estado, en respeto a las garantías de libre competencia y lealtad a la competencia, se adquiere el derecho de excluir del mercado a terceros con similares productos al patentado o con similares marcas a las registradas.

1. GENESIS CONSTITUCIONAL.

Consideramos que resulta práctico, previamente, tratar el fundamento constitucional de la legislación de la propiedad industrial para conocer el génesis de tales derechos y entender mejor la justificación de nuestro tema.

Si nos remitimos a nuestros autores clásicos nacionales, y los que hasta la fecha siguen siendo los que seriamente se han profundizado en la doctrina de la propiedad industrial, como lo son el Dr. César Sepúlveda, quien escribió la obra *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial* en 1955, el Dr. Raúl Rangél Medina, con su libro *Tratado de Derecho Marcario* en 1960; y Dr. Justo Nava Negrete, autor de *Derecho de Marcas* en 1985; ninguno de ellos ocupó un solo capítulo de sus obras al fundamento constitucional de tales derechos, por lo que tendremos que recurrir a otras fuentes confiables que nos ayudarán a encontrar este camino que puede ser clave para los interesados en el juicio de amparo.

La fuente de información y reflexión constitucional la encontramos en la tesis profesional del Lic. Luís Felipe Hernández Becerril,⁵ que al respecto me permito transcribir de ella varios párrafos en este capítulo.

1.1 LA GARANTÍA DE LIBRE CONCURRENCIA.

Recibe el nombre de libre concurrencia al “fenómeno económico por el cual todo individuo puede dedicarse a la misma actividad, perteneciente a un ramo determinado, que aquella a cuyo desempeño se entregan otras personas.”⁶ Implica la prohibición de que una persona o un grupo de individuos determinados tengan el privilegio o la prerrogativa de desplegar una cierta actividad sin que ésta sea susceptible de ejercitarse por terceros.

La libre concurrencia, por otra parte, es el efecto lógico de la libertad de trabajo que consagra el artículo 5º constitucional al establecer que todo individuo puede dedicarse a la actividad que más le acomode siendo lícita, “ello traerá como lógico resultado el que seguramente sean más de una las personas que decidan ocuparse en una misma actividad, lo cual provocará que varias personas concurren en una misma ocupación

⁵ Críticas Constitucionales a la Protección de la Propiedad Industrial. Universidad Autónoma de México 2003.

⁶ RAMÍREZ Fonseca, Francisco. *Manual de Derecho Constitucional*, Editorial Porrúa, México, 1967, p. 150.

comercial o industrial lo cual indefectiblemente redundará en la existencia de una competencia entre ellos, por lo que de no garantizar nuestra norma fundamental la libertad de concurrencia y competencia en el mercado traería como resultado el hacer nugatoria la garantía de libertad ocupacional contenida en el artículo 5°.”⁷

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...

El maestro Burgoa Orihuela, recientemente fallecido, expresó en una de sus conferencias magistrales que “la libre concurrencia es el efecto natural de la libertad de trabajo, puesto que ésta, estribando en la potestad que todo hombre tiene para dedicarse a la ocupación lícita que más le agrada, coloca a todo sujeto en la situación de poder desempeñar la misma función que otro u otros. Si se vedara la libre concurrencia, en el sentido de prohibir a una persona que asuma una actividad económica ejecutada por un grupo privilegiado, se haría nugatoria la libertad de trabajo, debido a que se impediría que ésta se desplegara por aquellas personas que no tuvieran prerrogativas.”⁸

Para una mejor comprensión del concepto antes expuesto, consideramos vale la pena transcribir la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación a este respecto:

COMERCIO, DERECHO DEL ESTADO PARA ESTABLECER LIMITACIONES A LA LIBRE CONCURRENCIA. Para establecer si el Estado puede, de acuerdo con la Constitución, poner limitaciones a la libre concurrencia, hay que estudiar si dicha Constitución autoriza al Estado para dirigir la economía del país y defender los derechos de la sociedad, en contra de las maniobras de los industriales y comerciantes, o si está obligado a permanecer inactivo en estos casos, de acuerdo con el principio de la libre concurrencia. El lema de la doctrina económica sostenida por la escuela liberal de "dejar hacer", prohíbe al Estado toda

⁷ CASTRO, Juventino V. *Lecciones de Garantías y Amparo*, Porrúa, México, 1974, pp. 176 a 178.

⁸ BURGOA, Ignacio. *Dos Estudios Jurídicos. Algunas Consideraciones sobre el Artículo 28 Constitucional*, Editorial Porrúa, México, 1953, p. 41.

intervención en la industria y el comercio, y a eso llama libre concurrencia, esta extremada libertad conduce al libertinaje y al dominio desleal y absoluto de los grandes capitales, en perjuicio de los pequeños industriales, de los trabajadores y el público en general, lo cual ha traído como consecuencia el enorme desnivel económico y el desproporcionado reparte de la riqueza que se nota en las sociedades actuales. La Constitución de 1917 vino a destruir los principios básicos de la escuela liberal y a sostener teorías contrarias a esa doctrina, como las contenidas en los artículos 27 y 123, así pues, no es lógico ni congruente sostener que el mismo cuerpo de leyes que niega y destruye los postulados de la doctrina liberal, acepte, en su artículo 28, en toda su extensión, el más individualista de todos los principios liberales, o sea, la libre concurrencia, interpretada en el sentido de prohibición absoluta al Estado para intervenir en la vida económica del País. El origen netamente liberal de los derechos que garantiza el artículo 28 constitucional, puede conducir erróneamente a la conclusión de que en materia de comercio, la Constitución sostiene el principio de "dejar hacer"; pero por la forma en que está redactado dicho precepto, se entiende que más que garantizar a los individuos en particular, trata de proteger a la sociedad y a los derechos de la colectividad, y que en vez de impedir la intervención del Estado, la exige, pues en su segundo párrafo dicte textualmente: " En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de precios; todo acto o procedimiento que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o comercio, o servicios públicos; todo acuerdo con fines de cualquier manera que se haga, de productos, industriales, comerciantes y empresarios de transporte o de algún otro servicio, para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados; y en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social". Para cumplir con el deber que el artículo 28 impone a las autoridades, fueron promulgadas las Leyes Orgánicas y Reglamentaria del citado artículo 28 y de acuerdo con sus preceptos, se hizo el Reglamento de la Industria del Pan; por consecuencia, la aplicación del decreto que fijó el requisito de distancia que debe mediar de una a otra, no es violatoria de garantía individual alguna.

TOMO XLV, Pág. 1978. Aguillón Vda. de Díaz Natividad. 31 de julio de 1935.

SEMANARIO JUDICIAL. QUINTA EPOCA. 2ª SALA. TOMO XLV. Pág. 1978. Materia administrativa. Tesis aislada. Tesis de sala.

1.2. GARANTIA DE LA LEALTAD EN LA COMPETENCIA.

Otro de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de propiedad industrial, que destaca es el de la competencia leal. En el caso que hoy nos ocupa respecto a las marcas registradas, el legislador se enfocó a proteger y garantizar el respeto no sólo de los derechos exclusivos derivados de cada registro marcario, sino también de los principios reguladores de la concurrencia en el sistema de propiedad industrial, entre los que destacan la competencia leal y el respeto hacia el público consumidor.

Podemos definir a la competencia positiva, como "la libertad de poder dedicarse a la actividad que a uno más le acomode trae como consecuencia el que más de una persona se dedique a la misma industria o comercio, lo cual provocará una situación de competencia entre éstos. Ahora, en la competencia uno siempre busca el lograr obtener la mejor posición dentro de la misma, el progresar en perjuicio de otro a fin de obtener el mayor mercado dentro de la actividad comercial o industrial en la que se dedique a fin de obtener las mayores ganancias como resultado de la misma. Así, los distintos agentes económicos de una misma actividad a fin de competir entre ellos trabajan arduamente para conseguir y formar ventajas competitivas frente a los demás que les permitan obtener una mejor posición en el mercado, es decir, elementos que les permitan sobresalir en el mercado a fin obtener una mayor presencia en el mismo como pueden ser el desarrollar nuevas invenciones, estrategias de financiamiento, publicidad, calidad en los productos, presentación de los mismos, entre otras muchas existentes."⁹

La otra cara del tema lo constituye la competencia desleal, que no es otra cosa como lo es el abuso del bien jurídico tutelado por el artículo 28 Constitucional, es decir, el abuso a la libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restricción de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al supuesto jurídico contemplado por la Ley de la Propiedad Industrial.

⁹ HERNANDEZ, Becerril, Ob. Cit. p.10.

Siguiendo con el concepto de competencia desleal a que hemos llegado, es requisito primordial para que haya deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que desarrollen una actividad encaminada o relacionada con el mismo fin, toda vez que podría darse una conducta ilícita entre comerciantes que no compiten entre sí, y ésta independientemente de que sea sancionable por otros medios, no constituye competencia desleal. Este punto lo destaco porque es uno de los argumentos que conforman mi propuesta en esta tesis.

Es importante aclarar que las reglas que tratan de prevenir la competencia desleal, en la propiedad industrial, resultan diferentes a las reglas antitrust o leyes para prevenir los monopolios, son escenarios distintos que se pueden complementar pero que no se deben confundir, puesto que mientras la legislación antitrust, que sería actualmente la Ley Federal de Competencia Económica, tiene como objetivo restringir, limitar y prohibir las prácticas monopólicas que provoquen el desplazamiento del mercado con el fin de preservar la libertad de competencia, combatiendo las instituciones en el comercio y abusos en el poder económico, el combate a la competencia desleal tiene por fin asegurar una competencia leal, conforme a los buenos usos mercantiles que garantice el equilibrio de fuerzas de competencia de los participantes de la misma.

La libre concurrencia de la actividad industrial se complementa con lo dispuesto por el artículo 25 constitucional, párrafo octavo, que consagra la rectoría del Estado en materia económica. El Poder Ejecutivo Federal tiene el deber de establecer los mecanismos que propicien el desarrollo económico a través de la protección a la actividad económica de los particulares, al establecer:

Artículo 25. ... La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

Este es el fundamento del interés jurídico para el registro de marcas que se refleja en el artículo 87 y 92 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

El artículo 92 contempla los casos donde se limita los efectos del registro de marcas ante terceros que cuentan con un uso previo de buena fe.

1. 3. GARANTIA DE PROTECCIÓN A LA CREATIVIDAD.

Por otro lado, la Constitución Política de 1917 tiene en su artículo 28 el fundamento de los derechos de inventiva de propiedad intelectual (derecho de autor y patentes y registros de invenciones) al establecer, en su párrafo noveno:

Artículo 28.-....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.

El precepto anterior constituye el fundamento de la regulación de la propiedad intelectual en México, cuyo objetivo es también el desarrollo tecnológico y económico de nuestro país. Desde el siglo XIX, mediante el Código de Comercio de México del 16 de mayo de 1854,¹⁰ se han dictado diversas leyes tendientes a regular este aspecto de nuestra economía, hasta llegar a la Ley de la Propiedad Industrial actualmente en vigor, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de junio de 1991, y reformada el 2 de agosto de 1994, pese a que este ordenamiento no reconozca expresamente que es reglamentaria del artículo 28 Constitucional. Su artículo 9º regula la explotación exclusiva de los inventos:

Artículo 9o.- La persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su

¹⁰ DUBLÁN, Manuel y Lozano, José María, *Legislación Mexicana*, Imprenta de Comercio, Tomo VII, Num 4243, citado por el Dr. David Rangel Medina, *Tratado de Derecho Marcario*, Editorial Libros de México, S. A., México, 1960, p. 13.

consentimiento, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento.

Todo lo expuesto nos permite inferir que la vinculación de los artículos 5º y 28 constitucionales conforma dos garantías restrictivas de la competencia para promover la competencia:

La primera es la de que al otorgar a los diversos agentes económicos el derecho exclusivo de uso de un determinado signo distintivo (considerado como una creación intelectual) y con ello la posibilidad de prohibir a sus competidores el empleo de un mismo o similar signo en grado de confusión, se garantiza que el consumidor estará en la posibilidad de identificar, sin posibilidad de confusión alguna, el producto o servicio que por sus características o cualidades de su preferencia, convirtiéndola en una garantía que protege el progreso económico.

La segunda es la de otorgar a los diversos agentes económicos el derecho exclusivo de reclamar para sí las invenciones a las cuales han dedicado su tiempo e inversión en la creación de un objeto nuevo dentro del campo de la industria, agregando así alguna cosa a lo ya existente y obtenga para su beneficio el derecho de explotación exclusiva del mismo por un determinado tiempo. Esta garantía asegura el desarrollo tecnológico.

Por otra parte hay que resaltar que si articulamos los párrafos citados de los artículos 25 y 28 constitucionales, se infiere con meridiana claridad que las normas que regulan la propiedad industrial contienen la finalidad que va más allá de la protección del interés particular, sino que tienden a encauzar debidamente el desarrollo económico del país, como lo establece el artículo 6º, fracciones II y XIII, de la Ley de la Propiedad Industrial que señala:

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

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. ...

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.

Ahora bien, ya sabemos la existencia del derecho de la propiedad industrial, ahora busquemos el fundamento constitucional de la autoridad competente para hacerla efectiva y regularla. Para ello nos tenemos que remitir al artículo 89 constitucional, en su fracción XV, donde se establece la competencia al Ejecutivo Federal para otorgar las excepciones del artículo 28 constitucional:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria;

Tal limitación temporal a la excepción a favor de la propiedad industrial le ajusta el siguiente pensamiento del constitucionalista José María Lozano: “En la sociedad los derechos del hombre no son absolutos, sino que tienen naturales y justas limitaciones.”¹¹

Todo lo anterior se complementa con lo dispuesto por el artículo 73 constitucional en sus fracciones X y XXIX-F, las cuales otorgan las siguientes facultades explícitas del Congreso de la Unión:

X. Para legislar en toda la República sobre [...] comercio...

XXIX. F. Para expedir leyes tendientes a la promoción [...] de la transferencia de tecnología, y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.

¹¹ LOZANO, José María. *Derecho Constitucional Patrio*, Imprenta del Comercio, de Dublan y Compañía, México, 1876, p. 239.

Si concatenamos la fracción XXIX F del artículo 73 constitucional con la fracción XV del citado artículo 89, queda plenamente claro que el Congreso de la Unión, tiene facultad de legislar sobre materia comercial y tecnológica (invenciones y signos distintivos) para a la vez facultar al Ejecutivo Federal como autoridad competente para constituir tales privilegios, para dar debida aplicación a la legislación de dicha materia en la esfera administrativa.

Ahora bien, si articulamos la fracción XV del artículo 89 constitucional con el artículo precitado artículo 28, que establece como excepción a la prohibición de los monopolios a los privilegios que *por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora*, encontramos la justificación constitucional de la existencia del derecho de la propiedad industrial y su limitación temporal contenido en su ley reglamentaria como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, la cual se complementa con su Reglamento.

Una vez que hemos establecido como pilar constitucional del derecho de la propiedad industrial la vinculación de los artículos 25 y 28 constitucionales, resulta necesario conocer y entender los razonamientos lógicos y fácticos que han hecho necesario para nuestro constituyente el reconocimiento y constitución de tales derechos a sus creadores dentro del sistema legal del Estado mexicano.

“Para ello estimamos necesario el conocer y comprender, en primer término, el postulado principal contenido en el citado artículo 28 constitucional que consiste en garantizar la libre competencia en el mercado dentro del Estado. Solamente entendiendo dicho principio contenido en nuestra Constitución será posible entender las razones que justifican la existencia de los derechos de propiedad industrial en nuestro sistema jurídico, pues no es posible entender a estos últimos como excepción a la libertad de concurrencia en la industria y el comercio garantizada por el citado artículo,

si no entendemos primero el alcance de dicho postulado así como las razones y hechos que elevaron tal principio a norma constitucional en nuestro país. «¹²

1.2. EL CONVENIO DE PARÍS. COMO TRATADO INTERNACIONAL.

Ahora enfoquemos brevemente al Convenio de París, que en nuestro país tiene rango de norma constitucional. El principio de la libre competencia necesita, desde el punto de vista de la política del derecho, complementación mediante normas legales contra la competencia desleal, debido a que es más conveniente que una competencia libre se efectúe en forma leal que desleal. Para tal efecto, considero que hay otro disposición que debemos incluir en nuestro estudio la cual tiene la misma categoría que la Constitución y está sobre la Ley de la Propiedad Industrial, como lo es el Convenio de París¹³ centenario convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, también denominado Convención de la Unión de París, de 1967, el cual debe traducirse en un fortalecimiento y ampliación de los derechos sobre propiedad industrial, que establece disposiciones específicas relativas a la protección de las marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, entre otras tantas, así como la protección eficaz contra la competencia desleal, estableciendo la obligación de asegurar a todos los otros países miembros, los recursos legales apropiados para reprimir todos los actos ilícitos así como el derecho a proceder administrativa y judicialmente (artículos 9, 10, 10 *bis* y 10 *ter*).

La eficacia de la aplicación de este convenio al sistema jurídico mexicano, lo confirma la histórica resolución emitida al fallar el amparo en revisión 1475/98, la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia del ministro Humberto Román Palacios y por unanimidad de diez votos, determinó que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y, en un segundo plano, respecto de la Constitución Federal.

¹² HERNANDEZ, Becerril, Ob. Cit. p.10.

¹³ Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de julio de 1976.

Esta decisión se fundó, además de la interpretación de la jerarquía de normas consignadas en el artículo 133, en la Convención de Viena, sobre Derecho, de los Tratados de 1969, de la que México es parte.

Dicha Convención, entró en vigor el 27 de enero de 1980. En su Parte III, relativa a la “Observancia, Aplicación e Interpretación de los Tratados”, se contienen los artículos 26 y 27, que dicen:

Artículo 26.- “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor, obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”

Artículo 27.- El Derecho Interno de los Estados, las reglas de organizaciones internacionales y la observancia de los tratados.

1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento del tratado.”

Ese nuevo criterio en comento, es del tenor literal siguiente:

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133

constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal. {P. LXXVII/99}.

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

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

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

Un comentario a este nuevo criterio.

Mucho se puede especular acerca de las razones por las cuales la Suprema Corte abandonó el criterio de que los tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa que las leyes federales, pero esto obedeció a la tendencia globalizadora que no solamente en los aspectos económicos y sociales se presenta como un fenómeno de repercusión mundial, sino también toma acto de presencia en lo que a los órdenes jurídicos se refiere, de modo tal que la tendencia es que los países, sobre todo los que tienen una situación geográfica de vecindad, o sean las mismas normas jurídicas, para facilitar sus relaciones y para homogeneizar la impartición de justicia, de tal suerte que no se aprecie diferencia entre el tratamiento jurídico que se le da al mismo problema en un país y en otro.

Con relación a la obligación de establecer una protección eficaz contra la competencia desleal, el Convenio no especifica la forma en que ésta debe ser otorgada, dejando esta libertad a cada Miembro. En su artículo 10 *bis*, define como acto de competencia desleal ofreciendo algunos ejemplos típicos de este tipo de actos que deben prohibirse:

“Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

En particular deberán prohibirse:

- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

- las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; “

Estos actos no sólo incluyen el empleo de marcas o nombres idénticos o similares (piratería), que pudieran impugnarse por constituir infracciones y delitos, sino también el empleo de otros medios capaces de crear confusión (v. gr.: forma de envases, embalaje de productos, anuncios publicitarios). Los otros ejemplos son los referidos a las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor y los referidos a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudiere causar confusión o inducir a error, al consumidor sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Este comentado artículo 10 *bis*, es quizás una de las disposiciones del Convenio que más directamente se relaciona con una de las funciones inherentes a la propiedad industrial respecto a la protección del consumidor: el bienestar e interés público.

Nuestra membresía al Convenio de París nos abre adicionalmente la posibilidad de adherirnos a otros acuerdos especiales concertados bajo su égida, los cuales abarcan diversos tópicos, como lo son, entre otros, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, respecto a marcas notoriamente conocidas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los demás tratados internacionales de libre comercio en donde México es parte, concediendo a los Estados Miembros, la posibilidad de elegir una mayor integración internacional respecto a las normas de protección a la propiedad industrial o de una

cooperación más intensa respecto al proceso de solicitud y de obtención de títulos de propiedad industrial en más de un país.

CAPÍTULO SEGUNDO

EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.- CONCEPTOS PREVIOS.

En este capítulo analizaremos si existe diferencia entre la propiedad civil con la propiedad industrial, y como las diversas teorías de la propiedad van aportando conceptos que enriquecen a esta última, a fin de que sea toda una plataforma de derechos para el hombre de negocios. De igual forma veremos el desarrollo del procedimiento registral marcario en nuestro país.

2.1. LA PROPIEDAD CIVIL, SU CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN.

Iniciaremos este tema ocupándonos de la propiedad civil para encontrar las diferencias que existen en relación con la propiedad industrial.

Recordando las enseñanzas que nos dejó la obra del ilustre jurista Moto Salazar, la palabra propiedad puede usarse con diversos significados; esto motiva que, a menudo,

el término parezca poco claro y dé lugar a confusiones, por lo que precisó sus principales sentidos.

“La palabra propiedad se usa para significar el objeto que pertenece a alguna persona. Ejemplo: la casa que es propiedad de Pedro; en ocasiones, la palabra se emplea en sentido económico, y entonces significa la relación del hombre con la naturaleza para utilizarla en satisfacción de sus propias necesidades. Sin embargo, nos interesa su significado jurídico. Desde este punto de vista, la propiedad aparece como un dominio, es decir, como un poder jurídico, que se tiene sobre una cosa.”¹⁴

El Código Civil Federal define la propiedad:

Artículo 772.- Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley.

Esto significa que el derecho de propiedad civil es un poder individual y exclusivo; pero limitado por las conveniencias del bien común.

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD CIVIL.

La propiedad se caracteriza por ser un derecho real, individual, exclusivo, perpetuo y relativo.

Los derechos reales significan un poder jurídico ejercido *erga omnes* respecto al goce de un objeto determinado.

“Es un derecho exclusivo en cuanto sólo el propietario puede gozar de la cosa materia del derecho, con las limitaciones que marca la ley.

¹⁴ MOTO, Salazar, Efraín. Elementos del Derecho, Editorial Porrúa, 1944, p. 203.

La propiedad es un derecho perpetuo, porque el propietario sólo por un acto de su propia voluntad pierde el uso, disfrute y disposición de la cosa. Este carácter permite la transmisión de la propiedad mediante la sucesión hereditaria.

Finalmente, es un derecho relativo. Esto quiere decir que la ley lo limita y restringe de acuerdo con las necesidades sociales, pudiendo llegar hasta la suspensión o anulación del mismo. “El derecho constitucional, administrativo y civil, imponen limitaciones a la propiedad, la que pierde así el carácter absoluto que le atribuía el derecho romano.”¹⁵

2.2 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SU CONCEPTO Y JUSTIFICACIÓN.

La propiedad industrial, es un derecho de propiedad o una modalidad substancialmente diferente al concepto civilista de propiedad ?.

Si analizamos el contenido de nuestra actual la Ley de la Propiedad Industrial resulta que ninguno de sus artículos expresamente manifiesta que los derechos contenidos en ella otorgan la propiedad sobre la inventiva y los signos distintivos, que ella regula, de cómo se concibe en el sentido clásico romanista. Como este trabajo es exclusivamente sobre las marcas, y si nos trasladamos a su título respectivo encontraremos que sólo establece el derecho a uso exclusivo de marca mediante el registro, o bien, sí existe un derecho de propiedad *sui géneris* sobre los signos distintivos, el que se traduce en el derecho al uso exclusivo de los mismos, y se adquiere por la concesión del Estado Mexicano mediante el acto administrativo registral.

Si nos remitimos a las obras clásicas del derecho mexicano de la propiedad industrial, desde Sepúlveda, Rangel Medina y Nava Negrete, pocos y únicos autores mexicanos que se han ocupado de la doctrina formal, no entran de frente al problema de

¹⁵ Ibid., p. 204

determinar si en el derecho positivo la propiedad industrial es de propiedad de carácter civil o de registro de un dominio limitado por las disposiciones administrativas.

En cambio, encontramos que los tratadistas, que sí entran en forma profunda, y moderna a la propiedad industrial, son el Doctor español Hermenegildo Baylos Corroza, en su Tratado de Derecho Industrial, editado en Madrid en el año 1993, y los Doctores Luís Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Torres, en su obra Derecho de Marcas, editado por primera vez en 1989.

El cuestionamiento sobre la “propiedad industrial” surge debido al concepto de propiedad de los Códigos Civiles que se encuentran “anclados” en el Derecho Romano, mientras que la propiedad industrial se acoge en el derecho administrativo, apoyado limitativamente en instituciones del derecho civil *sui géneris*.

2.3 DOCTRINAS QUE HAN CONTRIBUIDO EN LA FORMACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.3.1. TEORIA DE LA PROPIEDAD REAL.

Esta teoría se encarga de equiparar los derechos de propiedad industrial al concepto clásico de propiedad civil. Según esta corriente de pensamiento, uno de los derechos que componen el patrimonio de los particulares lo es el derecho real o derecho sobre cosas. Los derechos reales se refieren a los diferentes beneficios que el hombre puede obtener de una cosa, los que son en número limitado. Margadant sostiene que: “El derecho real es un derecho, oponible a cualquier tercero, que permite a su titular el goce de una cosa, sea en forma máxima que conoce el orden jurídico (propiedad), sea en alguna forma limitada, como en el caso de los derechos reales sobre cosas ajenas.”¹⁶ Es característico de estos derechos ser oponibles frente a terceros, razón por la cual, la dogmática moderna los considera como relaciones jurídicas en donde los sujetos pasivos son todos los habitantes de la tierra, exceptuando del titular del derecho.

¹⁶ MARGADANT, S, Guillermo F. *Derecho Romano*. Editorial Esfinge. México. 1991, p. 304.

Aseguran quienes siguen esta teoría que el derecho de propiedad industrial encuadra en el derecho real porque coinciden en ser absolutos, directos y exclusivos. La vinculación legal que se da entre el titular y la marca resulta igual a la que existe entre el titular y la propiedad material, lo que lleva a concluir que el derecho al uso exclusivo de la marca deriva directamente del derecho de propiedad sobre las cosas materiales e inmateriales que contienen aplicada la marca.

No coincidimos con esta teoría porque el derecho inmaterial sobre la marca es independiente del derecho de propiedad que se tiene sobre el producto, como lo tratamos en el punto anterior, mas si aplicamos la moderna teoría del agotamiento del derecho, la cual consiste de que el hecho de adquirir el producto o la prestación del servicio no significa adquirir el derecho de uso sobre la marca. Pese a que el titular transmita la propiedad del producto o preste el servicio y se incorpore al patrimonio del cliente, el titular conserva sus derechos de propiedad industrial íntegramente.

2.3.2. TEORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

El autor de esta corriente de pensamiento fue el jurisconsulto belga Edmond Picard¹⁷, fue el primero en decidirse a crear una nueva categoría de derechos, los intelectuales, por el año de 1883 en una conferencia del Colegio de Abogados de Bruselas, denominada “Embriología Jurídica”, donde demerita el valor de la marca al darle una reducida categoría de trabajo intelectual, debido a que el esfuerzo creativo está reducido a un mínimo, y hasta puede ser un trabajo de simple elección. Esta ínfima personal aplicación del espíritu es el pretexto para que tenga ganado un espacio dentro de los derechos intelectuales. Siento que su aportación a la cultura marcaría es que al signo distintivo lo coloca como un derecho personal patrimonial encriptado en la esfera

¹⁷ PICARD, Edmond, *Embriología Jurídica*. Editorial Paraninfo, Buenos Aires 1960, p. 22.

jurídica del titular, lo cual es significativo para este estudio, como lo veremos más adelante.

Por el momento, es conveniente tener presente la teoría de Picard, de la siguiente forma: “Los derechos intelectuales son de naturaleza sui géneris, ya que tiene por objeto las concepciones del espíritu, en oposición a los derechos reales, cuyo objeto son las cosas materiales. Los clasifica de la siguiente forma: 1) los derechos sobre las obras literarias y artísticas, 2) las invenciones, 3) los modelos y dibujos industriales, 4) las marcas de fábrica y 5) las enseñas comerciales.”¹⁸

Esta ponderación que Picard da, partiendo con el derecho de autor y el invencional como el plano superior de la excelencia intelectual, resulta injusta, al colocar a las marcas, en la categoría inferior de referencias de origen o de costumbre, y no como creaciones inmateriales del intelecto humano enfocadas, por la voluntad de su creador, a provocar en la mente de los consumidores una conducta determinada hacia el consumo de bienes materiales, lo que genera ganancias económicas para el beneficio de su titular. Un ejemplo es cuando el líquido negro burbujeante se encuentra en un recipiente, si no tenemos referencia de él no lo tomaremos, pero si la otra persona hace mención que es Coca Cola, es seguro se propiciará la confianza de tomar un vaso de esa bebida. Este jarabe convertido en bebida refrescante dentro de una botella sui géneris ha creado un emporio. Lo mismo podemos decir de la marca IBM o Sony. Son palabras ideadas que se han convertido en signo de calidad y confianza.

2.3.3. TEORIA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL.

Joseph Kohler, discípulo de Iherign, fue el creador de esta teoría, la cual en sus inicios sólo se ocupó del derecho de autor ignorando a los signos distintivos, pero sus seguidores¹⁹, según Hermenegildo Baylos Corrosa²⁰, los incluyeron, toda vez que

¹⁸ .MUCHED, Carlos, *Derechos Intelectuales*, Editorial Guillermo Kraft, Ltda., Buenos Aires 1948, p. 81

¹⁹ Alois Troller, en Alemania y Remo Franceschelli, en Italia.

consideran que la marca es un bien inmaterial, es decir un elemento susceptible de apropiación, uso y goce, y transferencia, consecuencias jurídicas y económicas que forman parte del patrimonio de su titular.

El derecho de propiedad se ejerce sobre las cosas del mundo exterior. Puede ser un derecho de propiedad material si se ejerce sobre las porciones de la naturaleza en cuanto sirven a las necesidades del hombre; o bien, puede ser un derecho de propiedad inmaterial si se refiere a las ideas contenidas como porciones del pensamiento desprendidas de su fuente. A esta última categoría pertenecen los derechos sobre patente, marca, obra literaria y artística.

Para entender mejor la teoría del derecho inmaterial nos tenemos que remitir a la doctrina de Francesco Carneluti, contenida en su libro “Usucapión de la Propiedad Industrial”²¹. Sostiene este autor que el concepto de bien inmaterial no puede obtenerse por la mera contraposición entre lo material y lo incorpóreo, como sucede en el derecho de autor, sino entre lo material y lo personal. “Hay algo que ocupa una zona intermedia entre ambas categorías: que no es material, porque no proviene de la naturaleza, ni es personal, porque no tiene características humanas; a esta cierta cosa puede cuadrar el concepto de inmaterialidad.”²² La relación que se establece entre el titular y la marca es una relación real de propiedad, no ya en los términos del dominio del derecho civil, sino en el sentido constitucional del término propiedad.

No nos gustaría terminar con este extracto, sin precisar que esta teoría considera a las marcas como bienes inmateriales, objeto de un derecho de uso “exclusivo”, oponible *erga omnes*, toda vez que requiere la práctica de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo, y la autoridad protegerlo.

²⁰ BAYLOS Corrosa, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*, Editorial Civitas, Madrid 1993, p. 108.

²¹ CARNELUTTI, Francesco. *Usucapión de la Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, México 1945,

²² CARNELUTTI, Francesco. *Ob. Cit.* p. 33.

Nuestra crítica a esta teoría es que sólo se concreta hacia una visión unilateral de los derechos del titular, y omite estudiar la situación del tercero concurrente desleal. Esta deficiencia es significativa, pero compensa su aportación en el presente estudio cuando toquemos el tema del “uso del signo distintivo” primero en tiempo ante el usurpador.

2.3.4. TEORIA DEL PATRIMONIO INMATERIAL.

Lo visto hasta aquí nos permite inferir que la propiedad industrial está constituida por derechos inmateriales que por lógica forman parte del patrimonio de la persona, por lo que es conveniente estudiar las relaciones entre ésta y aquél.

Viene a nuestra mente que Rojina Villegas, en su obra Compendio de Derecho Civil, señalaba que el patrimonio es un atributo de la personalidad, el cual en el presente trabajo no lo estudiaremos desde esa perspectiva sino en atención a su contenido económico, en relación con la persona.

Es de explorado derecho que existe un vínculo íntimo entre persona y patrimonio. La existencia física del individuo sería imposible si éste no fuera capaz de poseer alguna parte, por mínima que ésta sea, de su mundo exterior; “...de ahí que al poseer esa parte de mundo exterior tenga sobre la misma un conjunto de derechos nacidos de su propia necesidad de subsistir. Estos derechos se llaman patrimoniales, y su conjunto, patrimonio; sólo que, de acuerdo con la doctrina jurídica, los derechos que forman o constituyen el patrimonio son precisamente los que deben ejercitarse sobre bienes apreciables en dinero. A este respecto, se ha discutido acerca de cuáles derechos deben considerarse como patrimoniales y cuáles como no patrimoniales”²³, de los cuales nos ocuparemos enunciativamente en unos cuantos párrafos siguientes.

²³ MOTO, Salazar. Ob. Cit., p. 189.

2.3.5. TEORIA DEL DERECHO DE PROPIEDAD ESPECIAL.

“Esta teoría que propone Claudio Couhin sostiene que la propiedad industrial es una propiedad especial, que posee un conjunto de reglas particulares, y expresa que la propiedad intelectual se caracteriza fundamentalmente por el derecho exclusivo de producción.

Es evidente que esta teoría al igual que la del derecho de la propiedad se refiere únicamente sobre la obra material que se caracteriza por el derecho de explotación de la misma y no considera el procesos de abstracción intelectual previo a la producción material.”²⁴

2.3.6. CONCEPTO, CARÁCTERES Y ELEMENTOS DEL PATRIMONIO.

Lo anteriormente tratado motiva a definir el patrimonio como el conjunto de obligaciones y derechos estimables en dinero.

El patrimonio se caracteriza, como antes señalamos, por la relación estrecha entre éste y la persona; la naturaleza de esta relación se manifiesta por las cuatro observaciones siguientes, que señalan Planiol y Ripert en su Tratado Práctico de Derecho Civil Francés de Derecho Civil: “a) Sólo las personas pueden tener un patrimonio; b) Toda persona, necesariamente debe tener un patrimonio; c) Cada persona sólo puede tener un patrimonio; d) El patrimonio es inseparable de la persona.”²⁵

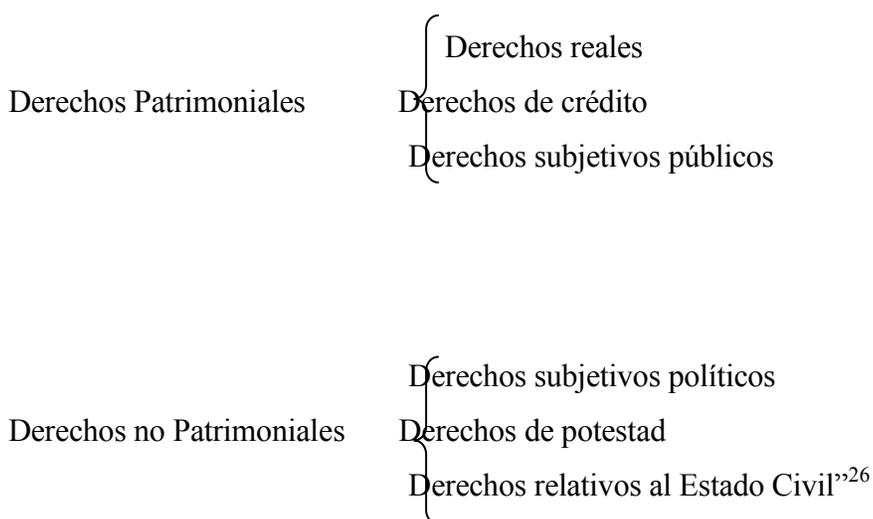
Esta institución jurídica se caracteriza, además, porque todos los bienes y derechos que lo integran forman una universalidad de derechos. Es decir, el patrimonio forma una unidad abstracta independiente de las obligaciones y derechos que lo integran.

²⁴ CARDENAS, Durán, Donato, *Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual*, Tesis Doctoral, U.A.N.L, 2003, p. 96

²⁵ PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge. *Tratado Práctico de Derecho Francés*, Editorial Juan Buxo, Tomo III, La Habana 1930, p. 128.

2.3.7. LOS DERECHOS PATRIMONIALES Y NO PATRIMONIALES.

Conforme a Efraín Moto Salazar: el patrimonio se integra por un activo y un pasivo, y los derechos y obligaciones que integran ese activo y pasivo son apreciables en dinero. Ahora bien, quedan fuera del patrimonio una serie de derechos y cargas, que se llaman no patrimoniales, en virtud de no ser apreciables económicamente. “Por tanto, podemos hacer una clasificación de los derechos, atendiendo a que éstos tengan o no un carácter pecuniario:



Siento que el maestro Moto, omitió incluir en su clasificación los derechos inmateriales, cuya importancia patrimonial demostraremos más adelante.

2.3.8. LOS DERECHOS REALES, DERECHOS DE CRÉDITO E INMATERIALES.

Los derechos reales son facultades que conceden a la persona un poder directo e inmediato sobre el objeto material del derecho, previa publicidad, para usar y gozar de él, ejercitando dicho poder con exclusión de cualquier otra persona.

²⁶ MOTO, Salazar. ob. cit., p.190

Los derechos de crédito son los que tienen como origen una relación inmediata entre dos personas, en virtud de la cual el acreedor puede exigir del deudor el pago de una prestación o la realización de un hecho negativo.

Los derechos subjetivos públicos inmateriales comprenden “un vasto campo que incluye la propiedad literaria y artística, las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas de comercio, las designaciones comerciales, los modelos y diseños industriales, hasta el know how, el estilo comercial, el trade dress, etc..”²⁷ Se desea agregar que los reales y de crédito son absolutos porque pueden oponerse *erga omnes*, como también sucede con los inmateriales.

A través del conocimiento, el espíritu creador del hombre se traduce en los citados bienes inmateriales que, para ser introducidos en el ámbito de las actividades onerosas industriales, comerciales y de servicios, deben protegerse, para su seguridad jurídica, mediante los mecanismos registrales establecidos por el Estado. Más adelante explayaremos este tema.

Todo esto nos conduce a que efectivamente la propiedad industrial forma parte del patrimonio del titular de ésta.

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

De lo expuesto hasta aquí podemos decir que la propiedad industrial es una especie del derecho de propiedad intelectual, que regula el privilegio de usar en forma exclusiva frente, y en perjuicio de terceros, y temporalmente condicionada:

- a) Las creaciones industriales;

²⁷ CORREA, Carlos, *Acuerdo TRIPS*, Editorial Ciudad Argentina, B. A., 1996, p. 10

- b) Los signos distintivos;
- c) La represión a la competencia desleal; y,
- d) La de los conocimientos técnicos.

De todas instituciones hoy nos ocuparemos, por el motivo de nuestro estudio sólo de los signos distintivos los cuales podemos clasificar de la siguiente forma conforme a nuestro derecho positivo:

Las marcas;

Los nombres comerciales;

Los avisos comerciales; y

Las denominaciones de origen.

Y para concretar más nuestro estudio, de tales signos distintivos, hoy pretenderemos estudiar exclusivamente las marcas, dejando claro que la regulación de éstas es la misma para aquellos, supletoriamente.

2.5. LAS MARCAS.

“Marcar significa señalar con signos o símbolos. Desde sus orígenes las marcas fueron representadas por signos y símbolos que fueron útiles para diferenciar las personas, animales, árboles, monedas, prendas, productos, mercancías, con idea de identificar a que pertenecen los objetos marcados.”²⁸ La Ley de la Propiedad Industrial la define:

²⁸ CÁRDENAS, Durán. Ob. Cit., 120

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

Ley de la Propiedad Industrial, establece en su artículo 89 los signos susceptibles de registrarse como marca:

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

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

Como vimos ut supra la marca, como derecho inmaterial constituye un signo o medio que permite al hombre de negocios identificar sus productos que fabrica o los servicios que presta, y distinguirlos frente a otros productos o servicios iguales o similares incorporados por terceros en el mercado nacional. Esta simple definición origina toda una rama del derecho, denominada derecho de marcas, que se posesiona metodológicamente en el derecho mercantil, y en forma más especializada en el derecho industrial.

“Los signos de distinción son elementos que sirven de diferenciación e identificación de productos o servicios que deben variar unos de otros, es decir, existe un acto de creatividad humana que origina un nuevo signo de distinción que debe ser diferente a otro que ya existe, por lo que también los signos distintivos son creaciones intelectuales.”²⁹

²⁹ CÁRDENAS, Durán. Ob. Cit., p. 108

La marca, jurídicamente, es un signo cuando resulta susceptible de percepción visual, y constituye un medio cuando es captada por otro de los sentidos (marcas olfativas, sonoras, etcétera) que en México, inexplicablemente, hasta la fecha, no están reguladas.

También, la marca tiene que ser propiedad de un hombre de negocios, porque así lo establece la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 87: “Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.” Esto es el interés jurídico en términos del derecho de la propiedad industrial, por ser un derecho de la competencia.

Las funciones principales de la marca se reducen a dos: identifica y distingue, toda vez que delimita una especie dentro de un género. A eso se debe que los signos genéricos están prohibidos para ser marcas.

Los objetos distinguidos por las marcas son los productos y los servicios en relación con otros similares o iguales, lo cual constituye el principio de especialidad de las marcas.

Cárdenas Durán señala que la marca “... es una expresión del intelecto que se materializa en símbolos que se utilizan para diferenciar productos y servicios. La expresión del intelecto determina su naturaleza personal y los objetos, signos o símbolos sobre los cuales recaen de naturaleza real y de aplicación industrial”³⁰

Breuer Moreno³¹ califica a la marca como “el signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola. La marca se identifica con el producto que distingue y, desde luego, cuanto mayor es la difusión y aceptación de ese producto, mayor valor adquiere

³⁰ Ob. Cit. P. 121.

³¹ BREUER Moreno. Pedro C., *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Ed, Abeledo, Buenos Aires, 1976, p. 31.

aquella para su titular. Simultáneamente, la marca sirve para propender a esa difusión, pues es fácilmente recordada por esa clientela”.

Di Guglielmo³², por su parte, indica que “la función diferenciadora que la marca ejerce, además de evitar que el consumidor sea engañado, constituye un medio para la formación y consolidación de la clientela que, al individualizar el producto, lo acredita, induciendo al consumidor a que lo prefiera a sus similares”.

Poulliet, define que “La marca es el medio material que garantiza el origen de la mercancía a quien la compra, cualquiera que sea el lugar y la persona en cuyo poder ella se encuentre”.

Ramella define la marca como “la señal exterior escogida por un industrial o comerciante, para garantizar que los productos puestos bajo ella, provienen de su fábrica o comercio y distinguirlos especialmente de los productos que le hacen competencia”.

En nuestra doctrina nacional el Doctor César Sepúlveda³³, establece: “La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación.”

Estos signos distintivos no son objetos corporales ni cosas en el sentido jurídico, constituyen una rama especial de un derecho diverso al derecho civil y que doctrinariamente está independizado del derecho mercantil, el cual los teóricos lo identifican como el derecho de la propiedad industrial. “Al lado de la vieja propiedad material del tipo romano se presenta como hecho económico una propiedad inmaterial,

³² DI GUGLIELMO, Pascual, *Tratado de derecho industrial*, Ed. Tea, Buenos Aires, 1960, T. II, pp. 10 y 11.

³³ SEPÚLVEDA, Cesar. *El sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, Tiraje personal. México 1955, p. 63.

que el derecho reconoce y protege, otorgándole características prevalentes de derecho privado absoluto, aun cuando con fuertes limitaciones de orden público...”³⁴

2.5.1. FUNCIONES DE LA MARCA

El autor Justo Nava Negrete³⁵, deja en claro que la marca representa “Todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otras iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”.

El artículo 88 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, señala que la marca es “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en sus resoluciones actuales, se inclina por la clasificación de Achard,³⁶ que se remota a principios del año 1945, la cual se compone de cinco funciones: a) la de distinción; b) la de protección; c) la indicación de procedencia; d) la social o de garantía de calidad; y e) de propaganda. Pero la era digital inmersa en los grandes avances de la comunicación en red, el comercio internacional y las franquicias ya superaron este catálogo clásico, y la actual puede ser más concreta por la influencia de la mercadotecnia. Por otro lado, la clasificación que proponemos está más enfocada a entender la nulidad de marcas, mientras que la de Achar se perfila más para justificar las infracciones administrativas por competencia desleal.

³⁴ PELLA, Ramón. *Tratado Teórico y Práctico de las Marcas de Fábrica y de Comercio en España*, Editorial Lexis, Madrid, 1943. p. 7.

³⁵ NAVA Negrete, Justo. *Derecho de las Marcas*. Editorial Porrúa, México 1981, p. 147.

³⁶ ACHARD, Edmond Martin *La Cession Libre de la Marque*. Librairie de l'Université, Geneve, 1946, pág. 92.

2.5.3. CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LAS MARCAS.

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 113 fracción II, en relación al registro de marcas que pueden ser nominativas, innominadas, tridimensionales y mixtas, todas ellas destinadas a identificar productos o servicios:

2.5.3.1 MARCAS NOMINATIVAS.

Marcas Nominativas: Están formadas por una palabra o conjunto de palabras que distinguen a cada producto de una categoría específica de los demás que pertenecen a esa misma categoría. Un ejemplo de ella la marca COCA-COLA, tal y como queda escrita en este renglón, independientemente del tipo, tamaño y carácter de las letras.

2.5.3.2 MARCAS INNOMINADAS.

Marcas Innominadas: Están formadas por signos, símbolos o logotipos reconocibles visualmente y carentes de fonética. Un ejemplo muy sencillo, para entender, es el logotipo de Nike.

2.5.3.3. MARCAS TRIDIMENSIONALES.

Marcas tridimensionales: Están formadas por el mismo diseño de los productos que los han hecho distinguibles de los demás, así como también por sus empaques o envases específicos de los mismos. El ejemplo de este tipo de marca es la botella clásica de COCA-COLA.

2.5.3.4. MARCAS MIXTAS.

Marcas Mixtas: Formadas por la combinación de nombres con logotipos. Como ejemplo podemos citar la denominación de COCA-COLA combinada con las múltiples figuras, como el círculo rojo y dentro impresa esa palabras.

2.6. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

Es conveniente conocer las tres características principales que debe contener una marca susceptible a registro, estas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibida o captada por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que la conviertan en un signo perceptible o identificable por aquéllos.

a) La distintividad hace posible que se identifiquen los productos o servicios, facilitando que el público realice la elección de los bienes que desee adquirir; el carácter distintivo de la marca le da a la mercadería individualidad y permite que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. Jorge Otamendi al respecto del carácter distintivo de la marca señala que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.³⁷

b) La perceptibilidad es la posibilidad que tiene un signo para poder materializarse, a fin de ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos y asimilado por la inteligencia. La marca es un bien inmaterial, es decir que no tiene

³⁷ OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*, Editado por Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires 2002, p. 27.

existencia corporal y, para que pueda ser captada, se hace indispensable que lo abstracto o inmaterial adquiera forma perceptible o material, a fin de que pueda ser identificada. La marca se materializa por medio del uso de elementos tales como letras, números, palabras, dibujos, etc.

c) La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, y consiste en representaciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados. Sobre el tema, la doctrina señala lo que sigue: *“La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”*.³⁸

2.7. SISTEMAS DE CONCESIÓN DE MARCAS

Quien concede el uso exclusivo de una marca, ante los demás, es el Estado. La razón de ser de la disposición individual de tales signos distintivos, es la necesidad de garantizar las actividades económicas contra la competencia desleal en la producción o circulación de la riqueza y amparar el esfuerzo del hombre individualizando sus productos, sus fábricas o sus establecimientos de comercio para cimentar su responsabilidad, su mérito y su legítimo beneficio.

En la legislación comparada, vemos tres tipos de sistemas de concesión de marcas.³⁹

El primero, denominado sistema declarativo, exige el uso previo a la solicitud de registro. Tal petición crea la presunción de titularidad de derechos, y habilita acciones específicas contra infractores. En este caso el uso es primordial.

³⁸ ALEMAN, Marco Matías. *Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*, Editado por Top Management, Bogotá, 1973, p. 77.

³⁹ BREUER, Moreno, Pedro C., *Ob. Cit.*, p. 187 y siguientes.

El segundo, conocido como el sistema atributivo. En éste, el derecho de exclusividad es reconocido desde el día en que se concede el registro.

Quien primero solicita una marca es quien tiene derecho a ella. La solicitud de registro reemplaza al uso del primer sistema.

El tercero, conocido como el sistema mixto, tiene dos subsistemas.

a) El registro es necesario para defender la marca, pero la exclusividad surge del uso. El uso tiene preeminencia. Y

b) El registro confiere derechos sobre las marcas tras un determinado período de uso.

En México, opera el sistema atributivo, en vista de que ese derecho inherente a la propiedad de la marca se adquiere con el registro de la misma mediante acto administrativo unilateral del Estado por medio del cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la Ley de la Propiedad Industrial para ejercer los atributos que tal signo distintivo implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le faculta para exigir garantía de protección contra imitaciones que afectan tal derecho registral.

La Ley de la Propiedad Industrial, pese a que tiene en sí el concepto de “propiedad industrial”, es solo un reflejo de la terminología empleada por el derecho común que se refiere a los derechos intelectuales como “propiedad”, pero por su calidad de ordenamiento de derecho administrativo los denomina así en términos de tutela o protección como “el derecho al uso exclusivo” mediante su registro. Sostengo tal afirmación con el contenido del artículo 87 de tal ordenamiento:

Artículo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los

servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Si vinculamos este numeral con el primer párrafo de su artículo 113 y el contenido del 126 deja en claro que es la propiedad industrial:

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto...

Artículo 126.- El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

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

VII.- Su vigencia.

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

Nuestra Ley de la Propiedad así regula la renovación de marcas:

Artículo 133.- La renovación del registro de una marca 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. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación, el registro caducará.

2.8. PROCEDIMIENTO REGISTRAL DE UNA MARCA.

La propia Ley de la materia, en su Capítulo V “Del registro de marcas”, establece los requisitos necesarios para la presentación de solicitudes de registro de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad competente para el otorgamiento del registro con una vigencia de 10 años.

a) La Solicitud de Registro. Por disposición expresa del artículo 113 de la del ordenamiento precitado y 57 de su Reglamento, el paso inicial presentar el formato oficial de Solicitud de Registro, la cual se integra con los datos siguientes:

- 1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
- 2.- El signo distintivo de la marca, mencionando Si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
- 3.- La fecha de primer uso o bien indicar si no se ha usado;
- 4.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, así como la clase a la que corresponden;
- 5.- Ubicación del domicilio del establecimiento;
- 6.- Exclusión de las figuras o leyendas que no son reservables;
- 7.- La firma del solicitante o en su caso de su apoderado.

Solo en caso de que intervenga el apoderado se deberá mencionarse su nombre y domicilio.

Se debe anexar a dicha solicitud:

Ejemplares de la marca, innominada, tridimensional o mixta, según sea el caso.

Documento mediante el cual acredite su personalidad el apoderado.

Pago de aprovechamientos, en el formato oficial, por el trámite de estudio de la solicitud de registro y la expedición del título.

b) Examen de Forma: Es el examen administrativo inicial donde se estudian los datos de la Solicitud y sus anexos.

c) Examen de Fondo: Pasando el anterior examen se procede a realizar un análisis del signo propuesto a registro ante el universo de registros y marcas en trámites existentes en el archivo oficial de marcas, a fin de que se compare con ellos buscando si existe similitud en grado de confusión.

d) Cita de anterioridades e impedimentos. El artículo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial señala que en caso de que del examen de fondo se detecte 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.” Esta misma ley establece, en su artículo 124, que 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.”

e) Otorgamiento o Negativa de Registro: La ley de la materia señala dos modos de concluir el trámite de una solicitud de marca de la siguiente forma:

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.

Artículo 126.- El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

- 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.

Esta concesión por parte del Estado, que nada de tiene de propiedad, le señala al titular tres obligaciones:

- a) La marca debe ser usada tal y como se registró, identificando solo los productos o servicios para los que fue concedida.
- b) No debe permitir que terceros usen su marca sin que medie licencia debidamente inscrita ante el Instituto.
- c) Debe cuidar no incurrir en causal de nulidad alguna. En el próximo capítulo las estudiaremos. Dentro de ellas encontraremos la fracción III del Artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, que es motivo central de estudio en esta tesis.

CAPITULO TERCERO

LA NULIDAD EN EL DERECHO MARCARIO

3. CONCEPTO DE NULIDAD EN EL DERECHO MARCARIO.

En el capítulo anterior cuidamos no tocar las prohibiciones de registro de marcas previstas en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, ahora procederemos a tratarlas, las cuales por error o inadvertencia del Instituto no fueren tomadas en cuenta al momento de trámite de registro pueden originar como sanción la nulidad absoluta de éste ya otorgado indebidamente, toda vez que afecta a los elementos de validez del acto registral, que no puede ser convalidado por confirmación en ningún tiempo. En algunos casos especiales puede ser subsanada tal nulidad cuando no se ejercite tal acción dentro de los términos de prescripción fijados por la ley de la materia, como lo explicaré posteriormente.

La nulidad es la sanción por la cual la ley priva al acto jurídico registral de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han observado las formalidades en ella prescritas. Este concepto es provisorio, porque la función de la nulidad no es

propiamente asegurar el cumplimiento de las formas, sino de los fines asignados a éstas por el legislador.

Por otra parte, el concepto de acto “nulo” difiere del acto “inexistente”, en materia civil, en que mientras éste no requiere un pronunciamiento de la autoridad para evitar sus efectos, en materia de propiedad industrial es necesario que se declare la nulidad registral, a instancia de parte o de oficio⁴⁰ para evitar que los produzca y para hacer desaparecer los producidos. Un registro marcario que carezca de motivación sería nulo, pero subsiste mientras no se declare su nulidad por parte del Instituto, y puede pasar en autoridad de cosa juzgada si no se reclama en tiempo por el tercero afectado⁴¹, en los casos previstos en las fracciones II, III y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, no así en lo que corresponde a sus fracciones I y V. En derecho procesal esta situación es muy importante en los procedimientos contenciosos, porque la contraparte del titular del registro no puede considerarse amparada por el solo hecho de que el acto registral que le perjudica esté viciado de nulidad⁴² al arribar a la litis, sino que es necesario reclamarla oportunamente al contestar la demanda, ya que de otra manera⁴³ puede llegar a la resolución definitiva impunemente accionando en su contra.

La teoría de la nulidad de los actos jurídicos es una concepción que domina en el campo del derecho sin ser privativa de ninguna de sus ramas, cada una de las cuales le impone modalidades propias. Al respecto, Alsina cita en su obra “Las Nulidades del Proceso Civil”⁴⁴, parafraseando a Couture, que “Cada disciplina, ...tiene un régimen

⁴⁰ Artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial: “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. La caducidad a la que se refiere la fracción I del artículo 152 de esta Ley, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.”

⁴¹ El párrafo final, como lo veremos más adelante tiene excepciones a las prescripciones de la acción de nulidad, lo cual veremos más adelante para su mayor comprensión.

⁴² Véase la excepción prevista en el artículo 92 fracción I de la Ley de la Propiedad Industrial.

⁴³ ALSINA, Hugo. *Las Nulidades en el Proceso Civil*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires 1958. p. 28, llama a esta omisión “el decaimiento del derecho”, el cual se produce cuando “éste no se ejercita en los plazos determinados por la ley”

⁴⁴ ALSINA, Ob. Cit. p. 35

propio de nulidades, dado en consideración a necesidades de orden político, social o económico; de ahí que, en tanto que la nulidad general es común a todo el derecho, los principios específicos son variables y contingentes, y cambian en su sentido y en su técnica en razón de circunstancias de tiempo y lugar.” Esto pasa en el régimen de la Propiedad Industrial mexicana, en donde tanto en la nulidad, caducidad y cancelación no existe el remedio de subsanación, por anulabilidad, sino la extinción total de la marca y su registro, muy contrario a lo que dispone el Código Civil Federal. Tal declaratoria de nulidad tiene que hacerla el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por motu proprio, o a consecuencia de la libertad de jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o del Poder Judicial de la Federación.

Tomando en cuenta tales consideraciones, no podemos dejar pasar por desapercibido que en la Ley de la Propiedad Industrial, están catalogadas las causales que especifican las conductas por las que no debe ser concedido el registro de una marca, so pena de verse involucrado en nulidad. Causas, que al existir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe proceder a declarar, a instancia de parte u oficio, administrativamente la nulidad total del signo distintivo y su registro que lo respalda, retrotrayendo sus efectos al momento de su otorgamiento.

La declaración de nulidad que nos ocupa tiene por objeto corregir el indebido otorgamiento de ese registro marcario, que jurídicamente debe comprobarse que está afectando el interés jurídico de un tercero, y por lógica los derechos previamente por él adquiridos, a consecuencia de la conducta engañosa que se valió su titular o bien por error, inadvertencia o diferencia de apreciación en que incurrió el analista comisionado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al momento de realizar el examen para determinar si la marca solicitada es novedosa.

3.1 LA TEORÍA DE LAS FORMAS.

Parafraseando a Alsina⁴⁵, la nulidad es la sanción instituida por la ley que priva a un acto jurídico de sus efectos normales cuando en su formación no se han guardado las formas prescritas por dicho ordenamiento.

Para entender la doctrina de la nulidad que nos ocupa, debemos dejar en claro el concepto y función de la forma del acto jurídico, la cual podemos definir como el modo de expresión de la voluntad, o sea lo que se ha llamado el elemento objetivo del acto. La voluntad, decía Ortolán, “.. como todo lo que no tiene cuerpo, es impalpable, penetra en el pensamiento, desaparece o se modifica en un instante; para encadenarla es preciso revestirla de un cuerpo físico y ésa es la misión de la forma.”⁴⁶ Todos los actos jurídicos tienen una forma determinada, “unas veces impuesta por la ley como condición de su existencia (ad solemnitatem), otras veces para su constatación (ad probationem), y otras queda librada al arbitrio de quien los ejecuta admitiéndose toda clase de pruebas.”⁴⁷

Las formas pueden referirse al conjunto ordenado de actos que se requieren para la validez de otro acto procesal o la colocación de un acto en el curso del proceso. Ejemplo de éstas pueden ser la presentación que una persona hace de una Solicitud inicial de un registro de marcas, y por el otro lado el acto de recepción de la misma por parte del empleado que representa a la autoridad competente.

Por otro lado, la adquisición del uso exclusivo de cualquier derecho de propiedad industrial, relativo a la inventiva o a los signos distintivos, está sujeta a un conjunto de procedimientos integrados por reglas preestablecidas, de interés público, que conducen al Estado a reconocer tal privilegio, mediante una declaratoria documental, por tiempo determinado sujeto a condiciones temporales de tracto sucesivo fatales o renovables. Para ello, la voluntad del gobernado, exteriorizada, está sujeta a reglas procesales desde el primer paso que viene siendo el momento mismo en que presenta su solicitud de

⁴⁵ ALSINA. *Ob. Cit.*, p. 10.

⁴⁶ ORTOLAN, José Luís, *Generalización del derecho romano*, Librería de Leocadio López, Madrid, 1873, pp. 54 y 55.

⁴⁷ Doctrina de Chiovenda citada por Hugo Alsina. *Ob. cit.*, p. 11

registro hasta que se llega al extremo final de tal procedimiento, como lo es el resultado final, que puede ser la negativa o al otorgamiento del Título de Registro.

Frente a tales resultados del proceso inicial, está la Ley de la Propiedad Industrial que recibe las propuestas del gobernado las que se tienen que cuidar de no encuadrar en las prohibiciones de registrabilidad contenidas en el catálogo conformado en el artículo 90 de dicho ordenamiento:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

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

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.

Frente a todo este conjunto de prohibiciones a que se deben sujetar los solicitantes se encuentra el interés de la sociedad que exige que el otorgamiento del registro de privilegios llene su función de interés público y respetando el orden jurídico.

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DE MARCAS.

Debido a que no existe doctrina nacional dedicada a esta disciplina, me permito hacer algunas acotaciones para determinar si el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial comprende nulidad expresa o implícita, o bien ambas. Debido a la falta de doctrina nacional de derecho procesal de la propiedad industrial, y que tampoco las tesis del Poder Judicial hacen referencia a ellas, pero tomando en cuenta que por disposición expresa de su artículo 187, del ordenamiento ya citado, es aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, incursionaremos en la doctrina procesal civil clásica buscando la respuesta, sin alejarnos de la realidad para no perder el objetivo de nuestro trabajo.

3.3 NULIDADES EXPRESAS.

Es de por más sabido, que en todo trabajo de investigación doctrinal el punto de partida debe ser el texto de la ley positiva, lo que nos hace en este caso enfocar el examen de la nulidad, en materia de propiedad industrial, concretamente en nuestra Ley de la Propiedad Industrial. Éste debe ser el primer paso en las indagaciones de los actos registrales nulos según nuestro derecho.

Darío Preciado Agudello, siguiendo la escuela de Couture, hace referencia al principio de *especificidad*, o especialidad, “según el cual no hay efecto capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley que expresamente la establezca. Por cuando se trata de reglas estrictas, no susceptibles del criterio de analogía para aplicarlas, los motivos de nulidad, ora sean generales para todos procesos o ya los especiales para alguno de ellos, son pues limitativos y por consiguiente no es posible extenderlos a informalidades diferentes.”⁴⁸ Por consecuencia, en materia de propiedad industrial no son admisibles

⁴⁸ PRECIADO Agudello, Darío. *De la acción, las excepciones y las nulidades procesales*, Temis, Bogotá 1989, p. 71

nulidades por analogía o extensión sino las expresamente consignadas en el artículo 151 correlacionado con sus los artículos 4º y 90.

Ahora bien, siguiendo la doctrina Couture⁴⁹, en el sentido de que son actos procesales nulos aquéllos cuya nulidad venga expresamente declarada en la ley, examinemos el contenido del artículo 151 de nuestra Ley de Propiedad Industrial y las conductas sancionadas en el procedimiento de registro de marcas:

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

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

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

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

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- 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; y

V.- 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. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

⁴⁹ COUTURE, Eduardo. *Fundamentos de Derecho Procesal Civil*, Temis, Bogotá 1951, p. 285.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo 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 las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

Como puede apreciarse, el legislador estableció, expresamente, cinco posibles causales de nulidad, de las cuales tenemos que independizar dos grupos:

Las fracciones II, III, IV y V, son cuatro causales de nulidad expresa en el proceso de registro de marcas, están perfectamente definidas las conductas en base al principio de especialidad de las normas, no así la fracción I, que como vemos es una norma general que contiene implícitamente conductas substancialmente diferentes a las cuatro fracciones a que nos hemos referido. Esto nos permite detenernos para entender lo que son nulidades implícitas.

3.4. NULIDADES IMPLÍCITAS.-

Alsina sostiene que en la materia de nulidades procesales no puede el legislador prever todas las situaciones posibles; razón por la que este autor llega a la conclusión de que al lado de las nulidades expresamente declaradas, en la ley existen otras *virtuales o implícitas* en una norma general. “En efecto: en materia de nulidades ninguna ley puede ser casuista, y menos aún la procesalista que el formulismo, consagrado como principio, constituye o pretende constituir garantía de los litigantes. Es evidente que cuando el legislador sanciona con la nulidad determinados actos tiende a evitar un perjuicio, una lesión y, las más de las veces, la indefensión de la parte”⁵⁰. De María, en franca comunión con Alsina, sostiene que “en general, los preceptos que regulan el proceso son numerosos: luego numerosas tendrían que ser las ocasiones en que el legislador, si quisiera ser exhaustivo, habría de establecer la nulidad. Y como difícilmente cabe contemplar cuantas transgresiones procesales imaginables, para, seguidamente, discriminar las capaces de producir lesión, perjuicio o indefensión, es natural que se

⁵⁰ DE MARÍA, Aldo. Revista de Derecho Procesal Civil. Colombia 1965. Tomo II, No. 7. Año 1, p. 38, haciendo referencia sobre la disputa que expone el jurista francés Pierre Taynaud en 1949.

decrete expresamente la nulidad sólo en los casos más sobresalientes; por lo que, en general, puede, decirse que, salvo prohibición expresa, a más de las nulidades declaradas existen las nulidades virtuales a que se refiere Alsina,⁵¹ y que nuestro legislador consagró en la comentada fracción I del citado numeral 151.

Algunos litigantes, en materia de propiedad industrial, recurren a la argucia de que cuando están prescritas las acciones de las nulidades explícitas contenidas en la disposiciones especiales de las citadas fracciones II, III y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, recurren a la disposición general contenida en la fracción I, de ese mismo artículo, para manipularla articulando su contenido con alguna de las fracciones del artículo 90 y 4º de ese mismo ordenamiento, para así “fabricar” nulidades virtuales, pese a la incompatibilidad de dichas fracciones, atendiendo al fenómeno de la especialidad, a virtud de la naturaleza de ambas disposiciones, no es posible tal aplicación simultánea por su manifiesta incompatibilidad, toda vez que la ley especial excluye a la general, por lo que resulta imposible que existan en un mismo precepto dos castigos para una misma conducta, lo que hace que ni siquiera puede estimarse existente un auténtico concurso de normas incompatibles entre sí, mas cuanto que las conductas especiales prescriben y las contempladas en la norma general, que por lógica deben ser substancialmente diferentes, no prescriben.⁵²

3.5. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, QUE REGULA LA NULIDAD DE MARCAS.

Ahora procederemos a estudiar a la nulidad como “un recurso extraordinario mediante el cual la parte perjudicada pretende la invalidación de un acto registral realizado con violación o apartamiento de las formas señaladas por la ley.”⁵³

⁵¹ MORON Palomino, Manuel. *La Nulidad en el Proceso Civil Español*, Editorial AHR, 1987, Barcelona, p. 89.

⁵² Sobre este tema de la especialidad, véase la tesis Informe de 1982, Segunda Parte, Primera Sala, Tesis 9, página 7. Semanario Judicial. 7ª Época. Volumen 163-168. Segunda Parte. Primera Sala. p. 18.

⁵³ COUTURE, Eduardo J.. *Diccionario Jurídico*. Editorial Itztaccihuatl, Argentina 2004, p. 523.

En el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se encuentra comprendido el catálogo de cuatro supuestos que conducen a la nulidad de un registro marcario.

El artículo 151 está ubicado en el Título Cuarto, Capítulo VII de la Ley de referencia, relativo “DE LA NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO”, Título Cuarto, DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES”:

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

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

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

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

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- 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; y

V.- 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. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo 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 las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier

tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

3.5.1. LA FRACCIÓN I.

Es la regla general de este artículo. Determina que todo aquel registro otorgado en contravención a formalidades y requisitos de originalidad y de carácter distintivo, que establece esta Ley o la que estuviese vigente en la época de su registro, es nulo. En este punto, debemos dejar en claro que la acción de nulidad no puede ejercerse en cualquier momento, sino en los plazos precisados por la Ley de la Propiedad Industrial, y los que varían según la causal propuesta, siendo esta fracción una excepción, donde no opera, en cualquier tiempo.

Esta posibilidad de ejercicio indefinido es una protección contra los errores en que haya incurrido el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al otorgar algún registro.

Las disposiciones pasadas a que se refiere, aparte de nuestra ley, vigente de 1994, que reformó la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, son la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y Ley de Invenciones y Marcas de 1976.

Las nulidades absolutas que comprende esta fracción están comprendidas en el catálogo previsto en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial que regula las prohibiciones de lo que puede constituir una marca.

Esta fracción I contiene otra excepción que es importante marcar, como lo es la comprendida en su segundo párrafo, la cual consiste en la limitación de que no se puede solicitar la nulidad de un registro porque el representante legal de su titular no haya acreditado correctamente su personalidad. Pese a que éste es un requisito formal no resulta suficientemente importante para poner en entredicho la legitimidad de dicha marca registrada. Si éste es el caso en discusión basta que Instituto requiera al titular para que corrija tal dicho error acreditando a su apoderado.

3.5.2. LA FRACCIÓN II.

Esta causal es la estrella de los litigios, ella establece:

Que una persona, de buena fe, esté usando en el país o en el extranjero, una marca para ciertos productos o servicios sin haberla presentado a registro;

Que, por otra parte, un tercero registre la misma marca o una similar en grado de confusión para distinguir los mismos o similares artículos; y

Que aquella persona que ha venido empleando tal marca similar, sin registro, demuestre un uso anterior, de buena fe, al de la fecha de presentación de la solicitud de la marca propiedad del titular actual o de la fecha en que hubiere declarado la empezó a usar. Este uso, debe ser ininterrumpido.

Esta causal esta articulada al contenido de la fracción II del artículo 92 de la Ley de la materia, que al efecto establece:

“I. El registro de una marca no producirá efecto alguno contra: Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. Así, con ésta, se confirma la existencia de las marcas de uso, las cuales como mencionamos con antelación, se les reconoce ciertos derechos, como la fecha de primer uso.”

De igual forma, esta disposición está diseñada para defender a las marcas, nacionales o extranjeras notorias y famosas, con solo demostrar el nacional o el extranjero que la ha estado usando con anterioridad a la fecha en que el tercero las

solicitó a registro o declaró su fecha de primer uso, por lo que también esta causal de nulidad comprende las fracciones XV, XV bis y XVII del citado artículo 90, esta causal de nulidad debe ejercerse dentro de los tres años posteriores a la fecha en que se dio a conocer la publicación de la Gaceta de la Propiedad industrial que contiene dicho registro.

Se desea hacer hincapié, en el sentido que esta fracción le concede al usuario previo, de buena fe, de tres años para solicitar la nulidad de la marca usurpadora, a partir de la fecha que aparece en el sello de la publicación del registro correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial que edita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

3.5.3. LA FRACCIÓN III.

Contiene una sanción enfocada a la forma dolosa en que manifestó su voluntad el entonces solicitante para obtener, por parte de la autoridad, el hoy registro de marca en perjuicio de un competidor de buena fe que tiene mejor derecho de uso en tiempo. El plazo para ejercer la acción correspondiente se reduce a tres años a partir de la fecha que aparece en el sello de la publicación del registro correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial editada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El actual legislador de la Ley de la Propiedad Industrial no fue claro en la redacción de esta fracción, debido a su afán de concretarla perdiendo su sentido a través de las reformas que han sufrido la Ley de la Propiedad Industrial de 1942, la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 y la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, como lo veremos más adelante en un capítulo especial dedicado a esta fracción que se presta a muchas injusticias por su pésima redacción que contraviene el Convenio de París.

3.5.4. LA FRACCIÓN IV.

Es la causal de nulidad insistentemente invocada en los litigios, por ser la más invocada por los particulares en defensa de sus marcas anteriormente registradas o en trámite. Ésta se aplica cuando con posterioridad un tercero solicita un registro, de buena o mala fe, y le es concedido por error, inadvertencia o diferencia de apreciación del analista del Instituto, sin considerar la existencia previa de un registro similar en grado de confusión que distinga iguales o similares productos o servicios, pese a que no coinciden en todos sus elementos gráficos y fonéticos, o en sus productos. Lo que hace valer el afectado son sus derechos prioritarios sobre tal denominación.

Aquí la Autoridad hará un estudio comparativo para determinar si fonética, gráfica e ideológicamente resultante en uno y otro caso es similar en grado de confusión o no resulta serlo; Si así lo determina, procederá declarar la nulidad el registro otorgado. Esta causal de nulidad se correlaciona con la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, debiéndose ejercer dentro del término de cinco años a partir de la puesta en circulación del la publicación de la Gaceta de la Propiedad Industrial que comprende dicho registro. En este caso priva la excepción cuando las marcas son similares en grado de confusión, pero los artículos protegidos por cada una de ellas son substancialmente diferentes. En este caso se tendrá que permitir la duplicidad de registros.

3.5.5. LA FRACCIÓN V.

Esta disposición está enfocada a anular la marca registrada en México por el agente, el representante, el usuario o el distribuidor, del titular de una marca registrada en el extranjero; que dolosamente puede argumentar que sólo trata de proteger la marca, cuando es una maniobra de negociación para obtener una posición ventajosamente comercial con el titular de la marca en el extranjero, quien la ley le da indefinidamente la oportunidad de recuperar y registrar la marca en México.

3.6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.

Este procedimiento contencioso administrativo que debe ventilarse inicialmente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad formalmente administrativa y materialmente jurisdiccional, se regula en el Título Sexto denominado “DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS”, Capítulos I y II de la Ley de la Propiedad Industrial, que contienen las reglas generales del procedimiento relativo a la presentación y tramitación de las solicitudes, demandas, administrativas de nulidad que para tal efecto están precisadas en los artículos 179 al 188:

Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

En los casos de propiedad industrial existe interés jurídico para demandar la nulidad cuando:

Se es titular de una marca de la cual considera se invade su esfera jurídica de derechos por otra igual o semejante en grado de confusión concedida posteriormente;

Se es solicitante de un registro de marca que tiene un mejor derecho de uso, que la marca registrada señalada como impedimento; o bien

Se es parte demandada en un procedimiento donde está ejercitando la vía de reconvención.

Artículo 179.- Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español.

Se requiere una solicitud que siga el guión previsto en el artículo 189, 180 y 181:

Artículo 189.- La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

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.

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. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.

Artículo 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad:

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.

A la solicitud debe glosarse tal documento de poder, y las pruebas en las que apoya tal promoción. Además el formato oficial del pago de aprovechamientos para realizar dicho trámite.

3.7 CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DE UNA MARCA.

Declarado nulo el registro marcario, y convertido en cosa juzgada, éste:

Pierde eficacia jurídica y queda privado de sus efectos normales, sin que afecte la declaración de nulidad a los actos anteriores aunque en sí sean válidos como pueden ser las licencias otorgadas en base a él.

Queda extinguido el registro marcario a la fecha de presentación de la solicitud que lo originó, así como extinguido su uso exclusivo y firme la prohibición del uso del mismo por parte del titular afectado.

Hasta aquí hemos visto las cinco causales de nulidad previstas en el artículo 151 de la Ley de la Propiedad, ahora de ellas sustraeremos la fracción III, que como dijimos es la causal que contiene la hipótesis de nulidad de que registro marcario un registro está afectado cuando fue obtenido por datos falsos contenidos en la solicitud que lo originó. Para mejor comprensión de este tema procederemos a estudiar en el siguiente capítulo el tratamiento de datos falsos en la propiedad industrial.

CAPÍTULO CUARTO

LA CAUSAL DE NULIDAD DE DATOS FALSOS

4. TRATAMIENTO JURÍDICO DE LOS DATOS FALSOS.

El primer problema que enfrente con este tema, es la falta de doctrina y legislación nacional de la propiedad industrial, esto se debe a que hay una total carencia de procesalistas en esta disciplina, lo cual hoy representa un reto para desarrollarlo.

4.1. LA FACULTAD REGISTRAL DEL ESTADO MEXICANO.

Para tocar este tema, tenemos que partir, como ya lo estudiamos en capítulos anteriores, de que la Constitución ha otorgado al Estado el poder de conceder el uso exclusivo de las marcas sujeto a un conjunto de procedimientos administrativos de registro, que “Son instituciones administrativas creadas por ley, para dar certeza, autenticidad o seguridad jurídica a hechos o actos, bienes o personas, y para tal efecto

se adopta un sistema de inscripciones y anotaciones..”⁵⁴, sujetos a determinadas formalidades esenciales cuyo acto inicial es la presentación documental de la Solicitud de Registro, formato oficial preestablecido conformado por las llamadas menciones auténticas de la forma, que no son otra cosa que órdenes, orientaciones y requerimientos de respuesta que proporciona la autoridad al gobernado, que se complementan con las declaraciones emanadas de particulares denominadas por la ley de la materia como datos o requisitos, las que en su conjunto, menciones y declaraciones, llegan a un resultado: el registro del personal uso de un derecho inmaterial temporal de identidad marcaria, constitutivo de la propiedad industrial.

4.1.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO REGISTRAL.

Esta radica en que los registros administrativos relativos a la propiedad industrial están reservados a la administración pública federal que lleva un Registro Público nacional y centralizado, con acceso restringido, material o digital, en los trámites pendientes, y libre al público en general cuando han sido totalmente dictaminados, positiva o negativamente, o bien sean cosa juzgada.

4.1.2. FUNCIÓN DE REGISTRABILIDAD.

En la administración pública federal el responsable de cumplir con la función de registro administrativo es únicamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, “y lo hace a través de actos que la doctrina del derecho administrativo clasifica como “meros actos administrativos de trámite”, separándolos así de los típicos actos administrativos en los que la voluntad de la autoridad se propone directamente producir determinados efectos jurídicos.”⁵⁵

⁵⁴ LASTRA, Lastra, José Manuel. *Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa, México 2001, p. 3258.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 3259.

4.1.3. REGISTRO FACULTATIVO.

En materia de marcas el registro es a petición de parte que tenga interés jurídico en términos del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial.

4.1.4. EFECTOS JURÍDICOS.

El registro tiene como objetivo la concesión del uso exclusivo de una marca, que le permite tener latente el acreditamiento de la legitimación activa para ejercer los efectos de tal registro en perjuicio de terceros, en caso de invasión o infracción.

4.1.5. MATERIA REGISTRABLE.

El registro administrativo de propiedad industrial tiene por objeto tramitar actos jurídicos documentados que contienen datos necesarios para llegar al registro. Esto nos obliga a determinar qué es dato en términos de la Ley de la Propiedad Industrial que no lo define. Para mejor entender este cuestionamiento primero analizamos como los diccionarios especializados definen a los datos, a fin de que podamos establecer un concepto de los mismos:

Datos. Los documentos, testimonios o indicios en que se apoya alguna cosa.⁵⁶

Dato. Antecedente, elemento. Documento; testimonio. Informe, noticia. En algunos países orientales, título honorífico.

Este vocablo, con más frecuencia usado en plural: datos, equivale al conjunto de información relacionada con alguna cosa o caso, y que orienta para su análisis, proceso o resolución.⁵⁷

⁵⁶ ESCRICHE, Joaquín. *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia*. Editorial Temis, Bogotá, 1977. 285.

dato antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho. *Documento*, testimonio, antecedente, fundamento.⁵⁸

dato antecedente, hecho dado o medido que se usa para llegar a una conclusión o tomar una decisión: latín *datum* dato, algo dado, regalo, de *datum* neutro de *datus* dado, participio pasivo de *dare* dar.⁵⁹

Si concatenamos esta información y la correlacionamos con el contenido de los artículos 113 y 114 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5º y 56 de su reglamento quedará precisado su concepto:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

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

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

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará las marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la

⁵⁷ CABANELLAS, Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*, Editorial Heliasta, S. R. L. Argentina, 1977, 21ª Edición, p. 13.

⁵⁸ FERNÁNDEZ, De León Gonzalo, *Diccionario de Derecho Romano*, Editorial Sea Buenos Aires, 1962, p. 154.

⁵⁹ *Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española*. Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 209.

solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

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

.....

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.-

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

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

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

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

.....

Artículo 7o.- El Instituto al recibir las solicitudes y promociones:

I.-

II.- Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime convenientes:

a) La fecha y hora de recepción;

b) El número progresivo de recepción que les corresponda;

c) En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y,

d) La fecha y hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en los artículos 38 Bis y 121 de la Ley, y 38 de este Reglamento, y

III.- Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan.

Artículo 56.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:

I.- Cuando se conozca el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este Reglamento;

II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior. Tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

La solicitud se presentará en tres ejemplares. La firma autógrafa del solicitante deberá aparecer en todos los ejemplares.

En su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud, y

III.- Ubicación del o los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

De todo lo expuesto se puede sacar en conclusión que: Dato es toda aquella información constituida por antecedentes y documentos básicos que dan lugar al examen de forma y fondo de la solicitud que origina el registro de una marca.

4.4. EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO DE UNA MARCA.

Quien considera reservarse el uso exclusivo de un signo distintivo para identificar la imagen pública de su actividad mercantil tiene que recurrir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el cual en representación del Estado le otorgará tal privilegio.

Debido a que todo el proceso de registro está sistematizado, el primer requisito que se debe cumplir es presentar una solicitud en formato oficial que debe contener los datos internos y externos, previstos en los artículos 113, 114, 115, 121, 179 y 180 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5º, 7º y 56 de su Reglamento, indispensables para los exámenes de forma y fondo previstos en los artículos 121 y 122 de de dicha Ley. Para tal efecto me permito enumerarlos:

DATOS INTERNOS DE LA SOLICITUD (INFORMACIÓN)

- 1.- Nombre del titular
- 2.- Domicilio del Titular
- 3.- Domicilio del establecimiento
- 4.- Domicilio de su apoderado
- 5.- Marca o signo distintivo propuesto
- 6.- Tipo de marca, nominativa, innominada, tridimensional o mixta
- 7.- Productos que identifica
- 8.- Clase a que pertenece
- 9.- Fecha de Primer uso, si la hay.
- 10.- Leyendas y Figuras no reservables
- 11.- Firma del solicitante o su apoderado
- 12.- Lugar y fecha de suscripción
- 13.- Dependencia receptora
- 14.- Fecha y hora de recepción
- 15.- Número Progresivo de Expediente

16.- Folio progresivo de recepción

17.- Los campos de respuesta y control de anexos

DATOS EXTERNOS DE LA SOLICITUD (DOCUMENTALES)

18.- Ejemplares de la marca

19.- Documento de Poder en caso de apoderado

20.- Formato oficial de pago de aprovechamientos

Toda esta información me permite establecer, para fines de nuestro estudio, que los datos en materia de propiedad industrial son un conjunto de veinte (20) datos necesarios, consistentes en testimonios, documentos o indicios relacionados, mediante los cuales el solicitante proporciona información para análisis de ley, que realiza la autoridad, a fin de llegar al conocimiento exacto de un signo distintivo y deducir las consecuencias jurídicas de los hechos que le rodean. El único dato intrascendente es el lugar y fecha de suscripción de la solicitud, toda vez que la data de recepción oficial, el folio del expediente y el de entrada le restan total importancia.

No se necesita profundizar para determinar cuáles requisitos impactan con su verdad en perjuicio de terceros, en lo que afecte al Registro Público de la Propiedad Industrial, a algún competidor o bien al consumidor.

A la autoridad registradora de marcas le interesa tener en su registro el formato de solicitud que le proporcione la información de quien solicita la marca, su domicilio y el de su establecimiento. En el caso del nombre si resulta ser falso, su titular no tendrá la legitimación para defender el registro.

Algunas personas recurren dolosamente a solicitar marcas para fastidiar al tenedor de una marca sin registro, como previsión para que cuando la solicite sea esto un obstáculo.

Por lo que respecta al domicilio, si el solicitante de buena fe comete el error de asentar la colonia o el código postal incorrectamente, y éste pertenece a otra ciudad, nos encontramos inmediatamente con un dato falso contenido en la solicitud. O bien el nombre o número de su casa o establecimiento que por políticas de nomenclatura o nomenclatura de la Ciudad le fueron cambiados, y el solicitante, al ignorarlo, asienta, de buena fe, los datos que ya no son, esto es un dato que no corresponde a la realidad.

Queremos imaginarnos qué impacto en el consumidor puede tener la falsedad del código o de la colonia, cuando la dirección está correcta; además, no se diga de la ubicación de los establecimientos cuyo origen es la casa familiar, en donde se inició modestamente el negocio hoy próspero, el que se mantuvo sin dar parte de su existencia a las autoridades para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes, y es precisamente en ese tiempo cuando el solicitante asienta tal dirección, pasa el tiempo, progresa y ahora sí ya se establece en un local con todos los permisos. Parecen fáciles las salidas que en este momento nos imaginemos, pero no es así. Lo mismo puede suceder con la fecha de primer uso, la cual resulta muy importante para la defensa de prioridad de uso. En este punto la ligereza de buena fe o la estrategia de mala fe, pueden llevar a declarar la data que primeramente le venga a la mente, sin analizar sus documentos del negocio para encontrar cuando por primera vez en sus facturas aparece mencionada o impresa la marca. Es vital la fecha de uso y en ella se originan la mayoría de la pérdida de registros. Pensemos que la fecha es cierta, pero que date de más de veinte años, o ha pasado de generación en generación, es raro un archivo de empresa o de modestos negocios que conserven los documentos iniciales del negocio. La fecha de primer uso es un veneno de equivocaciones, y pérdidas de registros, cuando no hay una asesoría experta. Cuando se actúa de mala fe, en relación a la fecha de primer uso se buscará conocer cuando el tercero usó dicha marca similar en grado de confusión a fin de asentar en la solicitud una previa. Sean errores o no, la ley los toma como falsedad, no hay términos medios sin prueba segura.

El tipo de marca, nunca será falsa porque queda a apreciación de la autoridad. Por lo que resulta de los productos que identifica, no incurriría en falsedad el solicitante ya que

carecería de legitimidad en demandar o se entraparía latentemente en la caducidad. Las Leyendas y Figuras no reservables que aparecen en la etiqueta de la marca como no son protegibles en falsedad resultan intrascendentes. En cambio la firma del solicitante o su apoderado, pienso que sí es un dato trascendente, y susceptible de falsificar.

Por lo que respecta a los datos externos de la solicitud, como lo son los ejemplares de la marca tampoco podemos considerar como una parcela de falsificación, toda vez que es objeto de estudio previo con los datos contenidos en el formato de la solicitud.

El Documento de Poder en caso de representación aunque esté mal lo excluye la ley, en el segundo párrafo de su artículo 151, como tema de falsedad en lo que respecta en la irregularidad que adolezca la representación legal del solicitante del registro de la marca. Y por último, las falsedades contenidas en el Formato oficial de pago de aprovechamientos, como lo puede ser la alteración de la cantidad a pagar de aprovechamientos y el sello del banco, sí pueden ser falsedades trascendentes.

Conociendo estas implicaciones es bueno que analicemos en forma preliminar la que condena a los datos, hasta aquí expuestos, que al ser falsos en la solicitud de registro conllevan a la nulidad de registro:

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

....

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

A simple vista vemos ya el problema central de la presente tesis, que consiste en que el legislador no hizo bien su tarea al no enumerar cuales de todos los datos que hemos estudiado hasta aquí, para él, son los que conllevan a la nulidad registral. Esta falta de claridad permite al libre arbitrio de la autoridad decidir cuales de todos estos datos o requisitos son graves o no. Su obligación es haber reglado cuales datos son los

trascendentes en caso de que sean falsificados, como lo hicieron los legisladores de las leyes reguladoras de marcas de 1928 y 1942.

Hasta aquí tocamos este problema, más adelante lo explayaremos demostrando que tal omisión hace inconstitucional la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial motivo del presente estudio.

Ahora queremos dejar claro lo siguiente respecto a la:

4.5. PATERNIDAD DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD.

El formato oficial de la Solicitud de Registro de Marca, documento público, tienen por autor al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que autoriza su libre reproducción mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación respectivo. Los solicitantes de un registro de marca no son jamás autores de tal documento, sino de sus respectivas declaraciones de voluntad vertidas en el mismo.

4.6. PRETENSÓN DE RECTIFICACIÓN DE ERRORES.

Sólo dos palabras sobre este punto, para llenar el esquema. En todo sistema de registros hay un procedimiento para la rectificación de errores, materiales o de concepto, en cuanto estos errores se puedan comprobar de modo evidente o directo. En el caso de las Solicitudes de Marcas, el único dato que no se puede subsanar durante el procedimiento de registro, y posteriormente, es la fecha de primer uso, por disposición de la fracción III del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

.....

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

Concluido el registro si el titular no detecta que su solicitud llevó errores, estos, le causaran serios perjuicios que tendrán una vida latente hasta cumplir los tres años a partir de que se ponga en circulación la Gaceta de la Propiedad Industrial donde se dará a conocer los datos de tal registro en perjuicio de terceros, tal y como lo dispone el último párrafo del citado artículo 151. Pasados esos tres años los errores quedan impunes por haber prescrito el tiempo de ejercer acción de terceros en su contra. Por tal motivo, la rectificación de errores, puede hacerse durante el procedimiento de registro, pero llegado éste se pueden hacer anotaciones marginales, previa solicitud del interesado, las cuales, por ser oportunos, le pueden salvar de una posible nulidad. En caso de litis por ser de estricto derecho el decreto de la nulidad es total, sin que quepa la posibilidad de subsanación alguna.

4.7. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LA FALSEDAD DE DATOS.

Antes de entrar al estudio del artículo 151 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, considero conveniente conocer la secuencia histórica del tratamiento que se ha dado a la falsedad de datos en nuestro derecho positivo, los que nos permitirá entender como dicha disposición ha llegado a la inconstitucionalidad que más adelante demostraremos.

Si nos remitimos a los Diarios de los debates relativos a estas leyes que han regulado nuestra propiedad industrial no encontramos los justificantes que motivaron a cambiar la redacción de las causas específicas de nulidad a partir de los textos similares de las leyes de 1928 y 1942.

LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES
DE 1928⁶⁰

CAPÍTULO IV

Nulidad y extinción del Registro de las marcas

Artículo 39.- El registro de una marca es nulo:

V.- Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial o del propietario de la marca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que se comenzó a usar la marca.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE 1942⁶¹

TÍTULO III

CAPÍTULO IX

Artículo 200.- El registro de una marca es nulo:

.....

V.- Cuando la marca contenga indicaciones falsas respecto a procedencia de los efectos que ampare, ubicación del establecimiento industrial o comercial o del propietario de la marca, y con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que principió a usarse la marca.

⁶⁰ Expedida por el Presidente Plutarco Elías Calles.

⁶¹ Expedida por el Presidente Manuel Ávila Camacho..

Estos dos ordenamientos, en cita, cuyo texto es similar, responden al principio constitucional de certeza jurídica; ambas fracciones precisan que es causa de nulidad cuando el facsímil de la marca contenga indicaciones:

- a) Respecto a procedencia de los efectos que ampare;
- b) Sobre la ubicación del establecimiento industrial o comercial o del propietario de la marca;
- c) Con relación a medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas;
o
- d) Cuando se haya hecho una declaración falsa de la fecha en que principió a usarse la marca.

De ambas citas precedentes se infiere con meridiana claridad que el legislador cometió el error de imputar al título de marca el contenido de los datos falsos ahí referidos cuando en verdad debió referirse al escrito de la solicitud que originó dicho registro. Esto lo deducimos de lo que disponen los artículos 1º de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 1928 y 96 de la Ley de la Propiedad Industrial, en los cuales en su párrafo inicial señalan que “El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca y denotar la procedencia...” Por lo que respecta a las medalla y condecoraciones se refiere a las que aparecen impresas en el facsímil anexo a la solicitud y referidas en el documento que describe con palabras la imagen gráfica de la marca, costumbre que prevaleció hasta el 27 de junio de 1991 cuando se publicó la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976⁶²

TÍTULO CUARTO

⁶² Expedida por el Presidente *Luis Echeverría Álvarez*.

CAPÍTULO VIII

Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:

.....

V.- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas.

Ni en la exposición de motivos y mucho menos en el Diario de debates relativos a la nueva Ley de Invenciones y Marcas, encontramos las justificaciones para extractar el contenido de la fracción V del artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial que se deroga.

La primera novedad que observamos es que deja de ser “la marca” la parcela primaria donde se encuentran la causa de nulidad, para ahora precisar que dicha parcela es el documento de Solicitud de Registro que contiene las declaraciones, bajo protesta de decir verdad, del solicitante.

El término “declaraciones” no presenta mayor complicación de interpretar, por lo que no lo abordaremos, pero sí es conveniente ir familiarizándonos con el adjetivo “falsas”. El Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española⁶³, define lo falso como: contrario a la verdad o a los hechos, incorrecto, engañoso: latín falsus “falso” participio pasivo de *fallere* “engañar”. Por otra parte el Diccionario Ideológico de la Lengua Española⁶⁴ lo define: “falso,-sa adj. Contrario a la verdad por error o malicia..”, Couture⁶⁵, precisa como “falsedad: Engaño, inexactitud, error; adulteración deliberada de la verdad o no, de la verdad”.

⁶³ GÓMEZ DE SILVA, Guido. *Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española*, Fondo de Cultura Económica, p. 295.

⁶⁴ ALVAR Ezquerro, Manuel. *Diccionario Ideológico de la Lengua Española*. Vox, Barcelona 1998, p.1164.

⁶⁵ COUTURE, Eduardo J.. *Vocabulario Jurídico*, Julio Cesar Faira Editor, Argentina 2004, p. 340

Por lo que respecta al adjetivo “inexactas”, debemos recurrir al Diccionario Ideológico de la Lengua Española⁶⁶ que lo refiere: inexacto, -ta, adj. Que carece de exactitud.

Por otro lado, en 1976, sí se justifica la eliminación relativa a las indicaciones falsas de procedencia y medallas, diplomas o recompensas que no hayan sido obtenidas, toda vez que el legislador las convirtió en las prohibiciones contenidas en las fracciones X y XIV del artículo 91 de dicha Ley de Invenciones y Marcas. Pero no se justifica la eliminación de la precisión de seguridad jurídica relativa a no dejar en el texto de dicha fracción V, que las conductas castigables son las declaraciones falsas o inexactas relativas a: 1º) la ubicación del establecimiento industrial o comercial o del propietario de la marca, y 2º) la fecha en que principió a usarse la marca.

LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DE 1991⁶⁷

TÍTULO IV

CAPÍTULO VII

NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO

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

.....

IV. El registro se hubiera otorgado con base a datos falsos e inexactos contenidos en su solicitud, que sean esenciales;

⁶⁶ Ob. cit., p. 1244.

⁶⁷ Expedida por el Presidente Carlos Salinas de Gortari.

En momento que la Ley de de Fomento y Protección de la propiedad Industrial deroga a la Ley de Invenciones y Marcas, ni en la exposición de motivos y mucho menos en los debates parlamentarios encontramos la explicación del porqué se modificó la frase “declaraciones falsas” del ordenamiento de 1976, por “datos falsos”, y se adicionó el parágrafo “que sean esenciales”. Es importante resaltar que es el segundo ordenamiento que establece correctamente el punto inicial del estudio de la nulidad: la Solicitud de Registro.

Como vemos los datos afectados deben ser esenciales. Si nos remitimos al artículo 113 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicada el 27 de junio de 1991, y al artículo 76 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, vigente hasta el 23 de noviembre de 1994, encontraremos que no especifican cuales son los datos “esenciales”. La lógica nos lleva la conclusión de que son los contenidos en la Ley de la materia, y por lógica los restantes, señalados en su Reglamento”, resultan ser los secundarios. Por otra parte, el calificativo de la inexactitud en los datos, desaparece.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1994⁶⁸

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO VII

NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO

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

.....

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

La redacción de la fracción anteriormente comentada cambia en la reforma dada por la Ley de la Propiedad Industrial al regular que la nulidad se dará cuando: “El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;”

⁶⁸ Reforma expedida por el Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Quien manipuló tal reforma trató, en perjuicio de la seguridad jurídica, que la fracción en estudio debía concretarse más, quedando tal y como aparece en el párrafo anterior. Además. Eliminó la frase “datos esenciales”, que como ya lo expresamos la anterior Ley no los contemplaba, y motivó el otorgamiento de muchos amparos.

Si el eje de la fracción en comento es sólo la falsedad de datos, juzgamos conveniente que precisemos jurídicamente este concepto para determinar si en él se involucra la inconstitucionalidad que late en nuestro criterio.

Nuestro análisis tiene que empezar estableciendo que el objeto de la falsedad de datos en sentido estricto no es ni siquiera todo el documento público de la Solicitud de Registro, sino únicamente aquella parcela que dentro de él integran, por un lado, las llamadas menciones auténticas de la forma, debidas a la estructura oficial de tal documento público, y por otro, los datos, que no son otra cosa que las declaraciones emanadas del solicitante de la marca a registro, vertidas en los espacios de respuestas en las menciones de pregunta y contenidas en los documentos imprescindibles que deben siempre estar anexos a ella.

4.8. LA VERDAD EN LA INFORMACIÓN, COMO PUNTO DE PARTIDA.

Lo anterior nos permite comprender que los datos deben protegerse con la verdad pantónoma, a que hace referencia el maestro Luíís Recaséns Shiches en algún libro de Introducción al Derecho o Filosofía del Derecho que llegó a mis manos por los años 60s. Este autor, señalaba que todo juicio de valor lo tenemos que soportar en una verdad primaria para su mayor fortaleza, esto es, que no derive de otra, y que por su certidumbre contenga en sí el fundamento de todas las demás verdades. Si encuadramos estos conceptos filosóficos al tema que hoy tratamos, podemos decir que si el particular realizó un acto procesal, con consecuencias jurídicas, anterior a la declaración de la verdad que ahora se ve en litigio, ésta debe tener la virtud de que si la contraparte quiere constatarla exista la posibilidad de hacerlo por ella misma.

Recaséns Shiches, sostenía que cuando nos encontramos en un enfrentamiento de nuestros actos, los tenemos que apoyar ya sea en una verdad con carácter de autónoma o bien de pantónoma.

Autónoma quiere decir que no se funda en otra previa, sino que ella es auténticamente primaria, que se baste a sí misma en plenitud, que se funde sobre sí misma con seguridad y certeza plenas. Si este razonamiento lo ajustamos al motivo de nuestro estudio, el solicitante de una marca, es seguro, que antes de tramitarla se propuso con anterioridad realizar ciertos actos preparatorios y certeros necesarios, que le exige el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, y así tener el interés jurídico necesario de comerciante, industrial o prestador de servicios, para poner en práctica el giro mercantil donde funda el negocio en el cual va a participar con la marca, y efectivamente los lleva a cabo, de tal modo que hay un modo cierto de comprobar esa verdad. Para mejor entendernos, abre un establecimiento, fabrica o comercializa un producto o presta un servicio, y lo identifica con una marca de su inspiración que hoy propone a registro cumpliendo los datos o requisitos previstos en dicha Ley y su Reglamento. Aquí tiene que estar contenida la primera verdad que generará actos y documentos jurídicos dependientes o independientes generan el derecho a tener el resultado final propuesto: el registro de su marca.

Ahora bien, pasado el tiempo puede surgir un conflicto de intereses con algún competidor, donde se plantea la duda sobre los actos pasados, mencionados en el párrafo anterior, que dieron lugar al registro cuestionado. Tal pretensión motiva a que la autoridad se vea precisada a revisar las declaraciones vertidas en la solicitud que originó tal registro, y la verdad que se destila de los documentos que forman parte de ella, la que se complementa con todos los indicios e informaciones que proporcionen, a favor o en contra, las partes. Aquí, es el momento en que nos enfrentaremos a la verdad pantónoma que sirve para apoyar, asegurar y explicar todas las demás verdades inconexas, contenidas en esos documentos que nos deben conducir a esa verdad conexas que respaldará la certeza jurídica del registro marcario, o bien, si de ellos no se deduce

la verdad buscada por alguna de las partes, lo que conducirá a la nulidad, o no, del registro demandado por falsedad de datos.

4.9. NO HAY ERROR SOLO FALSEDAD.

Un problema que nos enfrentamos en la práctica profesional es que la Ley de la Propiedad Industrial no acepta la existencia del error de la voluntad, para ella sólo existe la falsedad que propicia a la nulidad registral. Bien que error y falsedad interesen ambos al Derecho y sean susceptibles de consecuencias por atentar al bien jurídicamente protegido de la verdad, de que ambos son negación o deformación, su problemática es intrínsecamente distinta por cuanto que afectan esencialmente al elemento psicológico y moral de la voluntariedad. En el error hay una inadecuación, en tanto que en la falsedad o mentira el defecto no se halla en el mecanismo de la inteligencia, sino en el de la moral. Es motivo de otro estudio la deformación involuntaria impune por error. La diversa valoración del error y mentira reposa también, en último término pragmático, en la mayor peligrosidad de la segunda, pues como decía profundamente GoErnu: “cuando se yerra todo el mundo puede admitirlo, pero no cuando miente”⁶⁹.

4.10. LA FALSEDAD DE DATOS.

En primer término me permito citar a Pallares, quien en su Diccionario de Derecho Procesal señala lo siguiente: “Mattirolo explica la naturaleza jurídica de la falsedad en los siguientes términos: “La falsedad, en su más amplio y natural significado, es lo opuesto a lo verdadero, y por consiguiente significa cualquier supresión, mutación o alteración de la verdad. Pero, como el interés es la medida de la acción, por esto, para que se pueda proceder en juicio civil por falsedad, es menester que la falsedad produzca perjuicio al actor o a la persona a quien él representa. (No vemos por qué no ha de proceder la objeción de falsedad cuando el perjudicado es el demandado). La falsedad

⁶⁹ KOPANSKY, Otto. *Frases célebres para momentos célebres*. Editorial Phartenón, Buenos Aires, 1966, p. 74.

puede referirse a cualquier documento sea público o privado, y puede ser material o bien intelectual o moral: la primera consiste en la alteración material, en la cancelación o sustitución de una parte o también de toda la escritura; la segunda existe cuando en un documento, materialmente verdadero, se exponen por el escribiente hechos o declaraciones que no están conformes con la verdad”.⁷⁰

LA IMPUGNACIÓN DE FALSEDAD ES UNA VÍA.

La impugnación por falsedad, se puede plantear —conviene recordarlo— en vía principal, por el demandante y en vía de reconvenición, por el demandado, a quien le interese la eliminación del documento registral presentado de contrario en prueba de su derecho.

VALOR DE LAS DECLARACIONES DEL SOLICITANTE DE UNA MARCA.

Las declaraciones que el titular hace en la Solicitud de Registro son por lo general actos propios de un particular dedicado al comercio, a la industria o a la prestación de servicios, ya acaecidos. No hay narración formulada por funcionario público. Aquellos hechos propios que perjudiquen al declarante tienen valor de confesión vertida ante la autoridad registral, las que se formulan dentro de un documento público al momento de solicitar el registro.

En la confesión registral hay que distinguir: su contenido y su forma.

Contenido, esto es, un acto pretérito o histórico confesado al formular la solicitud de registro; y su forma, un acto presente, de la confesión como medio de prueba documental. O dicho en términos procesales: la confesión sustantiva, como fuente de prueba del hecho histórico; y la confesión formal como hecho por probar. Cuando la ley habla de confesión, a secas, lo hace en forma sustantiva; cuando la califica de

⁷⁰ PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, S. A., México 1963, pp. 339 y 340.

“jurisdiccional” la adjetiva y se refiere, más que a la confesión, a su medio de prueba en sus diversas acepciones. Lo aquí expuesto nos permite hablar de dos elementos en la confesión: La confesión formal, como acto jurídico por probar, como medio formal de prueba, que con plena autenticidad, se produce ante la autoridad registral, y la confesión material o sustantiva, la fuente de prueba de la conducta histórica confesada, que puede ser revisada mediante una actividad materialmente jurisdiccional de la autoridad administrativa competente donde se ventile el conflicto marcario.

Si nos remitimos al Código Federal de Procedimientos Civiles, la confesión hace prueba plena contra el declarante, y como estamos en un procedimiento de estricto derecho no existe la excepción relativa al error de hecho. La fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, lamentablemente no hace distinción entre la falsedad sin dolo, error de hecho, de la falsedad con dolo o con culpa grave (laja culpa dolus est)⁷¹, ambas perjudican irremisiblemente a su autor, porque a nadie debe aprovechar su propio dolo (nemini dolus suus prodesse debet)⁷². La verdadera autenticidad es necesariamente absoluta, *erga omnes*. Lo que equivale a decir que las declaraciones vertidas en la Solicitud de Registro no tienen el valor de las menciones auténticas, ya que solo vinculan al Instituto por la eficacia de la prueba legal, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La fe del Registro Público del Instituto Mexicano de la Propiedad es una fe transcritiva o derivada y sus pronunciamientos seguirán la suerte del Título de Registro. En estos casos, de fe transcritiva, por accesión, la falsedad de las declaraciones del solicitante original, arrastrará la validez del Registro Marcario, pese a que existan múltiples cesiones.

Por último, quiero dejar precisado que en la solicitud de registro no hay coetaneidad, pues los actos declarados no acaecen en el momento de formalizarse tal documento. No son actos “presentes”, sino del “pasado”. El domicilio del solicitante, la

⁷¹ SANTIE, Adun, Julio. *Manual de Aforismos Latinos*. Editorial Cue, Argentina, 1953, p. 23.

⁷² Ob. Cit., p. 38.

existencia real del establecimiento y la ubicación de estos, el primer uso de la marca o la aplicación previa de ésta sobre los productos en la clase solicitada.

LA SOLICITUD DE REGISTRO ES UN CONTINENTE.

a) Como cosa corporal, en nuestra civilización actual consta de dos elementos materiales, ambos, del mundo físico: el papel y la grafía (o escritura en sí, con independencia de su contenido).

La solicitud de registro es un objeto parlante. La grafía tiene una significación, expresa algo, en una palabra, la escritura ‘tiene ‘un contenido, que se llama “narración”, en este caso la personal del solicitante. Es precisamente siguiendo los datos asentados por el solicitante los que nos van dando pistas para encontrar la falsedad, la que como actores nos compete la carga de la prueba por todos los medios que permite la Ley.

En materia de nulidad de marcas no se pone en duda la autenticidad externa de la Solicitud o Título de marcas, sino la autenticidad interna. Para mejor comprender apreciemos los conceptos de una y otra:

“a), Autenticidad externa, comprende el papel y la grafía acompañados de ciertos signos y formalidades legales, tales como formato exclusivo y sellos oficiales, folios, firmas, etc.. La contrafigura de la autenticidad externa es la falsedad corporal o material, de ésta no se ocupa la Ley de la Propiedad Industrial.

b) Autenticidad interna, se refiere al contenido de la narración. Cuando ésta se torna en falsedad es cuando dicha autenticidad carece en la narración de los actos personales del solicitante.”⁷³

Si al vincular los actos y los modos en la Solicitud de Registro se aprecia alguna falsedad, le corresponde hacer su pronunciamiento, en este caso, al Instituto Mexicano

⁷³ CARPIO, Lozaya, Mario, *La verdad documental*, Editorial Liberty, Colombia, 1960, p. 68.

de la Propiedad Industrial, la cual no se puede producir por generación espontánea. Él, como autoridad jurisdiccionalmente administrativa, sólo puede fallar la nulidad registral extra o supra petita cuando tenga interés la federación, tal y como lo establece el artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que en los demás casos es a petición de parte interesada, de modo expreso y concreto, por vicios de falsedad en los datos contenidos en la solicitud que originó el registro marcario cuestionado, para que dicha autoridad pueda y deba dictar la resolución que ponga fin a la litis donde declare, o niegue, la procedencia o improcedencia de la verdad pánónoma. Sin ese accertamiento⁷⁴ sobre la existencia de verdad o falsedad, fundado en las pruebas, esa autoridad no puede prescindir del contenido del Título de Registro y sus efectos.

4.11. ELEMENTOS PERSONALES DE LA FALSEDAD.

En materia de lo contencioso administrativo de la propiedad industrial no debemos confundir los sujetos, activos y pasivos, de la falsedad, con los de la impugnación por falsedad.

De la falsedad, es sujeto activo el titular del registro de marca a quien se le atribuye haber formulado la declaración falsa; y el sujeto pasivo, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, institución de buena fe, que creyendo en la honestidad del solicitante le otorga un privilegio dentro del Registro Público de la Propiedad Industrial, donde sigue latente la falsedad en perjuicio de terceros.

El legitimado activamente en la impugnación, es el sujeto a quien la autenticidad perjudica (interés en accionar). Puede ser demandante o demandado, en un proceso que, bien tenga por objeto exclusivo la causal de falsedad (falsedad principal). El que impugna es siempre “actor en impugnación”. Cuando lo es el demandado, ejerciéndola como excepción, los sujetos de la impugnación se presentan invertidos en relación con la cualidad de partes en el proceso.

⁷⁴ NÚÑEZ Lagos Rafael, *Falsedad Civil en Documento Público*, Instituto Editorial Reus, S. A., Madrid 1957, p. 39

El legitimado pasivamente en la impugnación, viene siendo el titular del registro marcario ya concedido y que se constituye en impedimento para continuar un trámite de un nuevo registro, o bien, también lo puede ser el titular de un registro similar en grado de confusión que invada a otro registro ya concedido. Esta situación está prevista en la fracción IV del citado artículo 151, que no es motivo del presente estudio.

4.12. ELEMENTO FORMAL DE LA FALSEDAD.

La impugnación se concreta en una petición (petitum), denominada Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad, prevista en el artículo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Objeto inmediato.- Este petitum tiene por objeto directo la obtención de un pronunciamiento del Instituto, que declare la falsedad, y como resultado la nulidad de los efectos del documento público denominado Título de Registro de Marca.

Objeto mediato.- Tal petitum tiene la carga de la prueba de señalar dónde está y en qué consiste la falsedad del dato. Esto afecta a los antecedentes objetivos del petitum, que han de explicar en qué parte de la Solicitud de Registro está la falsedad y el modo que afecta esta falsedad. Son circunstancias objetivas y externas al escrito petitorio, pero que han de reflejarse en éste para su constancia en el procedimiento administrativo de contención. En este punto interviene el interés jurídico de que ya hemos hecho referencia.

Insisto, no cabe la posibilidad de denunciar una falsedad genérica de datos, sino que tiene que ser específica soportada con documentos y carga de la prueba.

a) La parte afectada por la falsedad.

En la formulación de la Solicitud de Registro de Marca concurren, el solicitante del registro y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; hay, pues, que distinguir:

b) La Parte auténtica.

Esta se constituye en las actividades del Instituto, relativas al servicio de registro de marcas y los medios gráficos en donde el ciudadano asentará los datos que se le requieren, estos medios gráficos preimpresos se concretan en las llamadas menciones auténticas, que, como vimos, sirven para que en ellas se manifieste el solicitante original.

Las declaraciones pueden ser de voluntad y de verdad.

1) Declaraciones de voluntad: fuerza de obligar.

En las declaraciones de voluntad hay que distinguir: autor y contenido. Por lógica el autor es el solicitante del registro de marca. El contenido de las declaraciones de voluntad no pertenece a la esfera de los hechos, sino a la de los actos jurídicos del solicitante. No se trata de fuerza de probar de un documento, sino de obligar al solicitante a ser sincero ante la autoridad. En ellas, en su contenido, considero, no cabe ni verdad ni falsedad, sino la insinceridad con que se condujo ante el Instituto. No es procedente, por tanto, el desconocimiento, puesto que existe el acto de voluntad de proporcionar todos los datos, esenciales, secundarios y formales que requiere la solicitud que motiva el otorgamiento del registro donde se sorprendió la buena fe de esa autoridad.

Insisto, la impugnación única posible es la de insinceridad, por discordancia entre la voluntad y la declaración. Pero la insinceridad pertenece a la esfera de la nulidad, ajena, por tanto, a la de la autenticidad y falsedad. La insinceridad debe discutirse en la instancia de la autoridad engañada, y puede retomarse hacia la judicial.

4.13. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ANULACIÓN POR FALSEDAD DE DATOS.

Tenemos que estar concientes que el procedimiento contencioso en materia de falsedad, se desarrollará inicial, exclusiva y procesalmente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ser la autoridad competente por disposición expresa de los artículos 1º, 2º fracciones V y VI, 6º fracción V, 7º, 7º Bis 2, y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial. Procesalmente se rige por este ordenamiento, su Reglamento, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Debe ser la falsedad de datos el objeto de la demanda (o de la reconvencción), no pueden ser contenidos varios litigios en una sola demanda, porque en materia de propiedad industrial cada caso debe manejarse en cuerda separada por disposición expresa del artículo 5º del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y tal justicia no es gratuita al estar sujeta a los aprovechamientos requeridos para en cada trámite inicial de acción o reconvencción. Si el actor no paga los aprovechamientos no hay justicia que discutir pese a que exista la falsedad de datos manifiesta. En este ramo a la demanda se le denomina Solicitud Administrativa de Nulidad, medio, cerradamente técnico, de impugnación de cualesquiera de las partes en el proceso. Esta institución la podemos clasificar de la siguiente forma.

a) Por el actor.

Se da en dos casos diferentes:

1ª) Solicitud administrativa de nulidad por impedimento registral. Esta es la vía normal donde el actor es previamente el solicitante de una marca similar en grado de confusión a otra ya registrada, lo que propicia su interés contrario a consecuencia de ser éste el resultado del examen de novedad que realiza el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, y se constituye en impedimento legal para continuar el trámite de registro, la Ley de la Propiedad Industrial, al respecto señala:

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.

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.

Puede resultar que el solicitante tiene una mejor fecha de uso que tal impedimento o bien detecta que la solicitud que originó el registro contiene algún dato falso del cual se puede derivar la nulidad del registro que le afecta.

2ª) Solicitud Administrativa de nulidad por invasión de otro registro. Esta forma parte de la vía extraordinaria. Se origina en apoyo a la demanda original fundada en la fracción IV del precitado artículo 151, cuando el titular afectado considera que el Instituto, en el momento del examen de novedad no detectó la existencia del registro hoy afectado. Por lo que puede auxiliarse también de la fracción III para el refuerzo de su solicitud.

b) Por el demandado.

Solicitud administrativa de nulidad en vía de reconvención. Tiene su fundamento en la excepción fundada en el artículo 333 del Código Federal de Procedimientos al momento de contestar la demanda instaurada en contra del demandado en el juicio de origen.

La impugnación por falsedad de datos se debe formular en uno de los dos escritos introductorios del proceso: demanda o contestación, previstos en sus artículos 189 y 197 de la Ley de la Propiedad Industrial, en correlación al artículo 333 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la materia.

La razón es sencilla: el Instituto, como autoridad jurisdiccional materialmente administrativa, ha de fallar con arreglo a la pretensión por falsedad de datos, en caso de que no haya reconvención, declarando o negando la nulidad, y si hay reconvención tendrá que pronunciarse primero en esta vía de excepción, y ya siendo cosa juzgada, se ocupará del súplico de la acción si no ha desaparecido la materia. Sin el *petitum* formal de falsedad de datos, el Instituto no puede declararla, ni menos tenerla en cuenta.

La impugnación en uno de los mencionados escritos principales, demanda y reconvención, tiene carácter constitutivo. La falsedad es un acto anterior, evidentemente, a la impugnación, pero el descubrimiento procesal, la denuncia de esa falsedad es, en sí misma, un acto nuevo, distinto de la falsedad antes consumada; acto nuevo con efectos jurídicos propiamente distintos de los de la falsedad. Este acto nuevo, de la impugnación, no se constituye hasta que procesalmente no se hubiere formulado. Encuadra aquí lo dicho por Furno “Vicio existente, pero desconocido, es jurídicamente vicio inexistente;... vicio descubierto es, jurídicamente, vicio existente desde el momento del descubrimiento: de donde los hechos nuevos son, jurídicamente, dos, el vicio en sí y su descubrimiento”⁷⁵.

⁷⁵ FURNO, Carlo, *Teoría de la prueba legal*, Editorial Edersa. Madrid. 1954, p. 133 y sgts.

Cabe señalar como colofón el último párrafo del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial: Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo 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 las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

4.14. EL STATUS DEL TÍTULO DE REGISTRO.

El título del registro de una marca, por ser un documento público, como veremos más adelante, tiene, por la Ley de la Propiedad Industrial, una vigencia que no se extingue mientras no se de un concreto pronunciamiento oficioso o jurisdiccional que declare su ineficacia.

4.15. EL ACERTAMIENTO.

El acertamiento, es una operación mental del juzgador, que basándose en el análisis de las pruebas y alegatos, remueve aquello que actualmente pone en duda la existencia y eficacia de un derecho, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico; sus efectos no son sino "declarar la certeza", siendo susceptible de ejecución a través de inscripciones o anotaciones de la resolución en el registro correspondiente, siendo ya cosa juzgada. "El acertamiento es el fondo, lo sustantivo;"⁷⁶, su forma es la declaración administrativa de nulidad del registro marcario.

En relación con nuestro tema Carnelutti menciona al respecto: "Un acertamiento judicial de falsedad se puede dar cuando de la verdad o de la falsedad de la prueba dependa un derecho del que lo demanda y el derecho sea sobre tal punto contestado; en otros términos más precisos, cuando la prueba contenga la razón de una pretensión y respecto de ella precisamente haya contestación. Por lo menos, dicha contestación

⁷⁶ NUÑEZ, Lagos. Ob. Cit., S. A., Madrid 1957, p.p. 39 y 89.

surgirá en el curso del proceso promovido para el reconocimiento de la pretensión y en tal caso el accertamiento de la prueba se hará, cómo suele decirse, *incidenter*;⁷⁷ pero no está excluido que el disenso pueda surgir también con anterioridad, y en cuanto su manifestaciones sean tales para encontrar el interés *ad-agendum*, estará permitido que el accertamiento tenga lugar *principaliter*, esto es, como un proceso autónomo, el cual pertenece naturalmente a la categoría del proceso parcial”⁷⁸.

En relación a nuestro tema señala el procesalista Guzzardi: “De todo esto deriva que no le está permitido al juzgador, en vista de la impugnación de falsedad civil, proceder directa e inmediatamente a la valoración de la importancia y eficacia del documento a los fines de la causa principal, debiendo limitar previamente su actividad a la valoración directa de los motivos de la falsedad alegada”⁷⁹, y a la previa declaración de la falsedad de datos contenidos en la solicitud que originó el registro en litigio. De otra manera no podrá tener en cuenta la falsedad de la documentación registral sin infringir las normas de eficacia de una prueba legal como la que proporcionan los documentos públicos generados por el Instituto, y los privados generados por las partes y terceros, donde se refleja los actos del titular de la marca y en los en que basa sus excepciones el demandado.

En materia procesal, regulada por la Ley de la Propiedad Industrial y supletoriamente por el Código Federal de Procedimientos Civiles, substantivamente sólo se puede plantear la impugnación por falsedad en vía principal, como acción, y en vía complementaria como excepción, toda vez que dicha ley no reconoce la vía de incidentes de previo y especial pronunciamiento en su artículo 195.

⁷⁷ En materia de propiedad industrial no hay incidentes.

⁷⁸ CARNELUTTI, Francesco. *Teoría del Falso*, Traducción española de Adriano Lagos. Sin Editorial, Madrid 1955, p. 62.

⁷⁹ Guzzardi, Francesco. *Il Falso Civile*, Sin Editorial, 1937, Milán, p. 39, citado por NUÑEZ Lagos. Ob. Cit., p. 89.

CAPÍTULO QUINTO

PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 151 FRACCIÓN III DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

5.1. ANTECEDENTE.

En principio es prudente, nuevamente, señalar que el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dentro de las cuales está comprendida la anterior fracción IV del artículo 151, quedando de la siguiente manera:

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

.....

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;...

El único numeral que expresamente habla sobre los datos de la solicitud es precisamente el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

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

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

IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará las marca, y

V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.

El precitado numeral se complementa con el artículo 114 del precitado ordenamiento, el cual se ocupa de los documentos que deben ir anexados a cualquier solicitud:

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.

Como hemos visto, anteriormente señalamos que los datos se constituyen por toda aquella información documentada destinada al análisis de la autoridad encargada del registro, por tal motivo el reglamento exige más datos que los enumerados en la misma ley. Lo que nos desconcierta es que el legislador no estableció en dicha fracción cuales son los datos internos y externos de que se conforma la solicitud, estudiados en el capítulo anterior, son los que trascienden a la nulidad registral por su falsedad. Tal inconstitucionalidad por omisión permite que implícitamente la autoridad jurisdiccionalmente administrativa se substituya en el legislador y ella determine en la litis si los datos tachados de falsos llevarán a tal nulidad registral.

5.2. PERJUICIO QUE CAUSA LA FALTA DE PRECISAR QUE DATOS FALSOS TRASCIENDEN A LA NULIDAD REGISTRAL.

La claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o acotar su oscuridad, ambigüedad, confusión y contradicción; de ahí, que sea exigible al Legislador ordinario, en la medida de lo posible, no dejar margen alguno para que las autoridades con facultad de aplicarlas recurran a la discrecionalidad, sino que se apoyen únicamente en criterios de objetividad. En tales términos, de nueva

cuenta, transcribamos la disposición de la Ley de la Propiedad Industrial, que motiva nuestro estudio, a fin de comprobar si llena estos requisitos:

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

.....

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

La primera pregunta que nos hacemos es: a cuales de los veinte datos que conforman la solicitud de registro se refiere el Legislador? los que encontraremos con sólo remitirnos al Capítulo V, Del Registro de Marcas, del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial. Tal confusión, de probabilidades generalizadas e imprecisas, se debe a que el legislador fue omiso en aportar criterios que permitan al solicitante realizar un juicio de valor que le auxilie a prever la aplicación justa del concepto en el sentido de que:

a) Cuáles datos y/o requisitos contenidos en la solicitud son trascendentales para obtener el derecho de registro para usar exclusivamente un signo distintivo, y

b) Cuales son los datos formales que debe contener toda solicitud de marca en trámite, para que con conocimiento de causa el solicitante mida como la autoridad puede aplicar la Ley de la Propiedad Industrial en su caso particular, a unos u otros datos contenidos en su Solicitud.

Tales imprecisiones, en perjuicio de cualquier litigante, no permiten comprender, con certeza jurídica, el resultado que se dé por datos falsos, en caso de enfrentarse a una declaración administrativa de nulidad del registro cuestionado, colocando totalmente en estado de inseguridad jurídica a todas las personas físicas o morales que tienen un derecho adquirido derivado del registro de una marca.

Esta situación deja entrever que en el momento de la hechura legislativa el concepto de datos, al ser impreciso, en si mismo, se hizo tan extenso, que hoy está falto de contenido propio, lo cual viola las garantías de seguridad jurídica, legalidad e imparcialidad, establecidas en los artículos 13, 14, y 16, de la Constitución Federal.

Pero ahí no termina todo, porque el Legislador no protegió al titular afectado del cambio de criterios propios del encargado, en turno, que administre la justicia en la propiedad industrial, quien, de moda, impone la ponderación subjetiva de la esencialidad o no, de los datos manifestados en una solicitud de registro de marca, para que proceda o no la nulidad de un registro marcario. Lo que trae consigo que dicho titular no tenga la seguridad jurídica, al inicio del procedimiento de declaración administrativa de nulidad, en el curso de ésta o al dictarse la resolución respectiva, cuál fue lo que se propuso el legislador, toda vez que solo impera el criterio fijado unilateral y arbitrariamente por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, poniendo en riesgo la garantía de justicia imparcial consagrada en el artículo 17, de la Constitución General de la República.

5.3. CONCESIÓN ARBRITRARIA.

La omisión de los marcos referenciales, en la confección del supuesto de la norma, mediante los cuales el gobernado pudiese conocer de un modo indubitable que son datos indispensables para que se conceda el registro marcario, y cuales al estar afectados de alguna falsedad son sensibles para llegar hasta la nulidad de este, propició que el Congreso de la Unión, a partir del dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Propiedad Industrial, ha facultado implícitamente al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para decidir en forma arbitraria cuando se dan esos dos casos, lo cual significa, que al materializarse su aplicación, esa autoridad realiza un acto de voluntad subjetivo y no la aplicación de un precepto legal que establezca los elementos de validez del acto relativos a la competencia de la autoridad, a la forma que debe revestir la resolución, a la finalidad que debe perseguir y al contenido.

No debemos perder de vista que los procedimientos en materia de nulidad de registros marcarios son de estricto derecho, por lo que los actos materializados de autoridad administrativa, en su función jurisdiccional, no deben ser discrecionales sino reglados, en tal forma de no dejar que ella decida a su elección o altere, sin fundamentación y motivación, el contenido, como en el caso particular sucede colocando al particular en total estado de inseguridad jurídica, al desconocer antes, durante y terminado el procedimiento, cuáles son esos datos esenciales contenidos en la solicitud de registro que conducen a la nulidad, y cuales están excluidos. Es tanto como sí en un procedimiento contencioso se permitiera el ofrecimiento de pruebas dejando a la autoridad que determine en cada caso cuáles son admisibles y cuáles no, sin que la ley que rige el procedimiento normara la forma y condiciones en que la autoridad debiera autorizar y desahogar dichas probanzas. Al respecto, es aplicable el siguiente criterio sustentados por el Poder Judicial de la federación, el cual señala textualmente lo siguiente:

FACULTADES DISCRECIONALES, OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR LA AUTORIDAD, CUANDO ACTUA EN EJERCICIO DE. Cuando la autoridad administrativa actúa en ejercicio de facultades discrecionales y tiene una libertad más amplia de decisión, esto no le otorga una potestad ilimitada, debiendo en todo caso la autoridad, dentro de una sana administración, sujetarse en sus actos autoritarios a determinados principios o límites como son, la razonabilidad que sólo puede estar basada en una adecuada fundamentación del derecho que la sustenta, así como en una motivación, aún mayor que en el acto reglado, que tiene por objeto poner de manifiesto su juridicidad; asimismo, debe estar apoyado o tener en cuenta hechos ciertos, acreditados en el expediente relativo, o públicos y notorios y, finalmente, ser proporcional entre el medio empleado y el objeto a lograr.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1214/91. Justo Ortego Esquerro. 13 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario Bárcenas Chávez. Secretario: Fernando A. Ortiz Cruz.

SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA EPOCA. TOMO VIII. OCTUBRE 1991. TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 181.

5.4. PONDERACIÓN SUBJETIVA.

En renglones precedentes formulamos la afirmación de que si el legislador hubiera determinado a que datos falsos condena, los titulares afectados se verían aplicados del cambio de criterios propios del encargado, en turno, que administre la justicia en la propiedad industrial, quien, de moda, impone la ponderación subjetiva de la esencialidad o no, de los datos manifestados en una solicitud de registro de marca, para que proceda o no la nulidad de un registro marcario.

Esta afirmación es comprobable. Por un lado, en la Ley de la Propiedad Industrial para el Legislador resultan más esenciales los datos o requisitos que señala el artículo 121 de la Ley, como son los contenidos en las fracciones I, II y IV de su artículo 113, en sus numerales 114, 179 y 180, o bien los contenidos en los artículos 5º y 56 de su reglamento y ; por otro lado, las mismas tesis del Poder Judicial de la Federación nos permiten inferir que el encargado de administrar justicia de marcas considere que, en estos momentos de piratería, resulta más importante encontrar la falsedad de los datos previstos de la fecha de primer uso contemplada en la fracción III del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial o bien la falsedad de la ubicación del establecimiento que se refleja en el Reglamento de dicha Ley, a consecuencia de lo dispuesto en la fracción V, del citado artículo 113.

Veamos un caso hipotético sobre la fecha de primer uso: imaginémos el caso siguiente: el Sr. González, de 90 años, industrial de trajes de charro, quien ha hecho su vida en Tijuana, tiene consignados en la solicitud de su registro, su domicilio como titular, el signo distintivo “Catrina”, los productos que identifica, y la fecha de primer uso, todos ellos de intachable verdad. Pero resulta que le es legalmente imposible comprobar que su marca la usó inicialmente el 23 de noviembre de 1955. Han pasado cincuenta años, pero nunca se decidió registrar su marca sino hace un dos años, donde señaló que la fecha de primer uso fue precisamente el 23 de noviembre de 1955, y tiene un año que se la concedió el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; pero, cabe la

aclaración de que el Sr. González no tomó la precaución de guardar, durante todo ese tiempo, documento alguno que acredite la veracidad de esa fecha en que por primera vez identificó la ropa tradicional que hasta hoy fabrica, y la cual ya tiene un serio prestigio nacional, tendrá facturas y papeles de estos último treinta años. En el otro extremo de la Nación, el señor Cauish de Mérida, Yucatán, un reciente industrial de trajes de baño, sin saberlo, se le ocurre solicitar a registro la marca “Kadrina”, la que resulta similar en grado de confusión a la marca del señor González. No pasados uno meses recibe del Instituto la Cita del impedimento, Cauish investiga que la marca “Catrina” tiene de existir hace más de cincuenta años. Él está obsesionado con su marca “Kadrina”. Decide el ataque y lanza el curricán al mar de las probabilidades: presentar un solicitud de declaración administrativa de nulidad contra el registro de la marca “Catrina”, en donde afirma, sin probar, que el señor González miente en su fecha de primer uso de su marca, por lo que le arroja la carga de la prueba, la que al momento de la litis resulta imposible, y por lo mismo el señor González es candidato a perder su registro. Porque hay criterios de la autoridad de marcas en el sentido que la fecha de primer uso es el más importante generador del derecho de registro. Tal afirmación la confirma el contenido de la fracción III del precitado artículo 113, donde el legislador colocó un candado consistente en que la fecha de primer uso no se puede modificar en ningún momento. Ni que la autoridad se conmueva del éxito histórico del Sr. González, podrá modificar la fecha de primer uso, es más, de nada serviría encontrar una vieja crónica periodística de 1957, relacionada con tan respetable Sr., que le apostó a su marca pero en nada habla de ella. El que afirma tiene que probar. En estos momentos, el criterio aislado de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es en el sentido de que también al actor le corresponde la carga de la prueba en el tema de datos falsos.

Hay casos documentados en relación con la ubicación del establecimiento, el cual pese a que exista y sea verdadero no se pueda acreditar como tal, por no tener el demandado los permisos gubernamentales correspondientes, para operar; que daten de la época de su primer uso. O bien, esa misma autoridad concluye, que los datos consistentes en la ubicación del establecimiento y la actividad del solicitante, no son

datos esenciales, en virtud de que los mismos no son generadores de derechos para su titular.

Estas situaciones, “mundanas”, transgreden la garantía de seguridad jurídica y acceso a una justicia imparcial. En efecto, el legislador no estableció cuáles son los datos de una solicitud de registro de marca cuya falsedad propicie la nulidad, situación que, de haberse dado, permitiría hoy contar con la seguridad jurídica al momento de aplicarse el dispositivo legal que nos ocupa, más cuanto que casos como éstos y todos los relacionados con los datos falsos se ventilan en un procedimiento de estricto derecho.

5.5. ESTADO DE INDEFENSIÓN POR LA FALTA DE DEFINICIÓN DE CUÁLES SON LOS DATOS FALSOS.

El legislador no previó dotar a la Ley de la Propiedad Industrial de criterios para la aplicación del concepto datos falsos que permitan al titular afectado o a su contraparte, realizar un juicio de valor que le auxilien a prever la aplicación justa de la fracción III de su artículo 151, para que puedan fundadamente medir la aplicación que de ésta haga el Instituto al punto de litigio.

Al respecto el pasado 24 de septiembre de 2003, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo ponente el Ministro: Juventino V. Castro y Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda, resolvió el Amparo en Revisión 573/2003, promovido por Sociedad Cooperativa Trabajadores Cal El Tigre, S.C. de R. L. por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Juan N. Silva Meza. El señor Ministro Juventino V. Castro y Castro (Ponente), votó en contra de la resolución emitida, dejando su proyecto como voto particular. Para tal efecto me permito transcribir la declaratoria de inconstitucionalidad (a fojas 85 y 86) de la fracción IV del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial que fue reformado por la actual fracción III del artículo 151 de la Ley de la

Propiedad Industrial, manteniendo la mayor parte de su texto como lo vimos en el capítulo anterior:

“Ello se corrobora atendiendo a la premisa de que, dada la generalidad del texto legal, no existiendo marcos referenciales que el gobernado pudiese conocer de un modo indubitable y en función de una libre discrecionalidad de la autoridad administrativa, cualquiera de los datos para la solicitud de un registro de marca, podría ser esencial o principal; circunstancia que arrojaría su nulidad.

Lo anterior conduce a establecer, que algún dato de los proporcionados para la solicitud podría ser falso o inexacto, pero si no era esencial para la autoridad, ésta no se encontraba obligada a declarar tal sanción; de lo que se concluye la violación a los principios de certeza y seguridad jurídicas que todo acto autoritario debe contener, conforme con lo previsto por los derechos públicos subjetivos consagrados en favor de los gobernados en el numeral 17, de la Constitución General de la República.

Finalmente, es pertinente acotar, que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su oscuridad, ambigüedad, confusión y contradicción; de ahí, que sea exigible al Legislador Ordinario, en la medida de lo posible, dejar margen alguno para que las autoridades que habrán de aplicarlas, se apoyen únicamente en criterios de objetividad; lo que en la especie, no acontece. Por ende, se impone confirmar en sus términos el fallo recurrido, en la parte que concedió a la quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se:

- R E S U E L V E -

PRIMERO.- En la materia competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES CAL EL TIGRE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en contra de los actos y por las autoridades precisadas en el resultando Primero de este fallo.”

En ese mismo expediente el Ministro Castro y Castro, formula su voto particular en contra alegando que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que la falta de definición de conceptos en las disposiciones legales no era un motivo de inconstitucionalidad sino de interpretación de la ley y , por lo mismo, es un caso de legalidad, como lo han resuelto en el Pleno y la Segunda Sala:

*LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la claridad de las leyes constituye un imperativo para evitar su ambigüedad, confusión o contradicción, ninguno de los artículos constitucionales exige que el legislador defina los vocablos o locuciones utilizados en las leyes, pues tal exigencia tornaría imposible su función, en vista de que implicaría una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad de regular y armonizar las relaciones humanas. Por tanto, es incorrecto pretender que una ley sea inconstitucional sólo por incurrir en una deficiencia de definición o irregularidad en su redacción, pues la contravención a ésta se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean.
{2ª. LXIV/2002}.*

Amparo en revisión 399/2001. Grupo Televisa, S.A. y otras. 3 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Fernando Mendoza Rodríguez.

SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. TOMO XV. JUNIO 2002. PRIMERA PARTE. SEGUNDA SALA. SECC. TERCERA. TESIS AISLADAS. PÁG. 160

LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR. Si bien la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios

para evitar o disminuir su oscuridad, ambigüedad, confusión y contradicción, de una lectura integral de la Constitución Federal, se aprecia que ninguno de los artículos que la componen establece, como un requisito para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios defina los vocablos o locuciones ahí utilizados. Ello es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia del citado requisito tornaría imposible la función legislativa, en vista de que la redacción de las leyes se traduciría en una labor interminable y nada práctica, provocando que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función, consistente en regular y armonizar las relaciones humanas. De ahí que sea incorrecto afirmar que cualquier norma se aparte del texto de la Ley Suprema al incurrir en una deficiencia de definición o irregularidad en su redacción, pues la contravención a ésta se basa en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados u ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridad que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en su redacción y en los términos que emplean.

{P. CIV/2000}.

Amparo en revisión 36/99. Óscar Cantú Garza y Hortencia Garza Martínez viuda de Cantú. 2 de mayo de 2000. Unanimidad de siete votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Joel Carranco Zúñiga.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número CIV/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.

SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. TOMO XII. AGOSTO 2000. PLENO. PÁG. 145.

Este criterio ha sido superado por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación “en los casos de la fracción IV, del artículo 151 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, como ya lo hemos visto, y la fracción VII del artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica:

COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL NO ESPECIFICAR LA CONDUCTA SOBRE LA CUAL RECAERÁ LA SANCIÓN QUE PREVÉ, VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La garantía de legalidad en materia de derecho sancionador no sólo significa que el acto creador de la norma deba emanar del Poder Legislativo, sino que los elementos esenciales de la conducta, así como la forma, contenido y alcance de la infracción, estén consignados en la ley, de manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades encargadas de su aplicación, y el gobernado pueda conocer la conducta que constituye una infracción a la ley y a qué sanción se hará acreedor por actualizarse la hipótesis punitiva de la norma. Por su parte, la garantía de seguridad jurídica, en su expresión genérica, exige del legislador el establecimiento de normas que otorguen certeza y seguridad a los gobernados y que a la vez sirvan de orientación a la autoridad respectiva para imponer la sanción aplicable. En congruencia con lo antes expuesto, el artículo 10, fracción VII, de la Ley Federal de Competencia Económica viola las garantías constitucionales citadas, pues de su análisis relacionado con los diversos artículos 11, 12, 13 y 35 de ese ordenamiento, así como 23 y 24 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia Económica, se colige que no señala con precisión el marco a través del cual la autoridad pueda ejercer su potestad sancionadora a quienes incurran en una práctica monopólica relativa, pues únicamente se concreta a señalar criterios genéricos referentes a que se dañe o impida el proceso de competencia y libre concurrencia. Esto es, no obstante que la ley faculta a la Comisión Federal de Competencia para sancionar con multa (hasta por el equivalente a 100,000 veces el salario mínimo) a quien incurra en la hipótesis prevista en la aludida norma, lo cierto es que no especifica la conducta sobre la cual recaerá dicha sanción, con lo que se deja al arbitrio de la autoridad determinar la infracción que se presenta en cada caso.

Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C. V. 25 de noviembre de 2003. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número XII/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.

No. Registro: 181,772, Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. XII/2004. Página: 256.

Como se aprecia en esta tesis, y en la resolución de la Sociedad Cooperativa el Tigre, a falta de definición de conceptos en los ordenamientos legales cuya aplicación traiga como consecuencia una sanción, o bien la pérdida de un derecho adquirido puede dar lugar a una declaratoria de inconstitucionalidad.”⁸⁰ Tal situación se da en el presente caso, si partimos en el principio de seguridad jurídica, no todos los conceptos son iguales, menos los jurídicos, por lo que requieren de un tratamiento especial más cuanto que están en juego los derechos de uso exclusivo concedidos por el estado. Estamos de acuerdo con lo expuesto por el Dr. Juventino Castro y Castro, en el sentido de que las leyes no son diccionarios, pero en el caso que nos ocupa los datos de la solicitud si tiene que ser precisados porque en cada uno de ellos está latente el derecho de propiedad industrial del gobernado, y tal derecho tiene su fundamentación constitucional, de la que hablamos en el primer capítulo de esta tesis. En la Ley de la Propiedad Industrial el Legislador no determina los requisitos cardinales y formales de las solicitudes de trámite para el registro, y mucho menos establece un catálogo de sanciones de nulidad enfocada a unos y otros, lo que propicia que los solicitantes, titulares y competidores, desconozcan las conductas que no deben realizar, so pena de ser sancionadas conforme al citado precepto legal, y así, en la medida de lo posible, dejar margen alguno para que las autoridades que habrán de aplicarlas, se apoyen únicamente en criterios de objetividad; lo que en la especie, no acontece.

Esto nos motiva a analizar, y demostrar, a continuación como la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial incurre en inconstitucionalidad

⁸⁰ ATIÉ Cervantes Adolfo. Autor del artículo citado en la introducción de esta tesis.

5.6. SE VIOLA LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL.

Me permito transcribir la parte substancial de este numeral en que se ajusta el problema tratado:

Artículo 13.- Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

El Doctor José Ovalle Fabela, señala: “la confusión en la que se incurre con mayor frecuencia consiste en equiparar la garantía de igualdad ante la ley con la garantía de no ser juzgado con base en leyes privativas, de manera que se afirma que mientras una ley tenga carácter general, abstracto e impersonal (es decir, en tanto no sea una ley privativa), respeta la garantía de igualdad. De este modo se confunde una de las prohibiciones específicas con el enunciado general.”⁸¹

El principio de igualdad ante la ley rige no sólo a las autoridades jurisdiccionales para que cuiden la igualdad de las partes en el proceso, o a las autoridades administrativas para prohibir la concesión de privilegios o lleven a cabo discriminaciones que contravengan dicho principio; también comprende la técnica legislativa para “evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.”⁸² Señala la Tercera Sala en su jurisprudencia histórica que la función legislativa: “ establece reglas u organiza situaciones destinadas a asegurar el cumplimiento de una regla de derecho; pero en el sentido material, sólo es la ley la que tiene el carácter y tiende a la realización del derecho; además, la ley debe tener otros dos caracteres esenciales; los de fijeza y de abstracción; significando, este último, que debe tener en cuenta únicamente su calidad social, su objeto de realización

⁸¹ OVALLE Fabela, José. *Garantías Constitucionales del Proceso*, Oxford, 2ª Edición, México 2002, p. 8.

⁸² BOBBIO, Norberto, *Igualdad y Libertad*, Gregorio Peces Barba. Paidós/Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona 1993, p. 72.

de derecho, con exclusión completa del individuo o persona, sujeto a ese derecho, que aun cuando es el fin de la ley, no debe considerarse de una manera particular, dentro de la misma, y seguramente a los caracteres de generalidad y abstracción, son a los que se refiere el Artículo 13 Constitucional, al decir que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales y al prohibir los fueros, privilegios o exenciones; derecho individual correlativo de la prohibición para el estado, de expedir leyes materiales, en la acepción que se le ha dado, de que no reúnan los requisitos de generalidad y abstracción.”⁸³

La Segunda Sala de la Suprema Corte, en el año de 1998,⁸⁴ dejó establecido que “es verdad que una ley especial o reglamentaria no es privativa por definición”; sin embargo en el caso a estudio, el señalado carácter de privativo sí concurre en la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, donde no impera la igualdad, y lo sostengo en estas dos razones:

a) Rompe con el principio de generalidad de la ley, toda vez que su texto no garantiza igual trato a situaciones análogas en los conflictos donde se tachan de falsos los datos contenidos en la solicitud, al no contar con un catálogo de éstos, que sirva para calificar cualquier litigio de nulidad registral que se presente por esta causa. Y

b) Es una disposición exclusiva, a favor de la autoridad quien goza de la libertad de terminar que dato acusado trasciende como causa de nulidad registral. En cambio para el titular afectado, el contenido de tal disposición no fue diseñado para él como punto de partida de su defensa al no estar contenida, expresamente, la conducta sancionada que sirva como medida legal para calificarse. Y por lo mismo, la autoridad carece, también de la regla general en donde encuadrar la conducta del demandado, para fundamentar y motivar su resolución.

⁸³ Jurisprudencia 84/85, Aprobada por la Tercera Sala. Tomo XXVI. Chirinos Vda. De Guzmán Adela. Pág. 801. 25 De Mayo De 1929. Véase: 5ta. Época, Tomo XXVIII, Pág. 1959.

⁸⁴ Tesis de jurisprudencia 53/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de junio de mil novecientos noventa y ocho. Apéndice. Semanario Judicial. Novena Época. Tomo VIII. agosto 1998. p. 326.

Este trato desigual, contravine el principio de igualdad jurisdiccional de todos los hombres ante la ley y ante los tribunales.

A simple vista esta fracción no es una disposición privativa porque tiene carácter general, abstracto e impersonal. Sin embargo:

- a) Al no especificar a cuales datos de la solicitud se refiere;
- b) Al no remitirse, expresamente, a los restantes artículos de dicho ordenamiento o su Reglamento que los regulan; Y
- c) Al conferir, sin bases, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una facultad completamente discrecional para determinar en cada caso cuales son esos datos que considerados de falsos trasciendan a la nulidad del registro demandado, sin precisar los supuestos ni las condiciones en las cuales debe hacerlo.

Nos encontramos en un caso típicamente violatorio del artículo 13 constitucional, toda vez que es contrario al principio de igualdad ante la ley.

Otra desigualdad manifiesta en dicha disposición es que el Legislador omitió establecer la igualdad de la carga de la prueba para el actor y el titular demandado. “Es un principio general que a cada parte en el proceso le corresponde la carga de justificar los hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella.”⁸⁵

⁸⁵ Apéndice. Semanario Judicial. Novena Época. tomo IV. Agosto 1996. tribunales colegiados. p. 456.

Esto permite que la simple afirmación que tal dato es falso de lugar al inicio del procedimiento dejando la carga de probar al titular demandado, prueba de ello se advierte en la siguiente tesis:

MARCAS. NULIDAD DE SU REGISTRO, PROCEDE CUANDO EL TITULAR NO ACREDITE LA VERACIDAD DE LOS DATOS DECLARADOS.- Conforme a lo dispuesto en la fracción III, del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con los artículos 113, fracción III del mismo Ordenamiento legal y 56, fracción III del Reglamento de dicha Ley, se establece que el registro de una marca será nulo cuando se hubiere otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud de registro. Datos que pueden ser los relativos a la fecha de primer uso de la marca o a la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, que se hubieren declarado por el solicitante del registro en virtud de que el Legislador Federal en el artículo 151, fracción III mencionado, no limitó la hipótesis de nulidad del registro de una marca, únicamente a los datos esenciales o informativos de la solicitud, sino que se refirió de manera integral a todos los datos contenidos en la solicitud. En consecuencia, el actor en el juicio contencioso, quien tiene el carácter de titular del registro marcario y por tanto, fue el solicitante del registro de su marca, tiene la carga de la prueba en el sentido de que debe demostrar la veracidad de los datos que declaró en su solicitud de registro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo cual, si dicho actor en el juicio, quien tuvo el carácter de demandado en el procedimiento de origen, no acreditó la veracidad de la fecha de primer uso de la marca ni del dato correspondiente a la ubicación de su establecimiento, ambos declarados en su solicitud, resulta evidente que no desvirtuó los fundamentos y motivos de la resolución impugnada, que se sustentó en la hipótesis de infracción prevista en la fracción III, del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, y por ello, deberá reconocerse la validez de dicha resolución.

Juicio No. 19678/01-17-01-1/1161/02-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 1º de diciembre de 2003, por mayoría de 6 votos a favor, 1 con los puntos resolutiveos y 1 en contra.- Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Díaz Vega.- Secretaria: Lic. Adriana Domínguez Jiménez. (Tesis aprobada en sesión de 1 de diciembre de 2003) Quinta Época. Instancia: Pleno, R.T.F.J.F.A.: Quinta Época. Año IV. Tomo I. No. 42. Junio 2004. Tesis: V-P-SS-482. Página:237

Dicha excepción implícita es totalmente antijurídica y contraria al principio de generalidad, puesto que el legislador olvida por completo dar las razones lógicas y

jurídicas para exceptuar de dicha obligación de probar al que demanda la nulidad, lo que crea a su favor un privilegio en la carga distributiva establecida en los artículos 81 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Si el Legislador le hubiera agregado, a la precitada fracción III, la sola frase “que pruebe el actor”, hubiera mantenido el equilibrio de las partes como ingrediente constitucional contenido en el artículo 13 constitucional. Como lo establece la siguiente jurisprudencia:

LEYES PRIVATIVAS. Es carácter constante de las leyes que sean de aplicación general y abstracta; es decir, que deben contener una disposición que no desaparezca después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano, sino que sobreviva a esta aplicación y se aplique sin consideración de especie o de persona a todos los casos idénticos al que previenen, en tanto no sean abrogadas. Una ley que carece de esos caracteres, va en contra del principio de igualdad, garantizado por el artículo 13 constitucional, y aun deja de ser una disposición legislativa, en el sentido material, puesto que le falta algo que pertenece a su esencia. Estas leyes pueden considerarse como privativas, tanto las dictadas en el orden civil como en cualquier otro orden, pues el carácter de generalidad se refiere a las leyes de todas las especies, y contra la aplicación de las leyes privativas protege el ya expresado artículo 13 constitucional.

Sexta Época, Primera Parte:

Vol. XLV, Pág. 183. A.R. 5878/59. Fincas e Inmuebles, S.A. Unanimidad de 15 votos.

Vol. XLV, Pág. 182. A.R. 3850/59. Inmobiliaria Málaga, S.A. Unanimidad de 15 votos.

Vol. XLVI, Pág. 275. A.R. 7392/59. Seguros Atlas, S.A. Mayoría de 15 votos.

Vol. XLVI, Pág. 274. A.R. 2882/58. Aseguradora Anáhuac, S.A. Mayoría de 14 votos.

Vol. XCIII, Pág. 40. A.R. 2916/52. Octavo Valencia Noris. Unanimidad de 17 votos.

APENDICE 1917-1985, PRIMERA PARTE, PAG. 169.

Esto nos permite concluir que nos encontramos en un caso típicamente violatorio del artículo 13 constitucional, toda vez que la redacción de la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial es contraria al principio de igualdad ante la ley, y por lo mismo resulta anticonstitucional.

5.7. SE VIOLA LA GARANTIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.

Me permito transcribir la parte substancial de este numeral en que se ajusta el problema tratado:

Artículo 14.- ...

Nadie podrá ser privado de la vida, 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

El artículo 14 constitucional es el pilar de nuestra vida jurídica y asiento de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, en los que se apoya todo el orden jurídico nacional de los derechos humanos, reconoce las siguientes garantías constitucionales:

- a) De irretroactividad en la aplicación de ley.

- b) De que nadie puede ser juzgado sino por leyes anteriores al hecho y por los tribunales que previamente haya establecido la ley.

- c) De audiencia.

d) De cumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento.

e) De debido proceso legal o de la exacta aplicación de la ley en materia penal y en materia del orden civil, respectivamente.

En el presente estudio solamente nos ocuparemos de cómo afecta la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial a la garantía de audiencia.

5.7.1. LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.

Como ya lo hemos mencionado, la establece el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, al ordenar que: “Nadie podrá ser privado de la vida, 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.” Esta garantía de audiencia, obliga a todas las autoridades a permitir la defensa de los particulares previamente a cualquiera privación de sus derechos. Por definición consiste en el acto, por parte de las autoridades, de oír a las personas que exponen, reclaman, demandan o soliciten alguna cosa.

La obligación de cumplir con esta garantía corresponde no sólo a la autoridad administrativa, sino también al legislador. El Pleno de la Suprema Corte ha establecido que éste debe incluir en la ley “los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos⁸⁶”.

La obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento, como lo establece la siguiente jurisprudencia del Pleno de la Corte:

⁸⁶ Apéndice. Semanario Judicial. 9ª Época. Tomo XI. junio. 2000. Pleno. pág. 16.

AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES. La garantía de audiencia debe constituir un derecho de los particulares, no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, sino también frente a la autoridad legislativa, que queda obligada a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. Tal obligación constitucional se circunscribe a señalar el procedimiento aludido; pero no debe ampliarse el criterio hasta el extremo de que los órganos legislativos están obligados a oír a los posibles afectados por una ley antes de que ésta se expida, ya que resulta imposible saber de antemano cuáles son todas aquellas personas que en concreto serán afectadas por la ley y, por otra parte, el proceso de formación de las leyes corresponde exclusivamente a órganos públicos.

Sexta Época, Primera Parte:

Vol. CXXXII, Pág. 24. Amparo en revisión 1501/53. Leonardo Barrera Román y Coags. Unanimidad de 20 votos.

Séptima Época, Primera Parte:

Vols. 97-102, Pág. 42. Amparo en revisión 3708/75. José María Escobar Olivas. Unanimidad de 16 votos.

Vols. 91-102, Pág. 42. Amparo en revisión 6163/75. Juan Ramos Russell y otros. Unanimidad de 16 votos.

Vols. 103-108, Pág. 75. Amparo en revisión 5847/76. Eduardo Roberto Cázarez G. Cantón y otros. Unanimidad de 18 votos.

Vols. 157-162, Pág. 237. Amparo en revisión 6408/76. María Fortes de Lamas y otro. Unanimidad de 16 votos.

APÉNDICE 1917-1985, PRIMERA PARTE, PAG. 29.

APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1988 AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PRIMERA PARTE. PLENO. VOL. I. PAG. 41.

APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 1917-1995. TOMO I. MATERIA CONSTITUCIONAL. TESIS 80. PAG. 94.

APÉNDICE. DE JURISPRUDENCIA AL SEMANARIO JUDICIAL. DE LA FEDERACIÓN. 1917-2000. TOMO I. MATERIA CONSTITUCIONAL. TESIS 111. PÁG. 142.

Analicemos esta garantía dentro de los límites de nuestro estudio precisando los supuestos que la integran, sus alcances; su exigencia ante todas las autoridades; y los efectos de su incumplimiento:

Para demostrar que el legislador no dotó de la garantía de audiencia a la fracción III que nos ocupa, la que se aplica, aproximadamente, en el 26.6 % de los litigios que anualmente se ventilan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en vía de acción o excepción, donde resultan afectados, en gran proporción, los derechos de los titulares de las marcas registradas., considero necesario estructurar mis argumentos dentro de los lineamientos que conforman la siguiente tesis histórica formulada por el Ministro Gabino Fraga, visible en el Tomo LXXX, Pág. 3819. M. de Valdez María Soledad. 22 de junio de 1944. Cinco votos. Semanario Judicial. Quinta Época. 2ª Sala. Tomo LXXX. Pág. 3819, titulada AUDIENCIA. GARANTÍA DE, la que iremos citando por partes. Señalaba en esta tesis el Ministro Fraga que la garantía de audiencia se encuentra tanto en el actuar del Poder Ejecutivo como del Legislativo:

“...es menester llegar a la conclusión de que si ha de tener verdadera eficacia, debe constituir un derecho de los particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, (las que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables y, cuando éstas determinen en términos concretos la posibilidad de que el particular intervenga a efecto de hacer la defensa de sus derechos, conceder la oportunidad para hacer esa defensa), sino también frente a la autoridad legislativa, de tal manera que ésta quede obligada, para cumplir el expreso mandato constitucional, a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos.”

El Legislador, en el texto de la fracción III, del artículo 151 en estudio, no precisa ni siquiera indiciariamente la certeza jurídica de qué datos o requisitos, esenciales o formales, contribuyen a que el Estado otorgue el uso exclusivo de un signo distintivo, o en que medida cualquiera de éstos, los agrupados de diferente manera en los diversos artículos 113, 121, 122, 123 y 125 de la Ley, al padecer de alguna incorrección repercuten en la nulidad de registro de la marca, lo que impide conocer puntualmente la ruta crítica, al solicitante, de cuales datos o requisitos son los esenciales y los de

naturaleza formal, y en cuales debe extremar cuidados en perjuicio de terceros, y cuya certeza influye en que su marca no sea anulable en lo futuro. Lo anterior resulta importante para el efecto de determinar en qué casos procedería la nulidad del derecho adquirido y en qué casos es subsanable la omisión de algún requisito. Esta falta de ingredientes de certeza y seguridad, en el momento de la hechura de la norma conduce irremediabilmente hacia la inconstitucionalidad por omisión del Legislador, pues siendo el propósito de esta exigencia constitucional salvaguardar la seguridad jurídica, permitiendo, por un lado, que el solicitante de ayer, convertido hoy en titular, no le proporcionó los herramientas jurídicas para conocer, en su momento, el alcance de su obligación, lo que le permitirá ser muy cuidadoso en precisar determinados datos contenidos en la solicitud, y así evitar que al momento de un litigio la autoridad administrativa lo substituya, al legislador. Sobre esto expresó, en la tesis comentada, el Ministro Fraga:

“... de admitirse que la garantía de audiencia no rige para la autoridad legislativa y que ésta puede en sus leyes omitirla, se sancionaría la omnipotencia de tal autoridad y se dejaría a los particulares a su arbitrio, lo que evidentemente quebrantaría el principio de la supremacía constitucional, y sería contrario a la intención del Constituyente, que expresamente limitó, por medio de esa garantía, la actividad del Estado, en cualquiera de sus formas. Esto no quiere decir, desde luego, que el procedimiento que se establezca en las leyes, a fin de satisfacer la exigencia constitucional de audiencia del interesado, cuando se trate de privarle de sus derechos, tenga necesariamente los caracteres del procedimiento judicial pues bien pueden satisfacerse los requisitos a que se contrae la garantía, mediante un procedimiento entre las autoridades administrativas, en el cual se dé al particular afectado, la oportunidad de hacer su defensa y se les otorgue un mínimo de garantías que le aseguren la posibilidad de que, rindiendo las pruebas que estime convenientes, y formulando los alegatos que crea pertinentes, aunque no tenga la misma formalidad que en el procedimiento judicial, la autoridad que tenga a su cargo la decisión final, tome en cuenta tales elementos, para dictar una resolución legal y justa. A esta conclusión se llega atendiendo al texto del artículo 14 de la Ley Fundamental, a sus interpretación jurídica y al principio de la supremacía constitucional y de ella se desprende como corolario, que toda ley ordinaria que no consagre la garantía de audiencia en favor de los particulares, en los términos a que se ha hecho referencia, debe ser declarada anticonstitucional.”

Si analizamos los antecedentes de debates legislativos relativos a la citada fracción III, encontramos una indiferencia constructiva, y de precisión jurídica, para definir el estatus de los datos de la solicitud cuya esencialidad conduce al otorgamiento del registro por parte del Estado, y como afecta la falsedad de uno u otro ya otorgado el registro. Prueba de ello, es que con la fracción V del artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial deja abierta la puerta, violando el principio de formalidad de la ley, para que el Poder Legislativo incorporase nuevos datos formales especificados en los artículos 5º, 56 y 60 de su Reglamento. Esta confusa yuxtaposición abstracta de datos impone al titular afectado cargas procesales imposibles de realizar, porque no tiene bases firmes descritas con claridad en la Ley de la Propiedad Industrial de donde anclar su defensa, en el caso de que haya incurrido o no en la falsedad de datos esenciales previstos en dicho ordenamiento y datos que no lo son como los previstos en su Reglamento, por lo que su falta de ponderación y precisión los hace todos potencialmente iguales dando paso al estado de indefensión.

El legislador, para brindar tal oportunidad de defensa, debió ser tan práctico como lo fueron los legisladores de las leyes de propiedad industrial de 1928 y 1942. Ellos incluyeron, como ya lo tratamos ut supra, cuales eran los datos falsos, los que hoy actualizados serían concretamente: a) el nombre y domicilio del titular; b) ubicación de su establecimiento; y c) fecha de primer uso, siendo esta última a la que la Ley de la Propiedad Industrial le da mayor importancia de inamovilidad, tal y como consta en su artículo 113:

Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

[...]

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

Tan claro como fue con la fecha de primer uso, por certeza jurídica, debió serlo con los otros datos que resulten trascendentes, contenidos en la solicitud, pero no fue así al recurrir a la universalidad, lo que limita al titular afectado la oportunidad plena de

defenderse formulando los alegatos precisos para apoyar, con las argumentaciones que se estime pertinentes para una mayor seguridad jurídica. A tal omisión en que incurrió el legislador le ajustan exactamente las siguientes palabras del entonces Ministro Gabino Fraga, en la tesis que nos ocupa:

“Debe esta manera, y siempre que se reúnan los requisitos técnicos el caso, en cuanto a que se impugne en la demanda, no ya la correcta o incorrecta aplicación de la Ley sino la validez constitucional de la misma, es procedente que el Poder Judicial Federal a través del juicio de amparo, no sólo examine si el procedimiento seguido por las autoridades se ajusta, o no, a la ley aplicable, y si en él se dio al interesado la oportunidad de ser oído y defenderse, si no también si la ley misma concede al propio interesado esa oportunidad y de esa manera determinar su constitucionalidad frente a la exigencia del artículo 14.”

En nuestro particular modo de ver, en el presente caso, tal indefensión hace procedente el juicio de amparo, en el momento que al titular afectado se le materialice la aplicación de dicha fracción III, privándole de su derecho marcario con la resolución de nulidad registral que en primera instancia dicte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya la lesión a su garantía de audiencia, parafraseando al Ministro Fraga, se da cuando:

“..exista un derecho de que se trate de privar al particular, ya que tal es la hipótesis prevista por el artículo 14. "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, etc...". Esto quiere decir que cuando no existe ningún derecho, no puede haber violación a la garantía de audiencia, porque entonces falta el supuesto que condiciona la vigencia de la misma, y no pueden producirse las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece. Así sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que el particular tiene un interés, pero no un derecho; es titular de los que se llamen "intereses simples", o sea, intereses materiales que carecen de titularidad jurídica, pero no tiene un derecho subjetivo que pueda hacer valer frente a las autoridades y los demás particulares. Así sucede cuando los particulares están disfrutando del ejercicio de una facultad de soberanía, que corresponde el Estado, y que éste les ha delegado temporalmente por estimar que de esa manera se obtenía una mejor satisfacción de las necesidades colectivas que estaban a su cargo, como pasa con facultades como las de la policía sanitaria, transportes de correspondencia y otras semejantes.”

A consecuencia de que legislador de la Ley de la Propiedad Industrial, al formular la fracción III de su artículo 151, no tuvo el cuidado de determinar, con certeza jurídica, un catálogo de datos o requisitos a que se refieren los artículos 113, 114, 122, 122 bis, 123 y 125, propició una complejidad conceptual, que hoy en nuestros días permite que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ejerza su discrecionalidad interpretando el contenido de esta disposición, y determinando cuales pueden los datos que conducen a la nulidad, y que tan graves pueden ser, o no, ser según sea el caso, y según sea su criterio, lo que representa una ausencia de los principios de certeza y seguridad jurídica propios del artículo 14 constitucional. Sobre este tema el maestro Fraga, en la ejecutoria que nos ocupa, sostiene:

“..es el de que la audiencia sea realmente necesaria, que la intervención del particular en el procedimiento que puede culminar con la privación de sus derechos, a fin de hacer la defensa de sus intereses, sea de verdad indispensable. En efecto, la audiencia de que se trata (que también ha sido llamada "La colaboración del particular" en el procedimiento), consiste fundamentalmente en la oportunidad de que se concede al particular para intervenir con objeto de hacer su defensa, y esa intervención se concreta, en dos aspectos esenciales: la posibilidad de rendir pruebas, que acrediten los hechos en que se finque la defensa y la de producir alegatos, para apoyar, con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes, esa misma defensa. Esto supone, naturalmente la necesidad de que haya hechos que probar y datos jurídicos que determinar con claridad para que se proceda a la privación de esos derechos, porque de otra manera, cuando esa privación se realiza tratándose de procedimientos seguidos por la autoridad administrativa sobre la base de elementos claramente predeterminados en la ley, de una manera fija, de tal suerte que a la propia autoridad no le quede otro camino que el de ajustarse a los estrictos términos legales, sin que haya margen alguno en que pueda verter su arbitrio, la audiencia resulta prácticamente inútil, ya que ninguna modificación se podrá aportar.”

Ninguno de los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial contienen la seguridad jurídica de como debe correlacionarse y valorarse el criterio hoy cuestionado en el momento de la excepciones, defensas o alegatos, de tal forma que la resolución administrativa que pone fin a la litis no deja el sabor de certeza jurídica de lo que constituye un dato falso de trascendencia hacia la nulidad del registro, al quedar, en

términos del artículo 151 en su fracción III, implícitamente, a lo que decida la discrecionalidad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Respecto a este punto, retoman actualidad las palabras del Ministro Fraga en la ejecutoria que nos ocupa:

“A esta conclusión se llega atendiendo al texto del artículo 14 de la Ley Fundamental, a su interpretación jurídica y al principio de la supremacía constitucional, y de ella se desprende como corolario que toda ley ordinaria que no consagre la garantía de audiencia en favor de los particulares, en los términos a que se ha hecho referencia con anterioridad, debe ser declarada anticonstitucional.”

Cuando en la demanda de amparo se aduce la violación a la garantía de audiencia, el efecto de que se conceda la protección de la Justicia de la Unión, es para que las autoridades respeten la garantía que establece el artículo 14 de la Carta Magna, brindando oportunidad de defensa al quejoso previamente a la emisión de los actos que afecten un derecho establecido en su beneficio.

El legislador, al no agregar los ingredientes tales como los requisitos cardinales y formales que deben contener las solicitudes de trámite para el registro, y un catálogo de sanciones de nulidad enfocada a unos y otros, impide al titular afectado conocer las conductas que no debe realizar, mermando con ello la oportunidad de defensa que permita no dejar margen alguno a que la autoridad se apoye únicamente en criterios de objetividad. Aquí cabe invocar la siguiente jurisprudencia que estableció la Corte en la tesis número 65, pp. 111 y 112, Octava Parte del Apéndice 1985:

AUDIENCIA, GARANTIA DE. AMPARO CONCEDIDO PARA EL EFECTO DE QUE SE RESPETE. NO PUEDEN ESTUDIARSE EN EL FALLO LAS DEMAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando el amparo se concede para el efecto de que las autoridades respeten la garantía de audiencia que establece el artículo 14 de la Carta Magna, brindando oportunidad de defensa a los quejosos previamente a la emisión de los actos que afecten un derecho establecido en su beneficio, no es del caso estudiar las demás cuestiones de fondo que se propongan porque precisamente esas cuestiones serán objeto de la audiencia que las autoridades deberán conceder a los quejosos.

Séptima Época, Tercera Parte:

Vol. 7, Pág. 57. A.R. 6006/68. Rafael Pineda y Coags. Unanimidad de 4 votos.

Vol. 8, Pág. 45. A.R. 7107/68. Jacoba Guzmán Ramírez y otra. (Acumulados). 5 votos.

Vol. 10, Pág. 32. A.R. 1523/69. Comisariado Ejidal del Poblado "La Plaza", Mpio. de Manuel Doblado, Gto. 5 votos.

Vol. 10, Pág. 32. A.R. 1524/69. Delia Cantón de Luna. 5 votos.

Vol. 26, Pág. 122. A.R. 4517/70. Comisariado ejidal del poblado "San Salvador Huixcolotla", Mpio. de su nombre, Pue. Unanimidad de 4 votos.

APENDICE 1917-1985, OCTAVA PARTE, PAG. 111.

APENDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1988 AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. SEGUNDA PARTE. SALAS Y TESIS COMUNES. VOL. I. PAG. 478.

APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. 1917-1995. TOMO VI. MATERIA COMUN. TESIS 93. PAG. 61.

APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 1917-2000. TOMO VI. MATERIA COMÚN. SCJN. PRIMERA PARTE. TESIS 80. PÁG. 64.

Con todo lo aquí expuesto procede el juicio de amparo contra el acto de aplicación que, de la fracción III en comento, haga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su carácter de autoridad responsable materialmente jurisdiccional y formalmente administrativas, como lo establece la siguiente tesis relacionada con la jurisprudencia número 9, consultable en las páginas 30 y 31, Primera Parte del Apéndice 1985, que dice:

AUDIENCIA. GARANTÍA DE. PROTEGE CONTRA ACTOS DE CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SÓLO DE LAS JUDICIALES. No es verdad que el artículo 14 constitucional establezca la garantía de audiencia sólo para los juicios seguidos ante los Tribunales, pues la establece contra cualquier acto de autoridad que pueda ser privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones y derechos, derive o no de juicio seguido ante tribunales o procedimientos ante

cualquier autoridad, como se desprende, entre otras, de la segunda parte de la Tesis Jurisprudencial número 116, Tercera Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación.

Como colofón de estos razonamientos cito la siguiente tesis histórica:

GARANTIA DE AUDIENCIA, ALCANCE DE LA. Si algún valor tiene la garantía del artículo 14 constitucional, debe ser no solamente obligando a las autoridades administrativas a que se sujeten a la ley, sino obligando al Poder Legislativo para que, en las leyes, establezca un procedimiento adecuado en el que oiga a las partes, aunque esto no quiere decir que el procedimiento que establezca la ley, tratándose de una autoridad administrativa, sea exactamente igual al procedimiento judicial pues establecerse que en aquél puede haber la posibilidad de que se oiga al interesado y se le dé oportunidad de defenderse.

TOMO XCIX, Pág. 1830. Suárez Justiniano. 11 de marzo de 1949. Cuatro votos.

SEMANARIO JUDICIAL. QUINTA EPOCA. 2ª SALA. TOMO XCIX. Pág. 1830.

CRITERIOS DISCORDANTES

Otros puntos de vista, que no debemos de dejar fuera de nuestro estudio, es que hay corrientes del pensamiento en el Poder Judicial que no coinciden con el criterio que sostenemos.

Podemos remitirnos a la reciente obra “Técnica Legislativa y Regulación”⁸⁷, donde el autor señala que la 1ª Sala de la Suprema Corte resolvió que no es necesario que en la ley se precisen “las formalidades esenciales del procedimiento”, ya que basta con que en la ley se diga que el acto de autoridad debe ser previa audiencia del interesado, para que se tenga por respetada dicha garantía, y que sería en todo caso cuando se aplique la ley por parte de la autoridad administrativa el momento oportuno para analizar si se

⁸⁷ SAMPÉ Minvielle, Carlos. Técnica Legislativa y Regulación. Editorial Porrúa, Primer Edición, México, 2005, p. 149.

respetó la garantía de audiencia. “En consecuencia, el ejercicio de la facultad de referencia por parte de la autoridad administrativa no significa que esté integrando la ley, pues es el propio legislador quien otorgó la facultad a aquélla para que decida el sentido de su declaratoria.”⁸⁸ En el caso particular que nos ocupa el Legislador no cuidó incluir en otros artículos de la Ley de la Propiedad Industrial disposición alguna donde se determine cuáles datos al ser falsos trascienden a la nulidad del registro, encerró el texto con su omisión. Y de nada sirve que se le brinde la oportunidad de defenderse el titular demandado si no tiene de donde asir su defensa en la fracción III precitada, y como ya lo dije, ésta no remite a otras disposiciones, de la misma ley, que la auxilien y la aclaren.

Sampe, aporta otro criterio: “No por el hecho de que la ley no prevea explícitamente la audiencia del afectado, la ley se vuelve automáticamente inconstitucional, ya que el Pleno de la Suprema Corte ha interpretado que no se viola la garantía de audiencia si el reglamento de la ley, establece un recurso para impugnar las determinaciones adoptadas por la autoridad.”⁸⁹ Si nos remitimos al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial encontraremos que ninguno de sus artículos hace una interpretación de la fracción precitada.

Por otra parte tampoco el Reglamento de la ley de la materia puede aportar la garantía de audiencia al presente caso, porque se extralimitaria de lo que no está previsto en aquélla. En relación a esto, me permito citar que el Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 13 de enero de 1997 aprobó con el número II/1997, esta tesis aislada; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial: “La circunstancia de que el procedimiento para otorgar a los afectados la garantía de audiencia se consigne en el reglamento y no propiamente en la ley, nos lleva a concluir que esta última es contraria a la Constitución, pues si bien, en principio, la norma reglamentaria no puede ir más allá de la ley de que deriva, tal regla es cabalmente

⁸⁸ Amparo en revisión 2640/97. Intercam Casa de Cambio, S.A. de C. V. 4 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.

⁸⁹ Sampe, Ibidem.

aplicable cuando la primera excede a la segunda en perjuicio del gobernado, mas no cuando ese exceso se ajusta a los principios constitucionales en beneficio de los sujetos, dado que a la observancia y respeto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran obligadas todas las autoridades.”⁹⁰

Este último criterio resulta interesante pero está superado por la reciente jurisprudencia, en el sentido de darle al Reglamento tal categoría resulta inconstitucional, ya que se está “contrariando incluso los principios de la doctrina administrativa, la cual es unánime en afirmar que un recurso no previsto en la ley es un recurso inexistente. No observar lo anterior y estimar por la vía de la integración legal la procedencia de un recurso en una hipótesis diversa a las establecidas en la norma, vulneraría de manera irreparable derechos fundamentales del actor en el juicio natural, puesto que se otorgaría a su contraparte la oportunidad de combatir una sentencia que a la luz del derecho no admite recurso alguno...”⁹¹

5.8. SE VIOLA LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.

Me permito transcribir la parte substancial de este numeral en que se ajusta el problema tratado:

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

⁹⁰ Amparo en revisión 1275/93. Sara Armendáriz viuda de Martínez. 13 de agosto de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. A esta cita quiero agregar que el Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 13 de enero de 1997, aprobó, con el número II/1997, esta tesis aislada; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial.

⁹¹ No. Registro: 181,01. Jurisprudencia. Materia: Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Julio de 2004. Tesis: I.7o.A. J/20.

Como ya lo transcribimos, el Poder Judicial de la federación ha resuelto que la claridad en las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o acotar su oscuridad, ambigüedad, confusión y contradicción; de ahí, que sea exigible al legislador ordinario, en la medida de lo posible, no dejar margen alguno para que las autoridades con facultad de aplicarlas, se apoyen únicamente en criterios de objetividad. En tales términos, por cuanto a la motivación basta decir que tal requisito se tiene que encontrar dentro de la esencia misma de las disposiciones legales que integran cada uno de los ordenamientos, toda vez que se refieren a relaciones sociales que exigen ser jurídicamente reguladas.

En materia de las leyes, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte deja en claro que la garantía de fundamentación y motivación se satisface cuando el Congreso de la Unión “actúa dentro de los límites de las atribuciones que la constitución establece en sus artículos (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación).”

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.

Séptima Época, Primera Parte:

Vol. 77, Pág. 19. A.R. 6731/68. Lechera Guadalajara, S.A. Unanimidad de 19 votos.

Vol. 78, Pág. 69. A.R. 3812/70. Inmobiliaria Cali, S.A. y Coags. (Acums.). Unanimidad de 16 votos.

Vols. 139-144, Pág. 133. A.R. 5983/79. Francisco Breña Garduño y Coags. Unanimidad de 17 votos.

Vols. 157-162, Pág. 150. A.R. 5220/80. Teatro Peón Contreras, S.A. Unanimidad de 15 votos.

Vols. 181-186. A.R. 8993/82. Lucrecia Banda Luna. Unanimidad de 20 votos.

APENDICE 1917-1985, PRIMERA PARTE, PAG. 73.

APENDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1988 AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. PRIMERA PARTE. PLENO. VOL. I. PAG. 131.

Y por otro lado, el mismo Pleno ha considerado que lo que sucede es que la garantía contenida en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, no es aplicable al Congreso de la Unión cuando hace uso de su facultad legislativa, ya que ésta se encuentra regulada por los artículos 70 a 73 constitucionales, para las llamadas leyes ordinarias o secundarias, por lo que no es indispensable que en el texto de la ley exprese su fundamentación y motivación.

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTIA, CON RESPECTO A LAS LEYES. Ni en la iniciativa de una ley ni en el texto de la misma, es indispensable expresar su fundamentación y motivación, como si se tratara de una resolución administrativa, ya que estos requisitos, tratándose de leyes, quedan satisfechos cuando éstas son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados, y cumpliéndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se señalan en la Ley Fundamental.

Amparo en revisión 8981/84. Fábrica de Jabón La Corona, S.A. 4 de junio de 1985. Unanimidad de diecinueve votos en cuanto a los puntos primero, tercero cuarto resolutive y por mayoría de dieciocho votos con el segundo punto resolutive. Disidente: Ulises Schmill Ordóñez. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: María del Carmen Sánchez Hidalgo.⁹²

⁹² No. Registro: 232,220. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Común. Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 193-198 Primera Parte. Tesis. Página: 100. Genealogía: Informe 1985, Primera Parte, Pleno, tesis 58, p. 422.

Disentimos con esta tesis, toda vez que desde el punto de vista de la técnica Legislativa, el artículo 16 constitucional, “la fundamentación y motivación de una ley, no puede entenderse en los mismos términos que la de otros actos de autoridad”⁹³. La motivación, en la redacción de preceptos, consiste en precisar hipotéticamente las conductas sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, la mecánica de su acreditamiento y sus consecuencias, a fin de facilitar:

- a) Que las partes conozcan en forma plena las obligaciones y derechos a su cargo; y
- b) Que la autoridad tenga una medida de justificación objetiva y razonable donde se pueda calificar el acto de molestia.

Este mecanismo es necesario como forma de control en la autoridad principalmente administrativa, para que actúe dentro de la disposición promulgada, y la operancia del artículo 16 constitucional. El Pleno de la Suprema Corte ha declarado, en la jurisprudencia P./J. 32/2004, aprobada el 29 de abril de 2004, la inconstitucionalidad de leyes fiscales por falta de motivación, cuando se da un tratamiento distinto a contribuyentes que se ubican en un mismo plano “sin que exista en la propia ley, en la exposición de motivos o en los dictámenes correspondientes de la discusión de dicha ley una justificación objetiva y razonable”. Estos últimos conceptos veamos como los explica el Poder Judicial de la Federación:

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE ESTÉN SUJETOS A CONDICIONES GENERALES

⁹³ Tesis de jurisprudencia 11/97. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. apéndice. Semanario judicial. novena época. tomo VII. mayo 1998. primera sala. p. 275.

DE TRABAJO, RESPECTO DE LOS QUE NO LO ESTÁN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de 2002, página 6, que el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1o. de enero de 2002, viola el principio de equidad tributaria consignado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, restringiendo a treinta y quince días de salario mínimo, respectivamente, la exención concedida a los demás trabajadores asalariados por la obtención de los mismos ingresos, toda vez que se da un trato distinto a sujetos del tributo que se ubican en una misma situación, es decir, establece un régimen fiscal distinto para los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, sin que exista en la propia ley, en la exposición de motivos o en los dictámenes correspondientes de su discusión una justificación objetiva y razonable. De conformidad con el criterio jurisprudencial expuesto, el párrafo segundo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, también es violatorio del referido principio constitucional, en tanto que otorga un trato desigual y privilegiado a los trabajadores de la Federación y de las entidades federativas que estén sujetos a condiciones generales de trabajo, respecto de los demás trabajadores del país, no obstante que se encuentran en la misma condición tributaria.”⁹⁴

Bajo esta consideraciones es prudente, nuevamente, recordar que el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dentro de las cuales estaba comprendida la anterior fracción IV del entonces artículo 151, quedando de la siguiente manera:

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

⁹⁴ No. Registro: 181,468. Jurisprudencia. Materia: Constitucional, Administrativa, Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Mayo de 2004. p. 1159.

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud; ...

Este supuesto, a simple vista, deja en claro que fue redactado en forma general e imprecisa. Entendemos que la conducta que regula es la deshonestidad de aquel solicitante que le mintió a la autoridad. Pero si correlacionamos esta disposición con lo contenido en el Capítulo V, Del Registro de Marcas, del Título Cuarto de la Ley de la Propiedad Industrial y los artículos 5º, 7º y 56 de su Reglamento, encontraremos que hoy por lo menos veinte posibilidades de requisitos y/o datos legales y reglamentarios que el Instituto tiene para calificarlos de falsos. Esta confusión, de probabilidades, se debe a que el legislador fue omiso en aportar criterios que permitan al solicitante realizar un juicio de valor que le auxilie a prever la aplicación justa del concepto en el sentido de:

- a) Cuales datos y/o requisitos contenidos en la solicitud son trascendentales para obtener el derecho de registro para usar exclusivamente un signo distintivo, y
- b) Cuales son los datos formales que debe contener toda solicitud de marca en trámite, para que con conocimiento de causa el solicitante mida la forma en que la autoridad puede aplicar la Ley de la Propiedad Industrial en su caso particular, a unos u otros datos contenidos en su Solicitud.

Tales imprecisiones, en perjuicio de cualquier litigante, no permiten comprender, con certeza jurídica, el resultado que se dé por datos falsos, en caso de enfrentarse a una declaración administrativa de nulidad del registro cuestionado, colocando totalmente en estado de inseguridad jurídica a todas las personas físicas o morales que tienen un derecho adquirido derivado del registro de una marca.

5.9. SE VIOLA LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.

Estudiemos el contenido del artículo 17 de la Constitución Federal, principalmente en su segundo párrafo, buscando la anticonstitucionalidad de la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 17.-

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

En este punto analizaremos como el legislador omitió agregar, en la hechura de la fracción III aquí estudiada, los ingredientes o mecanismos que sugiere el artículo 17 constitucional debe contener toda disposición para el goce de una justicia completa e imparcial en los términos que fijen las leyes.

En el presente caso, la fracción III multicitada resulta inconstitucional, por las dos siguientes omisiones que cometió el Legislador al momento de confeccionarla:

- a) No le imprimió el ingrediente de seguridad jurídica, como lo es precisar cuales son los datos contenidos en una solicitud que necesariamente conducen al derecho al uso exclusivo de una marca, lo que propició autorizar, implícitamente, al Instituto Mexicano, para él determinarlos con su criterio subjetivo, y no conforme a la objetividad de la Ley de la Propiedad Industrial.
- b) Dejó incompleta la afirmación categórica relativa a que la nulidad del registro se propicia por datos falsos contenidos en la solicitud, toda vez que no continuó la redacción lógica, que complementa esta idea, como lo es el catálogo que contenga cuales de éstos, al ser falsos, trascienden automáticamente al resultado del fallo, para así garantizar a las partes un mecanismo expedito, eficaz y confiable, hacia una justicia de manera imparcial.

Esto tiene que ser así, toda vez que dicha fracción es un presupuesto que condiciona la obtención de una resolución sobre el fondo de la nulidad de registro, por acción o excepción, debe justificar, constitucionalmente, como tiende a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda.

El titular demandado por datos falsos llega a juicio en forma desigual. Su contraparte, por un lado, le imputa haber proporcionado datos falsos en el momento que formuló la solicitud, y que por lo mismo invoca que su conducta armoniza con la hipótesis de la fracción III en comento, que contiene el requisito para declarar administrativamente la nulidad de la obtención del registro, pero omite especificar que datos considera esencialmente necesarios para obtener el derecho al uso exclusivo de una marca. Por el otro lado, pese a que la autoridad se encuentra impedida de motivar y fundamentar, constitucionalmente cuales son los datos que omitió especificar el Legislador, por sí misma se siente facultada para declarar si tales datos, tildados de falsos en el caso particular, influyen en la validez del registro cuestionado.

Ahora bien, si la pretensión de la parte actora relativa a que uno o varios datos resultan falsos es aceptada por el Instituto, quien como autoridad jurisdiccionalmente administrativa los considera esenciales a pesar de no estar previsto así en la Ley de la Propiedad Industrial, tal determinación representa una substitución al legislador que confeccionó tal disposición, en franca violación al artículo 49 constitucional.

Lo expuesto hasta aquí deja en claro que el titular demandado participa en desventaja cual se acentúa cuando encontramos que el legislador omitió:

- a) Exigir la carga de la prueba al actor que afirma que el dato no es verdadero; y
- b) Exigir la carga de la prueba del interés jurídico en la parte demandante, como competidor, en términos del artículo 87 de dicho ordenamiento.

Este último inciso no resulta fuera de contexto en dos situaciones:

1.- En el caso de que el titular afectado previamente haya demandado al infractor hoy convertido en actor reconvenccionista, y pese a que la Ley de la Propiedad Industrial persigue la competencia desleal, con el silencio del legislador, permite la acción de nulidad de datos falsos a tal infractor con la cual puede evadirla, ya que la fracción III en comento no remite a la buena fe exigida en la fracción II del artículo 92, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

2.- Así como también cuando el registro del titular demandado sea citado como impedimento legal para el otorgamiento de la marca, ya que el interés jurídico del solicitante debe estar condicionado a demostrar que son ambos competidores exactamente en el mismo ramo.

Las afirmaciones anteriores nos llevan a la conclusión que el legislador no realizó su trabajo constitucional en toda la extensión, en vista de que omitió agregar el ingrediente de la certeza jurídica que proporciona la igualdad de carga de la prueba a las partes y justificación del interés jurídico para demandar. El titular demandado tiene derecho que se le administre justicia por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera completa e imparcial. Pues pese a que el actor sea un infractor o un no competidor, como quiera le brinda la oportunidad de exterminar una marca que puede llevar muchos años de esfuerzo en posesionarse en el mercado, sin que exista mala fe en su obtención original. Es decir, el interés jurídico del actor, en estos casos, sólo puede darse cuando demuestre fehacientemente que el titular demandado actuó de mala fe al momento de obtener el registro con el fin de perjudicarlo, como lo estableció el entonces Magistrado Genaro Góngora Pimentel, en esta memorable tesis, donde interpreta la fracción V del artículo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas que me permito transcribir, pero antes cito el texto de tal disposición para comprender mejor el planteamiento:

Artículo 147.- El registro de una marca es nulo:

V.- Cuando el registro se hubiera otorgado con base en declaraciones falsas o inexactas.

El contenido de esta disposición se interpretó en ese momento:

MARCAS. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 147, FRACCION V, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. De conformidad con el método de interpretación sistemática, las normas que conforman un cuerpo legal, deben examinarse dentro de su contexto; esto es, para buscar o descubrir su espíritu han de analizarse cada uno de los preceptos legales en relación con los que forman parte del propio ordenamiento. En el caso que nos ocupa, el artículo 147 fracción V, de la Ley de Invenciones y Marcas que regula las causales de nulidad, extinción y cancelación de registros marcarios, interpretado en concordancia con el artículo 1º de la propia ley, lleva a la conclusión inequívoca de que la causal de nulidad consistente en las declaraciones falsas o inexactas tienen como finalidad la de reprimir la "competencia desleal en relación con los derechos que dicha ley otorga". Ahora bien, la competencia desleal como su nombre lo indica, importa un actuar de mala fe y en este orden, no es suficiente con que al solicitar el registro de una marca se señalen datos "falsos o inexactos" para que la causal que nos ocupa se actualice, sino que es menester, además, que se demuestre que esos datos "falsos o inexactos" son expresados de mala fe para obtener un derecho, en afectación de los derechos de un tercero titular de otra marca registrada o no, impidiéndole la obtención de los beneficios que consagra la ley de la materia, o bien que se demuestre, que la solicitante de dichos registros hubiera aportado datos falsos con la disposición de ánimo de quien realiza cualquier acto jurídico con el propósito de obtener una ventaja injusta en perjuicio de otros particulares. En tal virtud, si lo que constituyen los datos falsos de una solicitud de registro marcario son una mera diferencia de días en la fecha de primer uso de la marca estando probado que la parte a quien se le atribuye la expresión de datos falsos, usó la marca con mucha anterioridad a su contraparte, es inconcuso que en el caso no se actualizó la hipótesis de la fracción en comento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 936/90. Concentrados Esenciales Balseca, S.A. 10 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

SEMANARIO JUDICIAL. OCTAVA EPOCA. TOMO VI. JULIO-DICIEMBRE 1990. SEGUNDA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 198.

Tal interpretación resulta interesante, lamentablemente en los litigios de propiedad industrial no hay medias tazas, el dato aunque sea erróneo o expresado de buena fe es como quiera falso. Esto significa que las reglas del juego no son parejas, para las partes, por no existir éstas para excepcionarse o accionarse. Sino que el destino de un dato falso o erróneo está sujeto a la gravedad que le determine de autoridad. Es decir no hay punto de partida de la verdad legal que fijan las leyes, sino que la actividad jurisdiccional hoy puede decir que tal dato falso es esencial y mañana no, o bien que contiene un error sin mala fe o que pese a esta última situación como quiera es falso, lo cual no representa una justicia completa derivada de la deficiente construcción legislativa que adolece la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial

Es decir, la fracción III, en estudio, resulta inconstitucional, al no ser una regla vertical de justicia imparcial en razón que se establece un margen amplio para decidir cuales son esos datos esenciales para obtener un derecho de registro y que exija probar, de manera indubitable, que el dato falso sea expresado de mala fe, e impida que no se vire a un lado u otro por voluntad de la autoridad. Esto significa que tal disposición no garantiza, por si misma, una justicia completa e imparcial, donde ella misma impida inclinar injustificadamente la balanza de la justicia para el lado en donde la razón y el derecho no lo justifican en materia de datos proporcionados en una solicitud de un registro de marca.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o signos comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios en el mercado. Su fundamento se encuentra en los artículos 5º, 25, 28, 73 fracciones X y XXIX-F, 89 fracción XV, constitucionales, y en el Convenio de París.

SEGUNDA: La propiedad industrial está constituida por derechos inmateriales que forman parte del patrimonio de la persona y le permiten al hombre explotar o usar sus creaciones intelectuales convertidas en signos o medios materiales. El motivo de nuestro estudio se centra en la marca, la cual podemos definir como el signo distintivo que se identifica con el producto o el servicio ante los de su misma especie en el mercado.

TERCERA: Dentro de la legislación de la propiedad industrial se encuentra la institución de la declaración administrativa de nulidad, recurso extraordinario mediante el cual la parte perjudicada pretende la invalidación de un acto registral realizado con violación a las formas señaladas por la Ley de la Propiedad Industrial. La autoridad competente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CUARTA: Una de las principales causales de nulidad de marcas es precisamente la falsedad de datos regulada por la fracción III del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, la cual al efecto establece que el registro de una marca es nulo cuando éste se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud que lo originó.

QUINTA: Este supuesto es violatorio de los artículos 13, 14, 16 y 17 constitucionales. A simple vista, deja en claro que fue redactado en forma general e imprecisa, lo que impide, al gobernado, conocer puntualmente la ruta crítica de cuales datos son los esenciales y formales, y en cuales debe extremar cuidados en perjuicio de terceros, y cuya certeza influye en que su marca no sea anulable en lo futuro. Además, Implícitamente, sin bases, confiere al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una facultad discrecional para determinar en cada caso cuales son esos datos que considerados de falsos trasciendan a la nulidad del registro demandado.

PROPUESTA

De todo lo expuesto en la presente tesis, considero que la fracción en comento debe retomar el catálogo de las conductas principales que condenaban las leyes de marcas de 1928 y 1942, por lo cual debe llevar el siguiente texto:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

TÍTULO CUARTO

CAPÍTULO VII

NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN DE REGISTRO

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

.....

III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud, tales como la ubicación del establecimiento industrial o comercial o del propietario de la marca y la fecha en que principió ésta a usarse.

BIBLIOGRAFÍA

ACHARD, Edmond Martin *La Cession Libre de la Marque*. Librairie de l'Université, Geneve, 1946.

ALCINA, Hugo. *Las Nulidades del Proceso Civil*, Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires.

ALEMAN, Marco Matías. *Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*, Editado por Top Management, Bogotá, 1970.

BAYLOS Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. Editorial Civitas. Madrid 1993.

BREUER Moreno, Pedro C., *Tratado de marcas de fábrica y de comercio*, Ed, Abeledo, Buenos Aires. 1973.

BREVE DICCIONARIO ETIMOLÓGICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Fondo de Cultura Económica, México, 1998.

BURGOA, Ignacio. Dos Estudios Jurídicos. *Algunas Consideraciones sobre el Artículo 28 Constitucional*, Editorial Porrúa, México, 1953.

CÁRDENAS, Durán, Donato. *Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual*. Tesis Doctoral, U. A. N. L., 2003.

CARNELUTTI, Francesco. *Usucapión de la Propiedad Industrial*. Editorial Porrúa, México 1945.

____ *Teoría del Falso*, Traducción española de Adriano Lagos. Sin Editorial, Madrid 1955.

CARPIO, Lozaya, Mario, *La verdad documental*. Editorial Liberty, Colombia, 1960.

CASTRO, Juventino V. *Lecciones de Garantías y Amparo*, Porrúa, México, 1974.

COUTURE, Eduardo. *Fundamentos de Derecho Procesal Civil*, Temis, Bogotá 1951.

DE MARÍA, Aldo. *Revista de Derecho Procesal Civil*. Colombia 1965. Tomo II, No. 7. Año 1, p. 38, haciendo referencia sobre la disputa que expone el jurista francés Pierre Taynaud en 1949.

DI GUGLIELMO, Pascual, *Tratado de derecho industrial*, Ed. Tea, Buenos Aires, 1960.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Editorial Heliasta, S. R. L. Argentina, 1977, 21ª Edición.

ESCRICHE, Joaquín. *Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia*. Editorial Temis, Bogotá, 1977.

FERNÁNDEZ, De León Gonzalo, *Diccionario de Derecho Romano*, Editorial Sea Buenos Aires, 1962.

FURNO, Carlo, *Teoría de la prueba legal*, Editorial Edersa. Madrid. 1954.

HERNANDEZ, Becerril, Luís Felipe. *Críticas Constitucionales a la Protección de la Propiedad Industrial*. Universidad Autónoma de México 2003.

KOPANSKY, Otto. *Frases célebres para momentos célebres*. Editorial Phartenón, Buenos Aires, 1966.

MARGADANT S, Guillermo F. *Derecho Romano*. Editorial Esfinge. México. 1991.

MORON Palomino, Manuel. *La Nulidad en el Proceso Civil Español*, Editorial AHR, Barcelona 1987.

MOTO Salazar, Efraín. *Elementos del Derecho*. Editorial Porrúa. Primera Edición 1944.

MUCHED, Carlos, *Derechos Intelectuales*. Editorial Guillermo Kraft, Ltda., Buenos Aires 1948.

NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*. Editorial Porrúa, Primera Edición, México 1981.

NUEVO DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Editorial Porrúa. México 2001.

NÚÑEZ Lagos Rafael, *Falsedad Civil en Documento Público*. Instituto Editorial Reus, S. A., Madrid 1957.

PALLARES, Eduardo, *Diccionario de Derecho Procesal Civil*, Editorial Porrúa, S. A., México, 1966.

ORTOLAN, José Luís, *Generalización del Derecho Romano*, Librería de Leocadio López, Madrid, 1873.

PELLA, Ramón. *Tratado Teórico y Práctico de las Marcas de Fábrica y de Comercio en España*. Editorial Lexis, Madrid, 1998.

PICARD, Edmond, *Embriología Jurídica*. Editorial Paraninfo. Buenos Aires 1960.

PLANIOL, Marcelo y RIPERT, Jorge, *Tratado Práctico de Derecho Francés*, Editorial Juan Buxo, Tomo III, La Habana 1930.

PRECIADO Agudello, Darío. *De la acción, las excepciones y las nulidades procesales*. Temis. Bogotá 1989.

RAMÍREZ Fonseca, Francisco. *Manual de Derecho Constitucional*, Editorial Porrúa, México, 1967.

RANGEL Medina, David. *Tratado de Derecho Marcario*, Editorial Libros de México, S. A., México, 1960.

SAMPÉ Minvielle, Carlos. *Técnica Legislativa y Regulación*. Editorial Porrúa, Primer Edición, México, 2005.

SANTIE, Adun, Julio. *Manual de Aforismos Latinos*. Editorial Cue, Argentina, 1953.

SEPÚLVEDA, César. *El sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*. Tiraje personal. México 1955.