

230
24



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor



DERECHO

**PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE :
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
NORMA ANGELICA ESPINDOLA DIAZ

ASESOR:

DR. DAVID RANGEL MEDINA

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

MEXICO, D. F.

1990



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
EN EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

I N D I C E

INTRODUCCION

CAPITULO I

ANTECEDENTES Y CONCEPTO

1. ANTECEDENTES DEL DERECHO DE PROPIEDAD- INDUSTRIAL.	2
2. DESARROLLO HISTORICO DE LA LEGIS- LACION SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO.	10
3. CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.	13
4. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES.	18
5. LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE.	19
a) NACIONAL.	19
b) INTERNACIONAL.	23
Jurisprudencia.	

CAPITULO II

TRAMITES RELACIONADOS CON LA INSCRIPCION
EN EL REGISTRO GENERAL DE PODERES

I. DE LOS APODERADOS.	28
II. DE LA INSCRIPCION.	31

CAPITULO III

TRAMITES RELACIONADOS CON LA ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA DE LOS DERECHOS DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS

I. PATENTES DE INVENCION.

A. CONCEPTO.36
B. ADQUISICION DEL DERECHO.41
1. QUIEN LA SOLICITA.41
2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.42
3. DATOS DE LA SOLICITUD.48
4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.51
Jurisprudencia.	
5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.55
Jurisprudencia.	
6. EXAMEN DE NOVEDAD.58
7. ABANDONO DE LA SOLICITUD.62
Jurisprudencia.	
8. CONCESION DE LA PATENTE.63
9. NEGATIVA DE LA PATENTE.64
Jurisprudencia.	
a) RECURSO DE RECONSIDERACION.	
b) NEGATIVA DEFINITIVA.	
c) JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	
d) RECURSO DE REVISION.	
C. CONSERVACION DEL DERECHO.67
1. OBLIGACION DE EXPLOTAR EL- INVENTO.68
a) OPORTUNIDAD PARA EFECTUARLO.....	70

b) MEDIOS DE PRUEBA.	70
c) FORMALIDADES.	71
2. LICENCIAS DE EXPLOTACION.	72
a) LICENCIAS VOLUNTARIAS.	74
Jurisprudencia.	
b) LICENCIAS OBLIGATORIAS.	74
c) LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA.	79
d) REGISTRO DE LICENCIA.	81
a') EN INVENCIONES Y MARCAS.	81
b') EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.	82
- QUIEN OTORGA EL REGISTRO.	84
- QUIEN LO SOLICITA.	85
- DATOS DE LA SOLICITUD PARA EL REGISTRO.	86
- NEGACION DE LA INSCRIPCION.	92
- REVOCACION DE LA LICENCIA.	98
D. PERDIDA DEL DERECHO.	99
1. CADUCIDAD DE LA PATENTE.	99
Jurisprudencia.	
a) POR TERMINO DEL PLAZO DE 14-AÑOS.	99
b) POR FALTA DE COMPROBACION EN LA EXPLOTACION DE LA <u>PA</u> TENTE.	99
Jurisprudencia.	
c) POR FALTA DE PAGO DE ANUALIDADES.	100
Jurisprudencia.	

2. NULIDAD DE LA PATENTE.100
Jurisprudencia.	
a) QUIEN PUEDE SOLICITARLA.103
a´) DE OFICIO103
b´) A PETICION DEL M.P.103
c´) A PETICION DE PARTE.104
b) ANTE QUIEN SE TRAMITA.104
c) CARACTERISTICAS DEL TRAMITE.105
a´) DEMANDAS Y PRUEBAS.105
b´) CONTESTACION Y PRUEBAS.105
c´) DECISION.106
d´) PARTES EN ESTE JUICIO-	
ADMINISTRATIVO.107
- DE OFICIO.107
- A PETICION DEL M.P.107
- A PETICION DE PARTE.108
e´) MODOS DE IMPUGNACION.108
- JUICIO DE AMPARO.108
- RECURSO DE REVISION.108
3. REVOCACION DE LA PATENTE.108
4. EXPROPIACION DE LA PATENTE.109

II. CERTIFICADO DE INVENCION.

A. CONCEPTO.113
Jurisprudencia.	
B. ADQUISICION DEL DERECHO.115
1. QUIEN LO SOLICITA.	
2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.	
3. DATOS DE LA SOLICITUD.	
4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.	
5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.	

6.	EXAMEN DE NOVEDAD.	
7.	ABANDONO DE LA SOLICITUD.	
8.	CONCESION DEL CERTIFICADO DE INVENCION.	
9.	NEGATIVA DEL CERTIFICADO DE INVENCION.	
	a) RECURSO DE RECONSIDERACION.	
	b) NEGATIVA DEFINITIVA.	
	c) JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	
	d) RECURSO DE REVISION.115
C.	CONSERVACION DEL DERECHO.116
1.	USO PROPIO.116
2.	LICENCIA DE EXPLOTACION.117
3.	REGISTRO DE LA LICENCIA.118
	a) EN INVENCIONES Y MARCAS.	
	b) EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.	
	a') QUIEN OTORGA EL REGISTRO.	
	b') QUIEN LO SOLICITA.	
	c') DATOS DE LA SOLICITUD DEL-	
	REGISTRÓ.118
4.	NEGACIÓN DEL REGISTRO.118
5.	REVOCACION DE LA LICENCIA.118
6.	CUANDO EL TITULAR DEL CERTIFI-	
	CADO Y EL INTERESADO EN LA EXPLO	
	TACION NO LLEGAREN A UN ACUERDO	
	EN EL PAGO DE REGALIAS.119
7.	TRANSMISION DEL CERTIFICADO-	
	DE INVENCION.120
D.	PERDIDA DEL DERECHO.	
1.	CADUCIDAD DEL CERTIFICADO DE-	
	INVENCION.121
	a) POR TERMINO DE SU VIGENCIA.121
	b) POR FALTA DEL PAGO DE ANUA-	
	LIDADES.121

2. NULIDAD DEL CERTIFICADO DE- INVENCION.122
a) QUIEN PUEDE SOLICITARLA.	
a´) DE OFICIO.	
b´) A PETICION DE PARTE.	
b) ANTE QUIEN SE TRAMITA.	
c) CARACTERISTICAS DEL TRAMITE.	
a´) DEMANDA Y PRUEBAS.	
b´) CONTESTACION Y PRUEBAS.	
c´) DECISION.	
d´) PARTES EN ESTE JUICIO- ADMINISTRATIVO.	
- A PETICION DE PARTE.	
- DE OFICIO.	
e´) MODOS DE IMPUGNACION.	
- JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	
- RECURSO DE REVISION.	
3. REVOCACION DEL CERTIFICADO DE- INVENCION.122
4. EXPROPIACION DEL CERTIFICADO- DE INVENCION.123

III. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

A. CONCEPTO.124
1. DIBUJO INDUSTRIAL.124
2. MODELO INDUSTRIAL.124
Jurisprudencia.	
B. ADQUISICION DEL DERECHO.126
1. QUIEN LO SOLICITA.126

1.	ANTE QUIEN SE SOLICITA.	
2.	DATOS DE LA SOLICITUD.	
4.	ANEXOS DE LA SOLICITUD.126
5.	EXAMEN ADMINISTRATIVO.	
6.	EXAMEN DE NOVEDAD.	
7.	ABANDONO DE LA SOLICITUD.	
8.	CONCESION DEL REGISTRO.	
9.	NEGATIVA DEL REGISTRO.128
	a) RECURSO DE RECONSIDERACION.	
	b) NEGATIVA DEFINITIVA.	
	c) JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	
	d) RECURSO DE REVISION.	
C.	CONSERVACION DEL DERECHO.129
1.	USO PROPIO.129
2.	TRANSMISIONES DEL REGISTRO.129
3.	LICENCIAS DE EXPLOTACION.129
D.	PERDIDA DEL DERECHO.131
1.	CADUCIDAD.131
2.	NULIDAD DEL REGISTRO.131
	a) QUIEN PUEDE SOLICITARLA.	
	b) ANTE QUIEN SE TRAMITA.	
	c) CARACTERISTICAS DEL TRAMITE.	
	d) PARTES DE ESTE JUICIO- ADMINISTRATIVO.	
	e) MODOS DE IMPUGNACION.131

CAPITULO III
TRAMITES RELACIONADOS CON LA
ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA DE LOS DERECHOS
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

I. MARCAS

A. CONCEPTO.	
<i>Jurisprudencia.</i>133
B. EL REGISTRO COMO FUENTE.138
1. QUIEN LO SOLICITA.138
2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.139
<i>Jurisprudencia.</i>140
3. DATOS DE LA SOLICITUD.144
4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.145
5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.146
<i>Jurisprudencia.</i>149
6. EXAMEN DE NOVEDAD.150
<i>Jurisprudencia.</i>150
7. ABANDONO DE LA SOLICITUD.151
8. SUSPENSION DEL TRAMITE.151
9. NEGACION DEL REGISTRO.153
<i>Jurisprudencia.</i>154
10. RECURSOS PROCEDENTES.159
<i>Jurisprudencia</i>159
11. CONCESION DEL REGISTRO.153
C. CONSERVACION DEL DERECHO.154
1. COMPROBACION DEL USO.159
2. RENOVACION DEL REGISTRO.159

3. USUARIO AUTORIZADO.160
4. TRANSMISION DEL DERECHO.163
D. PERDIDA DEL DERECHO.167
1. CADUCIDAD DEL REGISTRO.167
2. CANCELACION DEL REGISTRO.167
3. EXTINCION DEL REGISTRO.168
Jurisprudencia.	
4. NULIDAD DEL REGISTRO.170
Jurisprudencia	
5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - PARA DECLARACIONES DE NULIDAD.171
Jurisprudencia	
a) SOLICITUD DE DECLARACION- ADMINISTRATIVA.173
b) DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN- QUE FUNDE SU PROMOCION.174
c) NOTIFICACIONES.174
d) CONTESTACION A LA SOLICITUD- Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU- EXCEPCION.175
Jurisprudencia.	
e) DESAHOGO DE PRUEBAS.176
f) RESOLUCION ADMINISTRATIVA.176
g) JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.176
Jurisprudencia.	
h) RECURSO DE REVISION ANTE- TRIBUNALES COMPETENTES.177

II. NOMBRE COMERCIAL.

A. CONCEPTO.178
--------------	----------

B. LA PUBLICACION COMO FUENTE DEL- DERECHO.179
Jurisprudencia.	
C. ADQUISICION DEL DERECHO.181
1. QUIEN LO SOLICITA.181
2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.181
3. DATOS DE LA SOLICITUD.181
4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.183
5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.184
6. EXAMEN DE NOVEDAD.184
7. CONCESION DE LA PUBLICACION.185
8. NEGACION DE LA PUBLICACION.185
9. RECURSOS PROCEDENTES.186
D. CONSERVACION DEL DERECHO.187
1. RENOVACION DE LA PUBLICACION.187
2. TRANSMISION Y CONCESION DE USO- DEL NOMBRE COMERCIAL.187
E. PERDIDA DEL DERECHO.189
1. EXTINCION DE LA PUBLICACION.189
2. CADUCIDAD DE LA PUBLICACION.189
Jurisprudencia.	

III. AVISO COMERCIAL.

A. CONCEPTO.190
Jurisprudencia.	
B. EL REGISTRO COMO FUENTE DEL- DEKECHO.191
C. ADQUISICION DEL DERECHO.191

1. QUIEN LO SOLICITA.191
2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.192
3. DATOS DE LA SOLICITUD.192
4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.193
5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.194
6. EXAMEN DE NOVEDAD.194
7. NEGACION DEL REGISTRO.194
8. RECURSOS PROCEDENTES.194
9. CONCESION DEL REGISTRO.194
D. CONSERVACION DEL DERECHO.195
1. RENOVACION DEL REGISTRO.195
2. TRANSMISION Y CONCESION DE USO- DEL AVISO COMERCIAL.195
E. PERDIDA DEL DERECHO.196
1. CADUCIDAD DEL REGISTRO.196

IV. DENOMINACION DE ORIGEN.

A. CONCEPTO.197
B. LA DECLARACION GENERAL DE PROTEC- CION DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN.....	199
C. ADQUISICION DEL DERECHO.200
1. A PETICION DE PARTE.200
a) QUIEN LO SOLICITA.200
b) ANTE QUIEN SE SOLICITA.201
c) DATOS DE LA SOLICITUD.201
d) ANEXOS DE LA SOLICITUD.202
e) EXAMEN ADMINISTRATIVO.202
f) PUBLICACION EN EL DIARIO-	

OFICIAL.	203
g) PRUEBAS.	203
h) RESOLUCION DEFINITIVA.	204
2. DE OFICIO.	205
3. MODIFICACIONES DE LA DECLARACION DE PROTECCION DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN	206
4. REGISTRO INTERNACIONAL DE UNADENOMINACION DE ORIGEN.	212
D. REGISTRO DE USUARIO DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN.	212
E. ADQUISICION DEL DERECHO.	212
1. QUIEN LA SOLICITA.	212
2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.	213
3. DATOS DE LA SOLICITUD.	213
4. EXAMEN ADMINISTRATIVO.	214
5. NEGACION DEL REGISTRO.	214
6. RECURSOS PROCEDENTES.	214
7. CONCESION DEL REGISTRO.	214
F. CONSERVACION DEL DERECHO.	216
1. COMPROBACION DEL USO.	216
2. RENOVACION DEL REGISTRO-DE USUARIO.	216
3. TRANSMISION DEL DERECHO A-USAR UNA DENOMINACION DE -ORIGEN.	217
4. LICENCIAS DE USO.	217
G. PERDIDA DEL DERECHO.	219

1. NULIDAD.	219
2. CADUCIDAD.	219
3. EXTINCION.	220
4. REVOCACION.	220

CAPITULO V

TRAMITE RELACIONADO CON LA APLICACION DE SANCIONES CONTRA INFRACTORES A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

I. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.	222
A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DECLARACIONES DE INFRACCION - - - ADMINISTRATIVA.	222
1. QUIEN LO SOLICITA.	222
2. ANTE QUIEN LO SOLICITA.	222
3. DATOS DE LA SOLICITUD DE- DECLARACION ADMINISTRATIVA.	223
4. DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCION.	223
Jurisprudencia.		
5. NOTIFICACIONES.	224
6. CONTESTACION A LA SOLICITUD- Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU EXCEPCION.	225
Jurisprudencia.		
7. DESAHOGO DE PRUEBAS.	225
8. RESOLUCION ADMINISTRATIVA.	226
Jurisprudencia.		
9. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	226
Jurisprudencia.		

10. RECURSO DE REVISION EN TRIBUNALES COMPETENTES.226
Jurisprudencia.	
B. PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCIÓN.237
C. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.237
D. MARCAS.238
Jurisprudencia.	
E. NOMBRE COMERCIAL.239
F. AVISO COMERCIAL.241
G. DENOMINACION DE ORIGEN.242
II. DELITOS.	
A. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.243
1. QUIEN LO SOLICITA.245
2. ANTE QUIEN LO SOLICITA.245
3. DATOS DE LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA.246
4. DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCION.246
5. NOTIFICACIONES.247
6. CONTESTACION A LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU EXCEPCION.248
Jurisprudencia.	

7. DESAHOGO DE PRUEBAS.248
8. RESOLUCION ADMINISTRATIVA.249
Jurisprudencia.	
9. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.249
10. RECURSO DE REVISION ANTE- TRIBUNALES COMPETENTES.251
 B. PATENTES DE INVENCION.251
Jurisprudencia.	
 C. CERTIFICADO DE INVENCION.256
 D. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.258
 E. MARCAS.260
Jurisprudencia.	
 F. NOMBRE COMERCIAL.263
 G. AVISO COMERCIAL.264
 H. DENOMINACION DE ORIGEN.264
 CONCLUSIONES.268
 APENDICES.	
 "A". JURISPRUDENCIA "CONVENIO DE LA - UNION DE PARIS"274
 "B". JURISPRUDENCIA " PATENTES DE- INVENCION "281

"C". JURISPRUDENCIA " CERTIFICADO DE- INVENCIÓN ".	323
"D". JURISPRUDENCIA " DIBUJOS Y MODE- LOS INDUSTRIALES ".	330
"E". JURISPRUDENCIA " MARCAS "	336
"F". JURISPRUDENCIA " NOMBRES COMER- CIALES ".	396
"G". JURISPRUDENCIA "AVISOS CO- MERCIALES ".	400
BILIOGRAFIA.	402

INTRODUCCION.

El desarrollo tecnológico en los tiempos actuales ha dado lugar a la constante creación de invenciones y mejoras a éstas, que otorguen mayores ventajas a la industria - en la producción de una gran diversidad de productos nuevos y mejores frente a los de sus competidores, a fin de colocar y dar a conocer las mercancías de una determinada empresa y obtener la preferencia de éstas frente a los consumidores.

Es una respuesta a las necesidades industriales de tratar de proteger la amplia gama de derechos intangibles -- que nacen de este proceso tecnológico, comercial y económico, que la propiedad industrial en una eterna lucha contra la -- competencia desleal, busca hallar el camino hacia la lealtad comercial e industrial, regulando la creación de invenciones nuevas y de los signos distintivos, así como el uso de éstos, principalmente a través de la Ley de Invenciones y Marcas.

Sin embargo, al hablar de propiedad industrial, no sólo nos referimos al exclusivo sector industrial o empresarial, sino que se extiende a todos nosotros como público consumidor que somos, ya que en el desarrollo de nuestra vida cotidiana, nos encontramos a diario en constante convivencia con las figuras jurídicas que encuadran dentro de la propiedad industrial, es así, que desde las primeras horas del día consumimos leche "nido", atole "maizena" o café "legal" acompañado de panque' "Bimbo" o bien si se trata de adquirir productos básicos para nuestra subsistencia o bien de otro tipo que nos otorguen comodidades, acudimos en el primer caso a --- establecimientos comerciales tales como "Aurrera", "Suprema" o en el segundo caso a " Liverpool", "palacio de Hierro" "Perisur", etc., o bien, si celebramos algún acontecimiento relevante, brindamos con "Champagne" o en alguna festividad

tradicional ofrecemos "tequila", o cuando simplemente vemos televisión o damos un paseo por la calle, nos encontramos - con anuncios comerciales como "Recuérdame", "A que no puedes comer sólo una", "Chiquito pero grandioso", etc., que nos -- evoca de inmediato a un determinado producto; es en este orden de ideas ejemplificativas con las que demostramos la relación que guardamos con los signos distintivos (marcas, nombre comercial, aviso comercial, denominación de origen) y - las creaciones industriales nuevas (patentes de invención, - certificado de invención, dibujo y modelo industrial).

Sin embargo, pocas ocasiones nos detenemos a meditar acerca de lo que hay antes y detrás de cada una de estas figuras comprendidas dentro de la propiedad industrial, es - decir, cual es el procedimiento a seguir para llegar a obtener por ejemplo una marca, o ser titular de determinada invención, y una vez que la hemos adquirido los procedimientos a seguir para conservarla, y por último como titulares de -- cualesquiera de las figuras jurídicas comprendidas dentro de la propiedad industrial qué acciones a ejercitar y el procedimiento a seguir en contra de presuntuos infractores para - los casos de competencia desleal, invasión o usurpación de - los derechos conferidos por la materia que nos ocupa.

Es en un intento de exponer de una manera breve y sencilla los principales procedimientos para la adquisición conservación y pérdida de los derechos y los que deben seguirse en contra de usurpadores de los mismos, por lo que se - - eligió el tema del presente trabajo. En el capítulo primero hacemos una reseña de los antecedentes, fundamentos jurídicos y concepto de propiedad industrial con la finalidad de sentar bases sobre la materia; a continuación y en los siguientes - capítulos, describimos los diversos procedimientos administra

tivos y judiciales que establecen la Ley de Invenciones y --
Marcas y su Reglamento para la adquisición, conservación y -
pérdida de los derechos a que nos referimos; igualmente con
templamos los que se siguen para la aplicación de sanciones
a los infractores de los derechos de propiedad industrial. -
Por último, con la finalidad de presentar un trabajo lo más
completo posible y a la vez hacerlo práctico y útil, hemos -
anexado la jurisprudencia así como algunas tesis de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados de
Circuito relacionadas con el tema de nuestra exposición, mis
mas que obtuvimos del sistema de computación de la Suprema -
Corte de Justicia de la Nación.

México, D.F. 15 de Octubre de 1990.

CAPITULO I

ANTECEDENTES

Y

CONCEPTO

ANTECEDENTES DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En cuanto a las producciones industriales, "el reconocimiento de un derecho de autor o inventor no existe en la antigüedad, en que la organización industrial, se apoyaba -- principalmente en el trabajo de esclavos o en la forma servil, sin que la institución, bastante secundaria, de los colegios constituidos por los artesanos libres, llevara a la afirmación de ningún monopolio industrial en ventaja del mismo colegio o de sus componentes.

"En la Edad Media, toda la actividad industrial se desenvolvió en el campo cerrado de la industria corporativa. El férreo dominio de ésta, llevaba consigo todo procedimiento de fabricación, mejoramiento técnico, método nuevo ó nuevo descubrimiento debido a los miembros de la corporación, quedase en provecho de ésta lo mismo que de los particulares inventores. La corporación verificaba toda nueva invención y procedimiento, y, en el monopolio constituido por ella, encontraba el inventor la defensa de todas las ventajas de su descubrimiento. Todo se refería a la corporación en la cual desaparecía el individuo, de donde la adopción del nuevo hallazgo o procedimiento si modificaban las reglas de la fabricación para establecer la regla nueva, no ya exclusiva del inventor, sino para la comunidad obligatoria, como la antigua, para todos los miembros de la corporación. Pero el sistema inflexible de mantener inmutables los procedimientos de fabricación y de imponer su general observancia, aunque encaminado a asegurar la igualdad absoluta entre los adscritos a la corporación e impedir la concurrencia interna en el oficio, era sin embargo, un grave obstáculo a la realización de los inventos y al progreso de la industria,

Por reacción contra esto, en los tiempos siguientes -

tes tomó ancho campo el sistema de privilegios, con los que se confería al autor de invenciones industriales la facultad de la explotación exclusiva independiente de su protección - en la corporación o en concurrencia con ésta. Queriendo un - Estado crear o importar nuevas industrias en el país o hacerlas desarrollar rápidamente, no encontró mejor medio para -- sustraerlo a la organización corporativa, que asegurar a -- su propia garantía bajo la forma de manufactura real y, con ella, el derecho a la remuneración del descubrimiento realizado.

Tales privilegios estaban determinados por un interés político preferente, pero al mismo tiempo con miras fiscales, y constituidos bajo muy diversas y arbitrarias formas, -- según los derechos concedidos al privilegiado. Pero las formas más comunes eran la concesión de privilegios para toda la industria implantada, independientemente de los productos particulares, y el de privilegio por cualquier invención especial. Es ejemplo de la primera especie la concesión hecha por el rey de Francia en 1551 a un industrial de Bolonia del privilegio exclusivo, durante diez años, de la fabricación y -- venta en aquel estado y fuera de él de objetos de vidrio y -- espejos al uso de Venecia, con la pena de confiscación y multa a los contraventores.

Más al multiplicarse las concesiones, se creó un -- régimen de monopolio absoluto, a veces también perpetuo, al lado de las corporaciones con agravación del principio opuesto al de la libertad del trabajo. Además de ésto, los privilegios representaban también siempre una prerrogativa, un favor del soberano que constituía un derecho privado y de cuyo arbitrio, más que del mérito del inventor por el servicio -- prestado a la industria, dependía la existencia del privilegio. No eran el reconocimiento del derecho natural de todo -- individuo a los productos del propio trabajo intelectual.

Pero la explosión de la Revolución Francesa llevo- en primer lugar a la abolición del antiguo régimen de las -- corporaciones y del sistema de privilegios, sucesivamente a la consagración del principio de la libertad del trabajo y -- de la industria, y por lo tanto del derecho de los invento- -- res industriales (ley de 7 de Enero de 1791). Así, abandona do el campo de la concesiones discrecionales, el monopolio de las invenciones se llevó al reconocimiento de la especial po sición del inventor y de sus naturales derechos, y por lo -- tanto quedó libre del comercio de los agravios de las conce- siones administrativas y siempre arbitrarias.

En Inglaterra luego, donde el régimen corporativo- había tenido escaso desarrollo, las prerrogativas de los au- tores de inventos tuvieron su reconocimiento en el Estatuto- de 1623, que es la primera ley en la materia y puede conside rarse como la carta magna del derecho de los inventores y de la libertad del comercio, de los que contiene en germen todo el desenvolvimiento sucesivo. (1)"

Entonces, debemos decir, que "fue Inglaterra el pri mer Estado que reconoció el derecho de Propiedad Industrial- por una ley del Parlamento dictada en 1663. Le siguieron al- gunos Estados Alemañes, que el siglo XVIII reglamentaron la- materia. En 1787 los fundadores de los Estado Unidos la con- sagraron en la sección octava del artículo primero de la --- Constitución al atribuir al Congreso la promoción del adelan to de las ciencias y las artes útiles, garantizando a los in

(1). RAMELLA, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo I, "Inventos Industriales." Ed. Madrid, pp. 677.

ventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo a -- sus descubrimientos. En Francia, una Ley del 7 de enero de 1701 declaró que " todo descubrimiento o invención es propiedad de su autor". Este principio, mantenido por la Constitución 6 de fructidor del año III, fué reproducido, ampliado y reglamentado por otras leyes." (2)

Contemporaneamente a Francia, los Estados Unidos de América consagraban, en la Constitución de 1787, el derecho exclusivo de los autores e inventores sobre sus escritos y descubrimientos, y reglamentaban de hecho la materia de patentes de la Ley de 10 de Abril de 1790.

Tales ejemplo fueron bien pronto seguidos por -- otros Estados más progresivos." (3)

El desarrollo industrial del continente europeo se produce después del Congreso de Viena en los años -----

(2). TRONCOSO de la Concha, Manuel de JS. De la Propiedad Industrial y de la Propiedad Intelectual , Revista Jurídica Dominicana, p. 26.

(3). RAMELLA, Agustín. Tratado de la Propiedad Industrial Tomo I "Inventos Industriales" Ed. Madrid 1913.

1814-1815, como consecuencia de la penetración y difusión de los grandes inventos ingleses en los demás países de Europa y ello a pesar de disposiciones inglesas que prohibían, sin la autorización de la Oficina de Comercio, la exportación de máquinas y de artesanos calificados, años después, los demás países de la Europa Occidental y los Estados Unidos de América empiezan a aportar también sus contribuciones originales al progreso tecnológico. A mediados de siglo la industrialización progresa, surgen nuevas invenciones y descubrimientos y aparece un nuevo sistema industrial más complejo, con la química de los colorantes, la electricidad, etcétera, si bien, todavía hay un crecimiento moderado y se mantiene la especialización de los países con sus industrias tradicionales.

Todavía no existía competencia plena fuera de las fronteras de los Estados y las patentes sólo eran válidas en el territorio del país de su expedición.

El auge del comercio internacional hizo que esta legislación de patentes empezase a no servir para la concurrencia internacional y comienza a considerarse la necesidad de dar protección a las patentes procedente del extranjero.

Las discriminaciones a los extranjeros para obtener patentes había empezado a suprimirse y en los Estados Unidos en una ley del siglo pasado se da protección a los extranjeros que lleven dos años de residencia o que se naturalicen en el país; una ley de 1832 del mismo país otorga protección a los extranjeros que lleven dos años de residencia o que se naturalicen en el país; una ley de 1832 del mismo país otorga protección a través de las patentes a los extranjeros, los anteriores preceptos se van desplazando a legislaciones de los demás países. En Alemania en el año de

1877 los extranjeros tenían un régimen discriminatorio, - - pues para registrar patentes tenían que ceder su derecho a una persona que tuviese "derecho a la burguesía".

De esta forma se modifica el principio general en tonces existente, de que la transferencia de tecnología empleando una terminología más moderna, era inseparable de la inmigración o de que el inventor adquiriese carta de naturalización en el país y empieza a cundir la idea de que no -- era acertado considerar que el monopolio de una invención -- sólo debía existir para un país. La competencia internacional comienza básicamente después de las Exposiciones Universales del año 1851, y con el libre cambio, aunque iba a tener su momento de descenso con la depresión de 1873. (4)

" El carácter de monopolio fundado en un privilegio del Estado quedaba impreso, hasta hace pocos años, en la Ley Austriaca de 1852, la cual, en efecto, disponía que-

(4). ALVAREZ Soberanis, Jaime, El Sistema Internacional de la Propiedad Industrial y la Planeación del desarrollo Tecnológico en el ámbito nacional pp. 101 y 102.

podía conceder privilegio por los inventos que tuvieron los registros legales (lo que representaba una mera facultad del gobierno), y remitía también al beneficio del Emperador la concesión de una prolongación extraordinaria de la duración del privilegio, etc., pero la ley de 11 de Enero de 1897 ha consagrado el principio que hacer derivar la protección del invento de un derecho natural del hombre, más bien que de un acto de libre consentimiento del soberano, y ha reconocido de éste modo la existencia de tal derecho ya desde la fecha de la petición de la patente, y su libre transmisión desde éste instante de igual manera que cualquier otro bien jurídico." (5)

" El aumento del número de patentes produce reacciones en los medios económicos e industriales, empiezan a ganar influencia los partidarios del sistema de patentes, y se toma conciencia de su importancia en la formación de una futura sociedad industrializada; pero, a su vez se producen fenómenos sociales, de pérdida de trabajo entre otros,-

(5). RAMELLA, Agustín, op.cit.p.90

lo que refuerza la posición de los contradictores del régimen de patentes y nace una gran controversia sobre su utilidad que pone en peligro la institución de las mismas. Se considera por aquellos que todos los monopolios suponen obstáculos al progreso económico, falseando la concurrencia y se reputan las patentes como arma secreta del proteccionismo internacional.

Esta crisis se remonta y el régimen de patentes - deja de ser una controversia entre liberales y libre-cambistas de una parte y proteccionistas de otra, y es que estudiando el fenómeno se llegó a la conclusión, por los partidarios del sistema de patentes, que los libre-cambistas no eran propiamente anti-patentes, sino anti-monopolios.

La evolución de las patentes en el siglo XIX condujo al reconocimiento de ciertos principios, entre los cuales uno de los más esenciales para la protección de las -- invenciones de origen extranjero era no solamente el poderlos extranjeros solicitar patentes nacionales en todos los países, sino gozar además del mismo tratamiento que los nacionales; pero el problema subsistía, porque el principio anterior quedaría en letra muerta si, como consecuencia de la publicación de patente en otro país, ésta perdía su novedad y ello le imposibilitaba para pedir la patente, lo que hizo necesario el derecho de prioridad." (6)

DESARROLLO HISTORICO DE LA LEGISLACION SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL.
EN MEXICO

El antecedente más remoto en la legislación sobre Propiedad Industrial es la Ley de las Cortés Españolas de - 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo - de la industria, dicha ley fué dictada en México.

" La Ley sobre derechos de propiedad de los inven-- tores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, de - 7 de mayo de 1832, ordenamiento muy simple, que sólo contieⁿe algunas prescripciones sobre protección a cierto tipo de ideas o inventos. Es notable la influencia de la colonia es^pañola.

La ley de marcas de fábrica del 28 de noviembre - de 1889, que es la primera legislación técnicamente seria - sobre la materia y que estuvo influenciada por la ideas pre^valecientes en Europa. Guarda coincidencias terminológicas - con la ley actual.

La Ley de marcas industriales y de comercio, y la - Ley de patentes de invención de 25 de agosto de 1903, que - ya se vió influenciada por las corrientes internacionales - de la propiedad industrial introduce importantes novedades - como los nombre y los avisos comerciales.

Las Leyes de patentes de invención y de marcas; y - de avisos y de nombres comerciales, de 27 de julio de 1928.

La Ley de propiedad industrial, de 1942, en vigor - desde el primero de enero de 1943 hasta el 10 de febrero de

1976, que concede un ámbito de protección muy amplia a los titulares de derechos."(7)

" Se caracteriza esta ley desde el punto de vista formal en que codifica todas las disposiciones relativas a patentes de invención, a marcas, a avisos comerciales, a -- nombres comerciales y a competencia desleal.

La ley conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores, y en la misma se precisan y definen los derechos relativos a la propiedad industrial, para proteger los intereses de los titulares de éstos y del público. También toma en cuenta los principios de la Convención de París para la Protección - - - - -

de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, -- revisada en Bruselas, Washington y la Haya (la revisión de Londres no obstante haber ocurrido el 2 de junio de 1934, -- fue promulgada por México hasta el 6 de julio de 1955)."(8)

(7). SALAS Alfaro, Angel. El Derecho de Propiedad Industrial Boletín del Instituto de Investigaciones Jurídicas, No.1, Enero-Marzo 1984, pp.13 y 14.

(8). RANGEL Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, México 1960, pp. 43 y 44.

Está ley es el antecedente a la Nueva Ley de In--
venciones y Marcas de 1976, la cual no solo reglamenta el -
derecho de los inventores y de los propietarios de las mar-
cas, sino además, regula "otros componentes tradicionales -
de la propiedad industrial, como son los diseños industria-
les, las denominaciones de origen, los nombre comerciales,-
los anuncios comerciales y la represión de la competencia -
desleal.

Esta ley, reduce el plazo de los derechos de ex--
clusividad; regula las licencias de explotación de patentes
amplia el campo de invenciones no patentables; consigna nue
vos motivos para la pérdida de las patentes; substituye las
patentes para modelos y dibujos industriales por el regis--
tro de los mismos y fija nuevos plazos para iniciar y com--
probar la explotación de los inventos. Alude al inventor a-
salarinado e instituye el Certificado de Invención. "(9)

(9). RANGEL Medina, David, " El Certificado de Invención"
"Estudios Jurídicos en memoria de Alberto Wazquez del Mercado"
Ed. Porrúa, S.A. México 1982, p.510

CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

A la Propiedad Industrial se le ha querido dar una definición concreta, sin que a la fecha exista una uniformidad de criterios sobre la misma.

El Lic, Roberto L, Mantilla Molina, identifica a la materia como " el conjunto de derechos, conocidos con el nombre, más o menos técnicamente apropiado de Propiedad Industrial cabe distinguir el grupo de los que tienen la función de proteger la negociación misma, de aquel cuyo contenido es un monopolio temporal de explotación.(10)"

Por otro lado Agustín Ramella , refiriendo se a la Propiedad Industrial expresa:" En el campo de la Propiedad Industrial se exponen la leyes y doctrinas que aseguran a los autores de inventos o descubrimientos aplicados a la industria el derecho de gozar de los productos de sus concepciones en tal materia y las ventajas que de ella se derivan (que es lo que se comprende bajo el nombre de Propiedad Industrial o Derecho inmaterial en sentido estricto), y tienen a mantener la lealtad en los contratos de la industria y del comercio y a prevenir o reprimir los actos de concurrencia desleal cometidos en violación del derecho ajeno; así -- los autores de productos o invenciones industriales están autorizados ellos sólo para crear, introducir en el comercio o usar dichos productos.

(10). MANTILLA Molina, Roberto L. Derecho Mercantil , Ed. - Porrúa, S.A. pág.103.

En los inventos industriales la tarea del autor -- está circunscrita al campo económico, cuanto tiende a conseguir con un resultado técnico la satisfacción de necesidades sociales. (11)"

El Licenciado Agustín Ramella, al referirse a la Propiedad Industrial, no hace mención de todos los elementos que forman parte de la Propiedad industrial como son los signos distintivos, sino que únicamente se refiere a los inventos, a la represión de la competencia desleal y los vinculados en relación al campo económico tendiente a la satisfacción de los requerimientos del grupo social.

Asimismo Isidro Satanowsky, en su obra "Derecho Intelectual" da su concepto de Propiedad Intelectual, designándolo como Derecho de Clientela y la define "como el derecho similar a los demás derechos que otorgan la prerrogativa de atraer o retener la clientela mediante un monopolio temporario que asegura una porción de privilegio frente a la competencia, como las insignias, marcas de comercio o de fábricas, llave o nombre de negocios, actividades liberales y -- hasta un establecimiento comercial, etc., que tienden a aumentar la cartera o cifra de negocios o de consumidores y que determinan su valor económico.

Concretando la naturaleza del Derecho de Propiedad Industrial el mismo autor señala que "el derecho industrial comprende entre otros temas, el estudio del fondo del comercio, y del nombre comercial así como de los atentados contra éste, concurrencia desleal, patentes de invención y marcas de comercio, señalando además, que contrariamente al crite--

(11). RAMELLA, Agustín, ob. cit. pp. 1,2 y 4.

rio de varios autores en nuestra opinión el Derecho Industrial, quien de comprender otras muchas materias que las mencionadas, no es una rama independiente del Derecho Privado, sino una sub-rama del derecho comercial, que encara los problemas jurídicos de la producción o transformación de la materia prima en productos manufacturados -industria- y de la circulación de esas materias y productos -comercios -propiamente dicho- incluyendo también, gran parte del Derecho laboral. Podrá objetarse que debería llamarse comercial e industrial pero fuera de que es un problema de denominación mas que de contenido, se subsana, designándole bajo el nombre de "mercantil" o mas aún " de las relaciones económicas, como hemos visto. De cualquier manera, si examinamos el contenido del llamado " Derecho Industrial", nos encontramos con el fondo del comercio y su transferencia, así como la prohibición de concurrencia, problema que está íntegramente involucrado en el Derecho Comercial pues se refiere tanto a negocios como a industrias y más apunta los primeros ya que la concurrencia se vincula más a la venta que a la producción.

El nombre está conectado con el derecho civil, intelectual, comercial e industrial según lo que sirva para distinguir . De la marca puede ser titular un industrial de fábrica-comerciante-de comercio y-un civil-agricultura-lo único típicamente industrial es la patente de invención, pero como hemos dicho entra dentro del derecho comercial, los que se llama hoy "Derecho Industrial" debería denominarse "De la concurrencia desleal" o mejor dicho de la "Lealtad Comercial." (12) "

(12). SATANOWSKY, Isidro, Derecho Intelectual Ed. Argentina, pág.49 y sig.

Este autor, atiende mucho a las formas en que ---- se denomina o debería denominarse el "Derecho de Propiedad Industrial, pero este derecho es autónomo y no entra en relación con el Derecho Privado, hasta en tanto éste no se haya aplicado y ha cumplido su función.

Por otro lado, Mariano Uzcategui Urdaneta, señala que la "Propiedad industrial comprende dos grandes campos; -- uno que se dirige específicamente al campo técnico como lo es la idea inventiva y el otro cae de lleno en el campo comercial como lo es la marca.(13)"

El autor, en su definición omite señalar el elemento de la represión de la competencia desleal, uno de los principales objetivos del Derecho de Propiedad Industrial.

El Licenciado Salas Alfaro señala que "el Derecho de Propiedad Industrial es una disciplina que contiene un -- conjunto de normas que regulan a dos grupos de instituciones Las creaciones nuevas e industriales por un lado, y los signos distintivos por el otro; pertenecen a las primeras, invenciones y diseños industriales, y a los segundos las marcas, nombre comerciales, anuncios publicitarios y las denominaciones. La represión de la Competencia Desleal se rige -- por las normas de la Propiedad Industrial.(14)"

(13) UZCATEGUI Urdaneta. Mariano. Propiedad Industrial y Desarrollo, Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística, No.12 pág.158.

(14) SALAS, Alfaro, ob. cit., pág.8.

Un concepto que podríamos dar de Propiedad Industrial es el que es un conjunto de Derechos de carácter inmaterial que pertenecen a una persona física o moral, derivados de la concepción o inventiva de un producto que se dividen en dos ramas: Las creaciones nuevas e industriales (patentes, certificados de invención, dibujos y modelos industriales) por un lado y por el otro los signos distintivos (marcas, nombre comercial, aviso comercial, denominaciones de origen), así como todo lo referentes a la represión de la competencia desleal.

La característica de inmaterial, se refiere a que son derechos, es decir, intangibles o no corpóreos, sobre los cuales se puede ejercer una titularidad, así como una libre disposición, siendo los mencionados derechos parte de una persona en función de que el estado le otorga un monopolio temporal sobre los mismos.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES.

Los privilegios que concede el derecho de propiedad industrial, a los inventores de las creaciones industriales nuevas y signos distintivos, tienen su apoyo constitucional en los artículos 28 y 89 fracción XV de nuestra Carta Magna.

El artículo 28, señala en su primer párrafo, que no habrá monopolios, ni prohibiciones a título de protección a la industria, sin embargo, y a manera de excepción - en su párrafo octavo señala que no se considerarán monopolios los privilegios que se otorguen 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.

Así mismo, el artículo 89 en su fracción XV, - -- otorga la facultad al presidente de conceder privilegios -- exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

LEGISLACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIGENTE

AMBITO NACIONAL

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas del 9 de febrero - de 1976 fué publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, reformada por decreto publicado - en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de enero de 1987.

" Este ordenamiento nos expresa en materia de - - Patentes:

- a) El término de vigencia de ellas que es de 14 - años.
- b) La reducción de los campos de lo que puede - - constituir la invención patentable.
- c) Un régimen aparentemente más preciso de las -- licencias obligatorias.
- d) Las Licencias de utilidad pública.
- e) Caducidad plena por falta de explotación de -- patentes.
- f) Institución de los Certificados de Invención.
- g) Dentro de los dibujos y modelos industriales - extiende la duración de 5 a 7 años.

Por lo que se refiere a las marcas, expresa:

- 1) Limitaciones para el registro de marcas.

- 2) Régimen de uso obligatorio de marcas.
- 3) La vinculación de marcas.
- 4) Establecimiento de la Licencia Obligatoria.
- 5) El establecimiento de la Licencia Obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública.
- 6) La pérdida del derecho cuando la marca se convierte en designación genérica.
- 7) Reglas para comprobar el uso de las marcas.
- 8) Posibilidades de decretar la prohibición del uso de las marcas, registradas o no.
- 9) La posibilidad de declarar que amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados.
- 10) Inclusión de las marcas de servicio.
- 11) Las denominaciones de Origen.

También señala lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones administrativas, por infracciones a derechos de Propiedad Industrial."(15)

(15). SEPULVEDA, Cesar, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial Editorial Porrúa, 2a. Edición, México, 1981, -- pp. 41 y 42.

La Ley de Invenciones y Marcas cuenta con 10 títulos, 237 artículos y 12 artículos transitorios en la siguiente forma:

TITULO PRIMERO. Referente a patentes de invención con 7 capítulos.

TITULO SEGUNDO. De los Certificados de Invención-Capítulo único.

TITULO TERCERO. Dibujos y Modelos Industriales. - Capítulo único.

TITULO TERCERO bis. Fomento a las invenciones de aplicación industrial. Capítulo único.

TITULO CUARTO. Marcas con 8 capítulos

TITULO QUINTO. Denominaciones de Origen. Capítulo único.

TITULO SEXTO. Avisos Comerciales. Capítulo único.

TITULO SEPTIMO. Nombre Comerciales. Capítulo único.

TITULO OCTAVO. Procedimientos y publicidad. 2 capítulos.

TITULO NOVENO. Pago de Derechos. Capítulo único.

TITULO DECIMO. Infracciones, Inspecciones, sanciones y recursos. 4 capítulos.

TRANSITORIOS.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Dicho reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la federación el 30 de agosto de 1988, entrando en vigor a los treinta días naturales contados a partir de su publicación.

LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.

Siendo publicada esta Ley en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero de 1982, dicha ley estipula en su artículo segundo, los actos, convenios y contratos que deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, siempre y cuando estos consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional relativos a la cesión o transmisión así como al uso o explotación de patentes, certificados de invención, modelos y dibujos industriales, marcas y nombre comercial.

REGIAMENTO DE LA LEY SOBRE EL CONTROL Y REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y EL USO Y EXPLOTACION DE PATENTES Y MARCAS.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 1990, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

AMBITO INTERNACIONAL

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

" En el año de 1883, una Conferencia Intergubernamental adoptó el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, mejor conocido como el "Convenio de París" por haberse firmado en esa ciudad, y en 1884, surgió la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial.

A partir de 1884, el Convenio ha sido sometido a seis revisiones: Bruselas, 1900; Washington, 1911; La Haya, 1925; Londres, 1934; Lisboa, 1958; y la última se verificó en Estocolmo en el año de 1967." (16)

(16) SEPULVEDA, César, Op. Cit. pp.8 y 9.

México, es miembro de la Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial, desde el año de 1903, adoptando el texto revisado en Bruselas en 1900, así como se ha adherido a todas sus revisiones posteriores.

Las disposiciones fundamentales del Convenio de París pueden dividirse en tres clases:

- Trato nacional, consistente en que cada estado-contratante tendrá que conceder a los nacionales de cada estado miembro igual trato que a sus nacionales.

- Derechos de prioridad. Esto es en relación con la primera solicitud de patente o de registro de una marca-presentada en un país miembro, podrá presentar igualmente y dentro de los plazos al efecto establecidos solicitudes para solicitar la protección en cualquier otro estado o estados miembros y estas solicitudes presentadas con posterioridad se considerarán como presentadas el mismo día de la primera solicitud.

- Normas comunes. El Convenio de París contempla normas comunes a las que deberán sujetarse todos los esta--dos miembros.

JURISPRUDENCIA. I, II, III, IV.

(VEASE PÁGS. 275 A 279)

ARREGLO DE LISBOA RELATIVO A LA PROTECCION DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL.

Otro instrumento de carácter internacional es el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 31 de Octubre de 1958.

" El Arreglo, Tiene por objeto la protección de las Denominaciones de Origen, es decir, la denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos." (17)

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de-

(17). ROMANI, Jose Luis, Propiedad Industrial y Derecho de Autor, Su Legislación Internacional, Editorial Bosch S.A. de C.V., Barcelona, pp. 59 y 60.

las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional - de 1958, fue publicado el decreto por el que se promulga en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de Julio de 1964.

Por último, señalaremos que tanto El convenio de la ---- Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial como el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las - Denominaciones de Origen y su Registro Internacional han -- sido celebrados y son aplicados conforme a los dispuesto -- por el artículo 133 Constitucional, que expresa:

" Art. 133.- Esta Constitución, las -- leyes del Congreso de la Unión que ema-- nen de ella y todos los tratados que - estén de acuerdo con la misma, celebra-- dos y que se celebren por el Presiden-- te de la República con aprobación del-- Senado, serán la Ley Suprema de toda - la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposicio-- nes en contrario que pueda haber en -- las Consti--tuciones o leyes de los ---- Estados."

CAPITULO II

TRAMITES RELACIONADOS CON

LA INSCRIPCION EN EL

REGISTRO GENERAL DE PODERES

CAPITULO II.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL DE PODERES

I. DE LOS APODERADOS

En los casos en que durante los trámites relacionados con la adquisición, conservación y pérdida de los derechos tanto de las creaciones industriales nuevas como de los signos distintivos, el interesado los realice por conducto de un apoderado, pueden surgir dos circunstancias:

- a) Que el inventor otorgue el poder en México.
- b) Que el inventor confiera el poder desde el extranjero.

En el primer caso es suficiente con que el mandato esté contenido en carta-poder, pero deberá estar suscrita ante dos testigos y donde constará el domicilio de éstos. *anexo 1.*

Para el supuesto de que el poder que otorga el inventor a quien lo vaya a representar, lo confiera desde otra nación, en este caso pudiera presentarse el problema de que la carta-poder estuviera redactada en idioma extranjero, por lo que se debe solicitar su traducción autorizada al idioma extranjero.

El Lic. César Sepúlveda, en su libro " El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial" señala que para prevenir la dificultad señalada en el párrafo anterior, se acostumbra consignar el mandato en ambos idiomas lado a lado, colocando, la firma del poderdante debajo y en medio de las dos. *anexo 2.*

ANEXO I.

CARTA PODER.

_____ de
 (lugar y fecha de ejecución)

Muy señores nuestros:

Por la presente doy (damos) a ustedes poder especial, amplio y suficiente para que aisladamente o en conjunto, en mi (nuestro) nombre y representación tramiten ante las Oficinas y Autoridades de la República Mexicana que corresponden los registros de mis (nuestras) Patentes, Certificados de Invención y Registros de Modelo y -- Dibujo Industrial, Marcas, Nombres y Avisos Comerciales, gestionen renovaciones, decla- ración, de uso, así como para que promuevan nulidades y extinciones de las que me -- (nos) perjudiquen y persigan invaciones de mis (nuestras) patentes, Certificados de -- Invención, Registros de Modelo y de Dibujos Industriales, a cuyo efecto se les faculta para dar todos los pasos necesarios al objeto indicado así como a la conservación, man- tenimiento y defensa de los derechos de Propiedad Industrial de los mismos, presentar solicitudes, dibujos, declaraciones, renovaciones, pago de anualidades, reclamaciones en dichos registros, así como formular y firmar descripciones, hacer enmiendas, oposi- ciones y apelaciones, justificar explotaciones o usos, solicitar testimonios, pagar im- puestos señalados por la ley, aceptar transferencias o cesiones de Patentes, Certifica- dos de Invención, de Modelo y Dibujo Industrial, Marcas, Avisos o Nombres Comerciales -- en mi (nuestro) favor, percibir valores dando el recibo respectivo, llenar cualquier -- otro requisito y tomar en fin, todas las medidas que creyeran conducentes al resguar- do de mis (nuestras) intereses, y en caso de haber oposición o de ser necesario, se -- les faculta para ocurrir ante las autoridades administrativas y ante los tribunales comunes y federales del país, incluso en AMPARO, para tomar intervención como demandan- tes o demandados ante los jueces que sean competentes, pudiendo transar, someter a ár- bitros, desistirse y cobrar, apelar o ejercer todas las demás facultades que resulten -- necesarias y ratificar todos los actos que en beneficio del otorgante se hubieran rea- lizado por otros apoderados a los ahora nombrados declarando desde ahora válido todo cuanto se hubiese efectuado en beneficio del poderdante, dándoseles asimismo facultades para usar la presente tantas veces como fuere necesario y sustituirla si lo juzgaren -- conveniente y en caso necesario revocar dichas sustituciones.

De ustedes afmo.(s), amigo(s) y Sa. Sa.

OTORGANTE

TESTIGO

TESTIGO

NOTA: (Poner el nombre y dirección de los dos testigos).

ANEXO 2.

POWER OF ATTORNEY

CARTA PODER.

Messr.

Sres.

Gentlemen:

Muy señores míos (nuestros):

By these presents, I (we) hereby confer ample and sufficient power of attorney, in order that you, jointly or separately in my (our) name and behalf, may apply to the Department of Technology, Inventions and Trade marks of the Mexican Republic, for the registration and maintenance of the trade marks and in general all other matters in connection therewith, as well as act on our behalf in any administrative concious procedure related to our above mentioned registrations.

Por la presente otorgo (otorgamos) a ustedes poder especial, pero tan amplio como en derecho proceda para que conjunta o separadamente, en mi (nuestro) nombre y representación gestionen ante la Dirección General de Tecnología, Invencciones y Marcas de la República Mexicana para el registro y conservación de las marcas y en general todos los trámites relacionados con los mismos, así como que nos representen en cualquier procedimiento concioso administrativo relacionado con nuestros registros mencionados.

to which end you are hereby authorized to take all necessary steps before the said authorities - to file applications, specifications, amendments, oppositions, declarations, appeals and claims; record assignments, pay official fees, prove workings obtain certified copies, effect renewals, receive documents, titles and grants; and, in general, do everything before the administrative and judicial authorities which may be necessary to safeguard my (our) interests, hereby authorizing you also to substitute this power of attorney, as well as to institute, intervene in, and desist from amparo proceedings.

a cuyo efecto quedan facultados para dar, ante dichas autoridades, todos los pasos necesarios con el objeto indicado, elevar solicitudes, formular descripciones, enmiendas, oposiciones, declaraciones, apelaciones y reclamaciones, registrar eg siones, pagar impuestos, justificar explotaciones solicitar testimonios y renovaciones, recibir documentos, títulos y, en general hacer cuanto fuere necesario ante las Autoridades Administrativas y Judiciales de cualquier orden, en resguardo de mis (nuestros) intereses dándoles asimismo facultad para substituir el presente poder, así como para demandar, intervenir y desistirse del juicio de amparo.

Very truly yours.

Atentamente.

By (por) _____
 Otorgante (Applicant)

 Testigo (Witness)

 Testigo (Witness)

Además, señala, que el poder que el inventor o una persona individual extienden desde el extranjero no tiene que legalizarse.

Por otro lado, cuando el mandato se otorga por el causahabiente del inventor y el causahabiente es una persona moral, las facultades del representante legal deben de acreditarse con el testimonio notarial de la escritura donde consten tales facultades de representante o en su caso con copia certificada.

Pero cuando el poder se otorga en el extranjero entonces el carácter de representante de la persona moral se tiene que justificar o por certificación de cónsul mexicano o por certificación notarial, autenticada primero por el funcionario correspondiente y después por el cónsul mexicano. En estos casos la firma del cónsul deberá certificarse por el funcionario ad hoc (superior) de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 10 del Reglamento a la Ley de Invenciones y Marcas que indica:

" Art.10. Cuando las solicitudes de pa tentes, marcas y demás actos regulados por la ley sean formulados por conducto de mandatario de persona física, la carta poder con que se acredite la persona lidad deberá contener el nombre y domicilio de los testigos.

Cuando el mandante sea persona moral mexicana, acreditará su existencia, las facultades de quien otorga el poder y las del mandatario, por los

medios establecidos establecidos en la legislación civil o mercantil.

En el caso de que solicitante sea una persona moral extranjera, - el mandatario acreditará su personalidad con mandato expedido conforme a la legislación aplicable en el domicilio de la mandante o de los tratados que rijan tales actos y de los cuales México sea parte.

Los documentos así otorgados deberán presentarse legalizados en los términos que establecen las leyes respectivas."

Es necesario mencionar que en cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del representante, pero bastará con un copia simple si el poder debidamente certificado se encuentra inscrito en el registro general de poderes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

II. DE LA INSCRIPCION

Es necesario, para poder efectuar la inscripción del poder en el registro general de poderes, los siguientes documentos y seguir el procedimiento que a continuación se señala:

1. QUIEN LO SOLICITA.

Lo solicita directamente el mandatario

2. ANTE QUIEN LO SOLICITA.

Se solicita ante la Dirección General -----
de Desarrollo Tecnológico una solicitud de ins---
cripción en el registro nacional de poderes.

3. DATOS DE LA SOLICITUD. *anexo 3.*

La solicitud de inscripción deberá contener los siguientes datos:

I. DATOS DEL MANDANTE.

- a) Anotar el nombre del mandante, o en caso de -- que se trate de una persona moral, anotar su denominación o razón social.
- b) Indicar su domicilio señalando, calle, número, colonia, código postal, población, estado, país, clave del país, nacionalidad y clave de la nacionalidad.

II. PERSONA A QUIEN SE VA A REPRESENTAR.

El solicitante deberá indicar la calidad jurídi--

ca de la persona que pretende representar, y que son las --
siguientes:

- a) Persona física nacional.
- b) Persona física extranjera.
- c) Persona moral nacional.
- d) Persona moral extranjera.

III. DATOS DEL MANDATARIO.

- a) Anotar el nombre de la persona o personas que-
vayan a fungir como mandatario o mandatarios.
- b) Anotar domicilio en el interior de la Repúbli-
ca Mexicana, señalando: calle, número, colonia, -
código postal, población, estado , país, clave del
país.
- c) Indicar la nacionalidad del mandatario, así --
como la clave que le corresponda.

IV. Anotar el lugar, fecha, nombre y firma del --
mandatario o apoderado.

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

Los anexos que deberán presentar son los siguien-
tes:

- a) La solicitud deberá presentarse por duplicado-
escrita a máquina, cada una con firmas autógrafas.
- b) Carta poder con dos testigos, nombre y domici-
lio, en su caso.
- c) Testimonio original o copia certificada del --
documento, que acredite la existencia de la perso-
na moral nacional, debidamente inscrita en el Re-
gistro Público del Comercio.



ANEXO 3
DIRECCION GENERAL
DE INVERSIONES
MARCAS Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION

FIRMA Y NOTAS DE PRESENTACION

PARA EL

NO. DE EXP.

NO. DE FOLIO

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO GENERAL
DE PODERES

1- DATOS DEL MANDANTE

DIRECCION: _____
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL _____
CALLE _____ NUMERO _____
COLONIA _____ CODIGO POSTAL _____
POBLACION _____ ESTADO _____ PAIS _____ CLAVE _____
NACIONALIDAD _____ CLAVE _____

2- PERSONA A QUIEN SE VA A REPRESENTAR

PERSONA FISICA NACIONAL PERSONA FISICA EXTRANJERA
PERSONA MORAL NACIONAL PERSONA MORAL EXTRANJERA

3- DATOS DEL MANDATARIO

NOMBRE(S) _____ CLAVE _____
DIRECCION: _____
CALLE _____ NUMERO _____
COLONIA _____ CODIGO POSTAL _____
POBLACION _____ ESTADO _____ PAIS _____ CLAVE _____
NACIONALIDAD _____ CLAVE _____
Necesariamente cumplir de la Republica Mexicana (ART. 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVERSIONES Y MARCAS).
LUGAR _____ NOMBRE (MANDATARIO O APODERADO) _____
FECHA _____ FIRMA (MANDATARIO O APODERADO) _____

DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO DEBERA ANEXAR A LA SOLICITUD

PARA UNO EX-
CLUSIVO DE LA
D. G. / S. F.
/ S. G.

- CARTA PODER (PERSONA FISICA NACIONAL O EXTRANJERA)
- TESTIMONIO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE COMPROBE LA EXISTENCIA DE LA PERSONA MORAL NACIONAL Y SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
- TESTIMONIO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA QUE COMPROBE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL OTORGAMIENTO DEL PODER
- CONSTANCIA DEL PODER ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA (LEGALIZADA) QUE COMPROBE TANTO LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD OTORGANTE DEL PODER, ASI COMO LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE ESTA PARA OTORGAR DICHO PODER (PERSONAS MORALES EXTRANJERAS)
- RECIBO DEL PAGO DE DERECHOS
- OTROS (ESPECIFIQUE CUALES): _____

Nº. DE REGISTRO

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
REGISTRO GENERAL DE PODERES

FECHA _____

CONSIDERANDO QUE LA SOLICITUD CUMPLE DEBIDAMENTE CON LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES, ESTA DIRECCION GENERAL EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION DEL PODER QUE OTORGA

A:

PARA:

LO ANTERIOR SE EXPIDE DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 189 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, 13, 14, 15 DE SU REGLAMENTO Y 4ª FRACCIÓN XVI INCISO C) DEL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1985, REFORMADO Y ADICIONADO POR ACUERDO DE 10 DE AGOSTO DE 1987, PUBLICADO EN LA MISMA FUENTE INFORMATIVA.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
EL DIRECTOR GENERAL

- d) Testimonio original o copia certificada del -- documento que acredite las facultades del repre-- sentante legal del otorgante, en su caso
- e) Constancia del poder original o copia certifi-- cada (legalizada) que acredite la existencia de - la sociedad otorgante del poder, así como las fa-- cultades del representante de esta para otorgar - dicho poder, en el caso de que se trate de una -- persona moral extranjera.
- f) Recibo de pago de derechos.
- g) Otros que sean necesarios anexarse a la soli-- citud, como traducciones de los anexos, constan-- cias, etc.

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Al recibir la solicitud y demás anexos, se reali-- za una revisión a fin de comprobar que los documentos - - - reúnen los requisitos legales y reglamentarios, en caso de-- que no los reúnan se otorgará al solicitante un plazo máxi-- mo de tres meses para que manifieste lo que a su derecho -- convenga; de no hacerlo se considerará abandonada la soli-- citud, considerándose igualmente abandonada en el supuesto-- de que aún cuando después de hacer las modificaciones y ma-- nifestar lo que a su derecho conviniera, dichos documentos-- no reunieran los requisitos legales y reglamentarios.

6. INSCRIPCION.

En caso contrario al anteriormente señalado, es - decir, que los documentos sí reúnan los requisitos ya men-- cionados, se procederá a realizar el estudio correspondien-- te tanto de la solicitud así como de la documentación pre-- sentada, si el resultado es satisfactorio se le citará al -

pago de derecho por la inscripción del poder, pago que deberá efectuar en el plazo que se señale al efecto, efectuando éste se inscribe el poder y el interesado podrá pasar a recoger la constancia de inscripción en un término de 30 días.

CAPITULO III

TRAMITES RELACIONADOS CON LA ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA DE LOS DERECHOS DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS

CAPITULO III.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA ADQUISICION , CONSERVACION Y PERDIDA DE LOS DERECHOS DE LAS CREACIONES INDUSTRIALES NUEVAS.

I. PATENTES DE INVENCION.

A. CONCEPTO

En relación a una definición acerca de lo que es la Patente de Invención es necesario señalar que no existe una uniformidad de criterios entre los diversos autores.

La Patente de Invención es un documento que expide una oficina de gobierno que en México es la Secretaría - de Comercio y Fomento Industrial, que detalla una inven--- ción y crea un monopolio temporal sobre ésta; es decir, sólo puede ser explotada por el titular de la Patente de In- vención o por persona que obtenga la autorización de éste.

Sin embargo el privilegio que confiere la patente es por un tiempo determinado que es de 14 años improrrogables y que al término de éste, el invento pasa al dominio - público, es decir, puede ser explotado por cualquier persona, sin necesidad de la autorización del titular de la Pa- tente de Invención.

A continuación, y con la finalidad de aclarar y - ampliar la idea al respecto, se citan algunas definiciones- sobre este concepto.

" La ONU ha definido a la Patente como un privilegio legal concedido por el gobierno a los inventores y a otras personas que derivan sus derechos -- del inventor, durante un plazo fijo, para impedir que otras personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado o empleen un método o un procedimiento patentado.

Al expirar el plazo para el que se concedió ese - privilegio, el invento patentado se pone a disposición del público en general, o como suele decirse, pasa a ser del dominio público." (18)

De ésta definición podemos señalar que el otorgamiento de la Patente de Invención, trae aparejada la prohibición a cualquier tercero no autorizado por el titular de la Patente de Invención, de fabricar el producto o utilizar el procedimiento objeto de dicha patente, así como poner de cualquier manera el producto o procedimiento patentado en el comercio.

(18) ALVAREZ Soberanis, Jaime, La Regulación de las Inven- ciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica citando- a documento de la UNCTAD, " La función del sistema de paten- tes en la transmisión de tecnología a los países en desarro- llo". Informe preparado conjuntamente por el departamento - de asuntos económicos y sociales de las Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Organización Mundial de la Pro- piedad Intelectual, Naciones Unidas, N° de venta S. 75.II.D. G., N.Y. 1975, pág. 1, y 2. , Editorial Porrúa, México, D.F. p.44.

El Dr. DAVID RANGEL MEDINA, al hablar de Patentes de Invención en su obra " Tratado de Derecho Marcario " menciona: " Es un derecho que se concretiza en títulos que representan el otorgamiento de monopolios legales temporarios con los cuales se acredita que la ley acuerda en beneficios del autor, y durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de empleo o de explotación del objeto protegido."

En este orden de ideas, señalaremos que para que una invención sea patentable debe reunir requisitos de dos tipos:

- 1) Requisitos de patentabilidad materiales.
- 2) Requisitos de patentabilidad formales.

" Los materiales, se refieren intrínsecamente a la invención, ésta debe ser nueva, original, susceptible de explotarse industrialmente; y los formales consisten, en la sujeción a un determinado procedimiento, en el cumplimiento de ciertas formalidades específicas, es decir, que quien -- desee obtener el privilegio, cumpla con una serie de requisitos reglamentarios para que se le extienda el título que -- acredite la invención frente a terceros".(19)

(19) SEPULVEDA, César, ob. cit., pp. 50 y 67.

Sin embargo, la Ley de Invenciones y Marcas, no da una definición ni de lo que es Patente de Invención, ni un concepto acerca de lo que se puede entender por invento o invención, ésta en su artículo 4° sólo indica qué es lo que se debe entender por patentable:

" Art. 4. Es patentable la invención - que sea nueva, resultado de una actividad inventiva, y susceptible de aplicación industrial, en los términos de -- ésta ley.

También será patentable ---- aquella invención que constituya una - mejora a otra y cumpla con los requisitos del párrafo anterior."

Desmembrando el artículo, anteriormente transcrito tenemos que para que una invención sea patentable debe reunir tres requisitos:

- 1) Que sea nueva.
- 2) Resultado de una actividad inventiva.
- 3) Que sea susceptible de aplicación industrial.

La propia ley en sus artículos 5° y 6°, explica - lo que debe entenderse por nueva al referirse a la inven--- ción, indicando que ésta no debe estar comprendida en el -- estado de la técnica; es decir, que no debe hacerse accesible al público, por ningún medio, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la patente o de la - fecha de prioridad válidamente reivindicada, a menos que su divulgación resulte del hecho de que el solicitante o su -- causahabiente haya exhibido la invención en una exposición internacional u oficialmente reconocida, siempre y cuando - con anterioridad a su exhibición se depositen en la secre-

taría de Comercio y Fomento Industrial los documentos prevendidos por el reglamento y que la solicitud respectiva de la patente se presente en la misma dependencia dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de la exposición.

Una invención implica una actividad inventiva si a la fecha de presentación de la solicitud de patente o fecha de prioridad válidamente reivindicada y habida cuenta del estado de la técnica, ella no resulta evidente para un técnico en la materia, lo anterior por así contemplarse en el artículo 7° de la Ley.

Asimismo, el artículo 8° de la Ley, indica que una invención es susceptible de aplicación industrial, si se puede fabricar o utilizar en la industria.

Para concluir, diremos que la patente tiene una triple función:

" 1) Resguardar la tecnología nacional y la de dar protección al empresario que invierta en el desarrollo tecnológico.

2) Es un elemento fundamental para la comercialización o negociación de la tecnología.

3) Tiene un valor fundamental como fuente de información tecnológica." (20) . en virtud de que expone la nueva aportación a la técnica, e indica cual es el avance realizado dentro del sector a que pertenezca.

(20). Secretaría de Comercio y fomento Industrial, Departamento de Estímulos y apoyo tecnológico industrial. La Propiedad Intelectual en México , p.2.

B. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. QUIEN LA SOLICITA.

La Patente podrá ser solicitada por su inventor - su causahabiente o a nombre de ellos un apoderado.

Sin embargo, el causahabiente, deberá demostrar - su calidad de tal con documento firmado por el inventor. En caso de que el inventor sea una persona física mexicana, el documento en el que se justifique dicha calidad de causahabiente, deberá ser firmado por el inventor ante fedatario - público, para que se expida la Patente a nombre del solicitante.

Se considerará como causahabiente del inventor a quien adquiere el Derecho que aquél tiene en relación con - determinada invención, por herencia, enajenación o cual- - quien otro título legal. Debiendo éste, comprobar su carácter de tal conforme a derecho (art.27 Reglamento de la ley - de invenciones y marcas).

Por otro lado, y en el supuesto en que el trámite para obtener la Patente de Invención sea realizada por conducto de apoderado, éste podrá autorizar en sus promociones a otras personas para oír y recibir notificaciones y presentar y recibir toda clase de documentos.

Por último, nos queda señalar, que cuando varias - personas sean conjuntamente autores de una invención, deberán nombrar a un representante común, quien sólo podrá ac- - tuar para la trámitación de la Patente, en caso de que no - se designe se tendrá como representante común a la primer -

persona mencionada en el escrito de la solicitud.

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Para obtener el derecho de Patente, deberá presentarse la solicitud ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y directamente ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Lo anterior por así contenerse en los artículos - 14 de la Ley de Invenciones y Marcas y 26 del Reglamento de la ley de Invenciones y Marcas que a la letra dicen:

" Art. 14.- Para obtener el derecho de patente, deberá presentarse solicitud-escrita en la Secretaría de Comercio y to Industrial....."

" Art. 26.- Para obtener el derecho de patente o de certificado de invención - deberá solicitarlo ante la secretaria - el inventor, su causahabiente o su apoderado....."

Es necesario mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en sus artículos 11, 26 y 34 fracción XII consigna las facultades de las que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial goza para conocer de los asuntos relativos a la propiedad industrial, dichos artículos a la letra expresan:

" Art. 11.- Los titulares de la Secretaría de Estado y de los Departamentos --

Administrativos ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República."

" Art. 26.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden administrativo el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Programación y Presupuesto.
Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Secretaría de la Reforma Agraria.
Secretaría de Turismo.
Secretaría de Pesca.
DEpartamento del Distrito Federal.

" Art. 34.- A la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, corresponde el -- despacho de los siguientes asuntos:

XII.- Normar y registrar la propie-- dad industrial y mercantil; así como - regular y orientar la inversión extrañ jera y la Transferencia de Tecnología."

A su vez la Secretaría de Comercio y Fomento In-- dustrial, delega estas facultades directamente a su Direc-- ción General de Desarrollo Tecnológico, de acuerdo a lo que establecen los artículos 1º, 2º y 17º fracciones III,V,VI,- IX, X, XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Co-- mercio y Fomento Industrial, y que textualmente expresan:

" Art. 1.- La Secretaría de Comercio - y Fomento Industrial, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a - su cargo el despacho de los asuntos -- que expresamente le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública-Federal, así como otras leyes, regla-- mentos, decretos, acuerdo y órdenes -- del Presidente de la República."

" Art. 2.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le comp ten, la Secretaría de Comercio y Fomen to Industrial contará con los siguien tes servidores públicos, áreas y unida

dades administrativas:

Secretario.

Subsecretaría de Comercio Exterior.

Subsecretaría de Industria e Inversión
Extranjera.

Subsecretaría de Abasto y Comercio In-
terior.

Oficialia Mayor.

Direcciones generales de:

Planeación e Informática.

Asuntos Jurídicos.

Delegaciones Federales.

Asuntos Fronterizos.

Negociaciones Comerciales Internacio-
nales.

Política de Comercio Exterior.

Servicio al Comercio Exterior.

DESARROLLO TECNOLÓGICO.

Fomento Industrial.

Industria Mediana y Pequeña y de Desa-
rrollo Regional.

Inversiones Extranjeras.

Normas.

Política de Comercio Interior.

Abastos y Productos Básicos.

Fomento al Comercio Interior.

Programación, Organización y Presupues-
to.

Recursos Humanos.

Recursos Materiales y Servicios Genera-
les.

Unidad de Comunicación Social.

Delegaciones Coordinadoras Regionales-
y Federales."

" Art.17.- Son atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico:

III. Tramitar y, en su caso, autorizar las solicitudes de registro o de publicidad de patentes o certificados de invención, de mejoras, de dibujos o modelos industriales, de marcas, de denominaciones de origen y de avisos o nombres comerciales, así como el registro de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y la conservación de los derechos que establezcan los ordenamientos legales;

V. Formular las resoluciones, conforme a los procedimientos fijados en las disposiciones marcas y transferencia de tecnología, relativas a infracciones administrativas, nulidad, caducidad, revocación, cancelación de registro o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, licencias, contratos o cualquier otro acto que implique contravención a tales disposiciones; imponer sanciones que procedan por su incumplimiento y, tratándose de la materia de invenciones y marcas, las que conciernen a la declaración de hechos y posiblemente sean constitutivos de delito; inspeccionar, vigilar y en general, aplicar las leyes, reglamentos y demás disposiciones lega-

les en estas materias;

IX.- Solicitar a las autoridades competentes la cancelación de los beneficios, estímulos y apoyos de toda índole que prevén las leyes o reglamentos sobre transferencia de tecnología, a las personas que estando obligadas a solicitar la inscripción de los diversos actos contemplados en dichos ordenamientos, no lo hubieran hecho, o en los demás casos previstos por las disposiciones legales aplicables;

X.- Efectuar la publicidad legal, a través de la "Gaceta de Invenciones y Marcas", así como difundir la información derivada de los registros concedidos y de cualquier cuestión referente a los derechos que confieren los ordenamientos legales aplicables;

XI.- Substanciar y resolver en su caso, los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la Ley sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas y de la Ley de Invenciones y Marcas, los reglamentos de ambas y demás disposiciones legales aplicables a dichas materias."

De los preceptos anteriormente señalados, obtenemos la justificación legal por el que las solicitudes para la obtención del derecho de Patente así como cualquier otro trámite relacionado con la adquisición, conservación y extinción de los derechos de Propiedad Industrial, deberán solicitarse ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico que forma parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

3. DATOS DE LA SOLICITUD. *anexo /*

Las solicitudes para la obtención de la Patente de Invención deberá formularse de manera respetuosa, en idioma español y escritas a máquina; por triplicado y deberá ser en los términos del formato que expida la dirección general de desarrollo tecnológico.

Dicha solicitud, deberá referirse a una sola invención salvo los casos de excepción, como los señalados en los artículos 22, 24 y 25 de la Ley de Invenciones y Marcas-mismos que señalan lo siguiente:

" Art. 22.-; pero si podrán consignarse en una sola patente, diversas modalidades de algún conjunto o parte de una máquina o aparato, aún cuando solamente alguna de ellas pueda o deba usarse en combinación con éste, siempre que dicha máquina o aparato sea también invención del solicitante."

" Art. 24.- Un procedimiento y las máquinas o aparatos que con aquel se usarán serán objeto de patentes independientes salvo el caso de que tales máquinas o -

ANEXO 1



DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS
Y DESARROLLO TECNOLOGICO

SOLICITUD DE REGISTRO

Nº DE EXP. _____
 No. DE FOLIO _____
 PARA EL CANCELAMIENTO DE LA BREVET
 FECHA Y HORA DE PRESENTAR _____

REGISTRO DE

PATENTE DE INVENCIÓN

PATENTE DE MEJORAS

CERTIFICADO DE INVENCIÓN

MODELO

DIBUJO INDUSTRIAL

54 TÍTULO _____

72 DATOS DEL INVENTOR

NOMBRE _____

NACIONALIDAD _____

DOMICILIO _____

RFC _____

73 DATOS DEL CAUSAHABIENTE SI LO HAY

NOMBRE _____

NACIONALIDAD _____

DOMICILIO _____

RFC _____

74 DATOS DEL APODERADO SI LO HAY

NOMBRE _____

DOMICILIO PARA DIR. NOTIFICACIONES _____

42 DIVISIONAL DE _____ No. DE SOLICITUD _____ FECHA REAL _____

30 PRIORIDAD RECLAMADA

PAIS	FECHA DE PRESENTACION	NUMERO DE SOLICITUD

ANEXO I

RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

	SI	NO
1. DESCRIPCION POR TRIPLICADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DIBUJO POR TRIPLICADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. CARTA PODER (EN SU CASO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. DOCUMENTO DE CESION (EN SU CASO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. DOCUMENTO DE PROTESTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. DOCUMENTO DE PRIORIDAD (SI LO HAY)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. TRADUCCION DEL DOCUMENTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. COPIA DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL DE PODERES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION

SI. CLASIFICACION INTERNA

SI. CLASIFICACION INTERNACIONAL

PAGO DE DERECHOS

aparatos sean inherentes al procedimiento mismo y no susceptibles de aplicación general. En este caso podrán comprenderse en una sola patente, pero solamente quedarán amparadas en combinación con el procedimiento junto con el cual se patentan."

" Art. 25.- Un procedimiento y su producto, cuando éste sea patentable, pueden ampararse en una sola patente."

" Art. 26.- Un procedimiento en el que un producto necesite otro u otros procedimientos para su obtención, requiere dos o más patentes; pero si el producto resulta como consecuencia necesaria del procedimiento mismo bastará una sola patente."

Los datos que deberá contener la solicitud para la obtención de una patente son los que a continuación se enuncian:

1. Indicar que tipo de registro se solicita. En este caso puede ser Patente de Invención o Patente de mejoras.
2. Anotar el nombre o título de la invención, no deberán anotarse denominaciones de fantasía en virtud de que éstas no son admisibles.
3. Mencionar los datos del inventor.
 - a) Nombre.
 - b) Nacionalidad.
 - c) Domicilio.
 - d) Registro Federal de Causantes.

4. Señalar los datos de causahabiente en el supuegto de que los hubiere:

- a) Nombre.
- b) Nacionalidad.
- c) Domicilio.
- d) Registro Federal de Causantes.

5. En el caso de lo hubiere, indicar los datos -- del apoderado.

- a) Nombre
- b) Domicilio para oír y recibir notificaciones.

6. Anotar el número de solicitud inicial así como fecha legal en el caso de que el interesado la --- haya dividido en varias solicitudes por que a Juicio de la Secretaría no haya satisfecho el requisito - de unidad de la invención, es decir, que la soliciditud de la Patente no se refiera a un solo invento.

7. Para el caso de que se pretenda se reconozca -- el derecho de prioridad, deberá anotarse país, fe-- cha de presentación de la primera solicitud origi-- nal en éste, así como el número de serie.

8. A continuación se asentará el lugar y fecha -- así como la firma del solicitante.

9. Por último, una relación de documentos que se - anexan a la solicitud.

4. ANEXOS A LA SOLICITUD.

Anexos a la solicitud, deberán presentarse los --- siguientes documentos:

- 1) Descripción del invento por triplicado.
- 2) Dibujos, grabados fotográficos.
- 3) Capítulo de novedad o Capítulo de reivindicaciones.
- 4) Documento de Cesión.
- 5) Poder para acreditar el carácter de mandatario.
- 6) Constancia en el caso en que se reclame prioridad.
- 7) Comprobante de pago de derechos correspondientes.

1) La descripción del invento deberá realizarse -- en hojas de papel blanco de 36 kilogramos, con un tamaño de 21,5 X 28 cms. dejando un márgen izquierdo de 4 a 5 cms, deberán escribirse con tinta negra a doble espacio y por un sólo lado del papel, éstas deberán presentarse por triplicado, debiendo las - copias ser perfectamente legibles y reunir las características antes mencionadas. *Anexo 2*

La descripción del invento deberá contener la siguiente información:

- a) Llevará en primer lugar, el título o nombre --- técnico de la invención, no se aceptarán títulos o denominaciones de fantasía, marcas o nombres comer- ciales.
- b) A continuación se anotará el nombre del inven- tor, su nacionalidad y domicilio.
- c) En el supuesto de que lo hubiere, el nombre del

ANEXO 2

EJEMPLO DE DESCRIPCION PARA UNA PATENTE DE UN APARATO.

SURTIDOR A GRANEL PARA CIGARROS O PUROS

NOMBRE DEL INVENTOR:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO:

NOMBRE DEL CAUSAHABIENTE:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO:

EXTRACTO

Esta invención se refiere a un surtidor a granel -- para cigarrros o puros cuya combinación de medios que lo forman permite suministrar uno a uno los puros o cigarrros que contiene, con la simple rotación de una perilla.

DESCRIPCION

Se conocen surtidores de cigarrros o puros en los, -- que, por ejemplo, para poder extraer el cigarrro, hay que comunicar al depósito que los contiene, en primer lugar un movimiento de descenso con una mano, mientras la primera detiene la caja y después dejar que regrese ese depósito a su posición primitiva, lo cual es desventajoso.

El objeto de la invención es suprimir los inconvenientes de esas operaciones por medio del surtidor que aquí se describe, que maneja de manera más sencilla y es más compacto y duradero en su construcción.

ANEXO 2

Los detalles característicos de este sustidor se muestran claramente en la siguiente descripción y en los dibujos que la acompañan, como una ilustración de aquellas y sin viendo los mismos signos de referencia para indicar las mismas partes en las figuras mostradas.

La FIGURA 1, es una perspectiva convencional del sustidor.

La FIGURA 2, es una proyección vertical de una sección transversal para mostrar el mecanismo interior.

La FIGURA 3, es otra proyección vertical de una sección longitudinal del mismo sustidor.

Con referencia a dicha figuras, este sustidor está formado por la combinación de una base 1 de madera u otro material apropiado que al mismo tiempo forma el fondo de una caja 2 del mismo material provisto en su parte superior de una tapa 3 embisagrada, con un perilla 4 para abrirla.

Esta tapa 3 cubre una tolva en la cual se vacía los cigarras y que también sirve para contenerlos. En la extremidad inferior 6 de ésta hay un cilindro 7 en posición horizontal también de madera y otro material, fijo a un eje 8 que puede girar en chumaceras y taladros 9 y 10, de las paredes laterales 11 y 12 de la caja 2, la superficie 13 forma un fondo movable de dicha tolva 5, y este cilindro tiene en su parte superior una muesca longitudinal 14, de forma y profundidad adecuadas para recibir un cigarras. En la posición diametral opuesta hay una lámina 15, doblada y fija en el cilindro como se ve en la figuras 2 y 3, en cuya extremidad se fija la correspondiente de un resorte espiral antagonista 16 estando la otra 17 fija a la base 1. En la pared 12 va fijo un perno 16 a la altura de la lámina 15, y en contacto con ella, para servirle de tope e impedir que el cilindro gire en dirección opuesta a la de trabajo. El cilindro se hace girar por medio de un botón o perilla 19 fija a la extremidad del eje 8.

ANEXO 2

Una lámina metálica de forma cilíndrica 20 de anchura adecuada, se fija en su borde anterior al pie de la ventana 21 de la caja. El borde posterior de dicha lámina queda -- tangente a la superficie del cilindro 7, fijándose en esa posición por medios apropiados, por ejemplo, una lengüeta u orejas 23, que se fijan a las paredes laterales 11 y 12, otra -- lámina cilíndrica 24, va fija a la extremidad anterior o inferior de la tolva, para guiar al cigarrillo que es llevado por el cilindro en movimiento giratorio. En la parte anterior de la base hay una ranura o muesca 25, para recibir el cigarrillo que sale del surtidor, el cual funciona de la manera siguiente:

Una vez que los cigarrillos se han vaciado en la tolva 5, uno de ellos se introduce por su peso y por la presión de los otros en la muesca o canal 14 del cilindro 7, de manera que la hacen girar hacia adelante el botón 19 se va fijo al eje de dicho cilindro, éste efectúa el giro arrastrándolo un momento en que éste se encuentra en una posición en la que -- ese cigarrillo cae por gravedad a lo largo de la lámina metálica 20 que le sirve de guía para conducirlo hacia el exterior, -- cayendo en la muesca 25, de donde se le puede tomar.

REIVINDICACIONES

1. Un surtidor a granel para cigarrillos o puros que comprende -- la combinación de una caja prismática alargada, de madera u otro material adecuado cuya base se prolonga hacia la parte anterior de uno de los lados mayores de aquella con una muesca o canal en sentido longitudinal de la misma, a cierta distancia de ese lado, el cual lleva una ventana alargada en contacto con la base, y de una tapa con bisagra que cubre la parte ensanchada de una tolva, en la que se vacían los cigarrillos: caracterizado por un cilindro de diámetro adecuado, cuya superficie forma un fondo móvil a la parte superior del cilin

ANEXO 2

do, que gira en onificios o chumaceras fijas a las paredes - transversales de la caja y una perilla o botón asegurado a un extremo del eje para hacer girar a dicho cilindro y hacer salir el cigarrillo o puro al exterior.

2. Un sustitor a granel para cigarrillos o puros como el especificado en la cláusula anterior, caracterizado porque comprende además en combinación, un medio de retén, como una lengüeta de lámina fija a un extremo del cilindro al cual se une la extremidad superior de un resorte espiral antagonista; la inferior va asegurada a la base. una lámina cilíndrica tangente en su parte superior a la superficie lateral del cilindro y asegurada a las paredes laterales de la caja, por una lengüeta, estando fija la parte inferior de dicha lámina al pie de la ventana de la pared lateral, y otra lámina cilíndrica fija a la extremidad anterior o inferior de la tolva; ambas con el fin de guiar y recibir al cigarrillo o puro en su caída hacia el exterior.

En testimonio de lo cual firmo la presente en México, D.F. el
de
de 1990.

Finna del inventor, causahabiente o apode
rado.

causahabiente, nacionalidad y domicilio.

d) A continuación se hará un extracto de la invención, lo recomendable es que no sea mayor de 150 - palabras.

e) Se hará una descripción del invento con claridad, de manera exacta y completa, tan concisa como fuere posible, haciendo notar tres aspectos importantes de la invención:

- a) La naturaleza de la invención.
- b) El objeto de la invención.
- c) Los antecedentes conocidos sobre el estado - de la técnica a la que la invención pertenece.

Siempre se deberá evitar toda clase de digresiones, refiriéndose siempre al objeto de la invención, y se deberá hacer notar ésta con otras invención ya Patentadas, dándose durante la descripción ejemplos de aplicaciones específicas de la invención de manera que un técnico con conocimientos medios en la materia sea capaz de reproducirla o utilizarla.

2) Dibujos, grabados fotográficos; En los casos -- en que para la completa comprensión de la invención se requiera acompañar a la solicitud de planos dibujos técnicos, la descripción deberá contener la numeración de las distintas figuras de que se componen, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que están constituidas, de tal manera de concuerden con la numeración marcada en la - figura.

Los dibujos deberá reunir las características y -- requisitos que a continuación se enumeran: *anexo 3*

- a) Realizarse en papel blanco de 36 kgs.
- b) Realizarse a tinta negra.
- c) Resaltar los aspectos novedosos de la inven- -

ANEXO 3

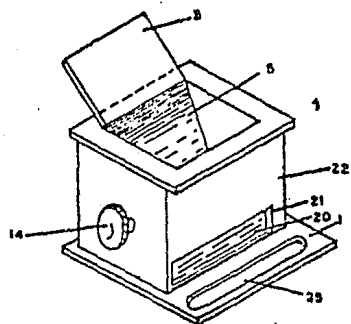


Fig. 1

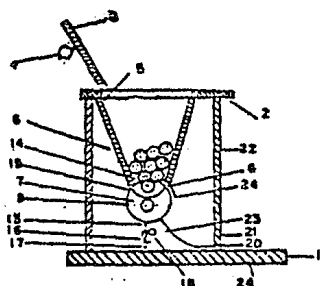


Fig. 2

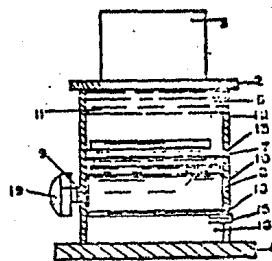


Fig. 3

ción.

d) Contener las partes de la invención que se hayan señalado en el capítulo de reivindicaciones...

e) El papel en que se realicen deberá ser de 21.5-cms. X 28 cms., además deberá tener una línea trazada en sentido vertical de la hoja a 1.5. centímetros de la orilla izquierda.

f) Los dibujos no deberán abarcar completamente -- la hoja por lo que no deberán ocupar un espacio mayor de 18 X 26 cms.

Además de lo anterior deberán cumplir con los siguientes requisitos.

Por lo menos un dibujo deberá representar a la invención en forma total, éstos deberá guardar una proporción entre las partes del invento objeto de la solicitud, -- la Ley de Invenciones y marcas no sujeta a éstos a ninguna escala por lo que deberán presentarse en perspectiva convencional y libre.

Si para la correcta comprensión de la descripción es necesario presentar el dibujo en una o varias secciones -- deberán presentarse en el dibujo general, por líneas de puntos, o a rayas y puntos, cuidando siempre de señalar en la sección, el signo de referencia de la línea a que corresponde, estos signos serán letras o números no menores de tres milímetros; por otro lado las piezas representadas en corte se distinguirán con líneas oblicuas a no menos de 1.5 milímetros entre sí.

En caso de que el espacio fuere demasiado pequeño para colocar un signo de referencia, o el colocarlo pueda -- causar confusión, deberá situarse lo más próximo que sea posible y con una línea quebrada o curva deberá unirse al punto que indica. Si a pesar de esto fuere necesario colocar un

un signo o letra marcado con una línea oblicua, se dejará -- un pequeño círculo en blanco para colocar en él, el signo.

Ahora bien, cuando haya piezas o detalles que en -- la figura general queden demasiado pequeños, se marcarán con una sola letra o signo representandolo suficientemente ampli-- ficados, en figuras especiales marcadas con el mismo signo.

Los dibujos no deberán contener leyendas explica-- tivas, ni el título o nombre de la invención, y se firmará-- en la parte inferior derecha de la hoja que lo contenga, si se tratará de gráficas o de diagramas de bloques, si se admi-- tirá la presentación de leyendas indicativas de los diversos parámetros que sean necesarios para su comprensión, en tanto que dichas leyendas no sean explicativas.

Por último, para la reproducción de los dibujos -- podrá emplearse cualquier método, siempre y cuando éstos --- conserven los mismos tamaños que el original.

Lo anterior tiene su fundamento en el artículo 37-- del reglamento a la ley de invenciones y marcas.

3) Las reivindicaciones; la descripción finalizará con una o más reivindicaciones, éstas deberán indicar el --- alcance de la protección que se solicita, debiendo ser cla-- ras y precisas y no podrán abarcar más de 10 asentado en el - capítulo de la descripción; pero éstas no deberán hacer re-- ferencias a la descripción ni a los dibujos. anexo 2

Las reivindicaciones deberán redactarse de la si-- guiente manera:

- a) Preámbulo. En el cual se mencionarán las caract-- erísticas técnicas de la invención, en combina--- ción, forman parte del estado de la técnica, es -- decir, lo ya conocido.
- b) Una parte donde se expresen las características novedosas que se desean proteger, precedidas de -- las palabras, " caracterizadas en " "Donde

la mejora comprende...." o algo similar a éstas frases, es decir la novedad que se desee proteger; en el caso de que -- se trate de asociaciones de elementos se debe distinguir claramente lo novedoso de lo ya conocido. JURISPRUDENCIA V (VEASE PÁG.282)

A continuación y por último, se deberá expresar -- bajo protesta de decir verdad que es el mejor método conocido por el inventor para llevar a la práctica la invención, -- llevando al final la firma del inventor, por su causahabiente o su apoderado así como la fecha. *anexo 4.*

4) Documento de Cesión; Por lo que toca a los ---- anexos referentes al documento de cesión, poder -- para acreditar que es mandatario, constancia para la prioridad, se ha hecho mención de ellos en páginas anteriores.

5) Por último, es necesario anexar el comprobante de pago, por concepto de estudio de una solicitud de patente, el monto que se estipula en que con-- tiene la Ley Federal de Derechos.

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

El examen administrativo consiste en que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico , observa -- si la solicitud, descripción, reservas, dibujos y demás documentos anexos satisfacen los requisitos ya indicados en cuanto a forma, número de copias, que los poderes y copias reúnan los requisitos de ley, así como que las reservas y reivindicaciones sean lo suficientemente claras y precisas.

En el supuesto de que no lo sean a juicio de la -- Dirección, ésta podrá requerir al interesado en lo que conside

ANEXO 4

DECLARACION DE PROTESTA

El que suscribe (NOMBRE DEL INVENTOR)

Autor de La INVENCIÓN referente a

declaro bajo protesta de decir verdad, que el método conocido para llevar a la práctica mi invento, es el que queda especificado en la descripción que acompaño.

México, D.F. a (fecha de presentación de la solicitud).

FIRMA

Domicilio para oír notificaciones.

dere conveniente, gozando en este punto de una facultad discrecional que le otorga la propia Ley de Invenciones y Marcas para requerir al interesado cuando a su juicio deba este último aclarar o modificar la solicitud y anexos. *anexo 5.*
JURISPRUDENCIA VI (VEASE PÁG.283)

Dicho interesado deberá cumplir el requerimiento en un plazo que no exceda de dos meses, y en caso de no haberlo, se considerará como abandonada la solicitud de patente. *anexo 6.*

Por otro lado, los documentos por medio de los cuales aclare su invención, no podrán tener un alcance mayor de protección que la solicitud original, que de así serlo tendrá que presentar una nueva solicitud, perdiendo como consecuencia la fecha legal con la que presentó la solicitud original, este plazo es susceptible de ser prorrogable hasta por el mismo tiempo y por una sola vez siempre y cuando se solicite antes de la expiración del plazo respectivo.

Para el supuesto de que el interesado no cumpliera con los requisitos de forma es decir, que omitiera enviar los anexos (dibujos, copias, descripción, reservas o sus respectivas copias) deberá presentarlos en un plazo que no excederá de 30 días que de no hacerlo se tendrá como no presentada la solicitud haciéndole saber al interesado esta resolución. **JURISPRUDENCIA VII (VEASE PÁG.284)**

Si la solicitud de Patente de Invención reúne todos los requisitos de forma y sea lo suficientemente clara y precisa, entonces se examinará que el objeto de la patente no se encuentre dentro de los supuestos que señalan los artículos 9° y 10° de la Ley de invenciones y marcas y se refieren a lo que no se considerarán como invención y a lo que no es patentable.

Además de lo anterior, el examen de administrativo



Certificado con
acuse de recibo.

REG.-

ANEXO 5
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE INVENCIÓN
Y MARCAS
DEPTO. DE PATENTES TÉCNICA

SECRETARÍA DE
COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

NO. DE OFICIO
18-24-IV

EXPEDIENTE
860405 de Patente.

Salvador Alvarado No. 56 Col.
Escandón, Méxi-
co 18, D.F.

Que cumple con los requisitos que se mencionan.

67779

México, D.F., a 5 de abril de 1981.

C. Victor H. Ceneceo E.
apoderado de
Granata, Col Estrellado.
México, D.F.

Esta Secretaría de conformidad con las facultades que le conceden los artículos 18, 21 y 29 de la Ley de Invencciones y Marcas y en relación a su solicitud de patente del 15 de noviembre de 1976 presentada el 17 de noviembre de 1976, requiere a usted para que satisfaga los requisitos que a continuación se mencionan para que pueda continuarse el trámite relativo a dicha solicitud de patente con la que pretende amparar: "MEJORAS EN CONJUNTO DE GRAPAS EMPLEADAS PARA ASEGURAR BOLSAS Y ARTICULOS SIMILARES".

a).- Las reivindicaciones, principalmente la 1, deben ser iniciadas con el mismo título del invento. El capítulo reivindicatorio está sumamente confuso a causa de que existen algunos términos que no fueron descritos o mencionados en la descripción, y, al parecer no están ilustrados en los dibujos; dichos términos son: "la barra" (cláusula 1), "un lóbulo central" (cláusula 2 además esta cláusula no está terminada), "un rebonde hundido" (cláusula 3) y "una cintura" (cláusula 4); no obstante lo anterior, las únicas mejoras que deben reclamarse son las que se reivindican en la cláusula 1, y por tanto debe retirarse las cláusulas 2 en adelante.

b).- Debe cubrir la cantidad de \$ 72.00 por concepto de primera exposición.

En caso de que desee explicaciones más amplias acerca de lo que debe cumplir, podrá acudir con el C. Jefe de Depto. de Patentes de esta Dirección de lunes a viernes de 9:00 a 12:00.

Para que satisfaga los requisitos que se mencionan se le concede un plazo que vencerá el día 7 de octubre de 1981, apercibido que de no hacerlo en el término señalado, se considerará abandonada su solicitud de patente de acuerdo con lo que disponen los citados artículos 18, 21 y 29 de la Ley invocada.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LA FICHA Y LOS
DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.

ANEXO 6

DEPTO. DE PATENTES.
TECNICA.

Exp. 860405 de Patente.

C. DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES Y MARCAS.

Victor H. Ceneceo E. con la personalidad con que me ostento y pido se me reconozca en los términos del documento de poder adjunto, señalando como domicilio para oír toda clase de notificaciones el ubicado en y para recibirlas en mi nombre al Pasante en Denecho ante usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Que mediante el presente doy contestación y cumplimiento a su atento oficio No. 55555 fechado el día 5 de abril último. Para tal efecto estoy reponiendo la hoja 10----- para que sustituyan a las hojas de la 10 a la 12 que se encuentran en el expediente de la patente en cuestión.

Con esta misma fecha cubro los derechos que por --- concepto de primera reposición, señala la tarifa en vigor.

Por lo antes expuesto, A USTED C. DIRECTOR GENERAL atentamente solicito:

PRIMERO: Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, reconociendo mi personalidad como apoderado de la propiedad de la patente.

SEGUNDO: Se sustituya totalmente el poder que se le había otorgado al _____ para que en lo futuro todas las comunicaciones se hagan a mi nombre.

ANEXO 6

TERCERO: En vista del tiempo transcurrido, se re--
suelva en forma definitiva sobre la patente solici-
tada.

Protesto lo necesario.
México. D.F. a 30 de septiembre de 1981.
por el nombre del inventor !

Victor H. Cerecedo E.

ANEXO 6

-10-

" NOVEDAD DE LA INVENCION "

Habiendo descrito el invento, se considera como -- una novedad y, por tanto, se reclama como de su propiedad lo contenido en las siguientes cláusulas:

1.- Mejoras en un conjunto de grapas empleadas para asegurar bolsas y artículos semejantes que incluye una pluralidad de grapas individuales con contorno en forma de "U" que tienen brazos pendientes y una barra superior alineada con -- sus caras en contacto, caracterizadas por tener una banda de cinta flexible, alargada en su parte superior, con cara adhesiva, adhesivamente en contacto con la cara superior del conjunto de dichas grapas en forma de "U" y una banda alargada -- lateralmente, de cinta flexible con cara adhesivo. adhesivamente en contacto con la cara externa de parte de uno de los brazos de dichas grapas en forma de "U", por lo cual dichas grapas se anman como un tira alargada y temporalmente se mantienen unidas por dichas bandas de cinta con caras adhesivas. -- las cuales corren longitudinalmente de dicha tira, permitiendo que dicha tira se mueva flexiblemente sobre una ruta arqui forme.

Animismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el anterior es el mejor método conocido por mí para llevar a la práctica la invención.

En testimonio de lo cual firmo la presente. en la Ciudad de México, D.F. a los 15 días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y siete.

Victor H. Ceneceo E.

Apoderado.

igualmente verificará que lo que se pretende proteger por -- medio de la Patente de Invención no pertenezca a otra figura jurídica protegida por la misma ley, como es el caso de que se trate de un dibujo o modelo industrial, en el supuesto -- de que así sea se le notificará al interesado con la finalidad de que realice las modificaciones que sean necesarias y realice el pago de derechos correspondientes, pero para conservar la fecha legal de la solicitud, deberán realizar dichas modificaciones dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de la notificación.

En el caso, en que a juicio del solicitante, este considere que faltan algunos elementos esenciales en el capítulo de la descripción de su solicitud, deberá presentar una nueva solicitud, enterando de nueva cuenta los derechos correspondientes y consecuentemente perderá la fecha legal, quedando en lugar de ésta, la fecha de presentación de la solicitud que ha sufrido modificación o corrección, haciendo mención expresa de que se abandona la anterior.

Por último, queda mencionar, que en el supuesto -- de que para la obtención de la Patente resultare que ésta -- a juicio de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, --- deba dividirse en varias solicitudes de Patente de Invención la Dirección requerirá al interesado para que presente las descripciones reivindicaciones, planos y dibujos que fueren necesarios para cada Patente, cabe aclarar que en este punto -- la Ley de invenciones y marcas confiere a la Dirección de --- desarrollo tecnológico la facultad discrecional de decidir -- a su juicio cuando considera que la solicitud satisface o no el requisito de unidad de la invención.

Ahora bien, si durante el trámite el interesado -- se percatara de la situación indicada en el párrafo ante --

rior deberá aportar los anexos necesarios para las solicitudes conservando la fecha legal de la primera solicitud -- sólo si presentara estos antes de que haya sido dictada alguna resolución ya sea negando, concediendo o considerando -- como abandonada la solicitud.

Posterior a este examen, se realiza otro para considerar si la invención es susceptible de aplicación industrial y de serlo así se pasa al examen de novedad.

6. EXAMEN DE NOVEDAD. *anexo 7.*

El principal propósito del examen de novedad, es el de determinar si la invención en el momento de la solicitud era nueva o no, es decir, que en el momento de la presentación de la solicitud dicha invención no se había hecho por ningún medio accesible al público y no haya estado comprendida dentro del estado de la técnica.

Para solicitar la realización a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, deberá haberse acreditado previamente el examen administrativo y solicitarse dentro de los noventa días siguientes al año de haber presentado la solicitud. La Dirección iniciará la búsqueda de anterioridades, --- entre las Patentes ya concedidas o ediciones publicadas en alguna fecha anterior a la presentación de la solicitud, es decir, ubicarse dentro de alguna de las causas que anulan -- la novedad y que se contemplan en el artículo quinto de la Ley de invenciones y marcas y que contempla como anterioridades las siguientes:

- a) Las patentes nacionales vigentes o extinguidas.
- b) Las patentes extranjeras vigentes o extinguidas.
- c) Las publicaciones nacionales o extranjeras que-



DIRECCION GENERAL
DE INVENCIONES
MARCAS Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

ANEXO 7

SOLICITUD DE EXAMEN DE NOVEDAD

EXP No _____ DE PATENTE
 CERT DE INV
 MODELO O DISEÑO IND

TIEMPO PARA PRESENTACION

C DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS Y
DESARROLLO TECNOLOGICO

P R E S E N T E

EL SUSCRITO _____

- POR MI PROPIO DERECHO
 EN MI CARACTER DE APODERADO DEL TITULAR

CON DOBUCILIO PARA DAR NOTIFICACIONES EN

CON TODO RESPETO EXPONGO

QUE POR EL PRESENTE ME PERMITO SOLICITAR EL EXAMEN DE NOVEDAD
DE LA INVENCION ABARADA POR ESTA SOLICITUD, AL CUI SE REFIERE
EL ARTICULO 20 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

ATENTAMENTE :

LUGAR: _____
FECHA _____
FIRMA _____

**NOTA
IMPORTANTE:**

ESTA PROMOCION DEBERA EXISTIRSE DENTRO DE
LOS 90 DIAS SIGUIENTES AL AÑO DE PRESENTACION
DE SU SOLICITUD EN ESTA DEPENDENCIA Y ENTERAR LOS
DERECHOS QUE PREVENE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN
ESA FECHA. DE NO RECORRER ESTA PETICION EN DICHO
TERMINO SE CONSIDERARA ABANDONADA DE PLENO DERECHO
LA SOLICITUD .

que contengan datos suficientes para poder llevar a cabo la invención.

d) La explotación industrial o comercial en el país o en el extranjero del invento del cual se solicita protección por medio de la Patente de Invención.

De encontrarse alguna anterioridad a la invención objeto de la solicitud de Patente, se comunicará al interesado y en su oportunidad se negará la patente, o si se estuviera dentro del supuesto, en que la anterioridad encontrada sea parcial, el interesado deberá modificar la solicitud y anexos de acuerdo a las instrucciones que al efecto le indique la oficina perteneciente a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico encargada de realizar estos exámenes. Si una vez realizadas las modificaciones al efecto señaladas, no se encuentra ninguna anterioridad se concederá la Patente.

Los datos que deberá contener la solicitud para solicitar el examen de novedad son los siguientes:

- a) Anotar el número de expediente que corresponde a la solicitud de Patente de Invención.
- b) Anotar el nombre de la persona que actúa, es decir, el nombre del solicitante del examen de novedad ya sea del inventor que promueva por su propio derecho, o el del apoderado, cuando actúe a nombre del primero con este carácter.
- c) Anotar domicilio para oír notificaciones.
- d) Hacer mención del artículo 20 de la Ley de invenciones y marcas al solicitar el examen de novedad en virtud de que es en éste, donde se encuentra el fundamento para esta solicitud.
- e) Anotar lugar, fecha y firma del solicitante.

Este examen de novedad puede ser aplicado en oficinas de propiedad industrial distintas de la nacional pero deberá reunir dos requisitos:

1. Que tenga el carácter de oficinas examinadoras, conforme el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, o se trate de exámenes practicados por la Oficina Europea de Patentes.
2. Que la invención se encuentra dentro de las áreas de la inventiva que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial autorice para que pueda ser realizado el examen de novedad en oficinas de propiedad industrial distintas de la nacional, y que se publican en la gaceta de invenciones y marcas.

Para que el examen de novedad realizado en éstas oficinas sea aceptado, se deberán acompañar los documentos que indica el artículo 46 del Reglamento de la Ley de invenciones y marcas y que son los siguientes:

- a) Copia de la comunicación que de cuenta del resultado del examen de novedad.
- b) Copia de la solicitud de Patente aprobada por dicho examen debidamente certificada por la oficina examinadora de que se trate.
- c) La traducción al español de los documentos señalados en los dos puntos anteriores.

Si la oficina examinadora funciona mediante el procedimiento de oposición, se considerará definitiva a partir de que hayan transcurridos los plazos para presentar la oposición o se haya resuelto ésta.

En este caso, la solicitud de aceptación de examen de novedad realizado en el extranjero deberá contener los -- siguientes datos: anexo 8.

- a) Número de expediente en el que se este tramitando la Patente.
 - b) Fecha legal de la solicitud de Patente.
 - c) Nombre del titular de la invención.
 - d) Nacionalidad del mismo.
 - e) Domicilio.
 - f) Nombre de la invención.
 - g) Oficina examinadora extranjera que realizó ---- el examen.
- Indicar si la oposición ha sido presentada.
- Indicar si la oposición ha sido resuelta.
- h) Nombre del apoderado.
 - i) Domicilio para oír notificaciones.
 - j) Indicar los anexos que acompañan a la solicitud.
 - k) Anotar lugar, fecha y firma .

Por último, en el supuesto de que la oficina exa-- minadora nacional, encontrara que la invención carece de no-- vedad , comunicará al respecto al interesado para que en un-- plazo de dos meses exprese lo que a su derecho convenga señal ando las diferencias existentes entre su invención y las -- anterioridades y referencias encontradas; el exámen de nove-- dad será definitivo por lo que se refiere a la novedad y a -- la actividad inventiva.



ANEXO 8.
DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES,
MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

FOLIO
Nº

FECHA Y HORA DE
PRESENTACION

SOLICITUD DE ACEPTACION DE EXAMEN DE
NOVEDAD REALIZADO EN EL EXTRANJERO

EXP. Nº _____ DE _____

PATENTE

CERTIFICADO DE INVENCIÓN

FECHA LEGAL _____

DIA MES AÑO

TITULAR _____

NACIONALIDAD _____

DOMICILIO _____

NOBRE DE LA INVENCIÓN _____

OFICINA EXAMINADORA EXTRANJERA QUE REALIZÓ EL EXAMEN

OPOSICIÓN PRESENTADA SI NO

OPOSICIÓN RESUELTA SI NO

APODERADO(S) _____

DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES _____

ANEXOS

- 1) COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN DIFERIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
- 2) COPIA CERTIFICADA DEL RESULTADO DEL EXAMEN DE NOVEDAD
- 3) COPIA CERTIFICADA DE LA SOLICITUD DE PATENTE ABRASADA POR DICHO EXAMEN
- 4) TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, HECHA POR MENOS TÁRAXCO INTELIGENTE, DE LOS MOMENTOS CLAVES
- 5) COPIA CERTIFICADA DE LA PATENTE OTORGADA Y TRADUCIDA AL ESPAÑOL DE SUS REIVINDICACIONES
- 6) COPIA DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE PRODUCTOS

LUGAR

FIRMA

FECHA

7. ABANDONO DE LA SOLICITUD.

Se considerará abandonada la solicitud o el trámite para la obtención de la patente, cuando el interesado se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a) En el caso de que la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, requiera a el interesado a precisar o aclarar alguna circunstancia de la solicitud y sus anexos y el interesado no cumpla con dicho requerimiento en un plazo de dos meses. JURISPRUDENCIA VIII (VEASE PÁG.286)

b) Si el interesado no solicita se practique el examen de novedad dentro de los noventa días siguientes al cumplimiento de un año de presentada la solicitud, se tendrá por abandonada ésta de pleno derecho.

c) En los casos en que con la finalidad de apreciar la novedad y las características del invento la Dirección General de Desarrollo Tecnológico requiera al interesado a presentar un modelo en tamaño natural o de menor tamaño a escala y éste no lo presente en un plazo de dos meses sin justificación alguna, dicho plazo podrá ser prorrogado por una sola vez.

d) Si en un plazo de dos meses el interesado no manifiesta lo que a su derecho convenga como resultado de habersele comunicado que del examen de novedad resultó que afecta derechos de tercero por una patente concedida con anterioridad, o que dicha invención carece de novedad..

e) En el caso en que la invención no satisfaga alguno de los requisitos indicados en la Ley de invenciones y marcas y su reglamento, aun cuando a juicio de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico ésta sea nueva y si interesado no

satisface dichos requisitos en un plazo de dos meses o los cumpla fuera del término.

f) Si en el supuesto de que proceda la expedición de la patente de invención y el interesado no satisfaga los requisitos para su publicación y correspondiente pago de derechos en un plazo de dos meses a partir de que se le notifi que que procede la expedición de la patente.

Los plazos a que se refieren los incisos a),d),e)- y f), podrán ser prorrogables por una sola vez por causa justificada y siempre y cuando se soliciten antes del vencimiento de dichos plazos. JURISPRUDENCIA IX (VEASE PÁG. 288)

8. CONCESION DE LA PATENTE.

Cuando la Dirección General de Desarrollo Tecnológico --- determina que la invención cumple con los requisitos que establece la ley, es decir, que sea nueva, resultado de una -- actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, -- procederá a la expedición de la Patente de Invención, notifi cando a el interesado para que en un plazo de dos meses satisfaga los siguientes requisitos:

- a) Efectúe y acredite el pago por concepto de expedición del título de patente. *anexo 9*.
- b) Entregue tres pruebas finas, procedente de negativo, en papel couche y que en caso de ser un solo dibujo -- deberá medir 11.0 X 7.0 cms, o de ser dos deberán medir ---- 14.0 X 11.0 cms., esto con la finalidad de publicar los datos relativos de la patente en la gaceta de invenciones y -- marcas.



CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.

REG.- 92702 y 109743

ANEXO 9.
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE INVEN-
INVENCIONES Y MARCAS
DEPTO DE PATENTES TECNICA

NO. DE OFICIO
18-24-IV.

EXPEDIENTE
860405 de patente

ASUNTO: Se cita a pago de derechos por expedición del título de patente.

67779

México, D.F., a 5 de abril de 1981

C. Victor H. Cerecedo E.
Apodado de
Ret. No.
Col. U. Modelo
09090, México, D.F.

Con referencia a la solicitud de patente número 860405 presentada en esta Secretaría el día 17 de noviembre de 1976 se le manifiesta que satisfechos los requisitos establecidos por la Ley de Invencciones y Marcas y su Reglamento se le fija un pla- zo que vencerá el día 4 de febrero de 1982 para que entere- la cantidad de \$ 1000.00-- que previene la Tarifa respectiva a efecto de expedirle el título de patente, en la inteligencia que de no hacerlo en el término señalado, se considerará abandonada su solicitud de patente, con apoyo en lo preceptuado por el artí- culo 31 de la Ley invocada

Dibujos
Figs. 1, 2 y 4.

Además, en caso de que dicha solicitud contenga los di- bujos a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Patente, en- tregarán usted en el momento de efectuar el pago a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con el artículo 40 del Regla- mento citado, 3 pruebas finas procedentes de negativo, en papel - couché, de los dibujos mencionados al margen, y con medidas de -- 11.0 x 7.0 cms., en caso de un sólo dibujo o de 14.0 x 11.0 cms., para que dos o más dibujos, para efectos de publicación a que se- refieren los artículos 31 y 202 de la Ley citada, apenibido que en caso de no cumplir con esta prevención, se considerará también abandonada su solicitud y perdida la fecha legal de presentación, con fundamento en los preceptos legales invocados.

Atentamente,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL DIRECTOR GENERAL.

LIC. GILBERTO LERATE TRISTAN

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LA FECHA Y LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

810-074

11/81

El título de la Patente deberá contener los siguientes datos: *anexo 10*.

1. Número y clase de la Patente.
2. Nombre de la persona o personas a quien se concede.
3. Nombre del inventor o inventores.
4. Plazo de vigencia.
5. Denominación que corresponda a la invención.
6. Fecha legal de la Patente.
7. Fecha de prioridad.
8. Fecha de expedición del título.
9. Anexo del original de la descripción, reivindicaciones y los dibujos exhibidos por el interesado.

Los títulos de las patentes se otorgarán a nombre del Presidente de la República e irán firmados por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial o a quien en lugar del secretario le haya sido otorgada dicha facultad.

Por último, la vigencia de las patentes será de catorce años improrrogables, a partir de la fecha de expedición del título pero se tendrá como fecha legal de la Patente, el día y hora de la presentación de la solicitud.

9. NEGATIVA DE LA PATENTE.

En caso contrario al expuesto en el punto anterior, es decir, si la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, considera que la invención no satisface los requisitos contemplados en el artículo 4º de la Ley de invenciones y marcas porque la

ANEXO 10.

SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES Y MARCAS

Patente de MEJORA

Número

En nombre del C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, se concede privilegio exclusivo de explotación a -----

del invento denominado "MACHO EN CONJUNTO DE CIGARROS EMPLEADO PARA ASESORAR BOLSAS Y ARTICULOS SIMILARES". -----

del que es autor -----

Esta patente tiene vigencia de diez años contados a partir de la fecha de este título.

México, D.F., a 12 de JUNIO de 1932.

..A. EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL DIRECTOR GENERAL DE
INVENCIONES Y MARCAS.

LIC. GILBERTO GILBERTO TRISBAIN

*Recibido en el título
I. Z. ALONSO*

invención se encuentre dentro de alguna de las causas contempladas en los artículos 9 y 10 de la citada ley o por algún otro supuesto, resolución que comunicará al interesado - señalándole las causas y fundamentos legales de dicha resolución.

En este caso y contra dicha resolución procede el recurso de reconsideración administrativa, que deberá interponer el interesado ante la propia Dirección por escrito y - dentro del término de dos meses siguientes a la fecha en que se le haya notificado la resolución, y en el supuesto de que se vayan ofrecer pruebas, éstas deberán ofrecerse den el mismo escrito de interposición del recurso y anexarse las documentales que en su caso hubiera, pudiendo ofrecerse todo tipo de pruebas con excepción de la confesional y la testimonial.

Para el desahogo de las pruebas, el interesado dispondrá de un plazo no mayor de 30 días hábiles ni menor de 8 quedando a su cargo la exhibición de dictámenes y documentos.

Para los casos no previstos se aplicará supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles en lo relativo - a la actividad probatoria.

El recurso a que hacemos mención se tendrá por no interpuesto cuando se dé alguna de las causas a que se refiere el artículo 235 de la Ley de invenciones marcas.

" Art. 235.- El recurso se tendrá por no interpuesto:

I. Cuando se presente fuera del término al efecto concedido.

II. Cuando no se haya presentado la documentación relativa a la personalidad de quien lo suscriba o no ~~se~~ hubiere acre-

ditado legalmente.

III. Cuando no aparezca suscrito, a --
 menos que firme antes del vencimiento-
 del término para interponerlo."

Si de la substanciación del recurso de reconside--
 ración administrativa resulta que sí procede la concesión de
 la Patente, el interesado procederá a realizar los trámites-
 ya mencionados en el punto octavo de esta exposición, en ca-
 so contrario, es decir, que se niegue nuevamente la Patente-
 de invención, esta segunda negativa tendrá el carácter de --
 negativa definitiva, y contra esta resolución procede el jui
cio de amparo indirecto ante los juzgados de distrito en -
 materia administrativa.

Cabe mencionar que la demanda de amparo, deberá --
 reunir los requisitos que establece el artículo 116 de la --
 Ley de amparo y el juicio se substanciará en los términos --
 del capítulo IV del título segundo de la citada ley. Asimismo
 contra la sentencia dictada en este juicio procede el recur-
 so de revisión, tal como se estipula en el artículo 83 de la
 Ley de amparo, recurso de deberá interponerse por conducto -
 del juez de Distrito que conozca del asunto, ante el Tribu--
 nal Colegiado de Circuito y que lo faculta para conocer de -
 éste asunto los artículos 44 fracción III de la Ley Orgánica
 del Poder Judicial de la Federación y 85 de la Ley de Ampa--
 ro; contra la sentencia que se dicte en el recurso de revi--
 sión no procede recurso alguno. JURISPRUDENCIA X, XI, XII, XIII
 (VEASE PÁGS. 289 A 292)

Por último, queda decir, que si el recurso de re--
 consideración administrativa no se interpone dentro del plazo
 establecido al efecto, se tendrá la primera resolución como
 definitiva.

C. CONSERVACION DEL DERECHO.

Desde el momento en que ha sido concedido la Patente de Invención el titular del mismo goza de las siguientes obligaciones y derechos:

I. Obligaciones del dueño de la Patente de Invención:

- a) Pago de la anualidades.
- b) Explotar el invento.
- c) Comprobar la explotación .
- d) Otorgar licencias obligatorias.
- e) Otorgar licencias de interés publico.
- f) En el caso del otorgamiento de licencias obligatorias y de interés público debe proporcionar toda la información para que el invento pueda ser explotado.
- g) Inscribir las licencias en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

II. Derechos del titular de la Patente de Invención.

- a) Derecho a la explotación exclusiva de la patente.
- b) Derecho a otorgar licencias
 - uso exclusivo.
 - uso múltiple.
 - mixta.
- c) Derecho a recibir regalías por licencias contractuales.
- d) Derecho a recibir regalías por licencias obligatorias.

torias.

- e) Derecho a autorizar sublicencias obligatorias.
- f) Derecho a recibir regalías por licencias de - interés público.
- g) Derecho de la transmisión o cesión parcial de derechos entre vivos.
- h) Derecho a la transmisión por sucesión.
- i) Derecho a perseguir en el caso de la usurpación de la patente.
- j) Derecho de reclamar daños y perjuicios.

1. OBLIGACION DE EXPLOTAR EL INVENTO.

Una vez que se ha otorgado la patente de invención el titular de la misma tiene la obligación de explotarla - dentro del territorio nacional, es decir, que si la patente se explota en el extranjero no se tendrá como satisfecho el requisito de explotación de la invención.

El titular de la patente de invención deberá presentar ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico las - pruebas y demás documentos que considere necesarios para comprobar dicha explotación, éstos deberán ser de acuerdo a la - naturaleza de la explotación de que se trate, teniendo la autoridad administrativa la facultad para efectuar inspecciones en los casos que lo considere conveniente.

La Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 43 da una definición de lo que debe considerarse como explotación - de la invención.

" Art. 43.- Para efectos de esta ley, -

es explotación la utilización permanente de los procedimientos patentados o la fabricación del producto amparado por la patente, efectuados directamente por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciatarios, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio."

Por otro lado, el reglamento de la Ley a que nos referimos, explica en su artículo 53 los elementos que se verificarán para comprobar la explotación de la patente.

" Art. 53.- Para la comprobación de explotación de las patentes se verificará que haya utilización permanente de los procedimientos patentado o fabricación del producto amparado por la patente, siempre que dichos procedimientos o fabricación se realicen en territorio nacional y los productos se encuentren en oferta en el mercado nacional o internacional, en volúmenes que correspondan a una efectiva explotación industrial."

Se desprende del artículo anteriormente transcrito que la Secretaría de Comercio y fomento industrial tiene la facultad discrecional de determinar cuando los volúmenes a que se refiere dicho artículo, corresponden o no a una efectiva explotación industrial.

a) OPORTUNIDAD PARA EFECTUARLO.

La explotación de la patente, deberá iniciarse en un plazo de tres años a partir de la fecha de expedición de la patente, y deberá comprobarse dicho inicio a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en un plazo de dos meses contados a partir del inicio de ésta. Es igualmente en este punto donde la Secofi goza de una facultad discrecional que le otorga la Ley para determinar cuando se ha iniciado la explotación, en virtud de que la comprobación de ésta deberá ser a "satisfacción" de dicha secretaria.

b) MEDIOS DE PRUEBA.

La Ley de invenciones y marcas y su reglamento no hacen mención acerca de que tipo de pruebas deben ofrecerse para demostrar la explotación de la patente.

Sino que el artículo 43 de la Ley de invenciones y marcas en su segundo párrafo en una forma ambigua menciona al respecto en los terminos siguientes:

" Art. 43.-.....

Para comprobar la explota---
ción industrial de las patentes, se debe
rán presentar ante la Secretaría de co--
mercio y Fomento industrial la pruebas o
demás elementos que se consideren necesa
rios de acuerdo a la frecuencia o natural
leza de la explotación de la invención -

de que se trate. La autoridad competente efectuará inspecciones en los casos en que lo juzgue conveniente."

c) FORMALIDADES.

Para comprobar ante la Secretaría de Comercio y -- Fomento industrial la explotación de la Patente deberá presentarse en un plazo de dos meses a la fecha de inicio de -- la explotación un solicitud de comprobación de explotación -- de Patente, esta es una declaración la cual deberá contener los siguientes elementos: *anexo //*.

- a) Número, título y fecha de expedición de la Patente que se esta explotando.
- b) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular de la Patente.
- c) Si se hubiere otorgado alguna licencia de explotación se deberá anotar el nombre nacionalidad-domicilio, la fecha, número de expediente y número de folio con que quedo inscrito el contrato de licencia de explotación ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, así como el número y fecha de resolución por la cual se registró al li cenciario en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.
- d) La fecha en que se inició la explotación; la -- forma en que se realiza, pudiendo ser en forma directa por el titular de la patente o mediante licencia otorgada por el titular de la Patente; la -- ubicación exacta del lugar o fábrica donde se lleva a cabo la explotación.



ANEXO II
DIRECCION GENERAL
DE INVENCIONES, MARCAS Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

NO. DE FOLIO _____
FECHA Y HORA DE RECEPCION _____

SOLICITUD DE COMPROBACION
DE EXPLOTACION DE PATENTE

DATOS DE LA PATENTE

NÚMERO _____
TÍTULO DE LA INVENCIÓN _____

FECHA DE EXPEDICIÓN _____

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE _____
NACIONALIDAD _____
DOMICILIO _____

DATOS DEL LICENCIATARIO

NOMBRE _____
NACIONALIDAD _____
DOMICILIO _____
FECHA, NÚMERO DE EXPEDIENTE Y NÚMERO DE FOLIO DONDE HA QUEDADO INSCRITO EL CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACION ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA _____
NÚMERO Y FECHA DE RESOLUCION POR LA CUAL SE REGISTRO AL LICENCIATARIO EN ESTA DEPENDENCIA _____

DATOS SOBRE LA EXPLOTACION

FECHA DE AÑO _____
FORMA EN QUE SE REALIZA
 EN FORMA DIRECTA
 MEDIANTE LICENCIA OTORGADA POR EL TITULAR DE LA PATENTE
UBICACION EXACTA DE LA FABRICA DONDE SE LLEVA A CABO LA EXPLOTACION _____

DECLARO QUE NO SE HA INICIADO LA EXPLOTACION DE LA INVENCIÓN A QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD DEBIDO A

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 51, PARÁGRAFO A), DEL CONVENIO DE PILAR PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TODA VEZ QUE EL TITULAR DE LA PATENTE ES NACIONAL, SE VIVO DE LOS PAISES DE LA UNION, O ESTA DOMICILIADO O TIENE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL O COMERCIAL EN ALGUNO DE ESOS PAISES Y HASTA LA FECHA NO SE HA CONCEDIDO LA PRIMERA LICENCIA VOLUNTARIA.

QUE SE CONCEDIO LICENCIA CONTRACTUAL DE EXPLOTACION RECIENTEMENTE.
 LA IMPOSIBILIDAD DE HABER REALIZADO LA EXPLOTACION INDUSTRIAL DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL POR LA SIGUIENTE CAUSA: FALTA DE RECURSOS FALTA DE ESTABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES CARENCIA DE RECURSOS FALTA DE INTERÉS ECONÓMICO OTROS (ESPECIFICAR) _____

COMO SE ACREDITA CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS LISTADOS AL CALCE

OBSERVACIONES _____

ANEXO II.

DATOS DEL DECLARANTE

NOMBRE _____

FORMULA ESTA DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

POR SU PROPIO DERECHO

EN SU CARACTER DE _____ DEL TITULAR DE LA PATENTE

PERSONAS AUTORIZADAS Y DOMICILIO PARA DIR NOTIFICACIONES

TELEFONO

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

LISTA DE ANEXOS

LUGAR

_____	_____
_____	FECHA

_____	_____
-------	-------

_____	FIRMA
_____	_____

Si la explotación no se hubiese llevado a cabo --- se deberá indicar la causa señalando en los diversos apartados la que corresponda de la forma que proporciona la SECOFI

e) A continuación se anotará el nombre del declarante, indicando que formula dicha declaración bajo protesta de decir verdad ya sea por su propio derecho o señalando el carácter con que actúa a -- nombre del titular de la Patente, a continuación -- señalar a las personas autorizadas y el domicilio para oír y recibir notificaciones; señalar la lista de los anexos que acompañan a la declaración y por último, lugar, fecha y firma de quien actúa.

2. LICENCIAS DE EXPLOTACION.

Como ya se ha mencionado, el titular de la Patente tiene el derecho de explotar en forma exclusiva la invención, sin embargo, también puede hacerlo previo el consentimiento del titular de la invención, un tercero interesado en explotar la invención, lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 3° y 37° en la parte final de su primer párrafo de la Ley de invenciones y marcas y que dicen en su parte relativa lo que a continuación se transcribe:

" Art. 3.- La persona física que realice un invención o su causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por si o por otros con su permiso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su reglamento....."

" Art. 37.-

Con las limitaciones previs
tas en esta ley, la patente confiere a
su titular el derecho de explotar en --
forma exclusiva la invención, ya sea por
sí o por otros con su consentimiento."

Para que el titular de la pueda conceder licencias
de explotación deberá celebrar un convenio en términos de --
Ley.

Es necesario señalar, que el titular de la patente,
puede otorgar licencias de uso exclusivo, es decir, que úni-
camente el licenciatarario tiene derecho de explotar la Paten-
te, por lo que dicha exclusividad debe quedar expresamente -
estipulada en el convenio que se celebre para la concesión -
de la licencia de explotación.

Licencias de uso múltiple y mixtas, siendo aque---
llas en las que otorga la concesión para la explotación de -
la Patente a varias personas distintas del titular, interesa
das en dicha explotación, y las segundas aquellas donde ade-
más de otorgar la concesión a diversas personas, el titular
de la Patente se reserva el derecho de explotarla por sí mis-
mo.

Lo anterior encuentra su fundamento en el artícu-
lo 47 de la Ley de invenciones y marcas:

" Art. 47.- Salvo estipulación en contrari-
rio, la concesión de una licencia no ex-
cluirá la posibilidad, por parte del ti-
tular de la Patente de conceder otras --
licencias ni de explotar simultáneamente
la Patente por sí mismo."

a) LICENCIAS VOLUNTARIAS.

Son aquellas que celebran de mutuo acuerdo entre el titular de la Patente y el interesado en explotar el invento protegido por dicha Patente, mediante convenio por escrito cubriendo los requisitos y realizando las inscripciones necesarias de acuerdo a las exigencias de Ley.

El convenio que se celebre deberá contener los --- siguientes elementos:

- a) Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del titular de la Patente de Invención.
- b) Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio del interesado en la explotación - de la invención.
- c) Número de la Patente de Invención.
- d) Nombre de la invención.
- e) Plazo durante el cual se pretenda llevar a cabo la explotación de la invención, las condiciones de de dicha explotación y las regalías a cubrir.

JURISPRUDENCIA XIV (VEASE PÁG.293)

b) LICENCIAS OBLIGATORIAS.

Procede la expedición de las licencias obligato--- rias en el supuesto en que transcurrido el término de tres - años para que el titular de la patente inicie la explotación de la invención y no lo hubiera hecho, cualquier interesado - en dicha explotación puede solicita a la Dirección General de De sarrollo Tecnológico , la concesión de una licencia obligatoria. siempre y cuando se esté dentro de los supuestos a que se refiere - - -

el artículo 50 de la Ley de invenciones y marcas:

" Art.50.-....."

I. Cuando la invención patentada no haya sido explotada.

II. Si la explotación de la patente ha sido suspendida por más de seis meses consecutivos.

Cuando se trate de producción cíclica o estacional, la suspensión a que se refiere esta fracción se contará a partir de la fecha en que la empresa debió haber iniciado la elaboración del producto o la utilización del proceso, en razón del nuevo ciclo o estación. En caso de dudas respecto de dicha fecha, la Dirección General de Invenciones y Marcas y Desarrollo Tecnológico, consultará a la Dirección General de Industrias respectiva.

III. Cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado nacional.

IV. Cuando existan mercados de exportación que no estén siendo cubiertos con la explotación de la patente y alguna persona manifieste su interés en utilizar la patente para fines de exportación.

En este mismo artículo la Ley señala -- que para los supuestos a que se refiere en las fracciones III y IV antes transcritas, se dará oportunidad al titular para que subsane la explotación insuficiente, otorgándoles preferencia para --

ampliar la explotación de la invención, por lo que le da a conocer la solicitud de licencia y al mismo tiempo le concede un plazo de dos meses para presentar un programa de fabricación similar o mejor a los programas presentados por --- quien haya solicitado la licencia, así como otorgar fianza a favor de para garantizar dicha explotación, pudiendo previa solicitud del interesado y con anticipación al vencimiento de dicho plazo ampliarlo por otro igual.

El solicitante de la licencia obligatoria deberá presentar un programa de fabricación indicando el lugar donde se realizará la explotación de la invención, el volúmen de dicha explotación de la invención en forma óptima, lo anterior acompañará a la solicitud, que por triplicado precisará los siguientes datos:

- a) Número de la patente.
- b) Nombre de la invención.
- c) Nombre, denominación o razón social del solicitante.
- d) Nacionalidad del solicitante.
- e) Indicará cual de las causales a que se refiere el artículo 50 de la Ley de invenciones y marcas es la que se invoca para que proceda el otorgamiento de la Licencia obligatoria.
- f) Aportará las pruebas en que se funde para solicitar la licencia obligatoria en relación con el --- inciso anterior, es decir, que demuestre el supuesto en que se funda del artículo 50 de la citada Ley.

Para el caso de que de los anexos antes mencionados se desprenda que el interesado en la licencia obligatoria no acredita capacidad económica y técnica para realizar la explotación de la invención, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, requerirá al interesado para que dentro del plazo que no será mayor de seis meses corrija las deficiencias que le haya sido indicada, en caso de no hacerlo se tendrá por abandonada la solicitud.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico decidirá sobre la concesión o en su caso la negación de la licencia obligatoria, previa audiencia de las partes y en el supuesto de que ya existiera otra licencia, el titular de esta también deberá ser notificado con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo que no excederá de dos meses siguientes a la fecha de notificación, pudiendo prorrogarse dicho plazo por otro igual y por una sola vez.

Es necesario mencionar, que en virtud de lo que se señaló el artículo 50 de la Ley de invenciones y marcas anteriormente transcrito, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tendrá la facultad para a su juicio decidir cuando la explotación de la patente satisface o no el mercado nacional, así como para resolver si el titular de la patente ha ampliado suficientemente dicha explotación a fin de cubrir adecuadamente el consumo nacional o la demanda internacional.

Por otro lado, si el titular de la patente al conocer la solicitud de la licencia obligatoria se opusiera a la concesión de esta basándose en causas justificadas y que deberá probar, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico notificará de lo anterior al solicitante de la licencia obligatoria para que dentro del plazo de un mes manifieste lo que a su derecho convenga.

Para la concesión de la licencia obligatoria por la Dirección General de Desarrollo Tecnológico determinará -- previa opinión que obtenga de la Dirección de Transferencia de Tecnología, el plazo de vigencia, las condiciones bajo -- las cuales se concede, el campo de aplicación, así como el -- monto de las regalías que deberá entregar el licenciataria a el titular de la patente.

Sin embargo, las condiciones a que nos referimos -- en el párrafo anterior, podrán ser modificadas por la Dirección de Desarrollo Tecnológico, a solicitud del titular de -- la licencia o de la patente por causas que sobrevengan con -- posterioridad o en el supuesto de que el titular de la Patente otorgue licencias en mejores condiciones que las de -- la licencia obligatoria, es entendible con esto que las licencias obligatorias no serán en forma exclusiva, asimismo -- el titular de la licencia no podrá transmitir los derechos -- que le confiera la licencia, ni conceder sublicencias casos en los cuales deberá contar con la previa autorización de la Dirección de desarrollo Tecnológico, además de contar -- con la autorización del titular de la Patente en el segundo -- caso mencionado.

El titular de la licencia obligatoria, tendrá entre otras las siguientes obligaciones:

a) Iniciar la explotación de la invención dentro -- del plazo de dos años contados a partir de la fecha en que le fue concedida.

Es igualmente en este punto, donde la Secretaría -- de Comercio y Fomento Industrial tiene la facultad discrecional de resolver a su juicio si ha quedado comprobado el inicio de dicha explotación.

b) No suspender dicha explotación por un período --

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

mayor de seis meses consecutivos.

La licencia de explotación termina al vencimiento-
plazo para el que fue concedida, sin embargo, ésta puede-
ser revocada en cualquier tiempo ya sea a petición del titu-
lar de la Patente o de oficio por la Dirección General de Desa-
rrollo Tecnológico siempre que el licenciatarario esté dentro de-
las siguientes omisiones:

- a) Por no iniciar la explotación de la invención -
en el término indicado.
- b) Por no comprobar dicha explotación dentro de --
los dos meses siguientes a la iniciación de la ex-
plotación.
- c) Por suspender la explotación por un período ---
mayor a seis meses consecutivos.

Por otro lado, de negarse la concesión de la licen-
cia obligatoria se notificará a las partes esta resolución.

c) LICENCIAS DE UTILIDAD PUBLICA.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ---
tiene la facultad de determinar, cuando por causas de utili-
dad pública, defensa nacional o cualquier otra de interés --
público, deba realizarse la explotación de ciertas Patentes-
mediante el otorgamiento de licencias de utilidad pública, --
para lo cual publicará al respecto una declaración en el - -
Diario Oficial de la Federación.

Esta clase de licencia tienen el carácter de in- -

transmisibles y para su obtención deberá seguirse las mismas formalidades que las expuestas en el punto anterior relativo a las licencias obligatorias, tanto para la solicitud como en el procedimiento para su obtención, siendo la Dirección ral de Desarrollo Tecnológico, quién decidirá sobre su otorgamiento previa opinión de la Dirección de Transferencia de Tecnología, pudiendo resolver entre concederla o negarla notificando a las partes en el segundo caso, y en el primero, es decir, que resuelva concederla, fijará el término de duración de la licencia, las condiciones bajo las cuales se concede, el campo de su aplicación, así como el monto de las regalías.

Por otro lado, de ser las descripciones y reivindicaciones insuficientes para la explotación del invento, el titular de la Patente deberá proporcionar la información suficiente para la explotación de la invención de que se trate de no hacerlo, el licenciatarario deberá manifestarlo a la -- Dirección General de Desarrollo Tecnológico, quien previa audiencia-resolverá si procede o no el suministro de mayor información, de determinarse que procede el suministro de mayor información la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial apercibirá al titular de la Patente de Invención, que en caso de no hacerlo revocará la Patente. Lo anterior es igualmente aplicable en el caso de las licencias obligatorias, asimismo, el licenciatarario de otras fuentes puede adquirir la información Tecnológica necesaria para llevar a cabo la explotación de la invención sin que esto sea causal para la terminación o revocación de la licencia, esto último, además de ser - - - - - aplicable a las licencias de utilidad pública y obligatorias - lo será para el caso de las contractuales.

El licenciatarario, deberá iniciar la explotación de la invención dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de haber obtenido la licencia, y no la podrá --- suspender por un período mayor de seis meses consecutivos --

y deberá comprobarse en los términos del artículo 52 del - - - Reglamento de la Ley de invenciones y marcas, en caso contrario, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial revocará de oficio o a petición del titular de la patente, la licencia de que se trate, dando oportunidad tanto al titular de la patente como al licenciatarario para que ofrezcan pruebas en un plazo no mayor de dos meses, después de este plazo, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dictará una resolución tomando en cuenta lo alegado y ofrecido por las partes-- si hubieran concurrido a dicho procedimiento

d) REGISTRO DE LICENCIA.

a') EN INVENCIONES Y MARCAS

La finalidad de que las licencias de uso y explotación de las Patentes de Invención surtan efectos contra terceros es necesario que obtengan su registro ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Esto encuentra su fundamento en el artículo 46 - - de la Ley de invenciones y marcas que a la letra expresa:

" Art. 46.-Para que la cesión o transmisión surtan efectos contra terceros, se requerirá su registro en la Dirección General de Invenciones y marcas y Desarrollo Tecnológico.

Cuando dichas cesiones o transmisiones-

se efectúen por actos entre vivos solamente surtirán sus efectos si fuesen -- aprobadas e inscritas en el Registro - Nacional de Transferencia de Tecnología."

b') EN TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:

Los contratos de autorización de uso, es decir --- las licencias de explotación, deberán inscribirse en el Registro nacional de transferencia de tecnología, siempre y - cuando surtan sus efectos dentro del territorio nacional, esto con fundamento en los artículos 46 de la Ley de invenciones y marcas al señalar que deberán inscribirse los actos a que se refiere el artículo segundo en su inciso que adelante se transcribe siempre y cuando estos se celebren entre vivos, y el artículo 2° de la Ley sobre el control y registro de la Transferencia de Tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas, y en especial refiriéndonos a su inciso b) --- dice como sigue:

" Art. 2°.- Para los efectos de esta -- ley, deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, todos los convenios, contratos - y demás actos que consten en documentos que deban surtir efectos en el territorio nacional, relativos a:

b) La concesión del uso o autorización de explotación de Patentes de invención o de mejoras y de los certificados de - invención."

La falta de registro determina una multa que podrá imponerse hasta por el monto de la operación convenida o de hasta 10,000 veces el salario mínimo diario vigente en el -- Distrito Federal a juicio de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, esto de acuerdo a lo contemplado en el artículo 19 de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, además de no surtir efectos, el contrato será nulo-- sin embargo, es convalidable la falta de inscripción, ya -- que ésta podrá realizarse en cualquier momento, con la circunstancia de que surtira dicha inscripción efectos desde la fecha misma de la inscripción y de la celebración del con--trato.

Por lo que, independientemente de que la licencia-- se haya inscrito para efectos de la propiedad industrial, no exime de la obligación al interesado de realizar además la -- inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, " en virtud de que este último tiene carácter de De-- recho público con fines y objetivos específicos de control -- para la mejor estructuración de la política industrial y eco-- nómica mexicanas, en tanto que con las inscripciones efec-- tuadas en el ámbito del derecho de propiedad industrial se -- persigue protección de los derechos y privilegios de los --- usos y costumbres mercantiles en beneficio de los que practican el comercio y la industria y el público consumidor."(21)

2 (21). ALVAREZ S. Jaime. O ob. cit., pág. 268.

Otro aspecto fundamental acerca de la inscripción del contrato en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, es el hecho de que otorga estímulos fiscales y de otro tipo que concede el gobierno federal o que se contemplan en diversas disposiciones legales o reglamentarias. Al respecto el artículo 6° de la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas señala:

" Art. 6.- Será necesaria la presentación de la constancia del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología - para disfrutar, en su caso, de los beneficios, estímulos, ayudas o facilidades previstas en los planes y programas del Gobierno Federal o en otras disposiciones legales o reglamentarias que las otorguen, para el establecimiento de -- centros comerciales en las franjas fronterizas y en las zonas y perímetros libres del país, o para que se aprueben -- programas de fabricación a los sujetos que estando obligados a hacerlo no hayan inscrito los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo o sus modificaciones en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología."

- QUIEN OTORGA EL REGISTRO.

El registro de la inscripción lo otorga la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, a través del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

- QUIEN LO SOLICITA.

Deben de solicitar la inscripción de la licencia para el uso y explotación de las Patentes de Invención, las persona que sean parte o beneficiarios de los contratos en que conste dicha licencia, ya sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeros, al respecto, la ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación de patentes y marcas en su artículo quinto las enlista de la siguiente manera:

" Art. 5º.- Tienen la obligación de solicitar la inscripción de los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo cuando sean partes o beneficiarios de ellos:

I. Las personas físicas o morales mexicanos;

Se desprende de esto, que pueden ser mexicanos por nacimiento o por naturalización en el caso de las primeras mencionadas y en el caso de las personas morales mexicanas aquellas que fijan su domicilio legal dentro de la República Mexicana y se constituyen como tales de acuerdo a las leyes del país.

II. Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal;

III. Los extranjeros residentes en México, y las personas físicas o morales extranjeras establecidas en el país;

IV.- Las agencias o sucursales de empre-

sas extranjeras establecidas en la República Mexicana; y

V. Las personas físicas o morales extranjeras que aunque residan o estén establecidas en el país, celebren actos o contratos que surtan efectos en la República Mexicana.

- DATOS DE LA SOLICITUD PARA EL REGISTRO.

Es necesario señalar, en primer lugar, que el documento en que conste la licencia deberá presentarse ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, dentro del plazo de 60 días hábiles siguientes a la fecha de su celebración de hacerse dentro de este término y en el supuesto de que reúna los requisitos que señala la Ley y su Reglamento sobre el Control y Registro de Transferencia de Tecnología y sea procedente su inscripción esta surtirá efectos desde la misma fecha de su celebración, en caso opuesto, es decir, que no soliciten la inscripción dentro del plazo antes señalado, surtirá efectos la inscripción a partir de la fecha en que se haya presentado la solicitud para ello:

La solicitud de inscripción deberá contener la siguiente información: *anexo 12*.

I. Información de la empresa receptora de la tecnología.

- a) Clave del país.
- b) Nombre de la empresa.
- c) Registro Federal de Causantes.
- d) Dirección.- Calle y número exterior, número o letra interior, colonia, código postal, ciudad

dad, entidad federativa, teléfono.

e) Productos y/o servicios que ofrece la empresa.

f) Tipo de empresa: señalar si es una empresa estatal, privada, mixta o cooperativa.

g) Demás información relativa a la descripción de la empresa receptora de la tecnología.

II. Información de la empresa otorgante de la Tecnología.

a) País de origen de la empresa otorgante.

b) Nombre de la empresa.

c) Dirección.- Calle y número exterior, e interior, colonia, código postal, ciudad, Entidad Federativa, teléfono.

d) Principales productos y/o servicios que ofrece la empresa.

e) Demás información relativa a la descripción de la empresa otorgante de la tecnología.

III. Información de las características del contrato de tecnología.

a) tipo de tecnología.

b) Clase de contrato. Licenciamiento, coinversión ó llave en mano.

c) Tipo de contrato.

d) Fecha de celebración del contrato.

e) Fecha de terminación del contrato.

f) Objetos jurídicos que contempla el contrato.

g) Si existe contraprestación en el contrato.

h) Tipo de pago.

i) Regalías

j) demás información relativa a las particularidades del contrato.

IV. Descripción tecnológica de la empresa receptora.

Esta información es la relativa a las capacidades tecnológicas de la empresa receptora además de conocer los problemas a que se enfrentan las empresas receptoras en su proceso de traspaso tecnológico.

V. Datos del representante legal de la empresa y técnico de la misma.

- a) Nombre del apoderado legal.
- b) Dirección. Calle y número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad, Entidad federativa, Teléfono.
- c) Firma.
- d) Nombre del responsable técnico de la empresa.
- e) Dirección. Calle y número exterior e interior, colonia, código postal, ciudad, Entidad federativa teléfono.
- f) Firma.

VI. A continuación y por último señalar bajo protesta de decir verdad, que la información que se presenta en la solicitud es verdadera.

A la solicitud que se ha descrito se deberán ane--

ANEXO 12.
**Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial**



Solicitud de Inscripción

**Dirección General de
Desarrollo Tecnológico**

ADVERTENCIAS

1. La Solicitud de inscripción al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología tiene como finalidad, además de iniciar los trámites procedentes para el registro de los contratos respectivos, recabar información que brinde elementos a la autoridad para otorgar apoyo tecnológico a las empresas receptoras de tecnología, acordes a sus necesidades. En este sentido es de suma importancia que la información proporcionada sea fidedigna.
2. La solicitud está organizada en cinco secciones. La primera describe, en términos generales, a la empresa receptora de tecnología, y la segunda sección a la empresa otorgante. La tercera determina las particularidades del contrato de transferencia de tecnología. La cuarta sección detecta las capacidades tecnológicas de la empresa receptora. La última sección establece la identificación del representante legal y técnico de la empresa receptora, y requiere la firma de ambas personalidades para iniciar el trámite.
3. De particular importancia es la cuarta sección, ya que de ella se derivarán las actividades de promoción y apoyo tecnológico de la Dirección de Transferencia de Tecnología, contempladas en el Reglamento aplicable en la materia. Su objetivo es identificar algunos problemas que enfrentan las empresas receptoras en su proceso de traspaso tecnológico, así como la manera en que los afrontan, ya sea por sí mismas o con apoyo externo. Ello permitirá a la autoridad elegir acciones específicas para contribuir a optimizar dicho proceso a las empresas que ya lo realizan, o para coadyuvar a organizar y sistematizar el traspaso tecnológico de las empresas que decidan llevarlo a cabo.
4. La información provista en toda la solicitud será utilizada para fines estadísticos internos de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, y es de carácter estrictamente confidencial. Asimismo, se subraya que en ningún momento esta información servirá para determinar si el contrato queda inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
5. Para llenar esta solicitud se requiere que antes lea cuidadosamente el Instructivo, que se encuentra en la página 13 y en el que se incluyen algunos ejemplos.
6. Al final del Instructivo se encuentra un Anexo con los Códigos de Países, de Monedas y de Objetos Jurídicos, así como el que indica la información que debe presentarse para iniciar el trámite de solicitud de inscripción.

NOTA: Esta solicitud es de libre reproducción y deberá presentarse en original y 3 copias autografadas, así como de sus anexos respectivos ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico o ante la Delegación Federal correspondiente.

ANEXO 12

- 1.13 PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA OTORGANTE EN EL CAPITAL DE LA EMPRESA [] [] [] [] %
- 1.14 NUMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA RECEPTORA [] [] [] [] [] []
- 1.15 VENTAS ANUALES DE LA EMPRESA RECEPTORA EN EL AÑO ANTERIOR A LA SOLICITUD (en Miles de Millones de pesos) [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

2. INFORMACION DE LA EMPRESA OTORGANTE DE LA TECNOLOGIA

- 2.1 PAIS DE ORIGEN DE LA EMPRESA OTORGANTE (Consultar codigo de paises) [] [] []
- 2.2 NOMBRE DE LA EMPRESA _____
- 2.3 DIRECCION _____
Calle y numero exterior Num. o otra int.
- _____ Colonia C.P.
- _____ Ciudad
- _____ Estado Federativa Telefono
- 2.4 PRINCIPALES PRODUCTOS Y/O SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA _____

NO LLENAR PARA USO EXCLUSIVO DE SECCION 12

- 2.5 CLASIFICACION RAMA ECONOMICA INDUSTRIAL [] [] [] [] [] []
- 2.5.A ISIC [] [] [] [] [] []
- 2.5. CACTO [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

- 2.7 CLAVE DEL PAIS INVERSIONISTA EN LA EMPRESA OTORGANTE (Consultar codigo de paises) [] [] []
- 2.8 PRINCIPAL COMPETIDOR TECNOLOGICO DE LA EMPRESA OTORGANTE A NIVEL INTERNACIONAL _____
- 2.9 ¿LA EMPRESA OTORGANTE HA LICENCIADO TECNOLOGIA ANTES EN MEXICO?
 Si No
- 2.10 PRINCIPALES PAISES EN LOS QUE LA EMPRESA OTORGANTE HA LICENCIADO TECNOLOGIA (Consultar codigo de paises)
 [] [] [] []

4. DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA RECEPTORA

- 4.1 INDIQUE EL MOTIVO PRINCIPAL POR EL QUE CONTRATO LA TECNOLOGÍA.
 Marque una sola opción

- Actualizar la capacidad tecnológica de la empresa
 Incrementar la competitividad de sus productos
 Mejorar la productividad de la empresa
 Aumentar la calidad de los productos que fabrica

- 4.2 INDIQUE CUAL O CUALES FUERON LAS PRINCIPALES LIMITANTES QUE AFRONTÓ LA EMPRESA, DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE TECNOLOGÍA.
 Puede marcar más de una opción

- Identificación de proveedores de la tecnología
 Evaluación de alternativas tecnológicas
 Selección de la tecnología
 Negociación de la tecnología
 Elaboración del contrato

- 4.3 SI LA EMPRESA CONTO CON ASESORIA EXTERNA PARA RESOLVER LAS LIMITANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SU TECNOLOGÍA, INDIQUE EN QUE ASPECTOS:
 Puede marcar más de una opción

A: TIPO DE ASESORIA

- Información Científico-Técnica
 Información sobre propiedad industrial
 Identificación de proveedores
 Identificación y definición de necesidades tecnológicas de la empresa
 Negociación y elaboración del contrato

B: SEÑALE QUIEN LA APORTO

- Centros de información especializados
 Universidades, centros o instituciones de investigación
 Agencias privadas de gestión tecnológica
 Boletines jurídicos especializados
 Organismos oficiales
 Consultores individuales

- 4.4 SI NO CONTO CON ASESORIA EXTERNA, INDIQUE ELO LOS MOTIVOS
 Puede marcar más de una opción

- La empresa es autosuficiente
 Desconocimiento de la existencia de consultores
 Desconocimiento de los mecanismos para contactar los servicios de consultoría
 Costo de los servicios

- 4.5 SI LA EMPRESA CUENTA CON UN PROGRAMA DE ASIMILACIÓN DE LA TECNOLOGÍA ADQUIRIDA O POR ADQUIRIR, INDIQUE LA FASE EN QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE
 Marque una sola opción

- 1 Diseño Operación y/o implantación No se tiene

ANEXO 12

A: SI HA RECIBIDO APOYO EXTERNO PARA SU ELABORACION, INDIQUE QUIEN SE LO PROPORCIONA
Puede marcar más de una opción

- Agencia privada de gestión tecnológica
 Universidad, centro o instituto de investigación
 Organismos oficiales

B: SI NO HA RECIBIDO APOYO EXTERNO, SEÑALE LAS RAZONES
Puede marcar más de una opción

- No se considera necesario
 No se cuenta con recursos humanos capacitados
 Se desconoce la metodología
 Costo de los programas

4.6 EN CASO DE QUE LA EMPRESA DESARROLLE TECNOLOGIA, INDIQUE:

A: CUENTA CON UNIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

- Si No

B. NUMERO DE EMPLEADOS DEDICADOS A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

C. INDIQUE LOS ELEMENTOS Y LA ESTIMACION DE LOS GASTOS EN QUE INCURRE LA EMPRESA PARA SU DESARROLLO TECNOLÓGICO. Puede marcar más de una opción

Elementos	Gasto como porcentaje de ventas anuales
a <input type="checkbox"/> Capacitación de recursos humanos	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> %
b <input type="checkbox"/> Monitoreo de nuevas tecnologías	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> %
c <input type="checkbox"/> Asimilación de tecnologías	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> %
d <input type="checkbox"/> Investigación y desarrollo	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> %
e <input type="checkbox"/> Tecnología contratada	<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> %

D: ¿ LA EMPRESA TIENE PATENTES REGISTRADAS EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO?

- Si No

E: ¿ LA EMPRESA RECEPTORA HA TRANSFERIDO TECNOLOGIA?

- Si No

F: INDIQUE QUE TIPO. Consulte el código de objetos jurídicos

- A B C D E F
 G H I J K L M

G: SEÑALE A QUE PAISES. Consulte el código de países

4.7 SEÑALE LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA EMPRESA NO DESARROLLA TECNOLOGÍA

Puede marcar más de una opción

- No lo considere necesario
 Falta de recursos humanos capacitados
 Falta de vinculación con centros de investigación y desarrollo
 Altos costos originados de estas actividades
 Desconocimiento de mecanismos de vinculación con centros de investigación y desarrollo
 Es más fácil y económica obtenerla a través de licenciamiento

4.8 LA EMPRESA SE ENCUENTRA VINCULADA CON CENTROS DE:

Puede marcar más de una opción

- Información
 Investigación y desarrollo
 Consultoría
 Capacitación
 Ninguno

A: INDIQUE CUALES

Información _____

Investigación y desarrollo _____

Consultoría _____

Capacitación _____

4.8.B Código Centros de Información _____ Código Centros de Investigación y Desarrollo _____ Código Centros de Consultoría _____ Código Centros de Capacitación _____

4.9 INDICUE EL ASPECTO PRINCIPAL DE LA EMPRESA EN EL QUE REFERECUTIRA LA TECNOLOGÍA CONTRATADA

A. ASPECTOS. Marque una sola opción

- Competitividad
 Productividad
 Calidad
 Capacidad tecnológica

B SEÑALE LOS ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA RUBRO. Puede marcar más de una opción

- Competitividad
 - Producto
 - Costo
 - Comercialización

- Productividad
 - Mano de obra
 - Materiales
 - Maquinaria y equipo

- Calidad
 - Métodos de trabajo
 - Cumplimiento de especificaciones
 - Oportunidad de entrega

- Capacidad tecnológica para:
 - Mayor penetración de mercado
 - Interno
 - Externo
 - Permanencia en el mercado
 - Interno
 - Externo

4.16 SI LA EMPRESA IMPORTA INSUMOS, INDIQUE:

ANEXO 12.

A: LOS PRINCIPALES PAISES DE DONDE LOS ADQUIERE. Consultar el código de países

B: VALOR ANUAL DE SUS IMPORTACIONES. En el año de la solicitud
(Miles de dólares)

C: TIPO DE INSUMOS: Puede marcar más de una opción

- Materias primas
- Insumos industriales
- Maquinaria y equipo
- Refacciones

4.17 SI LA EMPRESA UTILIZA INSUMOS DE ORIGEN NACIONAL, INDIQUE.

A: TIPO DE INSUMOS. Puede marcar más de una opción

- Materias primas
- Insumos industriales
- Maquinaria y equipo
- Refacciones

B: SEÑALE CUALES ASPECTOS DE LOS PROVEEDORES NACIONALES LIMITAN EL
DESARROLLO DE SU EMPRESA. Puede marcar más de una opción

- Cumplimiento de especificaciones
- Tiempo de entrega
- Insuficiente calidad
- Costo de insumos
- Carencia de una cultura tecnológica empresarial

C. ESCHEMAS DE SOLUCION DE ESTAS LIMITANTES. Puede marcar más de una opción

- Apoyar programas para el desarrollo de proveedores
- Convocar a concurso de proveedores
- Sustituir por proveedores extranjeros
- Otros

ANEXO 12

5 REPRESENTANTES DE LA EMPRESA

5.1 NOMBRE DEL APODERADO LEGAL

5.2 DIRECCION

Calle y numero exterior

Núm. o letra int.

Colonia

C.P.

Ciudad

Entidad Federativa

Teléfono

5.3 FIRMA

5.4 NOMBRE DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA EMPRESA

5.5 DIRECCION

Calle y numero exterior

Núm. o letra int.

Colonia

C.P.

Ciudad

Entidad Federativa

Teléfono

5.6 FIRMA

Bajo forma/ protesta de decir verdad, manifiesto que la información presentada en esta solicitud es verdadera

ANEXO 12.

CODIGOS DE
PAISES Y TIPO DE MONEDA

Alemania Federal	GER
Australia	AUL
Bélgica	BEL
Canadá	CAN
Corea del Sur	CDS
Dinamarca	DEN
España	SPA
Estados Unidos	USA
Francia	FRA
Holanda	NET
Inglaterra	GBR
Italia	ITA
Japón	JPN
Noruega	NOR
Panamá	PAN
Rep. Mexicana	MEX
Suecia	SWE
Suiza	SWI
Países zona del Caribe	CAB
Otros	OOO

CLAVES DE OBJETOS

- A La concesión de uso o autorización de explotación de marcas.
- B La concesión de uso o autorización de explotación de patentes de invención o de mejoras y de los certificados de invención.
- C La concesión de uso o autorización de explotación de modelos y dibujos industriales.
- D La cesión de marcas.
- E La cesión de patentes.
- F La concesión o autorización de uso de nombres comerciales.
- G La transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instrucciones, formularios, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades.
- H La asistencia técnica en cualquier forma que esto se preste.
- I La provisión de ingeniería básica y/o de detalle.
- J Servicios de operación o administración de empresas.
- K Servicios de asesoría, consultoría y supervisión cuando se prestan por personas físicas o morales extranjeras o sus subsidiarias, independientemente de su domicilio.
- L La concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial.
- M Los programas de cómputo.

DOCUMENTACION NECESARIA A ANEXAR.

1. Contrato o convenio modificatorio original o copia certificada y tres copias simples. Si el contrato original está redactado en idioma distinto al español, se debe presentar el original, la traducción realizada por perito y tres copias simples de esta traducción.
2. Poder Legal o Carta Poder de la persona que comparezca.
3. Comprobante del pago de derechos correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en original y cuatro copias.

ANEXO 12

INSTRUCCIONES GENERALES

1. La solicitud debe llenarse a máquina, utilizando únicamente los espacios señalados. Si necesita abreviar, procure que sea de manera comprensible; los puntos ocupan un espacio.
2. La solicitud contiene un anexo con diferentes códigos a los que hacen alusión algunas preguntas, los cuales deben ser consultados cuando se indica.
3. Para llenar la solicitud deberá contar con:
 - A) La documentación de la empresa receptora sobre su giro o actividad económica; sus niveles de exportaciones e importaciones; la participación extranjera en su capital y su origen, así como la participación de la empresa otorgante en ella si es el caso; el número de empleados y nivel de ventas;
 - B) La documentación de la empresa otorgante en relación a la participación extranjera en su capital y su origen, si es el caso; principales productos que ofrece así como su principal competidor tecnológico a nivel internacional, si existiera;
 - C) El contrato de transferencia de tecnología respectivo;
 - D) El apoyo del responsable técnico de la empresa receptora (se recuerda que su firma deberá anexarse en la solicitud).
4. Cualquier duda relacionada con el llenado de esta Solicitud, favor de dirigirse al Departamento de Integración y Organización de Solicitudes, adscrito a la Dirección de Transferencia de Tecnología, en el siguiente horario: 9:30 a 14:30 horas en días hábiles.

II. INFORMACION DE LA EMPRESA RECEPTORA DE LA TECNOLOGIA

1. Especifique claramente los productos y/o servicios que ofrece la empresa.
2. En tipo de empresa, la opción "mixta" se refiere a la combinación de participación estatal y privada.
3. La estructura de capital de la empresa, sus empleados y sus ventas anuales se refieren únicamente a los datos reportados en el año anterior a la solicitud.
4. La clave del país que participa en la empresa, si fuera el caso, se refiere a la nacionalidad de donde proviene el capital extranjero. Por ejemplo el 30% del capital de la empresa puede ser foráneo, con participación de Estados Unidos, entonces:

Clave del País que participó en la empresa receptora Estados Unidos, Consultar Código de países

USA

5. Asimismo la empresa otorgante de la tecnología puede o no tener participación en el capital de la empresa receptora. Si existiera contribución, por ejemplo de 15%, entonces:

Porcentaje de la otorgante en el capital de la empresa.

15%

6. Si la situación de la empresa no se adecúa a las preguntas 1.11; 1.12; y 1.13, marque una (x) en los lugares indicados para las respuestas.

ANEXO 12.

III. INFORMACION DE LA EMPRESA OTORGANTE DE TECNOLOGIA

1. El país de origen de la empresa otorgante es aquél en el que tiene sede la empresa matriz de ésta, si la hubiera. Por ejemplo, en caso de que la empresa otorgante es la filial de Estados Unidos de una corporación transnacional productora de tornos, cuya matriz se encuentra en Suecia, entonces:

País de origen de la empresa otorgante

SWD

2. Especifique claramente los productos y/o servicios que ofrece la empresa.

3. El país inversionista que participa en la empresa otorgante, si hubiere, es aquél de donde proviene el capital. Por ejemplo, continuando con el caso de la corporación transnacional sueca, ésta puede contar con 35% de capital foráneo, procedente de Estados Unidos, entonces:

Clave del país inversionista que participa en la empresa otorgante. Consultar el Código de Países.

USA

De no existir país inversionista, marque una equis (x). De no contar con la información escriba un cero (0) en los espacios destinados a la respuesta.

4. Para indicar los principales productos y/o servicios que ofrece la empresa otorgante, así como su principal competidor a nivel nacional (e internacional, si fuera el caso) conviene contar con la documentación relacionada. Si para alguna de estas preguntas no dispone de información que le permita responderlas, escriba un cero (0) en los espacios destinados a la respuesta.

Si no existen competidores, entonces marque una equis (x).

IV. INFORMACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE TECNOLOGIA

1. Para determinar el tipo de tecnología a continuación se indican las principales características que permiten su caracterización.

Tecnología de proceso. - La característica de esta tecnología radica en el énfasis que otorga a los principios que rigen las variables del proceso y sus rangos de operación.

Tecnología de producto. - Esta tecnología incide en las propiedades y especificaciones del producto en sí, más que en la técnica de obtención.

Tecnología de operación. - Esta tecnología se enfoca a los métodos de producción y su desempeño para la producción de los productos.

Tecnología de diseño y fabricación de equipo. - Esta tecnología se orienta al diseño, adaptación, fabricación, montaje, prueba y operación de equipo y maquinaria.

2. En el tipo de contrato, si se señala convenio entonces hay que especificar de qué tipo se trata:

ANEXO 12

Renovación, cuando la vigencia de un contrato que llegó a su término es renovado, pudiendo o no variar las cláusulas del contrato original.

Extensión cuando un contrato en plena vigencia, sufre cambios en sus cláusulas originales.

Anexo, cuando el documento está directamente relacionado con el contrato original vigente, a través del cual se complementa el contrato, previo.

Otro, cuando no se modifican las cláusulas del contrato, sino datos generales de las empresas, ya sea la receptora o la otorgante, como puede ocurrir en el caso de las cesiones de marcas y patentes, y en el de las fusiones de empresas.

3. Si no existe contraprestación en el contrato, señale que es gratuito y pase a la Sección 4.
4. Para establecer el Tipo de Moneda, se utiliza el Código de países.
5. Si la base para el cálculo de regalías fuera diferente al de las ventas netas, hay que especificarlo. De igual manera se procederá si el tipo de pago correspondiera a la pregunta 3.10.4 (otro tipo de pago).

V. DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA RECEPTORA

En esta sección marque con una equis (x), la(s) casilla(s) que se adapten a su respuesta.

1. Las preguntas que no corresponden a la situación particular de la empresa, deberán ser llenadas con cero (0) y pasar a preguntas subsecuentes.
2. En las preguntas 4.1, 4.5, 4.9 inciso A y 4.10 de esta sección, tiene que seleccionar solo una de las opciones.
3. Si la respuesta a la pregunta 4.8, relativa a la vinculación de la empresa receptora con Centros, fuese la opción Ninguno, escriba cero (0) al inicio de cada renglón donde se solicita especificar cuáles. Si la situación de la empresa fuere la vinculación con un solo tipo de centro, escriba un cero (0) al principio de los renglones de los otros tipos de centros.
4. En las preguntas relacionadas con la competitividad de la empresa en el mercado interno y/o externo (4.11 y 4.13), deberá elegir solamente tres de las opciones.

xar los siguientes documentos en original y tres copias.

- a) Solicitud de inscripción.
- b) Contrato original o copia certificada redactado en idioma español, pero si no lo está en dicho idioma, además la traducción realizada por perito autorizado, en los mismos tantos.
- c) Original o copia certificada del documento que acredita la titularidad de la Patente.
- d) Poder o carta poder de la persona que comparece.
- e) Original y cuatro copias del recibo oficial del pago de derechos respectivos, si el poder consta en escritura pública, deberá entregarse copia certificada del mismo con sus respectivas copias simples.

La solicitud y sus anexos deben presentarse en oficialía común, en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

El departamento de recepción, inscripción y control formula el cómputo del plazo que tiene el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología para resolver, simultáneamente turna un ejemplar de cada contrato con sus anexos, a los departamentos de análisis económico, análisis económico, análisis técnico y análisis legal.

Cada departamento elabora un dictamen interno en forma independiente que se turna a los respectivos subdirectores para análisis y en su caso aprobación.

Una vez, que los dictámenes son aprobados, se remiten al departamento de dictámenes son aprobados, se remiten al departamento de dictámenes quien formula la resolución y la somete a consideración del Subdirector del Registro y del Director, para su firma por acuerdo del C. Subsecretario de Fomento Industrial.

Dicha resolución a que hacemos mención en el párrafo inmediato anterior, se le notifica al particular y con ella se da por terminado con el procedimiento administrativo.

Para el supuesto de que la solicitud de inscripción de la licencia de explotación, no reúna los requisitos que señala la Ley sobre el control y registro de la transferencia de tecnología y el uso y explotación y marcas y patentes, así como los que establece el reglamento a dicha ley se comunicará al interesado, con la finalidad de que realice las modificaciones o correcciones necesarias a fin de cumplir con los requerimientos que al efecto le han formulado. Dichas correcciones o modificaciones las deberá satisfacer dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la comunicación, y que de no hacerlas dentro del plazo indicado, se tendrá la solicitud por no presentada sin necesidad de notificación que haga la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en caso contrario, es decir, que el solicitante, presente dentro del plazo señalado, las correcciones o modificaciones que subsanen las irregularidades, se reconocerá como fecha en que el acuerdo respectivo surta efectos, aquella en la que se haya subsanado las deficiencias en que haya incurrido el solicitante si al momento de corregirlas se está fuera del plazo de los 15 días, sin embargo si los requisitos hubiesen sido cubiertos dentro del plazo de 15 días hábiles se reconocerá como fecha en la que surtirá efectos el contrato al respecto celebrado a partir de la fecha de su suscripción.

La Resolución que dicte el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, negando o admitiendo la inscripción, la deberá efectuar el registro dentro del plazo de noventa días hábiles siguientes a aquel en que se presente la solicitud de inscripción, y dicha resolución será notificada personalmente a las partes mediante oficio con acuse de recibo.

bo, de no dictarse resolución alguna dentro del término indicado deberá inscribirse en el Registro Nacional de transferencia de Tecnología, sin embargo, dicho término empezará -- correr a partir de que se entregue la información que haya -- requerido el Registro, no debiendo exceder la integración -- de cuarenta y cinco días, esto siempre y cuando lo solicite -- por escrito el interesado en la inscripción.

Cabe señalar, que el oficio por virtud del cual se -- notifique la procedencia de la inscripción, no acreditará -- la inscripción de la licencia, sino que el único documento -- que la acreditará dicha inscripción será la constancia que -- al efecto emita el registro. *anexo 13 y 14*

Asimismo, es necesario señalar, que las modifica-- ciones que se realicen sobre los contratos que contengan -- las licencias de uso y explotación de Patentes de invención -- deberán inscribirse dentro del plazo de sesenta días hábiles, de igual forma, cuando el contrato se dé por terminado antes de la fecha señalada para ello, se deberá dar aviso a la --- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dentro del mismo plazo antes señalado.

Por último, reiteramos que de no inscribirse el con-- trato en el cual conste la licencia de uso y explotación de -- la Patente de invención, así como sus modificaciones, inde-- pendentemente de la sanción que por el incumplimiento debe-- rá aplicarse, y de no gozar de estímulos fiscales y de otras -- clases, se considerará nulo por lo que no surtirá efecto -- legal alguno, no pudiéndose hacer valer ante ninguna auto-- ridad, ni tribunal nacional, siendo igualmente nulos cuando -- los contratos hubieren sido cancelados por la Secretaría -- de Comercio y Fomento Industrial, sin embargo, la inscrip-- ción podrá convalidarse en cualquier momento, solicitando la -- inscripción del contrato en cualquier tiempo, con la única -- salvedad de que en vez de surtir efectos a partir del momen--



ANEXO 13

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, INVENCIONES Y MARCAS.
DEPTO. DE RECEPCION, INSCRIPCION Y CONTROL.

REG. 16604

No. DE OFICIO
144-83

EXPEDIENTE
8610406

ASUNTO. Se declara procedente la inscripción del contrato que se indica y se remite constancia.

67779

México, D.F., a 6 de abril de 1986.

Lic. Victor H. Cerecedo E.
Apodado de:
calle Núm.
06050 México, D.F.

En relación a su escrito presentado el día 14 de marzo de 1983, por medio del cual solicita la inscripción del contrato de Licencia de Explotación de Patentes, de fecha 7 de enero de 1983- celebrado entre _____ y _____, se le comunica lo siguiente:

Toda vez que el contrato cumple con lo dispuesto por la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y marcas, se declara procedente la inscripción y se remite la constancia correspondiente.

Lo que notifico a usted, con fundamento en el artículo -- 34 fracción XII del Decreto de Reformas y Adiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de diciembre de 1982, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E .
SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO.

LIC. GEORGINA ABEJLLANO VILLAMIL.

c.c.p. Depto. de Estudios y Estadística.
Depto. de Recepción, Inscripción y Control.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LA FECHA Y LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

910-174

1744



SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
CONSTANCIA DE INSCRIPCION

EXPEDIENTE: _____

Por haberse cumplido los requisitos establecidos en la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes, Marcas y las disposiciones del Decreto que establece la Tarifa para el Cobro de Derechos correspondientes, se hace constar que: EL CONTRATO DE LICENCIA DE EXPLOTACION --

DE PATENTES, DE FECHA SIETE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, --

CELEBRADO ENTRE

---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---
---	---	---	---

ha quedado inscrito bajo el folio No. _____ del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, a cargo de este Departamento.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10^o, de la Ley de la Materia, la presente constancia surte efectos a partir del día _____ 14 _____ de J U N I O -- de 1 9 8 3 --, Fecha de PRESENTACION _____ del CONTRATO _____ referido.

México, D. F., a _____

- 6 JUL 1983

A T E N T A M E N T E
 SUPRACRO INEFECTIVO, NO REELECCION
 LA C. JEFE DEL DEPARTAMENTO

L. Georgina Arellano Villamil
 LIC. D. GEORGINA ARELLANO VILLAMIL

[Signature]
 SEP/1/jan.

to de la celebración del contrato, surtirá efectos a partir de la fecha de inscripción.

-NEGACION DE LA INSCRIPCION.

La Secretaría de Comercio y Fomento industrial podrá negar la inscripción del contrato que contenga la licencia de uso y explotación de la Patente de Invención cuando se encuentre dentro del contenido del mismo alguna de las prohibiciones, obligaciones u omisiones de las que encuadra el artículo 15 , o bien, se este dentro de algunos de los supuestos que señala el artículo 16, ambos artículos citados de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de patentes y marcas, mismos que a la letra señalan lo siguiente:

" Art. 15.- La Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial no inscribirá los actos, convenios o contratos a que se refiere el artículo segundo de esta ley en los siguientes casos:

I. Cuando se incluyan cláusulas, por las cuales al proveedor se le permita intervenir directa o indirectamente en la administración del adquirente de tecnología;

II. Cuando se establezca la obligación de ceder u otorgar la licencia de uso a título oneroso o gratuito al proveedor de la tecnología, las patentes, marcas-innovaciones o mejoras que se obtengan por el adquirente, salvo en los casos de que exista reciprocidad o beneficio

para el adquirente en el intercambio de la información;

III. Cuando se impongan limitaciones a la investigación o al desarrollo tecnológico del adquirente;

IV. Cuando se establezca la obligación de adquirir equipos, herramientas, partes o materias, partes o materias primas, exclusivamente de un origen determinado, existiendo otras alternativas - consumos en el mercado nacional o internacional;

V. Cuando se prohíba o limite la explotación de los bienes o servicios producidos por el adquirente de manera contrarias a los intereses del país;

VI. Cuando se prohíba el uso de tecnologías complementarias;

VII. Cuando se establezca la obligación de vender a un cliente exclusivo los bienes producidos por el adquirente;

VIII. Cuando se obligue al receptor a utilizar en forma permanente, personal- señalado por el proveedor de tecnología;

IX. Cuando se limiten los volúmenes de producción o se impongan precios de venta o reventa para la producción o para las exportaciones del adquirente;

X. Cuando se obligue al adquirente a celebrar contratos de venta o representación exclusiva con el proveedor de tecnología a menos de que se trate de exportación, el adquirente lo acepte y se demuestre a satisfacción de la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial-

que el proveedor cuenta con mecanismos-
adecuados de distribución o que goza --
del prestigio comercial necesario para-
llevar a cabo en mejores condiciones que
el adquirente la comercialización de --
los productos;

XI. Cuando se obligue al adquirente a -
guardar en secreto la información técn*ic*
ca suministrada por el proveedor más --
allá de los términos de vigencia de los
actos, convenios o contratos, o de los-
establecidos por las leyes aplicables;

XII. Cuando no se establezca en forma-
expresa que el proveedor asumirá la --
responsabilidad, en caso de que se in-
vadan derechos de propiedad industrial
de terceros; y

XIII. Cuando el proveedor no garantice-
la calidad y resultados de la tecnolo-
gía contratada."

" Art. 16.- Tampoco podrán ser registra-
dos los actos, convenios o contratos a-
que alude el artículo segundo en los --
siguientes casos:

I. Cuando su objeto sea la transferen-
cia de tecnología proveniente del exte-
rior y que ésta se encuentre disponible
en el país;

II. Cuando la contraprestación no guar-
de relación con la tecnología adquirida
o constituya un gravamen injustificado-
o excesivo para la economía nacional o-

para la empresa adquirente;

III. Cuando se establezcan términos excesivos de vigencia. En ningún caso dichos términos podrán exceder de diez -- años obligatorios para el adquirente, y

IV. Cuando se someta a tribunales ex---tranjeros el conocimiento o la resolu---ción de los juicios que puedan originar se por la interpretación o cumplimiento de los actos, convenios o contratos, -- salvo los casos de exportación de tecnología nacional o de sometimiento expreso al arbitraje privado internacional, -- siempre que el árbitro aplique sustanfivamente la ley mexicana a la controversia, y de acuerdo a los convenios internacionales sobre la materia, suscritos por México.

Sin embargo, la Ley confiere al Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, la facultad discrecional, de realizar la inscripción del contrato, aún cuando este se encuentre, dentro de uno o varios de los supuestos antes enunciados, siempre y cuando a su juicio considera que pudiera -- beneficiar al país, bastando para ello que el interesado -- declare bajo protesta de decir, que la celebración del contrato trae consigo alguno de los beneficios que señala la--fracción II del artículo 53 del Reglamento de la Ley de ---Transferencia de Tecnología, con la obligación de acreditar estos beneficios en el término de tres años, sin embargo, -- la sanción que se contempla para el incumplimiento de esta--última es mínima.

" Art. 53.- En los términos del artículo 17 de la ley, la Secretaría, a tra--vés del Registro, determinará las situaciones

ciones susceptibles de excepción a los artículos 15 y 16 de la propia ley y -- por tanto procederá a la inscripción de los acuerdos respectivos, cuando se den las siguientes condiciones:

II. Que la celebración del acuerdo implique beneficios al país por el cumplimiento de cualquiera de los siguientes puntos:

- a) Generación de empleos permanentes;
- b) Mejoramiento a la calificación-técnica de los recursos humanos;
- c) Acceso a nuevos mercados en --- otros países;
- d) Fabricación de nuevos productos en el territorio nacional, especialmente si sustituyen importaciones;
- e) Mejoramiento en la balanza de - divisas;
- f) Disminución en los costos unitarios de producción, medidos en pesos constantes;
- g) Desarrollo de proveedores nacionales;
- h) Utilización de tecnología que - no contribuyan al deterioro ecológico, e
- i) Iniciación o profundización de las actividades de investigación y desarrollo tecnológico en las unidades de producción o en centros - de investigación nacionales vinculados a éstas.

Por otro lado, y en supuesto de que la resolución del registro sea la de negar la inscripción de la licencia de uso o explotación de la Patente de invención, cualquiera de las partes afectadas, que en este caso, bien puede ser el licenciante o el licenciatario, pueden interponer el recurso de reconsideración en contra de dicha resolución en el término de quince días contados a partir del día en que surta efectos la notificación de la resolución que al efecto se haya emitido. El recurso de reconsideración deberá interponerse en forma escrita, ante la Dirección del Registro de Transferencia de Tecnología, debiendo en dicho escrito expresar alegatos y ofrecer las pruebas que se consideren convenientes, de no ofrecerse las pruebas las pruebas en este momento, se tendrá por perdido el derecho para hacerlo a menos que sean supervinientes, así mismo la oficina encargada de resolver podrá allegarse los medios de prueba que considere necesarios para estar en condiciones de resolver las pruebas ofrecidas y que hayan sido admitidas se desahogarán en un plazo no mayor de 30 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haya decretado la admisión de las pruebas.

Para las pruebas que así lo requieran, se llevará a cabo la audiencia para el desahogo de las mismas, señalando la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial día y hora para llevarse a cabo, en la audiencia se oirá al interesado y al término de ésta se levantará un acta de la misma, debiendo firmar las partes que en ella hayan intervenido.

Ya desahogadas las pruebas deberá dictarse una resolución en un plazo que no excederá de 60 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que fue desahogada la última prueba ofrecida y admitida, de no resolverse en dicho plazo, el recurso de reconsideración se tendrá por resuelto en favor del promovente.

- REVOCACION DE LA LICENCIA.

La revocación de la licencia de uso y explotación de patente procederá cuando el licenciatarío no inicie la explotación de la invención dentro del plazo de dos años contados a partir de la fecha de haber obtenido la licencia o que se haya suspendido por un período mayor a seis meses consecutivos, , dicha revocación, podrá ser solicitada a petición de parte o de oficio por la autoridad, donde se dará oportunidad al titular de la patente y al licenciatarío para que ofrezcan pruebas y expresen lo que a su derecho convenga dentro de un plazo no mayor a dos meses, transcurrido éste la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la resolución que corresponda.

D. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos por medio de los cuales el titular de la Patente de invención puede perder los privilegios que la Patente le confiere son los siguientes:

- a) Caducidad.
- b) Nulidad.
- c) Revocación.
- d) Expropiación de la Patente.

A continuación se hará una breve exposición de las causas que motivan la pérdida de los derechos que otorga la Patente.

1. CADUCIDAD DE LA PATENTE.**JURISPRUDENCIA XV (VEASE PÁG. 295)**

- a) Por término del plazo de 14 años.

El término de vigencia de los derechos que confiere al inventor el título de la Patente de invención es de 14 años improrrogables, que se contarán a partir de la fecha de expedición del título, al vencimiento de dicho plazo la invención de que se trate pasa al dominio público.

- b) Por falta de explotación de la Patente o porque no se compruebe dicha explotación.

El inventor deberá iniciar la explotación de la Patente dentro de plazo de tres años contados a partir de la fecha de expedición de la Patente, y comprobarse dicha explotación, dentro del plazo de dos meses contados a partir de -

la fecha en que se inició la explotación de la misma.

Asimismo, caducará la Patente a los dos años contados a partir de la fecha en que se haya concedido la primera la licencia obligatoria, sin embargo no habrá caducidad si - el titular de la Patente comprueba que la invención se encuentra en explotación en términos de ley. JURISPRUDENCIA XVI, XVII XVIII (VEASE PÁGS. 296 A 300)

c) Por falta de pago de anualidades.

El titular de la Patente, tiene la obligación de -- efectuar el pago de 14 anualidades, por ser 14 años los que - tiene de vigencia el título de la Patente, teniendo un período de gracia de seis meses contados a partir de la fecha en - que se deba hacer el pago de la anualidad, de no hacerse el - pago la patente caducará. JURISPRUDENCIA XIX, XX, XXI, XXII (VEASE PÁGS. 304 A 308)

En los tres casos anteriormente mencionados no se - requerirá declaración administrativa, sino que únicamente la - autoridad hará la anotación respectiva en el expediente y se - ordenará la publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas - esto último, con la finalidad de notificar a las partes. JURISPRUDENCIA XXIII (VEASE PÁG. 309)

2. NULIDAD DE LA PATENTE.

El artículo 14 de la Ley de Invenciones y Marcas se ñala que para que una invención sea patentable debe ser resultado de una actividad inventiva, debe ser novedosa y debe ser explotable industrialmente, o bien, si además de reunir las -- características anteriormente señaladas constituye una mejora a otra invención.

De darse los supuestos antes mencionados, el esta do le concede al titular una concesión para que durante un -

determinado tiempo tenga el monopolio sobre la explotación de la invención. Si resultará que la invención no reúne los requisitos a que hemos hecho referencia, procederá la nulidad de la Patente.

Al respecto la Ley de Invenciones y Marcas señala - en el artículo 59 las causas por las que sobreviene la nulidad de la Patente de Invención y al respecto menciona lo siguiente:

Art.59.- Las patentes serán nulas cuando - por error, inadvertencia, carencia de -- datos u otros motivos semejantes se hayan otorgado en contravención a los dispuesto en esta ley, por lo tanto serán nulas en los siguientes casos:

I. Si la invención no es patentable de - acuerdo con lo dispuesto en esta ley;

Es decir, que no reúna los requisitos que señala el artículo 4° de la misma ley, o bien, que se otorgó la Patente de Invención a una invención que realmente no lo es, o que se concedió ésta a algo que la propia Ley no lo considera como invención por estar contemplada dentro de los supuestos que - regula en los artículos 9° y 10° de la Ley a que nos referimos.

II. Cuando la invención que amparen no - tenga novedad o aplicación industrial.

Esto es, que no cumpla con uno de los requisitos que señala el artículo 4° para que una invención sea patentable, es decir, que es causa de nulidad, si la patente se coloca dentro - del supuesto a que se refiere el artículo 5° de la Ley de Invenciones y Marcas, o bien, si se está en contravención a lo que se señala el artículo 8° de la misma, al no poderse fabricar o utilizar por la industria.

III. Cuando amparen dos o más inven-----
ciones que deban ser objeto de Patentes
independientes; pero será parcial, ya -
que podrá subsistir por la invención --
reivindicada en primer lugar.

De acuerdo a lo anterior, procederá la nulidad de -
la Patente de invención, siempre y cuando ésta no se encuen-
tre dentro de los casos que como excepción señalan los artí-
culos 22,24,25 y 26 de la Ley de invenciones y marcas.

IV. Si la descripción de la invención o
las reivindicaciones no se ajustan a lo
dispuesto en el artículo 17 de esta - -
ley.

Es decir, si la descripción no es lo suficientement
te clara y completa para permitir la comprensión exacta de -
la misma y en su caso, del proceso para su realización a una
a una persona que posea pericia y conocimientos medios en la
materia, además., que no señale la protesta de que es el me--
jor método conocido para llevar a . la práctica la inven-
ción,

Así mismo, será causa de nulidad si las reivindicaci
ciones no son claras y concisas, no precisan el alcance de -
la protección que se solicita, o bien se exceden del conteni
do de la descripción.

V. Cuando durante el trámite se hubie-
ra incurrido en abandono de la solici--
tud.

Esto en virtud, de que cuando se incurre en aban--
dono de la solicitud, no se pueden ejercitar en contra de --
terceros los privilegios que ella concede, en virtud de que-

no se concedió la patente.

Por último, queda señalar que la acción de nulidad de las Patentes de invención, no prescribe.

JURISPRUDENCIA XXIV (VEASE PÁG. 311)

a') QUIEN PUEDE SOLICITARLA.

a') DE OFICIO.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial --- puede decretarla de oficio cuando tenga conocimiento de los vicios en la expedición del título, en el momento en que se acrediten los hechos u omisiones que determinen la ilegalidad.

Para lo cual, notificará al titular de la Patente de Invención, con un extracto de los motivos y fundamentos que tenga para dictar la declaración de nulidad otorgándole a titular de la Patente de Invención, un plazo que no será mayor de 30 días ni menor de 15 días hábiles, para que manifieste lo que a su derecho convenga, una vez contestado, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la resolución que corresponda.

b') A PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO.

La declaración de nulidad de la Patente de Invención la podrá solicitar el Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la federación, para lo cual se dará vista al titular de la Patente de Invención que es contra -- quien se intenta la acción, esto con la finalidad de que ma-

nifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas -- que considere convenientes, la Dirección de Desarrollo Tecnológico resolverá tomando en cuenta las pruebas aportadas por el titular de la patente así como las pruebas que la misma - Dirección se haya allegado.

c') A PETICION DE PARTE.

Las personas que pueden demandar la nulidad de la - patente son aquellas a quienes en general la existencia de -- la patente cause un daño o sea un obstáculo, pudiendo ser entre otras las siguientes:

- A quien se le ha demandado la invasión de dere -- chos.
- La persona para quien la expedición de la patente constituya un impedimento para la fabricación de -- un objeto.
- A quien la patente constituya un impedimento para la explotación comercial de la invención.
- La persona para quien el otorgamiento de la patente constituya un impedimento para la utilización de un procedimiento.

b) ANTE QUIEN SE TRAMITA.

Este trámite se lleva a cabo en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

c) CARACTERISTICAS DEL TRAMITE.

a') DEMANDA Y PRUEBAS.

La demanda o solicitud de nulidad deberá presentar se por escrito, el promovente acreditará su personalidad, y a ésta se deberán anexar las pruebas documentales que se consideren convenientes, o bien, señalar en qué expediente o -- publicación se encuentran con la finalidad de obtener copias de las mismas previo pago que el promovente realice por éste concepto. La demanda o solicitud de nulidad, deberá contener un capítulo de hechos, derechos, pruebas y puntos petitorios así mismo, se deberá señalar con exactitud que causa de nulidad se invoca.

Si la solicitud de declaración de nulidad no fuera clara o estuviera incompleta, o que las pruebas ofrecidas o las que se hayan anexado no sean suficientes para iniciar el procedimiento, se concederá al promovente un plazo no mayor de 15 días hábiles ni menor de 8, para que corrija o complete las deficiencias indicadas, de no cumplir con dicho requerimiento, se tendrá por abandonada la solicitud.

Cabe señalar, que la carga de la prueba, estará a cargo de quien intente la nulidad de la Patente de invención, de igual forma, deberán anexarse copias de traslado en la solicitud de declaración de nulidad de Patente de Invención.

b') CONTESTACION Y PRUEBAS.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico, emplazará a la otra parte, para que dentro de un plazo no mayor de 30- ni menor de 15 días hábiles formule objeciones que el titular-

de la Patente, considere necesarias, manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso presente u ofrezca pruebas, Es te plazo, podrá ser prorrogado por una sola vez y hasta por el mismo tiempo, siempre y cuando las pruebas por presentarse en el extranjero.

De no contestarse dentro del plazo indicado, o dentro de -- la prórroga su la hubo, se perderá el derecho para hacerlo.

No hay audiencia de desahogo de pruebas.

Cabe señalar, que la solicitud de declaración de -- nulidad, se tendrá por abandonada, cuando el interesado deje de promover por un plazo mayor a un año, contado a partir de la fecha de la última promoción.

c') DECISION.

La oficina de patentes, entrará a una etapa de estudio de la que resultan una de dos tipos de resoluciones -- misma que dictará tomando en cuenta las pruebas aportadas -- por las partes, así como las que ella misma se haya allegado.

Las resoluciones son:

a) Se decreta la nulidad. En este caso, la nulidad de la invención puede ser total o parcial, la primera cuando el vicio de que está afectada la invención la abarca total-- mente y será parcial cuando se decreta que no será protegida alguna de las reivindicaciones del invento. Para que una patente sea parcialmente nula, "es necesario que en primer --- término, que el invento sea divisible, es decir, que se componga de elementos distintos, que la invención esté caracterizada por una combinación de diversos elementos,"(22) así -- será nula para los elementos que se encuentren dentro del --

dominio público, y estará vigente para los elementos susceptibles de protección.

Al decretarse la nulidad de la Patente, se presume que esta no existió realmente, por lo que los efectos de la nulidad se retrotraen a la fecha de presentación.

Al decretarse la nulidad de la Patente, ésta cae en el dominio público.

d') PARTES EN ESTE JUICIO ADMINISTRATIVO.

- DE OFICIO.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
El titular de la Patente de Invención.

- A PETICION DEL MINISTERIO PUBLICO.

El Ministerio Público, quien promueve la nulidad de la Patente de Invención.

El Titular de la Patente de Invención, quien actúa en defensa de los derechos que le confiere la Patente.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico, quien dicta una resolución.

(22). RANGEL Medina, David, CONCEPTOS FUNDAMENTALES SOBRE NULIDAD DE LAS PATENTES DE INVENCION Revista de la Propiedad industrial y artística, año III, No.5 Enero-junio, 1965, México, D.F. pp.36 y 37.

- A PETICION DE PARTE.

El interesado en que se declare la nulidad.
El titular de la Patente de Invención.
La Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

e') MODOS DE IMPUGNACION.

- JUICIO DE AMPARO.

Contra las resoluciones que dicte la Dirección General de Desarrollo Tecnológico procede el Juicio de Amparo, ante -- los Juzgados de Distrito en materia administrativa, por ser indirecto.

- RECURSO DE REVISION.

Contra la sentencia dictada en el juicio de amparo -- arriba mencionado, procede el recurso de revisión que se --- substanciará ante los Tribunales Colegiados de Circuito y -- contra la sentencia de éstos no procede recurso alguno.

3. REVOCACION DE LA PATENTE.

La revocación de la Patente de Invención únicamente procede, cuando el titular de la Patente no proporciona a los licenciarios de dicha Patente, la información suficien

te para que éstos puedan llevar a cabo la explotación de la misma, así como el mejor método por él conocido para éste mismo efecto.

Para lo cual, el licenciatario, hará del conocimiento de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que la información proporcionada por el titular de la Patente de invención es insuficiente para llevar a cabo su explotación, por lo que dicha Secretaría citará a las partes a Audiencia con la finalidad de determinar si es necesario el suministro de mayor información.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial -- apercibirá al titular de la Patente de Invención, si de la audiencia resuelve que es necesario que el titular de la Patente de Invención proporcione mayor información a los licenciarios, dentro en un plazo que la misma Secretaría determinará, de no suministrar mayor información a los licenciarios en el plazo del apercibimiento, procederá a la revocación de la Patente de Invención.

4. EXPROPIACION DE LA PATENTE.

Otra de las causas por la cual se pierdan los derechos que otorga la Patente de Invención, es la expropiación de la misma, dicha expropiación, procederá cuando existan causas de utilidad pública, al respecto la Ley de expropiación en su artículo primero señala:

" Art.10.- Se consideran de utilidad pública:

I. El establecimiento, explotación o --
conservación de un servicio público;

II. La apertura, ampliación o alineaa---
miento de calles, la construcción de --
calzadas, puentes, caminos y túneles pa
ra facilitar el tránsito urbano y subug
bano;

III. El embellecimiento, ampliación y -
saneamiento de la poblaciones y puertos
la construcción de hospitales, escue--
las, parques, jardines, campos deporti-
vos o de aterrizaje, construcciones de-
oficinas para el Gobierno Federal y de-
cualquiera obra destinada a prestar seg
vicios de beneficio colectivo.

IV. La conservación de los lugares de -
belleza panorámica, de las antigüedades
y objetos de arte, de los edificios y -
monumentos arqueológicos o históricos, y
de las cosas que se consideraran como ca-
racterísticas notables de nuestra cultug
ra nacional;

V. La satisfacción de necesidades colecg
tivas en caso de guerra o trastornos ing
teriores; el abastecimiento de las ciu-
dades o centros de población, de víve--
res o de otros artículos de consumo ne-
cesario, y los procedimientos empleados
para combatir o impedir la propagación-
de epidemias, epizootias, incendios, --
plagas, inundaciones u otras calamida--
des públicas;

VI. Los medios empleados para la defensa nacional o para el mantenimiento de la paz pública;

VII. La defensa, conservación, desarrollo o aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de explotación;

VIII. La equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular;

IX. La creación fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad;

X. Las medidas necesarias para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad

XI. La creación o mejoramiento de centros de población y de sus fuentes propias de vida;

XII. Los demás casos previstos por leyes especiales.

Las causas anteriores de acuerdo a lo que expresa la Ley de expropiación y por remisión que la Ley de Inventiones y marcas hace de la primera mencionada, son por las cuales procederá la expropiación de la patente.

Las consecuencias de la expropiación pueden ser -- de dos tipos:

La primera es que caiga en el dominio público, en este caso, cualquier interesado en su explotación puede hacerlo, teniendo acceso a la información necesaria para llevarlo a cabo.

En el decreto que establezca la expropiación de la patente, contendrá la información correspondiente del invento y de la Patente para su explotación, señalando dicho decreto desde luego que la Patente cae en el dominio público.

En el segundo caso, es que pase a ser propiedad del Estado, con la finalidad de que solo éste conozca el invento y lleve a cabo en su caso la explotación.

La Ley de Invenciones y Marcas, señala que la Patente se conservará en secreto cuando se trate de una nueva arma instrumento de guerra, explosivo, o en general, de cualquier mejora en máquinas de guerra, susceptible de ser aplicada a la defensa nacional, además de que a juicio del ejecutivo así lo considere, en éste caso, no se hará publicación de expropiación alguna.

Este tipo de expropiación, comprenderá además de -- la Patente de Invención, el objeto y objetos producidos por -- virtud de dicha Patente.

II. CERTIFICADO DE INVENCION.

A. CONCEPTO.

El Certificado de Invención, es el instrumento por medio del cual se protege una creación en la industria, ésta deberá contener los mismos elementos que señala el artículo-4° de la Ley de invenciones y marcas.

Podrán ser protegidos por el Certificado de Invención:

a) Las invenciones a que se refiere el artículo - 65 de la Ley antes citada en sus fracciones I Y II y son los siguientes:

-Los procedimientos para la obtención de bebidas- y alimentos para consumo humano.

-Lo procedimientos biotecnológicos de obtención de los siguientes productos:

- . farmoquímicos,
- . medicamentos en general,
- . alimentos y bebidas para consumo animal,
- . fertilizantes,
- . plaguicidas,
- . herbicidas,
- . fungicidas, y
- . productos con actividad biológica.

JURISPRUDENCIA XXV (VEASE PÁG.324)

b) Las invenciones susceptibles de ser protegidas- por la Patente de Invención, si a juicio del titular de la - invención desea la protección de la misma por medio del Certi- ficado de Invención.

c) Las invenciones a que se refiere el artículo 10 en sus fracciones III y VIII, y que son las mismas a que nos referimos en el anterior inciso a), lo que significa que no son susceptibles de protección por medio de la Patente de -- Invención pero sí lo serán por medio del Certificado de In-- vención. JURISPRUDENCIA XXVI (VEASE PÁG. 326)

d) El solicitante de una Patente de Invención , -- tiene la facultad de cambiar la solicitud de Patente por la de Certificado de Invención, siempre y cuando no se haya resuelto en definitiva sobre la expedición de la Patente de in vención. JURISPRUDENCIA XXVII (VEASE PÁG. 327)

El Estado , para este tipo de invenciones protegi-- das por el Certificado de Invención, reconoce la paternidad-- de la misma, pero no la exclusividad en la explotación, por lo que el titular del Certificado de Invención tiene la --- obligación de conceder la explotación del invento a todo --- aquel que desee explotarlo, para lo cual deberá existir - previo acuerdo entre ambos, respecto del pago de regalías y demás cuestiones relativas a la explotación del invento, - así mismo el acuerdo por virtud del cual convengan en la explotación de la invención por el tercero, deberá ser aprobado e inscrito por el Registro Nacional de Transferencia de Tec nología.

Por otro lado, y al igual que la Patente de Inven-- ción, el Certificado de Invención tiene una vigencia de 14 - años improrrogables, debiendo la invención reunir los requi-- sitos que le señala el artículo 4º antes mencionado y los - artículos 5º, 6º y 7º, todos de la Ley de invenciones y mar cas.

B. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. Quién lo solicita.
2. Ante quién se solicita.
3. Datos de la solicitud.
4. Anexos de la solicitud. *anexo 15*
5. Examen administrativo.
6. Examen de novedad.
7. Abandono de la solicitud.
8. Concesión del Certificado de Invención.
9. Negativa del Certificado de Invención.
 - a) Recurso de Reconsideración.
 - b) Negativa definitiva.
 - c) Juicio de Amparo Indirecto.
 - d) Recurso de Revisión.

En el desarrollo de este inciso B) correspondiente al procedimiento a seguirse, así como a la documentación que se deberá entregar, para la adquisición del Certificado de Invención, se aplicará y específicamente para cada uno de los puntos arriba mencionados, lo descrito en la parte relativa a la adquisición de la Patente de Invención.

ANEXO 15

EJEMPLO DE DESCRIPCION DE UN CERTIFICADO DE INVENCION.

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACION DE
DERIVADOS DE LA PIRIDINA

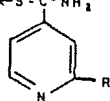
NOMBRE DEL INVENTOR:
NACIONALIDAD:
DOMICILIO:
NOMBRE DEL CAUSAHABIENTE:
NACIONALIDAD:
DOMICILIO:

EXTRACTO

Un procedimiento para preparar S-óxido de 2-n-alkyl
Lisotionicotinamidas, por oxidación de derivados de 2-n-alkyl
Lisotionicotinamidas.

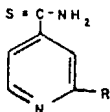
DESCRIPCION

La presente invención tiene por objeto nuevos deri-
vados de la piridina, de la fórmula general:



en la cual R representa un radical n-propilo o n-butilo, y el
procedimiento para su preparación.

De conformidad con la invención los nuevos derivados
(I) pueden prepararse por oxidación de los derivados de la-
fórmula general:



ANEXO 15

en donde R tiene los significados dados anteriormente.

La reacción de oxidación, preferiblemente, se efectúa con la ayuda de agua oxigenada en medio orgánico o hidrogenorgánico, por ayuda de agua oxigenada en medio orgánica o hidrogenorgánica, por ejemplo, alcohol diluido con agua, a una temperatura inferior a 50°.

Los nuevos derivados (1) de la piridina poseen una actividad antituberculosa interesante, unida a una buena ---tolerancia gástrica.

Los ejemplos siguientes, dados a títulos no limitativos, muestran cómo puede ponerse en práctica la invención.

EJEMPLO 1

A la suspensión de de 30 g. de 2-n-propil-isotiocotinamida en 318 cc. de alcohol absoluto y 17 cc. de agua, - se le añaden, en 20 minutos, sin pasar de 30°, 20cc. de agua oxigenada a 110 volúmenes. Se agita durante cinco horas; la disolución es prácticamente total, se añaden 2g. de negro para descomponer el exceso de agua oxigenada, se filtra y se concentra bajo vacío de 0.1 mm. de mercurio a una temperatura - inferior a 55°. Se obtienen 31.1 de producto bruto.

Triturando este producto en isopropanol, se obtienen 4.75 g. de S-óxido de 2-n-propil-isotiocotinamida que - funde a 117-118° C.

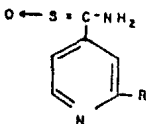
EJEMPLO 2

Se opera en las mismas condiciones que en el ejemplo 1 a partir de 30 g. de 2-n-butylisotiocotinamida. Se -- obtienen 33 g. de un producto bruto ceroso que funde a 75° C.

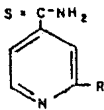
ANEXO 15
REIVINDICACIONES

Habiendo descrito el invento, se considera como una novedad y, por lo tanto, se reclama como propiedad lo contenido en la siguiente cláusula única:

Procedimiento para la preparación de los compuestos de la fórmula:



en donde R representa un radical *n*-propilo o *n*-butilo, caracterizado porque se oxida, por medio de agua oxigenada, en un medio orgánico o hidro-orgánico a una temperatura que comprende de alrededor de 10°C y 50° un compuesto de la fórmula R' !



en donde R tiene el mismo significado que antes.

En testimonio de lo cual firmo la presente en México, D.F., -
el de de 19

Firma del inventor, causahabiente o apoderado

C. CONSERVACION DEL DERECHO.

El otorgamiento del Certificado de Invención, confiere al titular los siguientes derechos y obligaciones durante la vigencia del mismo.

DERECHOS.

- 1) Derecho a explotar el invento.
- 2) Derecho a obtener regalías por la explotación que del invento hagan terceros.
- 3) Derecho de ejercer acción contra la usurpación de los derechos conferidos por el certificado del Invención.
- 4) No se requiere comprobar la explotación -- del invento.

OBLIGACIONES.

- 1) El pago de las anualidades.
- 2) Para el caso del otorgamiento de licencias deberá proporcionar la más amplia información a los licenciatarios para la explotación de -- la invención.
- 3) Inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología contratos que contengan las licencias de explotación que otorgue.

1. USO PROPIO.

El titular de la licencia de explotación es quien primeramente adquiere el derecho a explotar la invención, --

sin embargo, no está obligado a comprobar la explotación de la misma, pero sí lo estará a otorgar las licencias -- de explotación que le sean solicitadas.

2. LICENCIAS DE EXPLOTACION.

Una característica del Certificado de Invención es que el titular de éste, debe conceder la explotación del invento a todo aquel que obtenga permiso o licencia de la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, previo acuerdo del titular del Certificado de Invención y el interesado en la explotación, sobre el pago de regalías y demás condiciones relacionadas a la explotación de dicha invención, además de que para surtir efectos deberán ser aprobadas e inscritas en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Por otra parte, los contratos y autorizaciones para la explotación no serán exclusivos, de igual forma no serán transferibles salvo que dicha transmisión se hubiera convenido, o que no habiendo acuerdo al respecto, ésta se autorice por la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, caso en el cual se aplicará el procedimiento descrito en el punto 6 posteriormente desarrollado.

Por otro lado, estos contratos y autorizaciones -- de explotación podrán tener por objeto los derechos derivados de una solicitud de Certificado de Invención, sin embargo, dichos contratos y autorizaciones estarán sujetos para su validez a que -- otorgue el Certificado de Invención, en caso contrario; es -- decir, que éste se negara o abandonara, quedarán sin efecto los contratos y autorizaciones para explotación, por lo que el solicitante el Certificado de Invención deberá restituir los pagos que terceros interesados en la explotación del invento le hubiesen pagado por éste concepto.

3. REGISTRO DE LA LICENCIA.

Como se mencionó en el punto anteriormente expuesto, para que el contrato por medio del cual se autorice la explotación del invento objeto del Certificado de Invención surta efectos, deberá ser aprobado e inscrito por el -- Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Es en este punto, en lo que se refiere al registro - de inscripción de la Licencia de explotación en:

- a) La Dirección General de Desarrollo Tecnológico.
- b) El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
- a') Quién lo solicita.
- b') Datos de la solicitud del Registro.

Nos remitiremos a lo expuesto en la parte relativa a nuestra exposición de las Patentes de Invención.

4. NEGACION DEL REGISTRO.

En este punto, al igual que en el anterior, nos -- remitimos a lo expresado en referencia a las Patentes de Invención.

5. REVOCACION DE LA LICENCIA.

Procede la revocación de la licencia de explota--- ción, cuando el licenciatarario, no inicie la explotación del invento amparado por el Certificado de Invención, en un pla

zo de dos años contados a partir de la fecha de haber obtenido la licencia o en el supuesto de que la haya iniciado, - que se suspenda la explotación por un plazo mayor de seis -- meses consecutivos.

La revocación puede ser de oficio por la Secretaria o a Petición del titular del Certificado de Invención.

6. CUANDO EL TITULAR DEL CERTIFICADO DE INVENCION Y EL INTERESADO EN LA EXPLOTACION NO LLEGAREN A UN ACUERDO EN EL PAGO DE REGALIAS.

Para este supuesto, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico cita a las partes a una audiencia de aveniencia, pre via solicitud que al respecto haga la parte interesada.

Si en dicha audiencia las partes tampoco llegaren a un acuerdo, se turnará el expediente a la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología en la que podrá autorizar la explotación y fijar el pago de las regalías y las demás condiciones relativas a la explotación.

Si el titular del Certificado de Invención no asistiera a dicha audiencia, el Director del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, resolverá con los elementos que estén a su alcance, sin embargo, si el que no asistiera fuera el interesado se tendrá por desistido en su solicitud.

La resolución que al efecto emita la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología - surtirá efectos de autorización para explotar la invención - de que se trate y desde su fecha iniciará el plazo a partir del cual el titular del certificado de invención podrá reci

bir regalías hasta que termine el plazo de vigencia del Certificado.

7. TRANSMISION DE LOS CERTIFICADOS DE INVENCION.

En cuanto se refiere a la transmisión de los derechos que confiere el Certificado de Invención, señalaremos que estos podrán transmitirse en idénticos términos que en la Patente de Invención, y son los siguientes:

- a) Por actos entre vivos.
- b) Por vía sucesoria.

En ambos casos y con la finalidad de que surtan efectos contra terceros deberán inscribirse en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Sin embargo en el primer caso enunciado, los contratos surtirán efectos si fueren aprobados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, lo anterior por así contenerse en el artículo 79 de la Ley de Invenciones y Marcas, a lo que remite a las estipulaciones relativas en las Patentes de Invención; sin embargo, la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, no contempla en este aspecto al Certificado de Invención, para su aprobación e inscripción en dicho registro.

D. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos por los cuales el titular del Certificado de Invención pierde los privilegios que le concede éste - son los siguientes:

- 1) Caducidad.
- 2) Nulidad.
- 3) Revocación o cancelación.
- 4) Expropiación del Certificado de invención.

1. CADUCIDAD DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

Son causas de caducidad en el Certificado de Invención las siguientes:

- a) POR TERMINO DE SU VIGENCIA.

Al igual que la patente, el término de la vigencia de los derechos conferidos por el Certificado de Invención - son 14 años improrrogables, al término de éste, la invención protegida, podrá ser explotada libremente sin obligación de efectuar ningún pago, es decir, caerá en el dominio público lo anterior encuentra su fundamento en los artículos 67 y 75 de la Ley de invenciones y marcas.

- b) POR FALTA DE PAGO DE ANUALIDADES.

El titular del Certificado de Invención, está obligado a pagar 14 anualidades, por catorce los años que tiene de vigencia dicho Certificado, estos contarán al igual -- que la Patente con un período de gracia de seis meses y de -

no realizarse dichos pagos caducarán los privilegios que --- otorga el Certificado de Invención.

La caducidad opera de pleno derecho, por lo que no se da declaración administrativa al respecto, sino que únicamente la autoridad hará la anotación respectiva en el expediente y se ordenará la publicación en la Gaceta de Inveniones y Marcas para efectos de notificar a las partes.

2. NULIDAD DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

Por lo que respecta a la nulidad del Certificado de Invención, únicamente señalaremos que esta no opera de -- pleno derecho, es decir, debe dictar la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, declaración al respecto, ya sea -- a petición de parte, de oficio o del Ministerio Público Federal, por lo que el procedimiento a seguir para decretarla -- así como las causales que la motivan son los mismos a que -- nos referimos en la parte relativa de nuestra exposición a -- Patentes de Invención.

3. REVOCACION O CANCELACION DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

La revocación al igual que en la Patente de Inven- ción , en el Certificado de Invención la origina el no pro- porcionar la información que permita explotar el invento, --- de igual forma nos remitimos a lo expuesto en las Patentes - de Invención.

4. EXPROPIACION DEL CERTIFICADO DE INVENCION.

A este respecto, y con la finalidad de evitar re--
peticiones inecesarias, nos remitimos nuevamente a nuestra -
exposición relativa a las Patentes de Invención.

III. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

A. CONCEPTOS.

1. DIBUJO INDUSTRIAL.

El Dibujo Industrial, es una creación consistente en una representación bidimensional, aplicada a la industria cuyo objeto es dar a los consumidores un mejor sentido estético de los productos industriales.

Al respecto el artículo 82 de la Ley de Invenciones y Marcas da una definición de Dibujo Industrial y -- extualmente expresa:

" Art. 82.- Se entiende por dibujo industrial toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y - que le den un aspecto peculiar y propio."

2. MODELO INDUSTRIAL.

Es una creación aplicada a la industria, a diferencia de la anterior, tiene forma, es plástica y es tridimensional, es decir, tiene volumen.

El artículo 83 de la Ley de Invenciones y Marcas -

en relación al Modelo Industrial, expresa una definición --- del mismo, y dice como sigue:

" Art. 83.- Se entiende por modelo industrial toda forma plástica que sirva de tipo o de molde para la fabricación de un producto industrial que le dé apa- -pariencia especial en cuanto no impli- que efectos técnicos."

Ambos, es decir, tanto el Dibujo como el Modelo -- Industrial, se protegen por medio del Registro de Dibujo o - Modelo Industrial. JURISPRUDENCIA XXVIII, XXIX
(VEASE PÁGS. 331 A 333)

B. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. QUIEN LO SOLICITA.
2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Por lo que se refiere a los puntos antes mencionados, nos remitimos a los relativos de la exposición referente a Patentes de Invención.

3. DATOS DE LA SOLICITUD. *anexo 16*

Los datos que debe contener la solicitud de registro de Modelo o Dibujo industrial, son los mismos que debe contener la solicitud de registro de Patente de Invención y de los que ya hemos hecho mención con anterioridad.

Por que únicamente queda decir que deberá presentarse portuplicado con los anexos que correspondan.

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

Los anexos que deberán acompañar a la solicitud -- de registro de Invenciones y Marcas son:

- a) Una reproducción gráfica o fotográfica del objeto de la solicitud o los Dibujos correspondientes.
anexo 17
- b) Precisar sobre los señalados en el inciso anterior el género o géneros de productos para los -- que se utilizará el Dibujo o Modelo Industrial.

ANEXO 16

EJEMPLO DE DESCRIPCION PARA UN REGISTRO DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL

MODELO DE UNA LICUADORA

NOMBRE DEL INVENTOR:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO:

NOMBRE DEL CAUSAHABIENTE:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO:

La presente invención se refiere a un modelo para una licuadora consistente de una vasija de mezcla y su base o pedestal, totalmente diferente de los conocidos, caracterizándose por su forma especial y ornato que le dan un aspecto peculiar y propio.

En el dibujo adjunto se ilustra el modelo en una perspectiva convencional.

El modelo de licuadora afecta en su parte superior la forma de una especie de jarra, que se ensancha ligeramente hacia arriba en donde remata en una especie de tapa cóncava con una saliente en su parte media y un asa o mango alargado adherido al cuerpo de la jarra, la cual se vé circundada por especies de barras salientes horizontales y paralelas cruzadas en la parte media por una faja vertical formada por líneas que se ensanchan en su parte inferior, la cual descansa en una plataforma circular que se apoya sobre cuatro conos truncados invertidos, cada uno de los cuales se apoya en otra plataforma de lados curvos que forman la parte superior de un pedestal que va ensanchándose hacia abajo y es sostenido por cuatro pequeñas patas circulares en cada uno de sus ángulos, apareciendo

ANEXO 16

en su cara de frente una especie de oquedad o hueco circular con pared media, tal como se observa en la figura adjunta.

REIVINDICACION

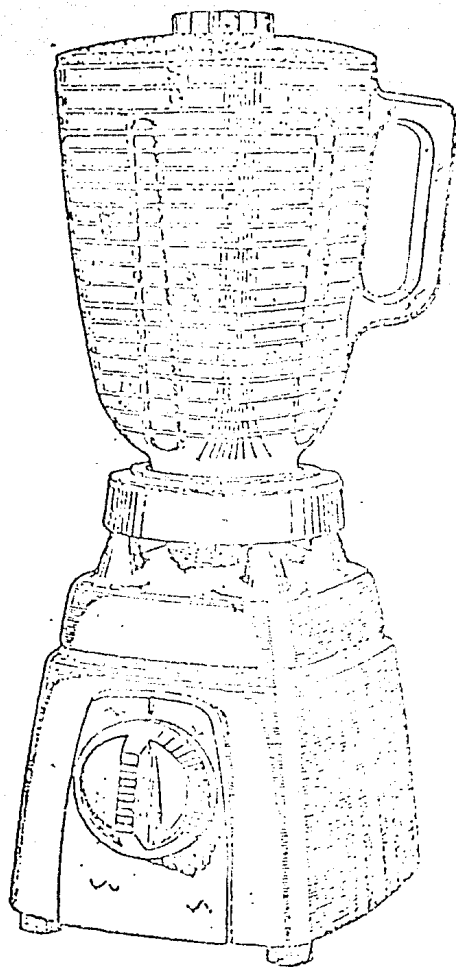
Modelo de licuadora tal como se ha descrito e ilustrado.

*En testimonio de lo cual firmo la presente a los días
del mes de de .*

EL INVENTOR, SU CAUSAHABIENTE O APODERADO

FIRMA

Fig. 10.



EL INVENTOR

c) Los documentos que en su caso se han señalado - como anexos a la solicitud de registro de Patente de Invención.

Por lo que corresponde a la descripción, ésta deberá ser una breve exposición de la figuras que se han señalado en el inciso a) de la esta exposición en la que se indicará - que vista es la que se observa en cada una de ellas.

En cuanto a la descripción externa de la figura, la última parte del artículo 65 del Reglamento de la Ley de In-
venciones y Marcas señala:

" Art.65.-

No será necesario describir la forma externa del modelo o dibujo industrial en detalle, en tanto dicha forma - pueda ser claramente percibida en las re producciones gráficas que se acompañen."

Respecto de las reivindicaciones, únicamente deberá expresarse el título del modelo o dibujo industrial, esto en virtud de lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de In-
venciones y Marcas que menciona:

" Art.66.- En la reivindicación se expresará solamente en título del modelo indus-
trial, seguido de las palabras "tal como-
se ha descrito e ilustrado" ".

Por último, únicamente mencionará, que en el supues-
to de que la Secretaría así lo requiera, deberá proporcionarse un ejemplo del modelo, ya sea en su tamaño natural o reducido-
o una muestra del producto en que se haya empleado el dibujo,-
en un término de dos meses, tal como lo señala la última parte

del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Invenciones y - -
Marcas.

Por lo que se refiere, a los puntos que a continuación señalo, se aplicará a ellos las disposiciones sobre Patentes de Invención, por lo que me remito a la exposición hecha al respecto:

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO
 6. EXAMEN DE NOVEDAD
 7. ABANDONO DE LA SOLICITUD
 8. CONCESION DEL REGISTRO
 9. NEGATIVA DEL REGISTRO
-
- a) RECURSO DE RECONSIDERACION
 - b) NEGATIVA DEFINITIVA
 - c) JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
 - d) RECURSO DE REVISION

C. CONSERVACION DEL DERECHO.

1. USO PROPIO.
2. TRANSMISIONES DEL REGISTRO.

Por lo que se refiere al uso propio que haga el titular del registro sobre el Dibujo o Modelo industrial, se aplicará en lo conducente las disposiciones relativas a las Patentes de invención, por lo que me remito a lo expuesto en su parte relativa, a dicho tema. De igual forma se aplicará lo relativo a las Patentes de Invención en lo relacionado a la transmisión de los registros de Modelo y Dibujo Industrial, sin embargo cabe señalar, que el documento donde conste dicha transmisión, deberá ser aprobado e inscrito en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología cuando este se lleve a cabo por actos entre vivos, lo anterior lo señala el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Invencciones y Marcas, y por remisión que hace el artículo 85 de la citada Ley a lo aplicable a las Patentes de Invención, sin embargo cabe hacer mención que la Ley sobre el Control y registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas en su artículo 2º no contempla a los Dibujos y Modelos industriales para su inscripción en el ya citado registro.

3. LICENCIAS DE EXPLOTACION.

El titular del registro de un Dibujo o Modelo Industrial, podrá conceder licencias para su explotación, el otorgamiento de las mismas, no excluirán la posibilidad al titular del registro de conceder otras, así como de explotar lo por si mismo y en forma simultánea.

Asimismo, el acto, convenio o contrato en el cual conste la licencia de explotación, deberá inscribirse en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, por así contemplarse en el artículo 2° de la Ley aplicable, cuando estos sean celebrados entre vivos.

Por lo que toca al procedimiento para su inscripción nos remitimos al descrito en la exposición relativa a las Patentes de Invención.

D. PERDIDA DEL DERECHO.

1. CADUCIDAD.

- a) Por el término del plazo de 7 años.
- b) Por falta de explotación del registro.
- c) Por falta del pago de anualidades.

2. NULIDAD.

- a) Quién puede solicitarla.
- b) Ante quién se tramita.
- c) Características del trámite.
- d) Partes en este juicio administrativo.
- e) Modos de impugnación.

Por lo que respecta a la pérdida de los derechos -- que confiere el Registro de Dibujo y Modelo Industrial, son -- aplicables las disposiciones relativas sobre Patentes en es-- tos casos de caducidad y nulidad, esto con fundamento en el -- artículo 85 de la Ley de Invenciones y Marcas, por lo que en-- lo conducente reproduzco aquí la exposición sobre estos aspecg -- tos del tema de Patentes de Invención.

CAPITULO IV

TRAMITES RELACIONADOS CON LA

ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA

DE LOS DERECHOS DE LOS

SIGNOS DISTINTIVOS

CAPITULO IV.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA DE LOS DERECHOS DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

I. MARCAS.

A. CONCEPTO.

La marca es un signo distintivo que consiste en un conjunto de palabras, signos o figuras para distinguir un producto o servicio de otro de la misma especie.

En relación a la marca, hay una gran diversidad de definiciones que se han dictado sobre la misma, César ---- Sepúlveda, al respecto dice:

" La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, o bien, servicios, diferenciándolos de los de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan o los servicios que se valen de ellas y a indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan." (23)

El Dr. David Rangel Medina, agrupa en cuatro corrientes las definiciones elaboradas sobre la marca y son: "La que señala a la marca un papel de signo indicador del lugar de procedencia de la mercancía; aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una más que reúne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indicada enfoca la esencia de la marca en función de la clientela." (24)

La Ley de Invenciones y Marcas no da una definición de lo que es una marca, sin embargo en su artículo 87 distingue a dos tipos de marcas que son las marcas de productos y -- las marcas de servicios y a la letra expresa:

"Art. 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o especie."

La citada ley, asimismo, en su artículo 90 indica los elementos que pueden constituir una marca y señalar:

" Art.90.- Pueden constituir una marca:
I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y cualquier

otro medio susceptible de identificar - productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.

II. Los nombres comerciales y las razones sociales o denominaciones sociales - siempre que no queden comprendidos en - las prohibiciones previstas en el artículo siguiente."

Por lo que en virtud de lo anteriormente transcrito, pueden constituir una marca:

- a) Las denominaciones.
- b) Las figuras.
- c) Nombres Comerciales.
- d) Razones sociales.
- e) Denominaciones sociales.
- f) Cualquier otro medio de identificar productos - o servicios.

JURISPRUDENCIA XXX (VEASE PÁG.337)

Además, se desprende del artículo anteriormente -- transcrito, que la Secretaría de Comercio y Fomento Indus-- trial, tendrá la facultad de determinar, cuándo las denomina-- ciones y signos visibles son suficientemente distintivos. --

JURISPRUDENCIA XXXI Y XXXII (VEASE PÁGS.338 Y 339)

Así mismo, los caracteres esenciales de la marca-- son los siguientes:

- a) Distintivo.
- b) Especial.
- c) Novedoso.
- d) Lícito.
- e) Veraz.

Se entiende por distintivo, que ésta sea diferen--

cialable a las demás; será especial, en cuanto sea suficientemente original para llamar la atención de los consumidores; además de que deberá ser nueva en el campo en que se este -- aplicando; asimismo deberá ser lícito, es decir que debe aplicarse a las disposiciones de la ley, es decir, conforme al derecho, la moral, las buenas costumbres e interés del Estado; por último, la marca deberá ser veraz, es decir, que ésta no induzca al público al error, en cuanto a la calidad o naturaleza de las mercancías, como su origen, etc...

Las marcas para considerarse también como tal deberá cumplir con las siguientes funciones:

- 1) Función de Distinción. La marca da a la mercancía su individualidad; " por lo que la marca, es el medio susceptible de hacer distinguir a los objetos a que trate de aplicarse, de los de su misma especie.
- 2) Función de Protección. La marca protege a su titular contra los competidores permitiendo que el -- propietario tenga un control de la propagación de -- su producto, así mismo, protege al consumidor de -- usurpadores.
- 3) Función de Indicación de Procedencia. La marca -- le indica al consumidor la procedencia, ya que la -- marca lleva una referencia de la fábrica o empresa de donde proviene.

4) Función Social. La marca además de garantizar el producto, garantiza la calidad del mismo, ya que el consumidor al adquirir determinado producto por marca busca una determinada calidad.

5) Función de Propaganda. En la acción publicitaria de la marca, el público se siente motivado por adquirir determinado producto por su marca, es decir, los identifica y adquiere." (25)

(25). RANGEL Medina, David., Apuntes. "Invenciones, Marcas y Derechos de Autor", Catedra impartida en la UNAM, Facultad de Derecho, México, 1988.

B. EL REGISTRO COMO FUENTE.

JURISPRUDENCIA XXXI,II (VEASE PÁG. 341)

1. QUIEN LO SOLICITA.

Cualquier persona puede solicitar el registro de una marca, ya sea persona física o moral, asimismo los extranjeros también pueden solicitar el registro y se les dará el trato - de nacionales, siempre y cuando los países a que pertenezcan hayan adoptado el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de acuerdo a lo que señala el artículo 2 de dicho convenio.

Es necesario señalar que para solicitar el registro podrá acudir la persona interesada o bien, por medio de un -- mandatario. en este último caso y si el interesado es una per-
sona física se acreditará la personalidad del mandatario por-
medio de una carta poder suscrita por el mandante y dos testi-
gos indicándose el nombre de éstos y sus respectivos domici-
lios , por otro lado, si el interesado resulta ser una persona
moral, el mandatario acreditará su personalidad exhibiendo la-
escritura pública en la que consten las facultades de quien le
otorgó dicho poder, y deberá manifestar bajo protesta de decir
verdad que dichas facultades no le han sido modificadas, res-
tringidas ni revocado en forma alguna; si se trata de extranje-
ros dicho poder deberá estar debidamente legalizado por las au-
toridades consulares.

Unicamente queda señalar que el derecho al uso exclu-
sivo de una marca se puede obtener por dos fuentes que son:

- 1) Aquel que primero lo adopta.
- 2) Mediante su registro.

El fundamento de lo expuesto en este punto se encuentra en el artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas:

" Art. 89.- Toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta ley y su reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quién fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste."

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Se debe solicitar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y directamente en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico. JURISPRUDENCIA XXXIV (VEASE PÁG. 342)

Para presentar la solicitud se debefea exhibir en primer lugar la documentación ante la ventanilla de liquidaciones para su cotización de acuerdo a la Ley Federal de Derechos enseguida se pagan los derechos correspondientes en la caja de Hacienda, y entregar el comprobante de pago en la ventanilla de oficialía de partes para recibir la copia de la solicitud -

debidamente sellada y en la que deberá constar la fecha y hora de recepción.

3. DATOS DE LA SOLICITUD. *anexo 1*

La solicitud deberá presentarse ante la Secretaría por duplicado, en papel blanco de 36 kg. y deberá contener los siguientes elementos:

1. Datos de la marca:

a) Tipo de marca. Se deberá indicar si se trata de una marca nominativa, innominada o mixta.

b) Denominación. La denominación de la marca si se trata de una marca compuesta de letras, números, títulos, o bien la mención de que se trata de una marca innominada por componerse de dibujos, colores y en el supuesto de tratarse de una marca mixta la denominación y la expresión "y diseño".

c) Productos o servicios que protege. Mencionar los artículos, productos o servicios a que se aplica o se va a aplicar la marca señalándolos específicamente, así mismo indicar a qué clase pertenece de la clasificación oficial.

d) Indicar en relación con la clase a que pertenecen los productos a los cuales se les va a aplicar la marca, cuántos productos se protegen de ésta, (1 producto, de 2 a 10 productos o en su caso señalar que se protege toda la clase).

e) Anotar la fecha a partir de la cual se hubiese estado usando la marca sin interrupción en este país, o en su caso la mención de que no se ha usado.

2. Datos del establecimiento.

a) Tipo de establecimiento. Señalar si se trata de un establecimiento de tipo industrial, comercial o de servicios.

b) Ubicación del establecimiento. Anotar el domicilio de éste, es decir, calle, número, colonia, código postal, población, estado y país indicando su clave respectiva, en el supuesto de que el establecimiento fuera de tipo industrial y comercial y estos tuvieran distinto domicilio deberá anotarse ambos.

Si se estuviese en la situación de que el comerciante no se surtiera de una sola fábrica sino de varias deberá anotarse "diversas fábricas en el país" o algo similar.

3. Reclamación de prioridad. En el caso de haber solicitado la marca en el extranjero y se quiera reclamar su prioridad se deberá indicar el país, fecha y número de la solicitud extranjera.

4. Datos del titular.

Se deberá anotar el nombre del solicitante ya sea persona física o moral, la nacionalidad a que pertenece si se trata de un extranjero deberá exhibir la documentación que demuestre su legal estancia en el país, su calidad migratoria y la identificación del documento expedido por las autoridades correspondientes y si es una empresa extranjera deberá acreditar su existencia ante el cónsul de México a través de un notario público que da fe y su firma es legalizada por el cónsul; y el domicilio del solicitante debiendo anotar calle, número - colonia, código postal, población, estado, país y si éste cuenta con varios domicilios indicará el del principal asiento de sus negocios.

5. Datos del apoderado.

En caso de que el registro de una marca se solicite por conducto de un mandatario, deberá anotarse en la solicitud el nombre y nacionalidad del apoderado así como su domicilio para oír y recibir notificaciones, expresando la calle y número, colonia, código postal, población y estado, así como el país a que corresponda en su caso.

6. Descripción y reservas.

a) Descripción.

Para la descripción se usarán ciertas frases en la redacción y contendrá los siguientes requisitos:

- Descripción de la marca _____ perteniente a (anotar nombre y nacionalidad del solicitante) con domicilio en calle, número y lugar de residencia que usa (usará) -- para amparar y distinguir (nombre de los productos o servicios) que se elaborarán en (anotar la ubicación de la fábrica).

- Se describirá la marca tal como aparece a los -- ojos del observador. Si se trata de una denominación se describe el tipo de letra o bien, puede expresarse: La marca con siste substancialmente en la denominación () independientemente del tipo, carácter y tamaño de las letras; si es un signo gráfico se indican los rasgos, la manera como se dibujo comenzando de arriba a abajo y de izquierda a derecha o del exterior hacia el centro; en los casos en que no se pueda describir se dice: " es una figura caprichosa" o " de fantasía".

- Indicar la manera en que se va a usar y hasta la

forma de publicidad, de la marca, si es sobre los productos - o en sus envases, o en anuncios escritos o por la radio, etc. todo de manera enunciativa y sin que signifique restricción - por lo que podrá decir a manera de ejemplo:

" La marca se usará de preferencia por medio de etiquetas apropiadas que irán adheridas sobre los frascos o envases que contengan los productos que ampara, o impresa o representada directamente sobre las cajas, cartones, envases o envolturas en general, o por cualquier otro medio apropiado sin que ello implique una restricción en la manera de usarla pues podrá emplearse de cualquier otra manera que resulte conveniente".

b) Reservas.

Aquí se deberá anotar todo aquello en que el interesado hace consistir su marca y de lo que se reserva la propiedad exclusiva, esto debe coincidir con precisión y evitar repeticiones, se enumeran más o menos en el siguiente orden:

1. Anotar en que consiste la denominación.
2. Si hay figura o signos gráficos indicar. "La denominación consiste en la combinación de líneas o figuras que dan la forma de"
3. Si es mixta la marca.- deberá señalarse la reserva que abarcará el conjunto formado por la denominación y por los elementos gráficos del conjunto de la marca tal y como se ha descrito.
4. Se indicará la combinación de colores.
5. Referente al derecho de aplicarla de cualquier manera que produzca la impresión visual representada en el -- facsímil.
6. La declaración "habiendo descrito la marca, reivindicado como de mi propiedad la marca".



ANEXO 1
DIRECCION GENERAL DE INVENCIONES
MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION
FECHA - HORA DE PRESENTACION MARABALDAS

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

ANEXO
DEL FOLIO

1- DATOS DE LA MARCA

TIPO DE MARCA NOMINATIVA INNOMINADA MIXTA

DENOMINACION _____

PRODUCTOS O SERVICIOS QUE PROTEGE _____

CLASE _____

1 PRODUCTO DE 2 A 10 PRODUCTOS TODA LA CLASE

SI LA MARCA SE HA USADO, INDIQUE FECHA DE NICIO _____ NO SE HA USADO

2- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

TIPO: INDUSTRIAL COMERCIAL SERVICIOS

UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO _____

COLOMBIA _____ DEPARTAMENTO (CALLE Y NUMERO) _____

CIUDAD _____ CLAVE _____

UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO _____

COLOMBIA _____ DEPARTAMENTO (CALLE Y NUMERO) _____

CIUDAD _____ CLAVE _____

3- RECLAMACION DE PRIORIDAD (SI LA HAY)

PAIS _____ FECHA DE REGISTRACION _____ NO. DE REGISTRO _____

4- SE CONDE PRIORIDAD

SI NO FECHA EN QUE SE CONDE _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN CONDE LA PRIORIDAD _____

5- DATOS DEL TITULAR

NOMBRE _____ CLAVE _____

NACIONALIDAD _____ DEPARTAMENTO (CALLE Y NUMERO) _____ COLOMBIA _____

CIUDAD _____ CLAVE _____

6- DATOS DEL APODERADO

NOMBRE _____ CLAVE _____

NACIONALIDAD _____ DEPARTAMENTO (CALLE Y NUMERO) _____ COLOMBIA _____

CIUDAD _____ CLAVE _____

7-DESCRIPCION Y RESERVAS

DESCRIPCION DE LA MARCA: LA MARCA CONSISTE SUSTANCIALMENTE EN SU REPRESENTACION DETALLADA COMO APARECE EN LA ETIQUETA O EN EL ESPECIMEN DE LA MARCA

RESERVAS:

EXCLUSION DE LEYENDAS NO RESERVABLES:

8-ETIQUETA O ESPECIMEN DE LA MARCA

9-DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO DEBERA ANEXAR A LA SOLICITUD

PARA USAR EXCLUSIVO DE LA D.B.I.M. Y C.T.

- 8 IMPRESIONES DE LA MARCA BLANCO Y NEGRO

SI NO

- 8 IMPRESIONES DE LA MARCA EN COLORES EN SU CASO

- CARTA PODER CUANDO NO SE TRAMITE POR EL INTERESADO

- TESTIMONIO QUE COMPROBE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL INTERESADO CUYO ORIGINAL DEBE EN

EN SU CASO NO NEGARAL DE PODERES

_____ LUGAR _____

_____ FECHA _____

_____ NOMBRE _____

_____ FIRMA _____

10-REGISTRO DE MARCA

FECHA LEGAL

HORA

NO DE REGISTRO

LOS EFECTOS DE ESTE REGISTRO TIENEN UNA DURACION DE CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LEGAL Y ES RENOVABLE DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

MEXICO, D.F., _____

POR ACUERDO DEL SECRETARIO DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL CONECTOR GENERAL DE INVENCIÓNES, MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

ANEXO 1

HOJA ANEXA.

*Nota: LA PRESENTE SOLICITUD ES UNA VARIANTE-
DE LA MARCA 345128 "VAQUERO", POR LO TANTO -
SOLICITO SE DECLARE LIGADA A ESTA PARA EL --
SOLO EFECTO DE SU TRANSMISION.*



7. Debe haber la exclusión expresa de leyenda o figuras no reservables.

8. Pegar una etiqueta de la marca.

9. Una relación de todos y cada uno de los documentos que se anexan.

10. Anotar lugar, fecha, nombre y firma del interesado o la de su representante en este último caso se utilizará como ante firma el nombre del dueño de la marca.

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud deberá acompañar los siguientes documentos:

. Dos copias de la solicitud de registro de marca, con firma original cada una.

. Ocho impresiones de la marca en blanco y negro no mayores de 10 cms. ni menores de 4 centímetros.

. Ocho etiquetas a colores (en caso de que en la marca que se quiera proteger intervengan colores), cuando las marcas se incluyan dentro de las etiquetas, la impresión deberá conservar su unidad de leyendas o figuras con que fueron registradas y en el capítulo de reservas se indicará que parte de las etiquetas no son objeto de reservas.

El artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas -- define a las etiquetas como de la siguiente forma:

" Art. 89.-

Se entiende por etiquetas, -
para los efectos de este reglamento, el-

conjunto de figuras, leyendas o cualquier otra información que integren una composición y se adhieran al producto o envase del mismo mediante impresos en papel o -- cualquier otro material, grabados o por -- cualquier otro procedimiento."

. Carta poder (en caso de que el registro de solicite por medio de mandatario) o con copia simple en caso de -- que el poder se encuentre inscrito en el Registro General de Poderes.

. Original y copia certificada del testimonio que -- acredite la existencia de la sociedad, así como las facultades de su representante.

. El clisé de la marca.

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Una vez recibida la documentación se procede a efectuar el exámen administrativo, este consiste en verificar si aquella reúne los requisitos legales y reglamentarios.

Si en este examen resultara que la solicitud o los anexos están incompletos o deficientes se requerirá al solicitante para que los complete, corrija o aclare en plazo que no excederá de dos meses, de no cumplir con dicho requerimiento en este plazo se tendrá por abandonada la solicitud. *anexo 2 y 3*

Si resultara que la marca se encuentra dentro de alguno de los supuestos que señala el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, se le comunicará esta situación al solici



SECRETARÍA DE
COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO

REG.-15309

ANEXO 2

DEPENDENCIA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
TECNOLOGICO
DEPTO. DE EXAMEN ADMINISTRATIVO
DE MARCAS.

Nº. DE OFICIO
125-90

EFECTIVO
DE MARCA 860405

ACUSE Deberá cumplirse con los requisitos señalados.

67779

México, D.F., a 5 de abril de 1990.

LIC. VICTOR H. Cercedo E.
Inaugentes Sna. Col Napoles
03810 México, D.F.

En relación con su solicitud de registro de marca presentada el 01 DE FEBRERO DE 1990, se le manifiesta que deberá cumplir con el (los) requisito(s) exigido(s) por la Ley de Invenciones y Marcas y/o su Reglamento, según se indica.

- Remita 8 impresiones de la marca en blanco y negro no mayores - de 10 cms ni menores de 4 cms. (Art. 100 Fracción II de la Ley de Invenciones y Marcas y 77-I de su Reglamento).
- Reponer la solicitud reservándose las palabras, figuras y colores que deseé proteger con su marca (art.76-e) de su Reglamento.
- Debe cumplir con la fracción II del Art.66 de la Ley Federal de - Derechos.

Para cumplir con lo anterior se le da a usted un plazo - improrrogable que vencerá el día 20 del mes de MAYO, próximo aperi- cibido que de no hacerlo en el término antes por - cado, se conside- rará abandonado su trámite con apoyo en el Artículo 104 de la Ley de Invenciones y Marcas 60. y 70. de su Reglamento.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento ade- más, en lo dispuesto por los Artículos 17 Fracciones III y VI y --- Tercero Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría, -- publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de Mayo de - 1989 y 40. fracción XVI incisa e), del Acuerdo que nombra Unidades Administrativas y Delega Facultades en los Subsecretarios, Oficial - Mayor, Direcciones Generales y otros subalternos publicado en el ci- tado organo informativo el 12 de Septiembre de 1985, reformado y --- adicionado el 10 de agosto de 1987

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.
C. JEFE DE DEPARTAMENTO.

106340.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITARSE LA FICHA Y LOS
DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.

910-1174

11743

ANEXO 3

EXPEDIENTE 55555 DE MARCA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO DE EXAMEN ADMINISTRATIVO DE MARCAS
P R E S E N T E .

VICTOR H. CERECEDO E. Abogado, en representación -
de _____ y señalando como domicilio para -
oír y recibir toda clase de notificaciones las oficinas ubica-
das en
de La Av, Insurgentes Sur , Colonia Napoles, Código Postal --
03810 en esta Ciudad y autorizando para oír las y recibir las -
en mi nombre, así como para gestionar todo lo conducente y re-
coger cualquier tipo de documentos a los señores
con el debido respeto comparezco y expongo:

En contestación a su atento oficio No. 860405, de fe-
ha 5 de abril de 1990, me permito manifestar mi protesta e in-
conformidad con los requisitos solicitados en el mismo, ya que
la marca que se tramita en el expediente citado al rubro, no
lleva figura ni color alguno y solo se reserva la denominación
en cualquier tipo, tamaño y carácter de letras.

Independientemente de lo anterior y con el fin de -
que no se vaya a considerar abandonada la solicitud por nues-
tra parte, adjunto nueva hoja de solicitud y 8 impresiones de
la marca, así como un recibo por la cantidad de 23,500.00 que
por concepto de pago de derechos causa la reposición menciona-
da.

Por lo antes expuesto;

A ESA H. DIRECCION, atentamente solicito:

ANEXO 3

*PRIMERO.- Tener por contestado en tiempo y forma --
el oficio No. 55555 de fecha 5 de abril de 1990 y por cumplido lo solicitado en el mismo*

SEGUNDO.- Continuar con el trámite correspondiente hasta la concesión del registro de la marca solicitado.

PROTESTO LO NECESARIO.

México, D.F. a

P.P.

LIC. VICTOR H. CERECEDO E.

*Anexos: Solicitud por duplicado.
8 impresiones de la marca.
Recibo de pago.*

citante para que dentro de un plazo de 45 días manifieste lo que a su derecho convenga, manifestado lo anterior, la Secretaría resolverá si continúa el trámite o se niega el registro encaso contrario, se tendrá por abandonada la solicitud. *anexo 4*
 JURISPRUDENCIA XXXV Y XXXVI (VEASE PÁGS. 343 Y 344)

6. EXAMEN DE NOVEDAD.

De conformidad con lo estipulado en el artículo --- 105 de la Ley de Invenciones y Marcas, una vez que se han satisfecho los requisitos legales, se procederá a efectuar un examen de novedad con la finalidad de verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos.

Si de este examen resultara que existe otra marca similar o igual registrada y vigente o en trámite y aplicada a los mismos o similares productos o servicios, o a un nombre comercial se suspenderá el trámite y se dará vista al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga o para que manifieste su conformidad en sustituir o en modificarla, en un plazo que no excederá de 45 días ni será menor de 15.
 JURISPRUDENCIA XXXVII Y XXXVIII (VEASE PÁGS. 346 A 348) *anexo 5*

Lo anterior, en virtud de que se estarían dentro -- de los supuestos que señala el artículo 91 de la Ley de In -- venciones y Marcas en sus fracciones XXI, XXII, XXIII y consecuentemente no sería susceptible del registro como ---- marca; dichas fracciones textualmente dicen:

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

XXI. Una marca que idéntica a otra, anterior
 mente registrada y vigente, para amparar
 los mismos productos o servicios, aún --



CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO.

REG. 145912

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

ANEXO 4
DEPENDENCIA: DIREC. GRAL. DE INVENCIÓNES, MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.
DEPTO. DE EXAMEN ADMINISTRATIVO DE MARCAS.

Nº. DE OFICIO
174-88

EXPEDIENTE 860405 de M.

ASUNTO: SE COMUNICA OBJECCION.

67779

México, D.F., a 14 de Julio de 1988

"X", S.A. de C.V. REPRE
SENTADO POR LIC. VICTOR H.
CERECEDO E.
Insurgentes Sur.
03810 MÉXICO, D.F.

En relación a su solicitud de registro de marcas que se tramita en el expediente arriba citado, se le comunica que la denominación " " no es registrable como marca, con fundamento en la fracción XVII del artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas, toda vez que por razones de interés público esta " " Dirección considera inconveniente el registro de la palabra " " ya que tanto los fabricantes de productos como los prestadores de servicios, han adoptado dicha palabra para sus productos y servicios, sin que esto implique una exclusividad del término " " ; por lo tanto, al concederle el registro de la denominación propuesta, se le daría el uso exclusivo del vocablo " " creándose un monopolio del mismo y en consecuencia nadie podría usarlo en las prácticas comerciales.

Para que manifieste lo que a su derecha convenga, se le concede un plazo que vencerá el día SET. 14 1988 próximo, apercibido que de no hacerlo se considerará abandonado el trámite de este asunto con fundamento en los artículos 104 de la Ley de la materia-80. y 57 de su reglamento.

El suscrito firma el presente con base en el artículo 40, fracción XVI inciso e) del Acuerdo Delegatorio de Facultades, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION.
EL SUBDIRECTOR DE MARCAS.

LIC. LUIS HERNANDEZ TRILLO.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LA FICHA Y LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

016-074

11663



SECRETARIA DE
COMERCIO Y
FOMENTO INDUSTRIAL

CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG.- 73752

ANEXO 5
DEPENDENCIA:
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO
TECNOLOGICO.
DEPTO. DE DICTAMEN DE MARCAS.

No. DE OFICIO
125-89

EXPEDIENTE
860405

ASUNTO: Se le cita anterioridad encontrada para la marca que
solicita registrar.

67779

México, D.F., a 5 de abril de 1986.

VICTOR H. CERECEDO E.
Insurgentes sur, Col. Napoles.
03810 MEXICO, D.F.

EXPEDIENTE: 860405
MARCA: CRUISE
(Y DISEÑO)

Con relación a la solicitud de registro de la marca arriba indicada, se le manifiesta que al practicarse el examen de novedad correspondiente, se encontró como anterioridad:
MARCA 030409 CRUISE

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley de Invenciones y Marcas y con el fin de no invalidar los derechos de las anterioridades arriba citadas, se le requiere para que manifieste lo que a su derecho convenga, en un plazo improrrogable que vencerá el día 8 ENERO 1990 próximo, apercibido que de no hacerlo en dicho término, se considerará abandonada su solicitud y perderá la fecha legal de presentación de la misma con fundamento en el mencionado precepto legal.

El suscrito firma el presente oficio, con fundamento además en lo dispuesto por los Artículos 17 fracciones III y VI y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de Marzo de 1989. 4o. fracción XVI inciso e), del Acuerdo que adscribe Unidades Administrativas y delega facultades en los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores Generales y otros subalternos publicado en el citado órgano informativo el 12 de Septiembre de 1985, reformado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

SANCHEZ

910-076

11/20/86

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LA FECHA Y LOS DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

cuando sea solicitada por el titular de la registrada o con el consentimiento expreso de éste.

XXII. Una marca que sea semejante a -- ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomándola en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

XXIII. Una marca que sea idéntica o semejante, en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a los mismos o -- similares servicios, que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad. "

En respuesta y dentro del plazo antes indicado el solicitante puede alegar una de estas circunstancias:

1) Puede alegar que la anterioridad es de su misma propiedad y que puede expedirse el registro de la marca liga

da a la otra, en virtud de que hay diferencias entre otras, -- no son idénticas.

2) Puede alegar que la oficina ha hecho una estimación estricta, pero que en realidad no hay una semejanza entre éstas. *anexo 6*

3) El solicitante puede obtener del dueño de la marca semejante permiso para que se otorgue el registro, limitando la del solicitante a determinados productos, para que se otorgue a la misma clase pero a diversos productos.

En los casos anteriores, si los argumentos inducen a creer a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de que no hay la posibilidad de confusión, se continuará con el trámite, en caso contrario se negará de plano el registro, -- esto en virtud de que la Secretaría, tiene la facultad de determinar cuando a su juicio puede causar confusión entre los consumidores, la adopción de la marca.

JURISPRUDENCIA XXXIX Y XL (VEASE PÁGS. 350 Y 351)

4) Por último, el solicitante, puede alegar que la marca constituye la anterioridad, se encuentra en procedimiento para en su caso dictar su nulidad, cancelación o extinción se suspenderá el trámite de la solicitud en tanto se dicte -- resolución al respecto; de declararse la nulidad, cancelación o extinción se concederá el registro.

Pero si dentro de dicho plazo el solicitante no comparecerá al requerimiento se considerará abandonada la solicitud.

Por otro lado, si manifiesta su conformidad para -- sustituirla o modificarla, y si de ésta última, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considera que no hay posibilidad de confusión con las anterioridades por haberla limi-

ANEXO 6

EXPEDIENTE 55555 DE MARCA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO DE DICTAMEN DE MARCAS
P R E S E N T E.

VICTOR H. CERECEDO E. Abogado, en representación de
, y señalando como domicilio para oír y
recibir toda clase de notificaciones las oficinas ubicadas en
de La Avenida Insurgentes Sur, Colonia Napoles, Código Postal-
03810 en esta Ciudad y autorizando para oír las y recibir las -
en mi nombre, así como para gestionar todo lo conducente y re-
coger cualquier tipo de documentos a los señores
respetuosamente comparezco y expongo:

Me refiero a la solicitud que para el registro de -
la marca " HERMES (Y DISEÑO)" se tramita en el expediente -
al rubro señalado y en especial hago referencia a su atento-
oficio 860406 de fecha 5 de abril de 1990, mediante el cual-
se me informó, que una vez efectuado el exámen de novedad co-
rrespondiente, se encontró como anterioridad a la misma, la -
marca 850215 " HERMES (Y DISEÑO)" fijandonos un plazo que --
vencería el 20 de junio de 1990 para manifestar lo que a ---
nuestro derecho conviniera.

Dentro del término concedido para tal efecto, mi -
mandante se permite insistir por mi conducto, en el registro
de la marca "HERMES (Y DISEÑO)" en base a las siguientes --
consideraciones:

Es importante manifestar que para poder establecer-
que una marca anterior es similar en grado de confusión con -

ANEXO 6

respecto de una marca propuesta a registro en los términos de la Ley de Invenciones y Marcas conforme a la práctica establecida con anterioridad es menester efectuar una comparación en tre las marcas de que se trata sin atender exclusivamente al hecho de que las mismas contengan uno o más elementos idénticos o similares, sino que más bien deben ser analizadas en to do su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas glo balmente y de manera importante atendiendo a la impresión ins tantánea que se adquiera de cada uno de los conjunto y tomando en cuenta las diferencias que entre las mismas existen y - que son precisamente las que las hacen distintas entre sí.

Ahora bien, entre las marcas que se estudian, esa - H. Dirección debió efectuar una comparación de conjunto y no fraccionada de los elementos de las marcas en cuestión y al--no hacerlo, viola las disposiciones señaladas por la Ley de la Materia.

En virtud de lo anterior, al compararse las marcas que nos ocupan en sus respectivos conjuntos, resultan lo sufi cientemente diferentes, como para no provocar confusión entre el público consumidor.

Del análisis a estos conjuntos sobresalen las sigui entes diferencias:

DIFERENCIAS VISUALES

Es muy importante señalar que la impresión visual - que causa una marca entre el público consumidor es determinante y por lo mismo, a continuación podemos apreciar la represen tación gráfica de las marcas en cuestión y de la cual despre ndemos que las mismas **NO** son confundibles entre sí:

ANEXO 6



MARCA No. 288414



HARMES

MARCA DE MI MANDANTE

En virtud de lo anterior, es obvio señalar que el -
C. Examinador no se percató de que tanto la marca de mi man-
dante como la marca anterior no se encuentran constituidas --
únicamente por sus denominaciones sino que ambas se encuentran
aunadas a unos diseños particulares que consisten en:

En la marca 850215 " HERMES " en una figura de un
carro tirado por un caballo delante de éste, la figura de un
hombre en traje de montañ a la usanza inglesa. Esta figura a-
parece sobre una línea horizontal, más abajo destaca la pala-
bra "HERMES", en letras mayúsculas de imprenta; en tanto que
la marca de mi mandante, consiste en una figura geométrica en
forma de triángulo, tal y como se aprecia en la representación
que de la misma se hace y que obviamente distingue a las mar-
cas en cuestión.

DIFERENCIA FONÉTICA:

Basta pronunciar rápidamente una después de otra pa-
ra obtener la diferencia auditiva existente entre las marcas-
en cuestión, ya que si bien es cierto que ambas marcas se --
pronuncian en 2 emisiones de voz, también lo es que la primera
emisión de voz varía ampliamente entre ellas, ya que en la --ca anterior
marca anterior aparece la letra "E", en la marca de mi mandan-
te aparece la letra "A" lo cual les da una fonética muy distin-
ta a ambas marcas.

ANEXO 6

DIFERENCIAS DE SIGNIFICADO:

Es de suma importancia mencionar que entre las marcas en cuestión hay una diferencia muy importante que es la relativa al significado, ya que la denominación de la marca - 850215 " HERMES (Y DISEÑO) " es el nombre de un Dios Griego - hijo de Zeus y que según la Mitología Griega era el Dios de la Elocuencia, del Comercio y de Los Ladrones, además de ser el mensajero de los Dioses del Olimpo. Para los Romanos era equivalente al Dios Mercurio, lo cual le da un significado peculiar que la distingue de la marca de mi mandante, por ser una creación artificiosa carece de significado alguno.

En virtud de lo anterior y como se menciona en el cuerpo de este escrito, las denominaciones no deben ser mutiladas ni segmentadas para así encontrar afinidad entre las mismas, sino que deben ser analizadas en todo su conjunto.

Con la finalidad de reafirmar y acentuar lo ya mencionado, enseguida me permito transcribir la siguiente tesis-jurisprudencial la cual confirma mi apreciación, ya que ciertamente las marcas sujetas a estudio en el presente caso --- consideradas en sus respectivos conjuntos no son semejantes.

MARCAS, CONFUSION DE: Si dos marcas tienen un elemento que podría crear confusión pero como parte de dichas marcas ambas tienen otros elementos que no resultan de orden puramente secundario sino que son tan importantes, al menos como el anterior y estos elementos son del todo diferentes y bastan para que en su conjunto y consideradas como unidades las marcas ya no sean confundibles, o su confusión resulte improbable e imprecisa, no se está en el caso del artículo 105, fracción XIV, incisos b) y c), de la Ley de Propiedad Industrial. Amparo en revisión RA-831/691 (276963)° Atoyac Textil, S.A., 29 de enero de 1973. Unanimidad de votos ponente: Guillermo Guzmán Orogco. Secretario: Mario Pérez León E. " RA-581/73 " relativo al juicio de amparo número 548/73, promovido por HENKEL & CIA., G.M.B.H.

ANEXO 6

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha sustentado la tesis que puede -- consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmen XXIX, Mayo de 1971, Sexta Parte, Página 37 y -- que textualmente expresa:

MARCAS, EXAMEN DE LAS, EN CASO DE POSIBLE CONFUSION:
Cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, es decir, a las ideas que sugieren, examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente. Y, de manera importante es de atenderse a la primera impresión, al efecto que pueden producir entre el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquiere.

A mayor abundamiento, cabe mencionar que el hecho -- de que las denominaciones que nos ocupan tengan varias letras en común no es suficiente para señalar que las mismas sean -- confundibles entre sí, ya que en primer lugar, las denominaciones deben ser analizadas en su conjunto sin ser segmentadas ni fraccionadas y en segundo lugar, la denominaciones de la -- marca anterior "HERMES (Y DISEÑO)" carece de la letra "A" con -- tenida en la marca anterior, lo cual al analizarlas en su con -- junto, es suficiente para desvirtuarla como anterioridad, ya -- que el simple hecho de que varic entre ellas la segunda letra -- de su denominación, permite dar un significado totalmente di -- tinta a las denominaciones en cuestión, tal y como lo demues -- tro con la lista de palabras que a continuación menciono y las -- cuales también tienen varias letras en común, variando unica -- mente entre ellas la segunda letra, resultando por ello, impo -- sibles de confundirse entre sí.

ANEXO 6

MANO - MONO
SAL - SOL
CASA - COSA
ASCO - ARCO
META - MEYA
CHARRO - CHORRO
PATO - PETO
OGO - OSO
POLO - PALO
PASO - PISO
TACO - TOCO

Los anteriores ejemplo demuestran como simplemente - con añadirse una letra a su estructura se modifica totalmente el sentido o el significado de una palabra , por lo cual esa H. Dirección debe considerarlo y desestimar la anterioridad - citada.

Así pues, con base en el hecho de que existen diferencias suficientes entre las marcas que nos ocupan que disipen la posibilidad de confusión entre las mismas ya que hay varios elementos entre ellas lo suficientemente diversos, se producen deficiencias que hacen a las marcas en cuestión. distintivas entre sí.

Por lo antes expuesto;

A ESA H. DIRECCION , atentamente pido:

PRIMERO.- Tener por contestado en tiempo y forma -- el oficio 840406 de fecha 5 de abril de 1990.

SEGUNDO.- Se desestime la anterioridad citada en base a Los argumentos expresados en el cuerpo de este escrito.

ANEXO 6

TERCERO.- Se continúe con el trámite hasta el otorgamiento del registro solicitado.

PROTESTO LO NECESARIO

México, D.F. a

P.P.

LIC. VICTOR H. CERECEDO E.

tado en sus productos o servicios o por haberla modificado-- se continuará con el trámite, en caso contrario se negará de plano el registro; sin embargo, si la modificación constituye una sustitución de la marca, deberá presentar nueva solicitud descripción, reservas y nuevos anexos, debiendo cursar un --- nuevo exámen administrativo y de novedad, como fecha legal se tendrá la de sustitución, si cursa favorablemente el nuevo -- exámen de novedad se le citará a pago de derechos, en caso -- contrario, es decir, de encontrarse alguna anterioridad sobre esta nueva marca se negará el registro. *anexo 7*
JURISPRUDENCIA XLI (VEASE PÁG.352)

7. ABANDONO DE LA SOLICITUD.

Se tendrá por abandonada la solicitud y se perderá la fecha legal en los siguientes casos:

1) Si dentro del plazo que al efecto señale la Se-- cretaría de Comercio y Fomento Industrial, el solicitante no integre debidamente los documentos y no cubre con los requisiltos que le hubieran sido señalados como resultado del examen administrativo.

2) Si el interesado no contesta dentro del plazo -- concedido en el caso en que del examen de novedad resultare -- que existen anterioridades a su marca.

3) Si no paga dentro del plazo concedido al efecto-- el pago correspondiente por concepto de derechos por el registro de marca y la expedición del título.

ANEXO 7
EXPEDIENTE 860405 DE MARCA

DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TECNOLOGICO
DEPARTAMENTO DE DICTAMEN
DE MARCAS
P R E S E N T E.

VICTOR H. CERECEDO E., Abogado, en representación de " " y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones las oficinas ubicadas en el piso del edificio marcado con el número de la av. insurgentes Sun, Col Nápoles, Código Postal 03810 en esta ciudad y autorizando para oír las y recibir las en mi nombre así como para gestionar todo lo conducente y recoger cualquier tipo de documentos a los Señores con el debido respeto comparezco y expongo:

Me refiero a la solicitud para el registro de la marca " CRUISE Y DISEÑO " se tramita en el expediente al rubro indicado y en especial hago referencia a su atento oficio número 67779 de fecha 5 de abril de 1989, mediante el cual se me comunicó que efectuado el examen de novedad correspondiente se encontró como anterioridad la marca 030509 " CRUISE", fijándonos un plazo que vencería el 8 de junio de 1989.

Dentro del término señalado para tal efecto y con el fin de no invadir derechos adquiridos por terceros, mi mandante, por convenir así a sus intereses, por mi conducto, se permite modificar voluntariamente la denominación propuesta originalmente por la denominación " VAQUERO Y DISEÑO " para amparar productos de la clase 29 internacional.

Para lo cual, adjunto nueva solicitud e impresiones con dicha denominación en substitución a las anteriores.

Asimismo, adjunto un recibo original por \$ 21,000.00 por concepto de pago de derechos que causa la reposición de documentación mencionada.

Por lo antes expuesto.

A ESA H. DIRECCION, atentamente pido:

PRIMERO.- Se tenga por contestado en tiempo y forma el oficio No. 67779 de fecha 5 de abril de 1989.

SEGUNDO.- Se tome en cuenta la nueva denominación propuesta a registro, así como de la reposición de

ANEXO 7

documentos y derechos pagados.

TERCERO. - Se continúe con el trámite correspondiente hasta la concesión del registro solicitado.

PROTESTO LO NECESARIO

México, D.F., a

P.P

LIC. VICTOR H. CERECEDO E.

Anexos: Solicitud por duplicado.
8 impresiones en blanco y negro
8 impresiones a colores
Un recibo de pago.

8. SUSPENSION DEL TRAMITE.

La ley de Invencciones y Marcas, y señala únicamente dos causas en las cuales se suspenderá el trámite para la obtención del registro de marca y los contiene en sus artículos 106 y 108, dichas causas son las siguientes:

1) Si durante el trámite el examen de novedad resultara que la marca se encuentra dentro de los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas se suspenderá el trámite para que el interesado manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de las anterioridades encontradas y dentro del término al respecto indicado.

2) Si de la anterioridad encontrada y que se ha hecho mención en el inciso inmediato anterior resultara que se encuentra sujeta a un trámite de nulidad, cancelación o extinción se suspenderá el trámite de la solicitud, hasta en tanto se dicte una resolución y la autoridad este en condiciones de conceder o negar el registro.

9. NEGACION DEL REGISTRO.

Procederá por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la negación del registro de marca en los siguientes casos:

1. Si de las modificaciones realizadas a la marca, por haberse encontrado anterioridades, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considera que aún realizadas estas.

2. Si el interesado sustituye la marca solicitada - y al realizarse nuevamente el examen de novedad resultare de éste, que se encuentra una vez más dentro de los supuestos de las fracciones XXI a XXIII del artículo 91 de la Ley.

3. Si de la resolución que se emita en relación al procedimiento de cancelación, nulidad o extinción a que este sujeta la anterioridad, resulta que el registro no se cancela, nulifica o extingue. **JURISPRUDENCIA XLII Y XLIII**
(VEASE PÁGS. 353 Y 354)

10. RECURSOS PROCEDENTES.

En relación a los recursos que pueden interponerse a consecuencia de la negación del registro de marca, al respecto solo señalaremos que la ley no hace mención de ningún recurso, por lo que en éste caso se deberá promover contra la resolución que niegue el registro de marca el Juicio de Amparo Indirecto, ante los Tribunales de Distrito en materia Administrativa y contra la resolución que dicte estos procede el Recurso de Revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito. **JURISPRUDENCIA XLIV** (VEASE PÁG. 355)

11. CONCESION DEL REGISTRO.

Una vez cursado y aprobado los exámenes administrativo y de novedad a que hemos hecho mención anteriormente, se citará a pago de derechos por el registro de marca y expedición del título dentro del plazo que se señale y que no podrá ser menor de 8 días hábiles, de no hacerse éste se tendrá por abandonada la solicitud. *anexo 8*



SECRETARÍA DE
COMERCIO Y
DESEMPEÑO INDUSTRIAL

CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG.- 67390

ANEXO 8

DEPENDENCIA:

DIRECCION GENERAL DE
DESARROLLO TECNOLÓGICO
DEPTO. DE DICTAMEN DE MARCAS.

No. DE OFICIO 125-89

EXPERIENCIA 860405

ASUNTO: Se le requiere pago de derechos por el registro de su
Marca.

67779

México, D.F., a 5 de abril de 1989.

LIC. VICTOR H. CERECEDO E.
Inaugentes ssa, Col Napoles.
03810 México, D.F.

MARCA: INTERESTING
(Y DISEÑO)

CLASE: 39

AMPARA: Toda clase de vestuario, especialmente guantes protectores
en el uso quiniungico, domestico e industrial. (Excluyendo-
calzado).

TITULAR: INTERESTING, S.A.

NACIONALIDAD: MEXICANA

UBICACION:

FECHA LEGAL: 5 de abril de 1988

HORA 12:20

Practicados lo exámenes de la solicitud de registro de --
marca que se indica, con resultados favorables y a fin de proceder
al registro correspondiente, se le requiere efectuar el pago de --
la cantidad de \$ -----
que fija la Fracción III inciso a) del Artículo 66 de la Ley Federa-
l de Derechos, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo --
109 de la Ley de Invenciones y Marcas, para lo cual se le concede
un plazo que vencerá el día 11 JUN. 1989 próximo aperechidor-
que de no hacerlo dentro de dicho término, se tendrá por abandonada
su solicitud con base en el precepto legal antes citado.

El suscrito firma el presente oficio, con fundamento ade-
más, en lo dispuesto por los Artículos 17 fracciones III y VI y --
Tercero Transitorio del Reglamento Interior de esta Secretaría, --
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de
1989 y 4o. Fracción XVI inciso e) del acuerdo que adscribe unida-
des administrativas y delega facultades en los CC. Subsecretarios,
Oficial Mayor, Direcciones Generales y otros subalternos, publicado
en el citado Órgano Informativo el 12 de Septiembre de 1985, refon-
mado y adicionado el 10 de agosto de 1987.

ATENCIÓN:
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
EL DIRECTOR DE MARCAS Y ASUNTOS CONTENCIOSOS.

JOSE CORNISH LANORA.

910-074

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE LA FECHA Y LOS
DATOS CONTENIDOS EN EL ÁNGULO SUPERIOR DERECHO.

Realizado el pago se otorgará el título del registro de marca que contendrá los siguientes datos y anexos:

- 1) Número de marca.
- 2) Fecha legal del registro.
- 3) Fecha de prioridad en su caso.
- 4) Fecha de expedición del título.
- 5) Domicilio del establecimiento principal del mismo.

Anexos.

- 1) Un ejemplar de la descripción.
- 2) Un ejemplar de las reservas.
- 3) Un ejemplar de la reproducción de la marca -----
marbete o etiqueta exhibida.

Por último, el derecho al uso exclusivo de una marca se acreditará por medio del título respectivo, que será expedido por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial y será firmado por éste o por el funcionario en quien delegue esta facultad, esto de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Invenciones y Marcas..

C. CONSERVACION DEL DERECHO.

La vigencia del registro de marca es de cinco años prorrogables indefinidamente. Durante el período en que la marca se encuentre vigente el titular del registro de marca, puede ejercitar los derechos que el Registro de confiere y que a continuación se enuncian:

1. Derecho al uso exclusivo,
2. Titularidad,
3. Renovación,
4. Derecho de prioridad,
5. Derecho a conceder licencias,
6. Derecho a la transmisión,
7. Derecho a señalar regalías,
8. Derecho a ejercitar la acción de nulidad para otro registro que sea similar a la marca del titular,
9. Derecho a ejercitar acción administrativa o penal para hacer efectivo el derecho exclusivo.

Así mismo, el titular del registro de marca debe cumplir con las obligaciones que dicho registro implica y que del cumplimiento de esta depende la conservación del mismo. Dichas obligaciones son las que a continuación se enlistan:

1. Usar la marca tal y como fue registrada,
2. Usar la marca precisamente como marca,
3. Comprobar el uso de la marca,
4. Llevar la leyenda de marca registrada,
5. Llevar la leyenda "HECHO EN MEXICO" con contraseña en producto de exportación,
6. Deberán indicar la ubicación de la fábrica en los términos del artículo 120 de la Ley de Inven--

ciones y Marcas,

9. Obligación de inscribir en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología y Dirección General de Desarrollo Tecnológico los contratos por medio del cual se transmita el derecho sobre la marca,

10. No especular con el precio y la calidad de las mercancías que llevan la marca,

11. No usar indicaciones falsas en la etiqueta que ostenta la marca.

1. COMPROBACION DEL USO.

El titular del registro de marca debe comprobar el uso de ésta en dos ocasiones; la primera de ellas es dentro de los tres años a partir de haber obtenido el registro de la marca y la segunda ocasión es antes de solicitar la renovación del registro.

En este punto unicamente trataremos acerca del primer caso enunciado en virtud de que el punto siguiente trata del segundo caso mencionado.

Toda marca registrada debe usarse y la comprobación de su uso deberá hacerse dentro de los tres años siguientes a la fecha de su registro a satisfacción de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para lo cual el titular del registro de la marca deberá proporcionar bajo protesta de decir verdad, toda la información y datos que dicha secretaría le solicite, pudiendo esta última, hacer las inspecciones que juzgue conveniente para comprobar el uso efectivo de la marca.

Para comprender lo que se entiende por uso efectivo de la marca la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 118 al respecto expresa:

" Art. 118.- Para efectos de esta ley -- se entenderá por uso efectivo de la marca la fabricación, puesta en venta o comercialización del producto que se proteja, en volúmenes y condiciones que correspondan a una efectiva explotación comercial en territorio nacional. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá re--querir al interesado la información para cerciorarse de la efectiva explotación."

Para llevar a cabo la comprobación del uso de la marca, deberá el titular de esta, presentar ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, una solicitud de comprobación de uso de la marca que deberá contener los siguientes datos:

1) Deberá dirigirse a la Dirección General de de - Desarrollo Tecnológico, departamento de titulación, transmi--sión y conservación de derechos.

2) Señalar que se trata de una solicitud de compro--bación de uso de marca.

3) Anotar los datos de la marca.

a) Número de registro de marca

b) Denominación. Anotar la denominación objeto de la marca, debiendo anotar inominada si la marca--es de este tipo, por otro lado si se trata de una

marca mixta, deberá anotar la denominación de la marca y a continuación las palabras " y diseño".

c) Fecha legal.

d) Fecha de expedición. La fecha con la que se expidió el registro de la marca y aparece en el -- título de la marca.

e) Artículo o servicios que ampara. Anotar los que se indican en el título del registro.

f) Clase. La que aparece en el registro de la marca.

g) Clase a la que se adecúa. Deberá adecuarse la marca a la clase de producto o servicio que corres ponda conforme a la nueva clasificación.

h) Número de la marca y clase en que comprobó el uso efectivo. En caso de que la marca a que se -- refiere esta solicitud no haya sido usada en ter minos de ley o por alguna otra causa no se puede demostrar su uso efectivo y haya sido demostrada otra clase a la que también este registrada la -- marca, deberá anotar el número de registro de esa marca y la clase que protege.

4) Datos del titular.

a) Deberá anotar el nombre del titular que aparece en el título del registro de marca o bien el que -- se reconoce por transmisión de los derechos en los antecedentes de esta marca.

b) Domicilio. El domicilio del titular de la mar ca.

c) Ubicación de la fábrica o establecimiento.

d) Apoderados. En caso de que el titular no efec túe este trámite por su propio derecho, señalar a las personas a quienes autorice para realizarlo.

e) Domicilio para notificaciones. Deberá indicarse calle, número, colonia, código postal, población o estado y país .

5) Datos del usuario. En el supuesto de que esté -- registrado.

- a) Nombre. Anotar el nombre del usuario.
- b) Ubicación de la fábrica o establecimiento.
- c) Número de resolución por la cual se registró - al usuario autorizado, en caso de que esté disponible.

6) Información para la comprobación de uso. Datos-económicos. Señalar las ventas resultado de la comercialización de los productos o servicios que - ampara con esa marca, indicando año o años, cantidades. Para comprobar el uso se deberán anotar por lo menos los datos correspondientes al año en que se presenta la solicitud.

7) Anotar el nombre de la persona que formula la de claración y el carácter con el que actúa, o señalar que el titular la hace por su propio derecho.

8) Anotar el lugar y fecha, la frase "Protesto lo - necesario" Y la firma.

9) Hacer una relación de los documentos que se ane- xan a la solicitud, tales como:

- a) Documento con que se acredita la personalidad del apoderado.
- b) Tres ejemplares de la marca tal y como se usa.
- c) Comprobante de pago.
- d) Observaciones.

Una vez, presentada la solicitud de comprobación de-

uso de la marca y previa demostración que de esto haga el titular del registro de la marca, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, resolverá al respecto en los términos del segundo párrafo del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas que a la letra dice:

" Art. 83.-.....

Al resolver sobre la utilización y efectiva explotación de las marcas, la Secretaría tendrá en cuenta la naturaleza de los productos y servicios, la temporalidad o periodicidad de su demanda, así como las características del mercado respecto de tales productos o servicios."

Ya que de no usarse la marca, se extingue de pleno derecho el registro correspondiente, con la salvedad de que de conformidad con al artículo 99 de la Ley de Inventiones y Marcas, el titular podrá registrarla nuevamente dentro del período de un año.

Es necesario señalar que basta con que el titular de la marca compruebe el uso efectivo de la marca por lo menos en alguna de las clases en que se encuentre registrada, para que se tenga por satisfecho este requisito, debiendo pagar los derechos correspondientes a cada una de las clases en que la tenga registrada, además de presentar una declaración por cada una de ellas señalando la clase en que fue demostrado el uso de la misma, esto en virtud de lo que señala el artículo 117 de la Ley de Inventiones y Marcas y el artículo 88 del Reglamento a la ley.

Por último, esta comprobación de uso se hace por única vez dentro del plazo estipulado y en la forma antes mencionada.

2. RENOVACION DEL REGISTRO.

Deberá solicitarse por escrito la renovación de la marca dentro de los cinco años contados a partir de la fecha legal y dentro del último semestre de cada plazo, sin embargo, la ley concede un plazo de gracia de seis meses contados a -- partir del vencimiento de dicho plazo para solicitar la renovación, vencido este último, el registro de marca caducará -- de pleno derecho.

La formalidad que debe usarse para solicitar la renovación, consiste en presentar una solicitud de renovación de marca; la cual deberá contener los mismo datos que la solicitud para la comprobación de uso de marca, unicamente deberá agregarse en el capítulo de datos de la marca, la fecha y número de la última renovación. Así mismo es indispensable que se compruebe el uso efectivo y continuo de la marca para que proceda la renovación del registro.

Es necesario señalar, que para el supuesto de que -- el trámite para solicitar el registro de marca sea mayor de -- de cinco años contados a partir de la fecha legal, se aplicará lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de invenciones y marcas, que textualmente expresa:

" Art. 84.- Cuando por alguna causa el otorgamiento del registro de una marca lleve más de cinco años, contados a -- partir de la fecha legal de la solicitud, su renovación deberá presentarse -- dentro del año siguiente de la fecha -- de expedición del título. En este caso no será necesario acreditar el uso de la marca, pero respecto de su comproba



DIRECCIÓN GENERAL DE INVENCIÓNES
MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN, TRANSMISIÓN
Y CONSERVACIÓN DE DERECHOS

SOLICITUD DE: COMPROBACION DE USO DE MARCA
 RENOVACION DE MARCA

DATOS DE LA MARCA

NÚMERO _____

DENOMINACION _____

FECHA LEGAL _____

FECHA DE EXPEDICION _____

ARTICULOS O SERVICIOS QUE ABARCA _____

CLASE _____

CLASE A LA QUE SE ADECUA _____

NÚMERO DE LA MARCA Y CLASE EN QUE COMPROBO EL USO EFECTIVO _____

FECHA Y NÚMERO DE LA RESOLUCION DE LA ÚLTIMA RENOVACION, EN CASO DE QUE ESTE DISPONIBLE _____

DATOS DEL TITULAR

NOMBRE _____

DOMICILIO _____

UBICACION DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO _____

APODERADOS _____

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES _____

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE _____

UBICACION DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO _____

NÚMERO DE RESOLUCION POR LA CUAL SE REGISTRO AL USUARIO AUTORIZADO, EN CASO DE QUE ESTE DISPONIBLE _____

INFORMACION PARA LA COMPROBACION DE USO
DATOS ECONÓMICOS

19

19

19

19

19

\$

\$

\$

\$

\$

PERSONA QUE FORMULA LA DECLARACION _____

POR SU PROPIO DERECHO

EN SU CARACTER DE _____

DEL TITULAR DE LA MARCA

(Los datos de esta solicitud fueron aportados por el titular de la marca
bajo protesta de decir verdad)

PROTESTO LO NECESARIO

MÉXICO, D.F. _____

LUGAR Y FECHA

FIRMA

ANEXOS

1. DOCUMENTO PARA ACREDITAR LA PRESENIA DEL APODERADO
 2. TRES EJEMPLARES DE LA MARCA TAL COMO SE USA
 3. COMPROBANTE DE PAGO
 4. OBSERVACIONES

DERECHOS QUE SE PAGAN

ción se estará a lo previsto por el artículo 117 de la Ley."

Por otro lado, y en el supuesto en que una marca se encuentre registrada en varias clases de productos y servicios bastará con que se demuestre su uso en una de las clases para que proceda la renovación de todos los registros.

4. USUARIO AUTORIZADO.

El usuario autorizado, es la persona que utiliza una marca que no le pertenece, con consentimiento de su titular.

El titular de la marca, podrá autorizar a una o varias personas a utilizar su marca, situación que deberá señalarse en el contrato que al respecto se celebre, así mismo el permiso podrá ser en relación a uno, varios o todos los productos o servicios protegidos por la marca, para lo cual deberán solicitar el titular de la marca y el usuario autorizado, por escrito, a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la inscripción de dicha persona a título de usuario autorizado, esta solicitud deberá contener los siguientes datos:

- a) Nombre domicilio y ubicación del establecimiento del usuario.
- b) Los productos o servicios en relación con los cuales se solicite la inscripción del usuario autorizado.
- c) La duración del uso autorizado de la marca. (art. 135)

d) Condiciones, informes técnicos, medios de vigilancia, y demás información necesaria que garantice los intereses de los contratantes.

Cabe señalar que en el supuesto contemplado en el anterior inciso c) , la licencia por medio de la cual se autorice el uso no podrá exceder su vigencia a la de la marca.-- "Una fórmula práctica para que la voluntad de los contratantes no riña con tal situación será estipular que la licencia de explotación, tendrá una duración igual o paralela a la del registro con lo cual se podrá considerar prorrogada la licencia a medida que el registro de la marca sea renovado cada 5-años." (26)

Como anexo a la solicitud, deberá agregarse la constancia de inscripción del acto, convenio o contrato en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Esto último -- en virtud, de que el artículo segundo de la Ley sobre el control y Registro de la Transferencia y Tecnología y el uso y explotación de Patentes y Marcas, sin embargo cabe señalar -- que la inscripción del contrato por medio del cual se autorice al tercero al uso de la marca, en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, será opcional, esto en virtud de que así lo señala el artículo 85 del Reglamento de la Ley de - - -

(26). RANGEL Medina, David, La Licencia de explotación en el Derecho Mexicano ,Revista Mexicana de La propiedad industrial y Artística " Año II, No.4 Jul-Dic, 1964, México, D.F.pp 280.

Invencciones y marcas.

Por lo que toca al procedimiento para realizar la inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, es el mismo que se describe en la parte referente a este mismo asunto en el capítulo de Patentes de Invención.

Por otro lado, en el convenio, acto o contrato en el cual se establezca la autorización para el uso de la marca, se deberá estipular si el usuario autorizado tiene facultades para dar sublicencias o carece de ellas, así mismo, en el contrato se deberá indicar si la autorización es para uso exclusivo o no lo es, es decir, que el titular del registro de marca puede a su vez otorgar otras autorizaciones para el uso de dicha marca.

Además de lo anterior, el usuario autorizado tendrá la obligación de que la calidad, forma y naturaleza de los productos o servicios que se vendan o presten sean similares a los de el titular, debiendo contener el nombre y demás datos del usuario autorizado así como del establecimiento respectivo, así como cumplir en lo relativo a leyendas obligatorias.

Por lo que corresponde a la inscripción en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, la solicitud de inscripción se deberá presentar en dicha Dirección, y la autoridad revisará que los requisitos señalados sean satisfechos, sin embargo puede negar la inscripción si a su juicio los productos a que se refiere la autorización pueden crear confusión entre el público.

El uso autorizado de una marca, se tendrá como el realizado por el titular de ésta, de igual manera, el usuario autorizado podrá ejercitar todas las acciones legales neces-

rias para impedir la falsificación, imitación o uso ilegal -- de la marca.

La inscripción de usuario de una marca podrá ser -- cancelada, cuando lo soliciten conjuntamente el titular y el usuario, o bien cuando la inscripción del acto, convenio o -- contrato en el que conste dicha autorización de usuario sea -- cancelada por el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología en los casos en que el usuario autorizado no utilice la marca en los términos autorizados, o la use de tal manera que induzca a error o confusión al público consumidor, cuando en la solicitud de inscripción haya omitido o proporcionado datos falsos, así como cuando el titular del registro marcar lo solicite.

4. TRANSMISION DE DERECHOS.

La transmisión de derechos de una marca es aquella -- en la cual el propietario transfiere todo derecho sobre el -- signo distintivo a un tercero, dicha transmisión deberá reves tir las siguientes características:

- a) Constar por escrito,
- b) Observarse las formalidades y los medios estable cidos en la legislación civil.

Cabe decir en este inciso, que el contrato por medio del cual se enajene una marca, deberá contener los elementos -- esenciales y requisitos de validez, siendo los primeros el -- consentimiento y el objeto, y los segundo mencionados, capa ci dad, ausencia de vicios en la voluntad, objeto motivo o fin l í c i t o y la forma; así mismo y en caso de que con posteriori dad la transmisión de una marca registrada un tercero -----

reivindique para si por tener un mejor derecho, el cedente -- esta obligado a prestar el saneamiento.

c) Debe constar la fecha cierta de la transmisión,

d) Debe estar suscrito tanto por el cedente como , - por el cesionario.

Es necesario señalar, que la marca, puede transmi-- tirse en todo o en parte, sin embargo, dicha transmisión no producirá efectos si no se inscribe en el Registro Nacional - Nacional de Transferencia de Tecnología siempre y cuando los actos se celebren entre vivos, cabe señalar que los actos -- en que conste la transmisión no sólo deberán ser inscritos -- por el Registro sino además aprobados; por otro lado el contra to a que nos referimos, no surtirá efectos contra terceros si no se registra en la Dirección General de Desarrollo ----- Tecnológico, dicha inscripción se efectuará a solicitud del - nuevo titular o por mandato judicial, ya que la transmisión - de una marca puede ser voluntaria o forzosa, o por actos entre vivos o por sucesión, debiendo comprobar previamente la renova ción del registro de marca, esto en virtud de que sólo pueden transmitirse marcas vigentes. Por lo que el adquirente de la marca no podrá actuar contra usurpadores u otros terceros que violen su derecho de exclusividad a usar su marca antes de -- efectuar la inscripción en la Dirección de Desarrollo Tec nológico, así como no podrá oponerse a la concesión de otras marcas semejantes o idénticas en calidad de propietario o --- estará imposibilitado para pedir la renovación en su nombre-- de la marca.

Para registrar la transmisión, se deberá presentar una solicitud por duplicado, que contendrá los siguientes datos:

1) Número de registro de que se trate.

- 2) Denominación.
- 3) Nombre del titular anterior.
- 4) Nombre nacionalidad y domicilio del adquirente.
- 5) Ubicación de la fábrica o establecimiento, el -- del adquirente.
- 6) Nombre y domicilio del apoderado en su caso.

Como anexo a esta solicitud:

- 1) Documento en que conste la cesión de la marca.
- 2) Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

Deberán presentarse, igual número de copias y constancias en las transmisiones que se refieran a dos o más títulos de registro.

Para el supuesto en que se solicite el registro de la transmisión de una marca en la que haya habido transmisiones anteriores no registradas, deberán comprobarse y registrarse también las intermedias.

Se anotarán todas las transmisiones efectuadas en el expediente de la marca; todo esto de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Sin embargo, no se registrara la transmisión de una marca, si la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial considera que afecta al interés público; de alguna de las marcas ligadas a menos que se transfieran todas a la misma persona; y previo estudio que se haga del expediente respectivo, cuando una marca se haya registrado en contravención a la Ley vigente en el momento de efectuarse su registro o que se encuentre dentro de algunas causas de nulidad de conformidad con las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas reformada el 1987, o bien, que habiendo registrado la transmisión, de ofi

cio se iniciará el procedimiento de nulidad.

Una vez efectuada la transmisión, el cedente no pue
de hacer uso de la marca, y si lo hace, estará actuando en con
travención de la Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento-
haciéndose acreedor a las sanciones que en virtud de la vio
lación efectuada se haga acreedor.

D. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos de concluir el registro marcarío, son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones a cargo del titular de la marca y son las siguientes:

1. CADUCIDAD DEL REGISTRO.

Este es el modo normal de conclusión del registro - de marca y ocurre por el transcurso del plazo de cinco años - sin que haya sido renovado.

2. CANCELACION.

En este punto se dan supuestos como causas de extinción:

a) Cancelación Voluntaria. El titular del registro puede renunciar al propio registro, pidiendo que se cancele, para lo cual, y en caso de que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial lo considere necesario, requerirá la ratificación de firma.

b) La cancelación que realiza la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por especularse con el precio o con la calidad de los productos amparados por la marca.

Cabe decir, que contra esta cancelación, no procede recurso administrativo alguno, por lo que se deberá interponer el Amparo Indirecto.

FUENTES DE TERMINACION QUE TIENEN
QUE VER CON EL USO

3. EXTINCION.

En este punto existen tres supuesto en los que procede la extinción del registro de la marca:

a) Extinción por uso de la marca en forma distinta a como esta registrada.

b) Extinción por falta de uso, como consecuencia de no comprobarse el uso de la marca dentro de los tres años del otorgamiento de su registro.

c) Extinción por dilución, cuando se usa la marca como nombre de los productos, no como marca, por lo que previo el procedimiento que al efecto se siga, ésta pasará al dominio público. JURISPRUDENCIA XLV Y XLVI (VEASE PÁGS. 356 Y 357)

Cabe decir, que la Ley de Invenciones y Marcas, da un derecho preferencial al titular de la marca, para solicitarla en cualquier tiempo, en los casos en que la marca haya caducado por falta de renovación, se haya extinguido por falta de explotación o se haya cancelado voluntariamente, debiendo cumplir nuevamente con todos los requisitos que la Ley de Invenciones y Marcas y su reglamento señalan para su registro. JURISPRUDENCIA XLVII Y XLVIII (VEASE PÁGS. 358 A XLVIII)

Lo anterior con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas y artículo 82 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas que textualmente expresan:

" Art.99.- Las marcas que hayan caducado por falta de renovación, se hayan extin -

guido por falta de explotación, o se hubieren cancelado voluntariamente, podrán ser solicitadas por cualquier persona, -- transcurrido un año a partir de la fecha de caducidad, extinción o cancelación voluntaria. Las solicitudes presentadas antes de ese plazo serán improcedentes.

El plazo a que se refiere este artículo, -- no será aplicable al titular de la marca caduca extinguida o cancelada voluntariamente, quién podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no -- exige al solicitante del examen previsto en el artículo 103 de esta ley, ni obliga a la autoridad a conceder la marca".

" Art.82.- Cuando se solicite el registro de una marca que haya caducado por falta de renovación, extinguido por falta de explotación, o se hubiera cancelado voluntariamente, deberán cumplirse todos los requisitos que establece la Ley o este Reglamento. Si el solicitante fuere el titular de la marca caduca, extinguida o cancelada voluntariamente para amparar los mismos productos o servicios, podrá ofrecer como prueba el expediente respectivo, salvo que éste haya sido destruido."

4. NULIDAD.

Son causales de nulidad del registro de la marca -- las siguientes:

a) Cuando la marca se haya otorgado infringiendo --- las disposiciones de la ley actual o de la vigente en la época del registro; la acción de nulidad, podrá intentarse en cual-- quier tiempo.

b) Que ya concedido el registro y en uso la marca --- ésta lleve indicaciones falsas; la acción de nulidad se ejercita dentro del plazo de tres años.

c) Que en la solicitud del registro de la marca ---- se hayan hecho manifestaciones falsas o inexactas; la acción-- de nulidad se puede ejercitar en cualquier tiempo.

d) La adopción de una marca igual o parecida en grado de confusión para distinguir los mismos o similares productos o servicios, en los siguientes casos:

- Que además haya sido usada en el país, con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, siempre que quien haga valer el mejor derecho por el uso anterior compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país, antes de la fecha de uso declarado por el que la registro; pudiendo intentar la acción de nulidad en el plazo de un año.

- En el supuesto del anterior inciso a), solo que en el ámbito del extranjero, pero para intentar la acción de nulidad en el plazo, que en este caso es de-

seis meses, el que haga valer su mejor derecho deberá tenerla registrada en el extranjero y existir reciprocidad entre ambos países.

- Cuando por error, inadvertencia o diferencia de -- apreciación, la autoridad haya otorgado el registro de la marca existiendo otro en vigor que se considere invadido, se puede interponer la acción de nulidad en un plazo de tres años.

e) Cuando el agente o representante el titular de -- una marca extranjera, solicite ésta su nombre, sin el consentimiento de aquel, se entenderá que la obtuvo de mala fé, y podrá intentar acción de nulidad en cualquier tiempo el titular de la marca extranjera.

Los plazos dentro de los cuales se ejercitará la -- acción de nulidad, se contarán a partir de la publicación del Registro en la Gaceta de Invencciones y Marcas.

Para la declaración de nulidad o extinción, éstas -- se harán administrativamente por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de Oficio en los casos que se requiera, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la federación.

5. PROCEDIMIENTO PARA DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE NULIDAD.

La solicitud de declaración administrativa de nulidad, deberá ser interés jurídico del promovente, en virtud de un registro de marca vigente o de una solicitud de registro

en trámite, asimismo, la tramitación la deberá iniciar el legítimo interesado o su representante legal.

En este último caso, es decir, que se solicite la declaración administrativa de nulidad por medio de un representante legal, deberá acreditar la personalidad con la que actúa y podrá ser de la siguiente forma:

a) Si el mandante es una persona física, con carta - poder, suscrita por el mandante ante dos testigos, - sin necesidad de legalización, aún cuando el poder - se haya otorgado en el extranjero.

b) Si el mandante es una persona moral, con poder - notarial o bien con carta poder acompañada del testi monio de las facultades de la persona que firma la - carta poder.

Para el caso de que sea un extranjero que al formu - lar una solicitud se encuentre en el país, deberá acreditar su legal estancia en el mismo, y señalar domicilio para oír noti ficaciones y designar apoderado o persona autorizada en el te rritorio nacional.

Por lo que los titulares de registros de marca, debe - rán señalar en territorio nacional, domicilio y persona autori zada o apoderado, para oír notificaciones, si no se señala, se - tendrá como tal el último que hubiere sido comunicado a la -- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Las notificacio -- nes en estos casos, surtirán todos sus efectos legales, aún -- cuando sean en el mandatario y éste hubiere renunciado, en el que se estará a lo dispuesto por el artículo 2603 del Código - Civil para el Distrito Federal que a la letra dice:

" Art. 2603.- El mandatario que renuncie-

tiene obligación de seguir el negocio -- mientras el mandante no provee a la procuración si de lo contrario se sigue --- algún perjuicio."

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Invenciones y Marcas; cabe decir -- que en el procedimiento se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. JURISPRUDENCIA XLIX (VEASE PÁG 363)

a) Solicitud de declaración administrativa. JURISPRUDENCIA L (VEASE PÁG.365)

La solicitud dirigida a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, deberá presentarse en idioma español por triplicado, acompañadas por los documentos y constancias en que se funde la promoción, en la inteligencia de que deberán presentarse tantas solicitudes como acciones quieran ejercitarse, además deberá anexarse a la solicitud el comprobante de pago.

En el supuesto en que no se cumplan los requisitos anteriores, se concederá al solicitante un plazo no menor de ocho ni mayor de 15 días hábiles para que se cumplan, en caso contrario se tendrá por abandonada la gestión.

La solicitud de declaración administrativa deberá -- contener los siguientes datos:

- 1) Nombre de quien promueve, su domicilio y el del procurador en su caso.
- 2) Señalar en forma concreta lo que se solicita, así como su fundamento legal y el interés jurídico.

- 3) Datos del titular contra quien se actúa, su domicilio y tipo de acción de quien se deduce.
- 4) Hechos.
- 5) Relación de las pruebas que ofrece para justificar su solicitud y los fundamentos legales de la misma.

b) Documentos y constancias en que funde su promoción.

Las pruebas que pueden presentarse para apoyar la solicitud de declaración, son las que señala el código de procedimientos civiles del fuero federal, con excepción de la confesional y la testimonial, por lo que podrán presentarse como pruebas las documentales, certificaciones, mandatos, escrituras, objetos de cualquier clase, pericial, inspección y que deberán presentarse con la demanda.

c) Notificaciones.

Presentada la solicitud de declaración administrativa se correrá traslado al titular contra quien se actúa, al que se le emplazará con la demanda y los documentos en que se funda la acción, para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo, que no será menor de quince ni mayor de treinta días hábiles.

Por otro lado, cuando el titular del registro de la marca contra quien se haya intentado la acción no hubiere dado aviso a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de su cambio de domicilio la notificación se hará a costa de quien -

intente alguna acción contra dicho titular, por medio de la publicación en alguno de los periódicos de mayor circulación en la República y en el Diario Oficial de la Federación por una sola vez de un extracto de la promoción, indicándose además el plazo concedido para que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior de conformidad con el artículo 195 de la Ley de -- Invencciones y Marcas que a la letra dice:

" Art.195.- Cuando el titular de alguno - de los derechos que confiere esta ley hubiere cambiado de domicilio sin dar aviso a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que conste en el expediente respectivo, la notificación se hará a cogta de quien intente alguna acción contra dicho titular, por medio de publicación - en el Diario Oficial de la Federación y - en un Diario de los de mayor circulación - en la República, por una sola vez, de un extracto de la promoción. En la misma -- publicación se señalará el plazo concedido al titular para que manifieste lo que a su interés convenga."

d) Contestación a la solicitud y documentos en que funde su -- excepción.

Por otro lado, cuando el titular del registro de la contestación a la solicitud, deberá revestir la misma forma - que la señalada en los anteriores incisos a) y b).
JURISPRUDENCIA LI (VEASE PÁG. 366)

e) Desahogo de pruebas.

La Ley de Invenciones y Marcas no contempla audiencia alguna para el desahogo de las pruebas.

f) Resolución administrativa.

Transcurrido el plazo para formular objeciones, ya desahogadas las pruebas, y una vez que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se ha allegado por su parte, todos los elementos que ha considerado necesarios para comprobar la veracidad de los datos que se le han presentado, y -- previo estudio de los antecedentes relativos, dictará la resolución administrativa que proceda.

g) Juicio de Amparo Indirecto.

Contra la resolución administrativa que se dicte -- no procede recurso alguno, por lo que únicamente podrá interponerse el Juicio de Amparo Indirecto ante los Jueces de Dis

trito en materia administrativa.

JURISPRUDENCIA LII (VEASE PÁG. 367)

h) Recurso de Revisión.

Contra la sentencia que se dicte en el Juicio de -
Amparo Indirecto, procederá el Recurso de Revisión ante los
Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa.

Para una mejor exposición de los incisos g) y h) -
antes mencionados me remito a la parte relativa del capítulo
referente a patentes de invención.

II. NOMBRE COMERCIAL.

A. CONCEPTO.

La Ley de Invenciones y Marcas, no contempla ninguna definición, acerca de lo que debe entenderse por Nombre Comercial, por lo que " por Nombre Comercial, en nuestro Derecho, se entiende tanto la razón social y la denominación de los empresarios colectivos, como el signo distintivo de las negociaciones " (27); de lo anterior, se desprende que el Nombre Comercial en el Derecho Mexicano, no es designación de persona, sino de empresa o de establecimiento, pues aunque se habla de que toda persona física o jurídica, productos o comerciantes es propietaria de su Nombre Comercial, no se dice que éste sea una denominación de persona; pero en cambio sí se subraya expresamente que sirve para designar y distinguir el establecimiento" (28)

- (27). BARRERA Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil , Editorial Porrúa, S.A., México 1957, pág. 249.
- (28). ALVAREZ Soberanis, Jaime, La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia de Tecnología Editorial Porrúa, S.A., México 1979, pág.73, citando a Joaquín Rodríguez Rodríguez, Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A. 9a. Edición, México 1971. T.I. pág. 420 y -sigs.

B. PUBLICACION COMO FUENTE DEL DERECHO.

La función principal del nombre comercial es la conservación de la clientela, por lo que es necesario que exista una protección sobre el mismo, dicha protección consiste fundamentalmente en que un tercero no pueda utilizarlo, esto en beneficio además de al titular del nombre comercial, beneficia igualmente al público consumidor al evitar inducirlo al error.

Dicha protección al nombre comercial, consistente en la exclusividad de utilizar el nombre comercial proviene del uso que se hace del mismo, en virtud de que no es necesario su registro o depósito para que éste se encuentre protegido, lo anterior así lo establece el artículo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, que textualmente dice:

" Art. 179. El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estará protegido sin necesidad de depósito o registro, dentro de una zona geográfica que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique y -
tomando en cuenta la difusión del nombre -

y la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores."

La publicación del nombre comercial en la Gaceta de Inventiones y Marcas únicamente produce el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso del mismo, o sea, -- abrigarlo de la presunción del dolo. Al respecto el artículo 180 de la Ley de Inventiones y Marcas señala:

" Art. 180. Quien esté usando un nombre comercial, podrá solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la publicación del mismo en la Gaceta de Inventiones y Marcas. La publicación del nombre comercial - producirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y el uso del mismo."

Por último, únicamente haremos mención que el - - ámbito de protección del nombre comercial se ubica dentro de la zona geográfica que abarca la Clientela Efectiva.

JURISPRUDENCIA LIII (VEASE PÁG. 398)

C. ADQUISICION DEL DERECHO.

1. QUIEN LA SOLICITA.

Podrá solicitar la publicación de un Nombre Comercial toda persona que este usando un Nombre Comercial.

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Deberá solicitar la publicación de un Nombre Comercial a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

3. DATOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud de publicación de un Nombre Comercial deberá presentarse por duplicado en forma escrita en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: *anexo 10*

1. Datos del Nombre Comercial.

- a) Anotar el Nombre Comercial cuya publicación se solicita.
- b) Fecha en que principio a usarse el Nombre Comercial.

- c) Indicar el giro del establecimiento que desea -- proteger con la publicación del Nombre Comercial.
- d) Expresar si el uso comprende una determinada -- zona geográfica o toda la República Mexicana.
- e) Ubicación del establecimiento a que se aplica el Nombre Comercial, anotando calle, número, colonia - Código Postal, población, estado y país.

2. Datos del Solicitante.

- a) Nombre, Denominación, o razón social del propietario del establecimiento en que se usa el Nombre Comercial.
- b) Anotar la nacionalidad del solicitante.
- c) Domicilio del solicitante y en su caso de las -- oficinas generales, indicando calle, número, colonia, Código Postal, población, estado y país.

3. Datos del Apoderado.

Para el supuesto de que la solicitud de publicación de un a Nombre Comercial sea tramitado por mandatario.

- a) Anotar nombre completo del apoderado legal.
- b) Indicar la nacionalidad del apoderado.
- c) Anotar domicilio señalando calle, número, colonia código postal, población, estado y país.

4. Anotar el lugar donde se presenta la solicitud - y la fecha correspondiente, así como el nombre y firma del - solicitante y apoderado.



ANEXO 10.
DIRECCIÓN GENERAL
DE INVENCIÓNES
MARCAS Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN

FECHA Y HORA DE PRESENTACION

REGISTRADO
N.º DE DEP.
N.º DE P.º

SOLICITUD DE PUBLICACION
DE NOMBRE COMERCIAL

1. DATOS DEL NOMBRE COMERCIAL

NOMBRE COMERCIAL _____

GIRO DEL ESTABLECIMIENTO _____

INDIQUE FECHA DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL _____

SEÑALE SI EL USO COMPRENDE

UBICACION DEL ESTABLECIMIENTO DEL NOMBRE COMERCIAL

CALLE Y NUMERO _____ COLOMBIA _____

C.P. _____ LOCALIDAD Y ESTADO _____ MUNICIPIO _____

2. DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE _____ CLAVE _____

NACIONALIDAD _____ SEXO _____ DOMICILIO CALLE Y NUMERO _____ COLOMBIA _____

C.P. _____ LOCALIDAD Y ESTADO _____ MUNICIPIO _____

3. DATOS DEL APODERADO

NOMBRE _____ CLAVE _____

NACIONALIDAD _____ SEXO _____ DOMICILIO CALLE Y NUMERO _____ COLOMBIA _____

C.P. _____ LOCALIDAD Y ESTADO _____ MUNICIPIO _____

4. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO DEBERA ANEXAR A LA SOLICITUD	PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION	
	SI	NO
- NUMERO DE REGISTRO GENERAL DE PODERES EN SU PAIS	_____	_____
- CARTA PODER (CUANDO NO SE TRATE CON EL INTERESADO)	_____	_____
- TESTIMONIO QUE COMPROBE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR (Caso de marca para FM)	_____	_____

_____ LUGAR _____ NOMBRE _____

_____ FECHA _____ FIRMA _____

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

Los documentos que deberán acompañar a la solicitud al momento de presentarla son los siguientes:

- a) Solicitud por duplicado, con firma autógrafa en cada copia.
- b) Carta poder, cuando se solicite la publicación - por un tercero.
- c) En el supuesto, en que el solicitante sea un pe rsona moral, presentar original o copia certificada- del testimonio que acredite la existencia de la so- ciedad, así como las facultades de su re p^resentante y, en su caso, las de conferir poderes a nombre de la misma.
- d) Documento que compruebe el uso efectivo del Nom- bre comercial, y puede ser mediante inspección que- realice la Secretaría de Comercio y Fomento Indus- trial y que deberá solicitarse al momento de presen- tar la solicitud de publicación del Nombre Comer- cial, cubriendo los derechos correspondientes; o -- bien, puede acreditarse por medio de Fe de Hechos - Notarial, debidamente sellada y firmada, y que de- berá contener los siguientes datos:
 - 1) Ubicación del establecimiento comercial.
 - 2) Nombre del propietario.
 - 3) La existencia de un letrero o anuncio en la parte exterior del establecimiento con el Nombre Comercial.
 - 4) Giro o actividad comercial.

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Una vez que se ha presentado la solicitud con sus anexos se procede a efectuar el examen administrativo, consistente en verificar si éstos reúnen los requisitos legales y reglamentarios.

Cabe decir, que la ley en la parte relativa al examen administrativo es omisa, por lo que será procedente aquí aplicar lo establecido en relación con las marcas, esto con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas. que a la letra dice:

" Art. 187. El Nombre Comercial, se registrará, - en lo que no sea aplicable, y no haya disposición especial, por las reglas establecidas - con relación a las marcas."

6. EXAMEN DE NOVEDAD.

Cursado y aprobado con éxito el examen administrativo se procederá a efectuar el examen de novedad, consistente en determinar si existe alguna anterioridad al Nombre Comercial, es decir; señalar si existe un Nombre Comercial - idéntico o semejante aplicado al mismo giro, publicado con antelación a la fecha de solicitud publicación, o bien que exista una marca de servicio registrada, idéntica o semejante que pudiera confundirse con la denominación, giro o establecimiento al que se aplique el Nombre Comercial, en este último caso se estará a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Por lo que respecta al primer supuesto mencionado - se aplicará lo relativo a las marcas, por así establecerlo - el artículo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas.

7. CONCESION DE LA PUBLICACION.

Cursado y aprobado los exámenes administrativo y el de novedad, se citará al pago por los derechos de publicación en la Gaceta de Invenciones y Marcas de el nombre comercial; la protección administrativa de dicho nombre comercial se -- limitará al giro relativo a las actividades que se desarro -- llen en el establecimiento y comprenderá toda la República - Mexicana cuando se haga publicidad permanente del estableci -- miento en que se utilice el nombre comercial por cualquier - medio masivo de comunicación o se realicen ventas o se pres -- ten los servicios del establecimiento que ostenta el nombre comercial, siempre y cuando se pruebe la existencia de la -- clientela efectiva o el conocimiento del nombre comercial.

8. NEGACION DE LA PUBLICACION.

Para el caso en que existan anterioridades al nom-

bre comercial que se pretende publicar, o que esté dentro -- del supuesto a que se refiere el artículo 183 de la Ley de Inventiones y Marcas abajo transcrito, se negará la publicación del nombre comercial.

" Art. 183. No podrán publicarse los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 91 de esta Ley."

9. RECURSOS PROCEDENTES.

En relación a los recursos que proceden en contra de la negativa de publicación de un nombre comercial, la Ley de Inventiones y Marcas no prevé ninguno, por lo que deberá interponerse en este supuesto, el Juicio de Amparo Indirecto y contra la sentencia de éste, el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa.

D. CONSERVACION DEL DERECHO.**1. RENOVACION DE LA PUBLICACION.**

Los efectos de la publicación del nombre comercial tienen una vigencia de cinco años renovables indefinidamente; debiendo solicitar dicha renovación dentro del último semestre de cada plazo, siempre y cuando se continúe el uso.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá conceder un plazo de gracia por seis meses adicionales - al plazo señalado en el párrafo anterior en casos excepcionales y por causas justificadas.

Para solicitar la renovación de la publicación se seguirán las formalidades mencionadas en la parte relativa - del capítulo de marcas.

2. TRANSMISION DEL NOMBRE COMERCIAL Y CONCESION DE USO DEL NOMBRE COMERCIAL.

La transmisión del establecimiento que ostenta el-

nombre comercial, deberá hacerse junto con éste, sin embargo la Ley de Invenciones y Marcas, señala que podrá transferirse únicamente el establecimiento sin el nombre comercial, si así se estipula en el acto, o convenio o contrato que se realice con este motivo.

Por otro lado, el instrumento legal que contenga la concesión de uso de un nombre comercial, así como el que tuviera por objeto la transmisión del nombre comercial, deberán inscribirse con la finalidad de que surtan efectos contra terceros en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, previa aprobación e inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, lo anterior por así estipularse en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas. Sin embargo, cabe hacer mención que la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas únicamente regula para su aprobación e inscripción a los actos convenios y contratos por medio de los cuales se autorice en uso de nombres comerciales a terceros, no contemplando para estos efectos a los actos, convenios y contratos que contengan la transmisión de los nombres comerciales.

E. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos de terminar con la protección que confiere la publicación del nombre comercial son los siguientes:

1. EXTINCION.

Son causales de extinción de la publicación, cuando se deja de usar el nombre:

- 1) Dentro de un año consecutivo.
- 2) Un año después de que la empresa o establecimiento haya desaparecido.

2. CADUCIDAD.

Produce la caducidad de la publicación del nombre comercial el transcurso de los cinco años de vigencia sin - que se haya renovado dentro del plazo al efecto establecido.
JURISPRUDENCIA LIV (VEASE PÁG. 400)

III. AVISO COMERCIAL.

A. CONCEPTO.

Es el signo distintivo consistente en frases, oraciones o palabras que pueden ir acompañadas de alguna frase musical, utilizadas para dar publicidad a los productos, a los servicios o a los establecimientos, cuyo objeto es el de dar a conocer una marca o un establecimiento desde el punto de vista publicitario, por lo que "sirve de aviso para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realizar las bondades de éstos y - - atraer a la clientela. Es en realidad, un anuncio." (29)

JURISPRUDENCIA LV (VEASE PÁG. 402)

(29). SEPULVEDA, César, Ob. Cit. pág. 183.

B. EL REGISTRO COMO FUENTE DE DERECHO.

La forma de garantizar el derecho de uso exclusivo de una Aviso Comercial es mediante la obtención de un registro de Aviso Comercial.

C. ADQUISICION DEL DERECHO.**1. QUIEN LO SOLICITA.**

Puede solicitarlo cualquier persona que pretenda - anunciar al público, productos, servicios, establecimientos- o negociaciones, ya sea de tipo comercial o industrial, mediante frases que realcen las cualidades de éstos y atraigan a la clientela. Al respecto el artículo 174 de la Ley de Invencciones y Marcas textualmente dice:

"Art. 174. Toda persona que para anunciar- al público un establecimiento o negociación comercial industrial o de servicios o determinados productos, haga uso o quiera -- usar oraciones o frases que lo distingan - fácilmente de los de sus especies, puede - adquirir el derecho exclusivo de usarlos y de impedir que otras personas haga uso de avisos iguales o semejantes, al grado de - que se confundan en su conjunto. Esta clase de registro se registrá, en lo que sea -- aplicable y no haya disposición especial,- por las reglas establecidas con relación - a las marcas."

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Se solicita ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

3. DATOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud para obtener un registro de Aviso Comercial deberá contener lo siguiente: *anexo II*.

1. Datos del Aviso Comercial.

- a) Anotar completa la oración o frase del aviso -- que se pretenda registrar.
- b) Se deberá precisar las reservas correspondientes.
- c) Anotar específicamente los productos, servicios o establecimientos que se pretender anunciar, debiendo éstos pertenecer a una sola clase de la --- Clasificación Oficial.
- d) Señalar la clase a la que pertenece de acuerdo a la Clasificación Oficial.
- e) Señalar si el Aviso Comercial ya ha sido usado y a partir de qué fecha se inició su uso, en caso contrario, es decir, que no se haya usado anotar -- la fecha en que se pretende usar.
- e) Anotar la ubicación de la fábrica o Establecimiento donde se aplicará

2. Datos del solicitante.

- a) Anotar el nombre completo del solicitante.
- b) Indicar la nacionalidad a que pertenece.
- c) Anotar su domicilio completo, señalando calle y número, colonia, código postal, población o estado y país.

3. Datos del apoderado.

Esto para el supuesto en que el trámite se realice por medio de mandatario.

1. Nombre del apoderado.
2. Anotar la nacionalidad del apoderado.
3. El domicilio de éste, indicando calle, número - colonia, código postal, población o estado y - - - país.
4. Anotar lugar, fecha, nombre y firma del promovente.

4. ANEXOS DE LA SOLICITUD.

Los documentos que deberán acompañar a la solicitud son los siguientes:

1. Solicitud por duplicado .
2. Carta poder en su caso.
3. En el caso en que el solicitante sea una persona moral, el original o copia certificada del tes-



ANEXO 11:
REGION GENERAL DE INVENTIONES
MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
**SOLICITUD DE REGISTRO DE
AVISO COMERCIAL**

FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD
FECHA DE PRESENTACION

NO. EXP.

NO. POLICIA

1-- DATOS DEL AVISO COMERCIAL

ORACION O FRASE _____

RESERVAS - DEL USO EN CUALQUIER CARACTER Y TAMAÑO DE LETRAS Y DEL DERECHO DE APLICAR-
SE DE CUALQUIER MANERA

PRODUCTO(S), SERVICIO(S), O ESTABLECIMIENTO(S), QUE SE PRETENDE(N) ANUNCIAR _____

CLASE A LA QUE PERTENECE SE HA USADO SI

NO FECHA EN QUE SE PRETENDA USAR _____

UBICACION DE LA FABRICA / ESTABLECIMIENTO DONDE SE APLICARA _____

2-- DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE _____

NACIONALIDAD _____

DOMICILIO _____

C. P. _____

ENTIDAD _____

COLUMNA

PAIS _____

3-- DATOS DEL APODERADO

NOMBRE _____

NACIONALIDAD _____

DOMICILIO _____

C. P. _____

ENTIDAD _____

COLUMNA

PAIS _____

ANEXO II.

4 - RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

DOCUMENTOS QUE EL INTERESADO DEBERA ANEXAR A LA SOLICITUD	PARA USO EXCLUSIVO DE LA D.G.T.M. y D.T.	
- NUMERO DE REGISTRO GENERAL DE PODERES (BI LO HAY) _____	SI	NO
- CARTA PODER (CUANDO NO SE TRAMITE POR EL INTERESADO).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- TESTIMONIO QUE COMPROBE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR (Cuyo original obra en _____)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 - REGISTRO DE AVISO COMERCIAL

FECHA LEGAL	No DE REGISTRO
HORA:	
<p>LOS EFECTOS DE ESTE REGISTRO TIENEN UNA DURACION DE DIEZ AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA LEGAL.</p> <p>MEXICO, D F, _____</p> <p>POR ACUERDO DEL C SECRETARIO DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL C DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION</p> <p align="center">_____</p>	

timonio que acredite la existencia de la sociedad, así como las facultades de su representante y en su caso las de conferir poderes a nombre de la misma.

4. Ocho impresiones en blanco y negro del texto del aviso comercial.

5. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Por lo que toca al examen administrativo, así como a los puntos relacionados con el examen de novedad, negación del registro, recursos procedentes y concesión del registro de esta exposición referente al aviso - - - comercial, nos remitimos a nuestra exposición relativa - a las marcas.

D. CONSERVACION DEL DERECHO.**1. RENOVACION DEL REGISTRO.**

Los derechos de uso exclusivo que confiere el registro de aviso comercial tienen una vigencia de diez años improrogables por lo que no podrá ser renovado.

2. TRANSMISION Y CONCESION DE USO DEL AVISO COMERCIAL.

Por lo que toca a este aspecto, únicamente señalaremos que los actos o convenios y contratos donde consten la transmisión o concesión de uso del aviso comercial deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de -- Tecnología por remisión que hace el artículo 174 de la Ley de Invenciones y Marcas a lo estipulado en marcas, sin embargo, cabe hacer notar que la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, no contempla esta figura para su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

E. PERDIDA DEL DERECHO.**1. CADUCIDAD DEL REGISTRO.**

Es causal de caducidad del registro de aviso comercial el simple transcurso del término de su vigencia, por -- lo que habiendo transcurrido dicho período de diez años -- caerá de pleno derecho bajo el dominio público, pudiendo ser utilizado por cualquier persona que lo quiera usar, pero no podrá ser registrada nuevamente.

Los anterior, con fundamento en el artículo 175 de la Ley de Invenciones y Marcas que textualmente expresa:

" Art. 175.- Los efectos del registro de - un aviso comercial durarán diez años. Al - terminar el plazo caerá de pleno derecho - bajo el dominio público, y en consecuencia no podrá volver a ser registrado como aviso."

IV. DENOMINACION DE ORIGEN.

A. CONCEPTO.

La Denominación de Origen, es un signo distintivo - consistente en el nombre geográfico o en el nombre de un lugar de la tierra, que se caracteriza por la producción de algún producto, teniendo en cuenta las condiciones de la naturaleza existente en dicho lugar y en la habilidad de conocimiento artesanales de la región.

Al respecto, El Arreglo de Lisboa, que entró en vigor desde 1966 y México es parte de él desde el 11 de junio - de 1964, en su artículo segundo inciso 1) da una definición - de la Denominación de Origen, mismo que a la letra expresa:

Artículo 2.

" Se entiende por Denominación de Origen en el sentido del presente Arreglo, la - denominación geográfica de un país, de - una región o de una localidad que sirva - para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características - se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos."

Por lo que para que la Denominación de Origen se reconozca jurídicamente como tal, debe reunir los siguientes elementos:

- " La Denominación Geográfica "

- Que esa denominación sea correspondiente al lugar donde se origina el producto, que además, se use como la denominación del mismo.
- Ese lugar geográfico ha de ser conocido precisa--mente por sus productos, al extremo de que el nom--bre del lugar y el nombre del producto se confunden, convirtiéndose el nombre del primero en nombre del--segundo, debido a su uso constante en el comercio.
- El producto, el cual ha de ser un producto tipo, -pues no todo producto del mismo lugar podrá ser distinguido con la denominación de origen, sino que ésta se reserva para el que presente calidades que son esencialmente debidas a la acción de condiciones naturales propias de un terreno determinado, aunque -estas calidades obedezcan también a cuidados especiales y apropiados.
- Uso previo de la Denominación, sin cuyo requisito--no puede nacer la Denominación de Origen, la cual --refleja en el mercado la calidad y características -peculiare del producto, cuya designación se realiza por medio del repetido empleo de la Denominación ---Geográfica." (30)

(30). RANGEL Medina, David, " La Protección Internacional de - las Denominaciones de Origen " Estudios sobre cuestiones rela--tivas a la revisión del arreglo de Lisboa o a la conclusión -de un nuevo tratado sobre indicaciones geograficas, Organiza--ción de la propiedad intelectual, enero 1979. pág.17

B. LA DECLARACION GENERAL DE PROTECCION A UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

La Denominación de Origen se protege mediante la -- Declaración General de Protección que emite la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Su titular es el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, y se dictará de oficio o a petición -- de quien demuestre tener interés jurídico.

Al respecto, el artículo 152 de la Ley de Invenciones y Marcas señala:

" Art.152.- La protección que esta ley concede a -- las denominaciones de origen se inicia con la de claración de la Secretaría de Comercio y Fomento -- industrial

La vigencia de una Denominación de Origen será indefinida, siempre y cuando subsistan las condiciones o factores propios de la región que la motivaron, y que son de dos tipos:

Factores Naturales. Consistentes en las características peculiares de una determinada región geográfica, tales como tipo de tierra, tipo de agua, temperatura.

Factores Humanos. La intervención de personas que -- utilicen una técnica especial, que solo mediante su uso permitirá la homogeneidad de dicho producto.

De igual forma, sólo dejará de surtir efectos por -- Declaración que al respecto emita la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

C. ADQUISICION DEL DERECHO.**1. A PETICION DE PARTE.****a) QUIEN LA SOLICITA.**

La debe solicitar quien tenga interés jurídico y lo demuestre, pueden ser las siguientes personas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Invenciones y Marcas.

a) Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de o de los productos que se pretenden amparar con la denominación de origen.

b) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores.

c) Las entidades o dependencias del gobierno federal y de los gobiernos de los estados.

b) Ante quién se solicita.

Se solicita por escrito, ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

c) Datos de la solicitud.

La solicitud, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 154 de la Ley de Invenciones y Marcas deberá contener los siguientes datos, además de que se anexarán los comprobantes - que funden su petición.

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si se trata de una persona moral, mencionará además su naturaleza y las actividades a que se dedica.

b) El interés jurídico del solicitante.

c) Nombre de la Denominación de Origen y producto - que pretende proteger.

d) Descripción detallada de los productos que protegerá la Denominación, incluyendo sus características, componentes o forma; procedimiento de extracción, elaboración o fabricación y cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto se señalarán las normas a que deberán sujetarse la extracción, elaboración o fabricación del mismo.

e) Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto de que se trate de proteger con-

la Denominación de Origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas.

f) Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio según el caso.

g) Los demás que consideré necesario o pertinente -- el solicitante.

d) Anexos a la solicitud.

Unicamente haremos mención que deberán acompañarse todos los documentos y comprobantes necesarios que funden la solicitud.

e) Examen administrativo.

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial recibirá la solicitud, documentos así como el pago de derechos y procederá a solicitar un exámen de los mismos.

Si a juicio de ésta, los datos de la solicitud y anexos resultaren insuficientes o no satisfacen los requisitos legales, se le dará al solicitante un plazo improrrogable que no excederá de tres meses para que la complete o aclare, de no cumplir el solicitante con el requerimiento en el plazo estipulado se tendrá por abandonada la solicitud, sin embargo la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá continuar de oficio el trámite.

f) Publicación.

En caso contrario al descrito en el punto inmediato anterior de esta exposición, es decir, que la Secretaría de -- Comercio y Fomento Industrial, manifieste su aprobación con la solicitud y anexos por satisfacer los requisitos de ley, mandará al Diario Oficial de la Federación un extracto de la solicitud, señalándose en éste, además, un plazo de 45 días hábiles - contados a partir de la fecha de la publicación en el Diario - Oficial de la Federación, para que en su caso, cualquier terce ro que tenga interés en que se dicte o no la declaración formu le objeciones u observaciones previa justificación de su inte rés jurídico, además de que en ese mismo momento deberá pre - sentar las pruebas que resulten convenientes, transcurrido di - cho plazo la Secretaría hará del conocimiento de los solicitan tes las oposiciones y los fundamentos de éstas, otorgándoles - el plazo de un mes para que manifiesten lo que a su derecho -- convenga.

g) Pruebas.

Serán admisibles toda clase de prueba con excepción de la testimonial y confesional, la pericial corresponderá a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así mismo, di cha Secretaría podrá realizar las investigaciones que conside re necesarias para estar en condiciones de emitir una resolu - ción definitiva.

h) Resolución Definitiva.

Transcurrido el plazo de 45 días a que se refiere - el punto 5 de esta exposición y desahogadas las pruebas la -- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial dictará la reso - lución definitiva, sobre la que no procede recurso administrativo alguno, por lo que en su caso se deberá promover el juicio de amparo indirecto y contra la sentencia de este juicio procede el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

La Declaración de la Secretaría de Comercio y Fo -- mento Industrial que otorgue la protección a una Denominación de Origen se publicará en el Diario Oficial de la Federación y determinará en definitiva los elementos y requisitos señala dos en la solicitud de Declaración General de Protección a -- una Denominación de Origen.

Esta resolución deberá contener lo siguiente:

1. Descripción pormenorizada de los productos que - protegerá.
2. Señalar las características, componentes o forma de los mismos.
3. Procedimiento de extracción, elaboración o fabrica ción en su caso.

4. Las normas a que deberá sujetarse la extracción o fabricación de los productos.

5. Forma de acreditar el cumplimiento de los cuatro puntos anteriormente citados.

6. El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto, delimitando el territorio de origen atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas.

7. Los vínculos entre denominación, productos y territorio, según sea el caso, así como lo demás que considere necesario para la comprensión o alcance de la declaración.

8. La mención expresa de que el titular de la denominación de origen será el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

2. DE OFICIO.

Cuando del procedimiento para declarar la protección de una Denominación de Origen la inicie de oficio la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, iniciará por la publicación en el Diario Oficial de la Federación con un extracto de los requisitos señalados en la solicitud de la declaración, sólo que en este caso no se hará mención del primero de ellos convocando a quienes tengan interés en que se expida la declaración así como a quienes tengan interés en que no se expida esto, con la finalidad de que aporten pruebas y demás elementos de juicio en un plazo de 45 días prorrogables a petición de parte con interés jurídico.

Transcurrido el término y en su caso la prórroga, - la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previo análisis de las pruebas aportadas, así como de la información que ella misma se haya allegado, dictará la resolución que considere procedente y de declararse la protección de la Denominación de Origen se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

3. MODIFICACION DE LA DECLARACION DE PROTECCION DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

Los términos de la declaración pueden ser modificados en cualquier tiempo, si varían las circunstancias que la motivaron, y que puede hacerse de oficio o a petición de parte aplicándose el mismo procedimiento para la obtención de la Declaración de Protección de la Denominación de Origen, la solicitud deberá contener los siguientes datos:

1) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante
Si es una persona moral deberá señalar además de su naturaleza y actividades a que se dedica.

2) Interés jurídico del solicitante.

3) Nombre de la Denominación de Origen y producto - que se pretende proteger.

4) Detallar las modificaciones que se piden y las causas que la motivaron.

4. REGISTRO INTERNACIONAL DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

Para poder efectuar el registro de las Denominaciones de Origen, con la finalidad de obtener su protección internacional, se deberá presentar en la oficina internacional en Ginebra una solicitud de registro internacional, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en nombre de las personas físicas o morales, públicas o privadas titulares de las autorizaciones de uso de las Denominaciones de Origen de acuerdo a lo que establece la Ley de Invenciones y Marcas.

Dicha solicitud deberá redactarse en idioma francés y presentarse en dos tantos de la misma, la cual contendrá -- los datos que señala el artículo 1 del Reglamento para la ejecución del Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro internacional, y son -- los siguientes:

- a) El país solicitante y su administración competente para recibir las notificaciones, así como la indicación del o de los titulares de la Denominación de Origen.
- b) La Denominación de Origen cuyo registro se solicita.
- c) El producto a que se aplica ésta Denominación.
- d) El área de producción.
- e) El título y la fecha de las disposiciones legislativas o reglamentarias o de las decisiones judiciales que reconozcan la protección en el país solicitante.

f) La fecha de envío de la solicitud.

La oficina anotará la fecha del depósito y el número de orden.

Si la oficina internacional, comprueba que la solicitud de registro es irregular en la forma, suspenderá en registro, y comunicará a la administración solicitante, para -- permitir la regularización de dicha solicitud.

Una vez regularizada la solicitud, se realizará la inscripción en los registros, certificando la oficina internacional en los dos ejemplares de la solicitud que el registro ha tenido lugar, y los autorizará con su firma y sello, quedando en ejemplar de estos en la oficina internacional --- para su archivo y otro enviarlo a la administración del país-interesado.

Cabe señalar, que por el registro internacional de cada Denominación de Origen se pagará una tasa única, la cual será fijada por un consejo compuesto de representantes de todos los países que formen parte del Arreglo de Lisboa, inicialmente el importe de dicha tasa inicialmente se señalo de 50 francos suizos.

Realizado el registro en la Oficina Internacional, -- esta, notificará, lo antes posible, a las administraciones nacionales las indicaciones contenidas en la solicitud de registro.

Sin embargo, las administraciones nacionales, a --- quienes se les haya notificado el registro, podrán declarar -- que no están en condiciones de conceder la protección a la -- Denominación de Origen, indicando los motivos, siempre y cuando dicha declaración sea notificada a la oficina internacional dentro del plazo de un año contados a partir de la notifi

cación del registro, y sin que dicha declaración pueda causar perjuicios, en el país declarante, la anterior declaración la deberá notificar la oficina internacional a la brevedad a las diferentes administraciones nacionales, pudiendo esta últimas oponerse a tal declaración, dentro del plazo de un año anteriormente referido, así mismo, notificará al interesado por conducto de la administración nacional de la declaración realizada por la administración de otro país, con la finalidad de que el interesado ejercite en dicho país todos los recursos judiciales y administrativos pertenecientes a los nacionales del mismo país.

En el caso en que previa la notificación de un registro, sea admitida la protección de una Denominación de Origen, y estuviere utilizándose dicha Denominación por terceros con fecha anterior a la de la notificación, dicho país por conducto de sus órganos correspondientes otorgará un plazo -- hasta de dos años para poner fin a la utilización de la denominación de origen por los terceros debiendo informar de esta situación dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del plazo de un año contado a partir de la fecha de recepción de la notificación de registro.

El registro efectuado en la Oficina Internacional -- no requerirán renovación alguna, sin embargo, podrán cancelarse en cualquier momento a solicitud de las administraciones nacionales, notificando de la cancelación a las demás administraciones.

La Oficina Internacional, publicará en la colección "Las Denominaciones de Origen" lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la ejecución del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su registro Internacional.

Artículo 5.

a) Las denominaciones de origen registradas con las indicaciones señaladas en la solicitud de registro.

b) Las notificaciones de denegaciones que en su caso recibiere, de conformidad al artículo 5, párrafo (3) del Arreglo, así como el curso que se les haya dado.

c) Las autorizaciones que se dieran en caso de continuación de uso de ciertas denominaciones, conforme al artículo 5, párrafo (6), del arreglo;

d) Las cancelaciones que en su caso se efectuaran de registros internacionales.

Por otro lado, todas las acciones tendientes a la protección de las denominaciones de origen, se ejercerán de acuerdo a lo previsto en la legislación nacional del país en el cual se cometa la infracción a petición del ministerio público, a instancia de la administración competente o a petición de cualquier interesado ya sea persona física o moral, pública o privada, lo anterior de acuerdo a lo estipulado por el artículo 8 del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.

Lo anterior, en virtud, de que los países adheridos al Tratado de Lisboa, tendrán la obligación de proteger la denominación internacionalmente registrada, por todo el tiempo que esta sea protegida en el país de origen.

Por último, las declaraciones administrativas de protección de una denominación de origen así como sus modificaciones, serán publicadas en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

D. REGISTRO DE USUARIO DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

Los particulares podrán utilizar la Denominación de Origen siempre y cuando obtengan una autorización de uso de la Denominación de Origen.

E. ADQUISICION DEL DERECHO.**1. QUIEN LA SOLICITA.**

La autorización de usuario de una denominación de Origen podrá ser solicitado por cualquier persona física o moral, siempre u cuando reúna los requisitos que al respecto se ñala el artículo 164 de la Ley de Invencciones y Marcas y son los siguientes:

a) Que directamente se dedique a la extracción producción o elaboración del o de los productos protegidos por la Denominación de Origen.

b) Que realice tal actividad dentro del territorio-determinado en la Declaración General.

c) Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se tra te y aquellas otras que en forma expresa se señalan en la Declaración General.

2. ANTE QUIEN SE SOLICITA.

Se solicita a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

3. DATOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud deberá presentarse por duplicado a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y contener los siguientes datos:

- a) Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Debiendo indicar su naturaleza y las actividades a que se dedica si se trata de una persona moral.
- b) Lugar en que el solicitante realiza la extracción producción o elaboración del producto.
- c) Forma en que el solicitante cumple con los requisitos y condiciones establecidos para poder ser titular del Derecho de uso de la Denominación de Origen, en los términos de la Declaración General.
- d) El número de registro de la marca que se utilizará con dicha Denominación.
- e) Las demás que señale la Declaración General.

4. EXAMEN ADMINISTRATIVO.

Recibida la solicitud de registro de usuario de una denominación de origen por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y enterados los derechos por concepto de estudio de la misma, si de los documentos se desprende que estos no satisfacen los requisitos legales o resulten insuficientes para su comprensión y análisis se requerirá al interesado para que los adicione o aclare, concediéndole al respecto un plazo que no excederá de tres meses improrrogables.

5. NEGACION DEL REGISTRO.

En el supuesto en que la solicitud y demás documentos no llenen los requisitos legales la secretaría de Comercio y Fomento Industrial negará el registro.

6. RECURSOS PROCEDENTES.

Contra la negativa del registro, la Ley de In--
venciones y Marcas, no prevé ningún recurso administra--
tivo, por lo que procede interponer el Amparo Indirecto
y contra la sentencia de éste, el Recurso de Revisión.

7. CONCESION DEL REGISTRO.

En el supuesto en que la resolución de la Secre
taría de Comercio y Fomento Industrial sea la de conce--
der el registro de usuario de una denominación de ori--
gen, dicha autorización se publicará en la Gaceta de --
Invencciones y Marcas. Así mismo, ésta se le notificará--
al usuario.

F. CONSERVACION DEL DERECHO.**1. COMPROBACION DEL USO.**

El usuario tiene la obligación de comprobar a la -- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial el uso efectivo -- de la Denominación de Origen, tal y como aparece protegida -- en la Declaración General, ésta comprobación se hará en idénticos términos que para comprobar el uso efectivo de una marca, de no comprobar su uso se considerará extinguido el derecho.

2. RENOVACION DEL REGISTRO DE USUARIO.

Los efectos del Registro de usuario de una Denominación tienen una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, dicho plazo es renovable por períodos iguales siempre y cuando reúna los siguientes requisitos:

- 1) Que lo solicite dentro del último semestre de vigencia del registro.
- 2) Que demuestre que sigue cumpliendo con los requisitos y condiciones que fueron determinantes para la concesión del registro de usuario.
- 3) Que pague los derechos correspondientes.

3. TRANSMISION DEL DERECHO A USAR UNA DENOMINACION DE ORIGEN.

La transmisión del Derecho a usar una denominación de Origen, será en términos de la Legislación Común y surtirá efectos a partir de su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, no haciéndose un concreto señalamiento en la Ley de Invenciones y Marcas, si el registro deberá expedirse en la Dirección general de Desarrollo Tecnológico o en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, haciéndose notar que la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas no contempla ésta figura para su inscripción en dicho Registro.

Sin embargo, el nuevo usuario, deberá comprobar que cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta ley para obtener el derecho a usar la Denominación de Origen, por lo que la Dirección de Invenciones y Marcas deberá tener en cuenta la opinión de la Dirección General de Transferencia de Tecnología que emita al respecto.

4. LICENCIAS DE USO.

El usuario, podrá otorgar Licencia a quienes distribuyan o vendan sus productos, debiendo incluir una cláusula en el contrato o convenio por la cual el licenciataria únicamente podrá utilizar la Denominación de Origen acompañada de una marca registrada cuyo titular sea el licenciante y que haya sido explotada por este último en forma efectiva dentro del territorio nacional; dicho convenio o contrato sólo surti

rá efectos a partir de su aprobación y registro por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, debiendo tener en cuenta la opinión de la Dirección General de Transferencia de Tecnología si el acto jurídico implica la licencia de uso de marca.

Sin embargo reiteramos que la Ley de Inventiones y Marcas no señala de una manera clara si la aprobación y registro deberá hacerse en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, o bien, si en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología deberá realizarse dicha inscripción, haciéndose una vez más la observación, de que la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas no contempla para su inscripción ésta figura.

G. PERDIDA DEL DERECHO.

Los modos de terminación de los derechos que configuran el Registro de Usuario de una Denominación de Origen son los siguientes:

- a) Nulidad.
- b) Caducidad.
- c) Extinción.
- d) Revocación.

1. NULIDAD.

Las causas de nulidad de un registro de usuario de una Denominación de Origen son las siguientes:

- a) Cuando el registro se otorgue en contravención a las disposiciones de esta ley.
- b) Cuando se otorgue atendiendo a declaraciones o indicaciones falsas.

2. CADUCIDAD.

Procede la caducidad del Registro cuando no se solicite su renovación en el plazo indicado.

3. EXTINCIÓN.

Son causas de extinción del registro de usuario de una Denominación de Origen las siguientes:

Cuando el usuario no utilice la Denominación de Origen dentro del plazo de un año, contado a partir de la fecha en que se concedió la autorización, así como cuando suspenda dicha utilización por más de un año consecutivo.

4. REVOCACION.

Es causal de revocación del registro de usuario de una Denominación de Origen, el que no la use en forma tal y como aparece en la Declaración General de protección.

Por último, resta señalar, que la declaración administrativa que se dicte en relación a la vigencia de una Denominación de Origen o de Registro de usuario, podrá ser de oficio, a petición de parte, o del Ministerio Público Federal.

CAPITULO V.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA APLICACION

DE SANCIONES CONTRA INFRACTORES DE

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CAPITULO V.

TRAMITES RELACIONADOS CON LA APLICACION DE SANCIONES CONTRA INFRACTORES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

I. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DECLARACIONES DE INFRAC CION ADMINISTRATIVA.

1. QUIEN LO SOLICITA.

Pueden solicitarlo de oficio la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

A Petición del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación.

A Petición de Parte que será por el titular de la figura jurídica del Derecho de Propiedad Industrial o el licenciatario del mismo, cuando se considere afectado en sus derechos.

2. ANTE QUIEN SOLICITA.

Se solicita ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y directamente a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

3. DATOS DE LA SOLICITUD.

La solicitud deberá formularse por escrito y presentarse por triplicado en idioma español, en la cual se deberá señalar domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones dentro de la República Mexicana, si es el caso, en que el - - promovente sea extranjero además de lo anterior deberá acreditar su legal estancia.

Asimismo, la solicitud de declaración administrativa deberá contener los capítulos de hechos, derecho, pruebas - - - y puntos petitorios, debiéndose indicar en la misma, la - - - infracción que se está cometiendo en su perjuicio de las ---- indicadas en el artículo 210 de la Ley de Invenciones y----- Marcas, cabe hacer mención, que si la declaración de infracción administrativa procede contra más de una persona, por cada -- acción deberá presentarse la solicitud correspondiente.

4. DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCION.

Se deberán acompañar a la solicitud los poderes - - o carta poder con que actúa el representante del titular - - del Derecho afectado, o bien, la constitutiva de la empresa - si es el caso de una persona moral, si es extranjero, la -- constancia que acredite su legal estancia en el país, asimismo deberán incorporarse las documentales que se consideren -- convenientes, o en su caso, señalar el expediente o publicación en que consten con el objeto de obtener copias de las mismas, previo pago de los derechos correspondientes por éste concepto y se incorporen al expediente motivo de la solicitud.

JURISPRUDENCIA LVI (VEÁSE PAG. 312)

Si la solicitud se encontrará incomprensible, confusa

o incompleta, o las pruebas ofrecidas fuesen insuficientes--- para dar inicio al procedimiento, el promovente deberá ----- aclararlas o completarlas en un plazo que al respecto le dicte la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y que no será menor de ocho ni mayor de quince días hábiles, apercibiendolo que no cumplir con dicho requerimiento dentro del plazo indicado se tendrá por abandonada la solicitud, lo que se le notificará una vez actualizada ésta causa.

5. NOTIFICACIONES.

Del escrito de solicitud de declaración de infracción administrativa se correrá traslado al demandado, esta notificación será personal en el domicilio de éste último, que aparezca en el expediente si lo hubiere, de no haberlo se --- efectuará en el domicilio que al efecto señale la parte actora en su escrito de demanda.

De no haber ningún domicilio en el cual se emplace al demandado, la notificación se hará mediante la publicación por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los Diarios de mayor circulación a costa del interesado; en una situación de urgencia para efectuar la notificación y obre el domicilio en el expediente, la notificación podrá - efectuarse por medio de mensajero a costa del denunciante.

En la propia notificación se señalará el plazo que al efecto se le haya otorgado al demandado para manifestar - lo que a su interés convenga, mismo que no deberá ser menor de quinde días ni exceder de treinta, y que empezará a correr al día siguiente de que éste último hubiese recibido dicha - notificación.

Sin embargo dicho plazo podrá prorrogarse hasta por otro igual en el caso en que la totalidad o parte de las pruebas obren en el extranjero.

6. CONTESTACION A LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU EXCEPCION.

La contestación que realice el demandado contendrá los mismos elementos a que nos referimos en el anterior punto 3. Así mismo, podrán ofrecerse toda clase de pruebas y acompañar a la contestación las documentales que considere convenientes, o señalar el expediente en que estas últimas obren para que previo pago de los derechos correspondientes se obtengan copias de las mismas y se incorporen al expediente en el que se actúa. JURISPRUDENCIA LVII (VEASE PÁG. 313)

Si dentro del plazo concedido y su prórroga no contesta la parte demandada formulando objeciones, ésta perderá el derecho para hacerlo. JURISPRUDENCIA LVIII (VEASE PÁG. 315)

7. DESAHOGO DE PRUEBAS.

Al respecto la ley no contempla audiencia alguna para el desahogo de las pruebas, sin embargo, se considera que cuando las pruebas así lo requieran se citarán a las partes para llevar a cabo el desahogo de las mismas.

8. RESOLUCION ADMINISTRATIVA.

Transcurrido el plazo para formular objeciones y su prórroga si la hubiere, y ya desahogadas las pruebas, la Secretaría dictará la resolución administrativa que corresponda tomando en cuenta los elementos aportados, así como los que - ella misma se haya allegado, la cual se les notificará a los interesados, imponiéndose en su caso la sanción que proceda.
JURISPRUDENCIA LIX (VEASE PÁG. 316)

9. JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Contra la resolución que dicte la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, no procederá recurso alguno, por lo que únicamente podrá interponerse el Juicio de Amparo Indirecto, ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, dicha demanda de amparo debe contener los siguientes aspectos:

- I. Nombre y domicilio del quejoso .
- II.Nombre y domicilio del tercero perjudicado.
- III. Autoridades responsables.
- IV. Acto reclamado.
- V. Preceptos constitucionales violados.
- VI.Protesta legal y antecedentes del acto-reclamado.
- VII. Conceptos de violación.

Este juicio se substanciará en los términos del capítulo IV del Título Segundo de la Ley de Amparo.
JURISPRUDENCIA LX (VEASE PÁG.318)

10. RECURSO DE REVISION.

Contra la sentencia en que se conceda el amparo, se niegue tal protección o se sobresea el juicio, procederá el recurso de revisión, que deberá interponerse ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

Asimismo, es necesario señalar que en cuanto la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, tenga conocimiento de la infracción iniciará la investigación de Oficio o a Petición de Parte con interés legítimo, mediante el requerimiento de informes y datos y visitas de inspección.

Para el primer caso, requerirá por escrito al presunto infractor para que dentro de un plazo que no será menor a ocho días hábiles y que deberán ser en relación con los fines de la presente ley y demás disposiciones derivadas de ella.

Por lo que toca a las visitas de inspección, éstas deberán practicarse en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, previa identificación y exhibición de oficio de comisión respectivo. (art. 218) JURISPRUDENCIA LXI
(VEASE PÁG. 319)

Sin embargo y con la finalidad de evitar la comisión de infracciones, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial podrá autorizar se practiquen en días y horas inhábiles, expresándose dicha autorización en el oficio de comisión.

De toda visita de inspección deberá levantarse acta circunstanciada, ante la presencia de dos testigos nombrados por el visitado o por el inspector que la practique si el ---

si el primero mencionado se hubiera negado a hacerlo, en la -
cual se hará constar:

I. Hora, día, mes y año en que se practique la dili
gencia.

II. Calle, número, población y entidad federativa -
en que se encuentre ubicado el lugar en que se prac
tique la visita.

III. Número y fecha de la orden de comisión que la-
motivo.

IV. Nombre y carácter de la persona con quien se --
entendió la diligencia.

V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron
como testigos, sea que hubieran sido designados por
el visitado o, en su defecto por el inspector.

VI. Que dió a conocer al visitado su derecho de ha-
cer observaciones al inspector durante la práctica-
de la diligencia.

VII. Datos relativos a la actuación.

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla.

IX. Que se le dió a conocer su derecho de hacer por
escrito las observaciones que hubiera hecho durante
la diligencia u otras nuevas al actas levantada, --
dentro del término de tres días hábiles, debiendo -
ofrecer pruebas en relación con los hechos conteni-
dos en el acta;

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la -- diligencia, incluyendo al inspector. (Art. 222)

Se dejará copia del acta a la persona con quien se entendió la diligencia aún cuando esta última se haya negado a firmarla. (224)

Asimismo, si durante la diligencia se comprobará -- fehacientemente la comisión de los actos de competencia des-- leal previstos en el inciso b) del artículo 210, el inspec-- tor asegurará la mercancía o productos con los cuales se co-- metan dichas infracciones o delitos levantando un inventario de los mismos y prohibiendo su venta hasta en tanto lo autori-- ce la Secretaría de comercio y Fomento Industrial; lo cual se hará constar en el acta anteriormente descrita designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento si este es fijo, y si no lo fuere se concentrará en la propia -- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Con base en estas actas o en las resoluciones que -- se dicten se impondrán las sanciones que correspondan las --- cuales son las siguientes:

a) Multas hasta por el importe de diez mil veces -- el salario mínimo.

En caso de que persista la infracción, podrán -- imponerse multas por cada día que transcurra sin -- que se obedezca el mandato. (Art. 225 fc.I)

En caso de reincidencia, esta multa se duplicará -- sin que el monto exceda del triple de la cantidad antes men-- cionada.

El artículo 227 de la Ley de Invenciones y Marcas -- expresa en su segundo párrafo que deberá entenderse por rein-

cidencia para efectos de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha del acta en que se hizo constar la infracción precedente, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada .

Además de esta multa o sin que esta se hubiera decretado podrán imponerse:

b) Clausura Temporal, hasta por noventa días, ---- como en el supuesto en que en el establecimiento donde se cometan las infracciones con más del treinta por ciento de las mercancías que en el mismo se expendan, o cuando la comisión de la infracción pueda prolongarse en perjuicio del consumidor o se venza el plazo concedido para realizar los hechos u omisiones que se hayan ordenado.

c) Clausura definitiva, Cuando el establecimiento - haya sido clausurado dos veces dentro del lapso de dos años.
(Art. 228)

d) Arresto administrativo, hasta por treinta y seis horas en los casos de insistencia deliberada en la infracción.

Al momento de dictar la resolución que contenga -- las sanciones anteriormente descritas deberá estar debidamente fundada y motivada, la autoridad que la emita deberá tomar en cuenta lo siguiente:

I. El carácter intencional de la acción u omisión - constitutiva de la infracción.

II. Las condiciones económicas del infractor.

III. La gravedad que la infracción implique en re-- lación con el comercio de productos o la prestación

de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados. (Art. 229)

Por último, queda señalar que contra la resolución que se dicte en relación a la imposición de las sanciones, -- podrán recurrir dicha resolución dentro del término de 15 --- días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución mediante la interposición del recurso de revisión -- administrativa.

Ahora bien, el procedimiento y sanciones a que nos hemos referido anteriormente, se aplicaran en los casos a --- que se refiere el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas al regular las infracciones administrativas, toda vez -- que la protección de los distintos elementos que componen el el Derecho de Propiedad Industrial "atiende a un complejo -- grupo de intereses: los del creador, del industrial, del comerciante y del prestador de servicios por una parte, y el de los consumidores por la otra," es en virtud de los mismos," -- que no deben aprovecharse como medios para hacer un indebido uso de signos, indicaciones y leyendas susceptibles de engañar a los consumidores, ni servir de pretexto para una des--- leal competencia." (31)

Es en este sentido, que las consecuencias de violar los derechos de exclusividad que el estado les confiere al -- titular de los mismos, se dividen en dos grandes ramas, las-- infracciones a que nos referimos en este apartado y los delitos.

(31). RANGEL Medina, David, Control de la publicidad para -- evitar engaños al consumidor y la competencia desleal Régimen legal mexicano. Revista Nomos ,Universidad la Salle, Tomo I- Julio-Septiembre 1979, México,D.F.

En el artículo 210 de la Ley de Invenciones y Mar--
cas se contemplan los actos u omisiones que constituyen las -
infracciones administrativas:

El inciso a) del artículo anteriormente citado seña
la que serán infracciones administrativas las violaciones a -
la Ley de Invenciones y Marcas y las que de ella deriven.

Por lo que en este entendido serán infracciones la-
contenida en la fracción XII del precepto legal invocado, al-
omitir leyendas e indicaciones a que se refiere la Ley de ---
Invenciones y Marcas. en los siguientes casos:

1) En las Patentes de Invención en los productos --
que no lleven la indicación de estar amparados por-
esta o la leyenda Patente en trámite, Patente pen--
diente o su abreviatura Pat.Pend.

2)"Los productos amparados por un registro de mode-
lo o dibujo industrial deberán llevar una indicación
que exprese el hecho de estar registrados y el núme
ro de registro; si los objetos no se prestaren, di-
chos datos deberán aparecer en los envases o empaques
de los productos." (32)

(32). RANGEL Ortiz, David Antonio, El diseño industrial en-
la nueva legislación mexicana de propiedad industrial -----
Revista Mexicana de la Propiedad industrial y Artística, año-
XVI, Nos. 31-32, Enero - Diciembre 1978, Méx. D.F.p.224

3) Para los productos nacionales protegidos por marcas registradas en México, deberán ostentar la leyenda marca registrada o su abreviatura marc.reg. o las siglas M.R., las marcas de servicio deberán portar esta leyenda en el establecimiento donde se presten o contraten los servicios, si se trata de un producto con la marca registrada en otro país deberá portar la misma leyenda o siglas indicando el lugar de registro.

4) En productos de elaboración nacional indicar la ubicación de la fábrica o lugar de producción, si los productos son elaborados también en el extranjero, se deberá indicar la que corresponda al territorio nacional.

5) Los productos nacionales usen o no marcas registradas deberán ostentar la leyenda Hecho en Mexico, así como los de exportación deberán llevar la contraseña que al efecto establezca la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la cual podrá redactarse en cualquier idioma.

Los productos deberán ostentar las leyendas anteriormente mencionadas, si la naturaleza del producto no lo permite las llevará en sus etiquetas, empaques o envolturas.

Asimismo, la omisión de las Leyendas a que hacemos mención en los anteriores incisos 1), 2) y 3) no afectarán la validez de los registros, sin embargo, mientras la omisión subsista, no podrá ejercitarse ninguna acción civil o penal.

Para concluir únicamente señalaremos que en virtud de lo que contempla el inciso a) del artículo 210 de la Ley--

de Inventiones y Marcas, serán infracciones administrativas -- toda violación a la Ley de referencia, aún cuando éstas no -- constituyan competencia desleal.

Por lo que respecta al inciso b) del citado precepto, -- éste señala que se considerará infracción administrativa los -- actos que impliquen competencia desleal, sin embargo, dicha -- ley no da una definición acerca de lo que deberá entenderse -- por competencia desleal; únicamente señala los actos que con -- llevan la competencia desleal, al decir, que serán los actos -- contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria --- comercio y servicios que impliquen competencia desleal.

Por lo que a manera de ejemplo, diremos que algunos -- actos que constituyen competencia desleal son " el empleo de -- medios que tiendan a producir confusión con la empresa o nego -- ciación los productos o los servicios de otro comerciante; -- cualquier actividad encaminada a evitar o dificultar el acce -- so de clientela al establecimiento de otro comerciante, el so -- borno a los empleados de otro comerciante para que ahuyenten -- la clientela, desacreditar al competidor; la comparación --- directa por medio de publicidad, nominativamente, o que haga -- notoria la identidad del producto competidor," etc. (33)

(33). SEPULVEDA, Cesar, El sistema Mexicano de Propiedad -- Industrial Edit. Porrúa S.A. 2a. Ed. México 1981.

Es necesario, sin embargo, establecer la diferencia entre la acción de competencia desleal y la acción de usurpación o iniciación de derechos; la primera mencionada "es una acción de responsabilidad situada en el campo de la libertad general, en tanto que la acción de usurpación supone la previa existencia y reconocimiento de derechos exclusivos, de prerrogativas que deben ser respetadas por toda persona, y todo atentado a este derecho constituirá desde luego, una infracción que ameritará una sanción jurídica." (34)

De igual forma, es necesario entender cuando deberá ejercitarse una u otra acción, al respecto el Dr. David Rangel Medina en su obra denominada " Tratado de Derecho marcario " señala la diferencia al mencionar que " si es un derecho exclusivo que otorga el registro de una marca lo que el competidor trata de lesionar, la acción apropiada para repeler tal conducta será la de imitación, o uso ilegal o falsificación, etc., etc., que tiene como presupuesto la existencia de una -- prerrogativa, de "una exclusividad" otorgada y reconocida por el Estado al titular del derecho. En cuya hipótesis el buen-- éxito del ejercicio de la acción dependerá de la satisfacción y concurrencia de todos y cada uno de los requisitos sustanciales y formales que la ley exige en cada caso concreto para fincar responsabilidad al infractor.

(34). Paul ROUBIER, Le Droit de la Propriété Industrielle, --- Tomo I, Libraire du Recueil Sirey, S.A., Paris, 1952, pp.13 y - 14, citado por MEDINA Rangel, David, " Tratado de Derecho Marcario" Las marcas industriales y comerciales en México, pp.106. México, D.F.

Si el objeto del derecho de Propiedad Industrial -- afectado no tiene el carácter que se acaba de mencionar, entonces su protección eficaz deberá buscarse a través de la -- competencia desleal, sea por alguno de los supuestos consignados expresamente por la Ley de Propiedad Industrial (210) y -- y la Convención de la Unión de París (Art. 10 bis), ya por el Código Civil (Art.1910). bien finalmente por los delitos previstos y sancionados por el Código Penal acerca de la revelación de secretos y la economía pública. (art. 210,211,253 y-254)."

Por lo expuesto y de acuerdo a la enumeración que -- por incisos hace en su artículo 210 la Ley de Invenciones y -- Marcas, implicarán competencia desleal y se tipificarán como -- infracciones administrativas las siguientes:

1. Hacer aparecer como de procedencia extranjera -- productos de fabricación nacional, imponiéndose de incurrir-- en este supuesto una sanción por la cantidad de hasta diez -- mil veces el salario mínimo general en el Distrito Federal --

2. Intentar o lograr el propósito de desacreditar -- los productos, los servicios o el establecimiento de otro, -- imponiéndose en este caso una sanción de hasta cinco mil veces el salario mínimo general en el Distrito Federal.

3. Efectuar, en el ejercicio de actividades indus-- triales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación -- entre un establecimiento y el de un tercero.
- b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorización de un tercero.

- c) Que se prestan servicios o se venden productos - bajo autorización, licencias o normas de un ---- tercero, imponiéndose en caso de comisión de esta infracción una sanción de hasta diez mil veces - el salario mínimo general en el Distrito Federal.

Las sanciones anteriores, se impondrán independiente- mente de las consistentes en clausura temporal, definitiva o arresto administrativo a que hemos hecho mención con anterioridad.

B. PATENTES Y CERTIFICADOS DE INVENCION.

Por lo que respecta a las Patentes y Certificados - de Invención, la Ley de Invenciones y Marcas contempla como - infracción administrativa el hacer aparecer como productos pa- tentados aquellos que no lo estén; si la Patente ha caducado- o fue nulificada, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la resolución de nulidad, y en el caso --- de cometerse ésta, se impondrá al infractor una sanción de -- hasta cien veces el salario mínimo general en el Distrito Fe- deral, además de las sanciones a que se han hecho mención en- en apartado A. del presente capítulo.

C. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

En relación a los dibujos y modelos industriales la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 210, no contempla ninguna acción u omisión en especial que pudiera constituir - una infracción administrativa.

Por lo que constituirán una infracción administrativa en los dibujos y modelos industriales los que implican competencia desleal, es en este orden de ideas que será infracción, la realización de actos relacionados con los Dibujos -- y Modelos Industriales, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal.

" También resultan aplicables a los diseños industriales las disposiciones en materia de infracciones administrativas, que señalan que las constituyen: efectuar en el --- ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos -- que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño-- por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, o que se fabriquen productos bajo normas, licencias o -- autorización de un tercero." (35)

(35). RANGEL Ortiz, David A., El diseño industrial en la--- nueva legislación mexicana de propiedad industrial Revista-Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística ,año XVI, --- Nos. 31 - 32, Enero- Dic. 1978,México,D.F.

D. MARCAS.

Por lo que respecta al registro de marcas, constituirán infracciones administrativas, el usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, si dicha confusión ha sido declarada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada, imponiéndose por la comisión de esta infracción se imputará una sanción de hasta cinco mil veces el salario mínimo general en el Distrito Federal. JURISPRUDENCIA LXII, LXIII, LXIV, LXV (VEASE PÁGS. 369 A 375)

Igual constituirá una infracción, el usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, siempre que dichos nombre esté relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca la sanción que se impondrá en este supuesto será hasta de diez mil veces el salario mínimo general en el Distrito Federal.

Poner en venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén, cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revocado, cancelado, caducado o extinguido, se incurrirá en la infracción después de un año de que haya causado estado la resolución correspondiente o que haya operado, la caducidad, cancelación o extinción, correspondiendo una sanción de hasta cien veces de salario mínimo general en Distrito Federal.

Utilizar o fijar en productos o en anuncios de servicios, indicaciones falsas sobre premios, medallas, certificaciones, condecoraciones u otras preseas de cualquier índole. Imponiéndose en este caso una sanción de hasta cinco mil ve-

ces de salario mínimo general en el Distrito Federal.

Por último, constituirán infracciones administrativas, el usar como marcas las denominaciones, signos o siglas siguientes:

- a) Las que reproduzcan o imiten sin autorización -- escudos , banderas y emblemas de cualquier país, Es tado, Municipio o divisiones políticas similares; -- así como las denominaciones y siglas de organiza--- ciones internacionales gubernamentales o de cual--- quier otra organización reconocida oficialmente; -- así como la designación verbal de los mismos.
- b) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones-- oficiales de control y garantía adoptados por un -- Estado, sin autorización de la autoridad competente.
- c) Las que reproduzcan o imiten monedas, billetes - de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas.
- d) Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, -- medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos-- reconocidos oficialmente.
- e) Los nombres, seudónimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin consentimiento de los interesa dos o, si han fallecido de sus ascendientes o des-- cendientes de grado más próximo.
- f) Los títulos de obras literarias, artísticas o - científicas y los personajes ficticios o simbólicos salvo con el consentimiento de su autor, cuando con

forme a la ley de la materia, éste mantenga vigentes sus derechos; así como los personajes humanos - de caracterización, si no se cuenta con su conformidad.

g) Todo lo contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público y aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas.

h) Las denominaciones o signos iguales o semejantes a una marca, que la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial estime notoriamente conocida en México, para proteger los mismos o similares productos o servicios, o bien que sean susceptibles de crear confusión en forma tal, que puedan inducir al público a error. JURISPRUDENCIA LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX (VEASE PÁGS. 377 A 380)

Para el supuesto de que se utilizara como marca --- cualquiera de los signos anteriormente enunciados, se sancionará al infractor con una multa hasta de cinco mil veces de salario mínimo general en el Distrito Federal, además de las sanciones a que hemos hecho mención en el apartado A. del --- presente capítulo.

E. NOMBRE COMERCIAL.

Constituirá infracción administrativa el usar dentro de la zona geográfica en que resida la clientela efectiva un nombre comercial semejante en grado de confusión con otro que ya este siendo usado por un tercero para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo o similar giro, para la comisión de esta infracción se impondrá

una multa de hasta cinco mil veces el salario mínimo general en el Distrito Federal.

F. AVISO COMERCIAL.

Para el Aviso Comercial, el artículo 210 de la ---- Ley de Invencciones y Marcas no contempla infracción es especial sobre algún acto u omisión, por lo que únicamente le será aplicable lo relativo a la competencia desleal con las --- sanciones imputables a la misma.

G. DENOMINACION DE ORIGEN.

Para la Denominación de Origen, únicamente será --- sancionada con una multa hasta de diez mil veces el salario - mínimo general en el Distrito Federal, en el caso de que ---- se use sin la autorización correspondiente, una Denominación de origen.

Por último, concluiremos señalando que la caracte-- rística general de las infracciones a que hemos hecho mención consisten en hacer aparecer los productos o servicios prote-- gidos sin estarlo, con el consecuente perjuicio que esto --- pudiera ocasionar a los consumidores.

II. DELITOS.

A. REQUISITO PREVIO DE PROCEDIBILIDAD.

La investigación relacionada con la comisión de los delitos a que se refiere el artículo 211 de la Ley de Inventiones y Marcas, la iniciará el Ministerio Público Federal tan -- pronto como tenga conocimiento de hechos que pueda tipificar y dentro de ella podrá dictar las medidas cautelares que establezca la legislación de la materia consistentes en asegurar la mercancía o productos con los cuales se cometan los delitos --- en donde la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial los -- podrá a disposición del Ministerio Público Federal, o bien, -- puede dictar medidas cautelares dispuestas en el Código Federal de Procedimientos Penales. En relación a esto, el artículo 136 en su fracción II de dicho ordenamiento señala que corresponderá en el ejercicio de la acción penal al Ministerio público pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño.

El ordenamiento antes mencionado, señala en su artículo 38 lo siguiente:

" Art. 38.- Cuando en las actuaciones -- esté comprobado el cuerpo del delito de que se trate, el funcionario que conozca del asiento dictará las providencias necesarias, a solicitud del interesado para asegurar sus derechos o restituirlo en el goce de éstos, siempre que estén legalmente justificados. Si se tratare de cosas, únicamente podrán retenerse, esté o no comprobado el cuerpo --

del delito, cuando a juicio de quien -- practique las diligencias, la retención fuera necesaria para la debida integración de la averiguación.

Si la entrega del bien pudiera lesionar derechos de tercero o -- del inculpado, la devolución se hará mediante caución bastante para garantizar el pago de daños y perjuicios. La autoridad que conozca fijará la naturaleza y -- el monto de la caución, fundando y motivando su determinación, en vista de -- las circunstancias del caso."

Sin embargo, para poder iniciar el ejercicio de la acción penal, se requerirá la previa declaración de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en relación con los hechos que pudieran resultar constitutivos de delito, por lo que esta resolución que se dicte deberá ser en relación a aspectos meramente técnicos, sin que se impute a persona alguna la comisión del delito de que se trate, ya que de resolverse -- se invadiría la esfera de la acción judicial que compete al -- Ministerio Público Federal, por lo que dicha resolución únicamente auxiliará al juez, en virtud de que dicha decisión está dictada por una dependencia integrada por personal especializado en signos distintivos y creaciones industriales nuevas. Por último, únicamente señalaremos que el requisito de procedibilidad de por sí lento en virtud de la serie de trámites a realizar para obtener una resolución, aunado a ésto, se encuentran los extensos procedimientos judiciales que definitivamente benefician al infractor al retardar la aplicación de las sanciones penales, por lo que en lugar de exterminar con esta plaga de competidores desleales, se fomenta su reproducción.

1. QUIEN LO SOLICITA.

Pueden solicitarlo de oficio la Secretaría de ----- Comercio y Fomento Industrial.

A Petición del Ministerio Público Federal cuando -- tenga algún interés la Federación.

A Petición de Parte que será por el titular de ---- la figura jurídica del Derecho de Propiedad Industrial o ---- el licenciario del mismo, cuando se considere afectado --- en sus derechos, en el caso de las marcas.

2. ANTE QUIEN SOLICITA.

Se solicita ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y directamente a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, esto, en virtud de que están dentro de las ----- facultades de la citada Secretaría el "verificar el concurso -- de las condiciones de que dependen el reconocimiento y la protección de los derechos que a los particulares confieren las Patentes, las marcas, los nombres y demás signos distintivos; así - como velar por lo intereses de orden público y por los de la - colectividad en materia de propiedad industrial, ya sea reprimiendo los actos de competencia desleal, ya poniendo las bases técnicas necesarias para la persecución de los delitos, ya en fin reprimiendo de manera directa los actos u omisiones que -- tienden a sorprender o engañar a los consumidores." (36)

(36). RANGEL Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Las Marcas industriales y comerciales en México, Mexico, 1960, --- Pp. 108 y 109.

3. DATOS DE LA SOLICITUD. *anexo 1.*

La solicitud deberá formularse por escrito y presentars por triplicado en idioma español, en la cual se deberá señalar domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificación dentro de la República Mexicana, si es el caso, en que el -- promovente sea extranjero además de lo anterior deberá acreditar su legal estancia.

Asimismo, la solicitud de declaración administrativa deberá contener los capítulos de hechos, derecho, pruebas ----- y puntos petitorios, debiéndose indicar en la misma, la ----- infracción que se está cometiendo en su perjuicio de las --- indicadas en el artículo 210 de la Ley de Invenciones y -- Marcas, cabe hacer mención, que si la declaración de infracción administrativa procede contra más de una persona, por cada--- acción deberá presentarse la solicitud correspondiente.

4. DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCION.

Se deberán acompañar a la solicitud los poderes --- o carta poder con que actúa el representante del titular --- del Derecho afectado, o bien, la constitutiva de la empresa - si es el caso de una persona moral, si es extranjero, la -- constancia que acredite su legal estancia en el país, asimismo deberán incorporarse las documentales que se consideren ---- convenientes, o en su caso, señalar el expediente o publicación en que consten con el objeto de obtener copias de las mismas, previo pago de los derechos correspondientes por éste concepto y se incorporen al expediente motivo de la solicitud.

Si la solicitud se encontrara incomprensible, confusa

ANEXO 1

PATENTE 860405
INVENCIONES Y MARCAS.
DEPTO. CONTENCIOSO.
GEFATURA.

DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES Y MARCAS.

, propietario de la patente señalada al rubro de este escrito, señalando como domicilio para oír notificaciones, el ubicado en México 1, D.F., Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06550 y autorizando para recibir las en mi nombre, consultar expedientes, recoger documentos e intervenir en cualquier diligencia relacionada con este asunto, al Sr. Lic. Victor H. Cerecedo E., - ante usted con todo respeto comparezco u expongo:

Que con la personalidad con que me ostento, vengo - por medio del presente escrito a solicitar la Declaración Administrativa que como ilícito establece el artículo 211 fracción I de la Ley de Invenciones y Marcas, en relación con la patente nacional 860405 que ampara " Mejoras en conjunto de grapas empleadas para asegurar bolsas y artículos similares", por parte de "X" S.A. que tiene su domicilio en - , por el uso que dicha empresa viene haciendo en conjunto de grapas para asegurar bolsas, substancialmente iguales a las patentes y reivindicadas por mi, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.

H E C H O S

1. Soy titular de la patente nacional No. 860405 de fecha legal 5 de abril de 1976 que reivindica " Mejoras en conjunto de grapas empleadas para asegurar bolsas y artícu-

ANEXO I

Los similares", misma que se encuentra en vigor y rutiendo-todos sus efectos legales correspondientes.

2. La mejoras objeto de la Patente Nacional No. - - 860405, son explotadas en el territorio Nacional por la em-presa CEVA, S.A., con la cual tengo celebrado un contrato de autorización de uso.

3. De conformidad con el capítulo de " Novedad de-la Invención " de dicha patente, tengo el derecho exclusivo para explotar sea por mí o por otros, con su permiso o auto-rización expresa las mejoras objeto de la patente 860405, cu-ya novedad se concreta en lo reivindicado en la siguiente --cláusula.

1.- Mejoras en un conjunto de grapas empleadas para asegurar bolsas y artículos semejantes que incluye una plun-gitud de grapas individuales con contorno en forma de "U" -- que tienen brazos pendientes y una bunta superior alineada con sus caras en contacto, caracterizadas por tener una banda de -cinta flexible, alargada en su parte superior, con cara adhe-siva, adhesivamente en contacto con la cara superior del conjun-to de dichas grapas en forma de "U" y una banda alargada late-ralmente, de cinta flexible con cara adhesiva, adhesivamente en contacto con la cara externa de parte de uno de los brazos de dichas grapas en forma de "U", por lo cual dichas grapas - se arman como una tira alargada y temporalmente se mantienen unidas por dichas bandus de cinta con caras adhesivas, las -cuales corren longitudinalmente de dicha tira, permitiendo - que dicha tira se mueva flexiblemente sobre una ruta arqui -forme.

4. Hace algunos meses tuve conocimiento que la em-presa " X " S.A. con domicilio en , sin - contar con la correspondiente autorización o permiso de mi-pante, viene fabricando conjunto de grapas, utilizando las - mejoras reivindicadas por mí en la patente nacional 860405,

ANEXO 1

para explotarlas con propósito de lucro Mercantil.

5. Con este motivo hable telefonicamente con el Sr. Ing. , que contestó en representación de la empresa "X" S.A., el mencionado profesionista despues de haberle comentado el delito en que estaban incurriendo, contestó que ellos tenían en trámite su patente, por lo que seguirían fabricando dichas "grapas".

6. En tales circunstancias, me veo en la necesidad de presentar ésta solicitud de Declaración o Demanda por el ilícito que claramente establece el artículo 211 fracción I de la Ley de Inveniones y marcas, presentando al efecto una caja conteniendo 2650 grapas producto que fabrican "X" S.A.

7. Ahora bien, los artículos en éste caso "grapas - en conjunto" que fabrica "X" S.A., incorpora las mejoras reivindicadas por la patente nacional 860405 de mi propiedad, - como failmente se demuestra con la simple comparación con las mejoras reivindicadas en el capítulo de "Novedad de la Invencción " y los dibujos de dicha patente y las utilizadas en las pruebas físicas que se presentan con éste escrito.

En efecto, en la cláusula única del capítulo de novedad de dicha patente, cuyo texto se transcribió en el heccho 3 de esta solicitud, se reivindican las mejoras que en conjunto de grapas empleadas para asegurara bolsas y artículos -- semejantes que incluye una pluralidad de grapas individuales - con contorno en forma de "U" están caracterizadas por tener una banda de cinta flexible con cara adhesiva, adhesivamente en contacto con la cara extrema de parte de uno de los brazos de - dichas grapas en forma de "U" y una banda alargada lateralmente, de dicha cinta flexible con cara adhesiva, adhesivamente en contacto con la cara externa de parte de uno de los - brazos de dichas grapas en forma de "U", por lo cual dichas-grapas se aman como una tina alargada y temporalmente se --

ANEXO I

mantiene unidas por dichas bandas de cinta con caras adhesivas, las cuales corren longitudinalmente de dicha tina, permitiendo que dicha tina se mueva flexiblemente sobre una ruta arqueada.

A su vez, los productos (grapas en conjunto) que fabrica y vende "X" S.A., y de las cuales se acompaña una caja a este escrito, utiliza exactamente una banda de cinta flexible alargada en su parte superior y una banda alargada lateralmente, ambas adhesivamente en contacto con las caras del conjunto de grapas.

Por lo cual dichas grapas también se arman como una tina alargada temporalmente se mantienen unidas por dichas bandas de cinta adhesiva. Por todo lo cual puede apreciarse la indiscutible invasión que la empresa "X" S.A., esta haciendo de patente nacional 860405.

8. En síntesis, si del simple estudio comparativo de las mejoras reivindicadas en el capítulo de novedad de la invención y de los dibujos ilustrativos correspondientes a la patente 860405 y las incorporadas y utilizadas en las grapas fabricada y vendidas por "X" S.A., se desprende que en dichas pruebas físicas la empresa demandada "X" S.A., sin contar con la autorización o permiso de su titular hace uso en el conjunto de grapas que fabrica, porque utiliza el mismo procedimiento de bandas alargadas, flexibles con cara adhesiva para mantener unidas, al conjunto de grapas, necesariamente debe concluir que la fabricación de tales grapas en conjunto, unidas por una banda flexible, como las que aquí se acompañan y que fabrica "X" S.A., constituye una clara violación de los derechos derivados de la multicitada patente 860405 y por lo tanto "X" S.A., se hace acreedora de las sanciones que establece el artículo 212 de la Ley de Invenciones y Masas así como a las consecuencias legales que de la misma se derivan, como es la reparación de los daños y perjuicios patrimo-

ANEXO I

niales que he resentido en mis intereses económicos y que en la debida oportunidad se demandarán y harán valer en la vía y formas legales que considere pertinentes.

P R U E B A S

Ofrezco como pruebas de mi parte en relación con -- todos y cada uno de los hechos de esta solicitud o demanda -- las siguientes:

I. LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el expediente oficial de la Patente Nacional 860405 que ampara "Mejoras en Conjunto de Grapas empleadas para asegurar bolsos y artículos similares", a nombre de María Antonieta Rión Ramírez, el mencionado expediente debe obrar en el Archivo de la H. Dirección General de Invencciones y marcas.

II. LA INSTRUMENTAL, consistente en una caja conteniendo 6250 grapas de las fabricadas por "X" S.A.

III. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo aquello que beneficie mis intereses.

IV. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, derivada de los hechos antes planteados y de las pruebas aquí ofrecidas en todo lo que me favorezca.

D E R E C H O

1. Son aplicables en cuanto al fondo del asunto las disposiciones contenidas en los artículos 3.37, 38, 211 fracción I, 212 y demás relativos de la Ley de Invencciones y Marcas.

ANEXO I

2. En cuanto al procedimiento resultan aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 193, 194, 197 y demás relativos del citado Ordenamiento Legal.

Por lo antes expuesto y fundado,

A USTED C. SECRETARIO DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL atentamente pido se sirva:

PRIMERO.- Tenerme por presentada, con la personalidad que ostento, solicitando a mi nombre y el los términos - de este escrito, la Declaración Administrativa tipifica la - Fracción I del artículo 211 de la Ley de Inveniones y Marcas, referente a la patente 860405 por parte de "X" S.A.

SEGUNDO.- Conner traslado con la copia que de la -- demanda acompaño, a "X", S.A., en el domicilio que he proporcionado, señalándosele plazo para producir su contestación.

TERCERO.- En su oportunidad dictar la Declaración - Administrativa que corresponda.

CUARTO.- Tener por autorizados para oír y recibir - toda clase de notificaciones, consultar expedientes, etc., - al Sr. Lic. Victor H. Cerecedo E. y como domicilio para oír - notificaciones el de México 1, D.F., -- Col. Centro, delegación Cuauhtémoc, 06550.

Protesto a Usted mi atenta consideración

México, D.F. mayo de 19 .

(Nombre del Propietario de la Patente)

FIRMA

Anexos: Una copia de éste escrito.

Una caja conteniendo 6250.

gnapas de las fabricadas por

" X " S.A.

ANEXO 1.

FACTURA No 29317

MECANISMOS Y CONTROLES, S.A.

AV CENTRAL No. 212
SAN PEDRO DE LOS PINOS

TELS 515-25-00
516-05-34 Y 277-01-00

MEXICO 'B. D. F.

MEXICO, D. F., A 10. DE MARZO DE 83

EMPACADORA CUIZA
Militar No. 2885
Sector Hiralgo
Guadaluajara Jal.

REMISION NUM _____

SUPEDIDO NUM _____

ORIGINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION		
3150	grapas 100 TRA Más 15 % IVA	1.20	7 500.00 1 125.00 8 625.00
(OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MR)			

REG. FCO. DE COM. MOJ-488708-001

REG. DE EMPAD. 484848

REG. COM. IND. 184867-8874

o incompleta, o las pruebas ofrecidas fuesen insuficientes -- para dar inicio al procedimiento, el promovente deberá aclararlas o complementarlas en un plazo que al respecto le dicte la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y que no será menor de ocho ni mayor de quince días hábiles, apercibiéndolo que de no cumplir con dicho requerimiento dentro del plazo indicado se tendrá por abandonada la solicitud, lo que se le notificará una vez actualizada esta causa.

5. NOTIFICACIONES. *anexo 2.*

Del escrito de solicitud de declaración de infracción administrativa se correrá traslado al demandado, esta notificación será personal en el domicilio de esta última, -- que aparezca en el expediente si lo hubiere, de no haberlo se efectuará en el domicilio que al efecto señale la parte actora en su escrito de demanda.

De no haber ningún domicilio en el cual se emplace al demandado, la notificación se hará mediante la publicación por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los Diarios de mayor circulación a costa del interesado; en una situación de urgencia para efectuar la notificación y obre el domicilio en el expediente, la notificación podrá efectuarse por medio de mensajero a costa del denunciante.

En la propia notificación se señalará el plazo que al efecto se le haya otorgado al demandado para manifestar lo que a su interés convenga, mismo que no deberá ser menor de quince días ni exceder de treinta, y que empezará a correr al día siguiente de que éste último hubiese recibido dicha notificación.



CERTIFICADO CON
ACUSE DE RECIBO
REG. 20804

ANEXO 2
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL DE TECNO-
LOGIA, INVENCIONES Y MARCAS.
DEPTO. CONTENCIOSO.

No. DE OFICIO 414-83-
EXPEDIENTE Patente 860405

ASUNTO: Se comunica solicitud de declaración administrativa del
ilicito que establece la fracción I del artículo 211 de la -

Ley de Invencciones y Marcas, respecto a la Patente 860405 67779

México, D.F., a 15 de Julio de 19

" X " S.A.
Av. Centro No.
San Pedro de Los Pinos.
Delegación
01180 México, D.F.

Se hace de su conocimiento que el C. , propie-
tario de la Patente 860405, mediante escrito presentado el día
27 de Julio de 1983, con registro número , solicito la ---
Declaración administrativa del ilícito que establece la fracción
I del artículo 211 de la Ley de Invencciones y Marcas, con res-
pecto a la Patente 860405, por parte de esa negociación.

Con fundamento en el artículo 194 de la Ley de la ma-
tenia, se conne traslado con la copia simple de la solicitud
y se le concede un plazo que vencerá el día 31 de Sept. de -
1983 , para que se entere de los documentos y contancias en -
que se funde y motive la acción y manifieste las objeciones u
observaciones que a su derecho convenga.

Transcurrido el término señalado para formular obje-
ciones, esta secretaría, previo estudio de los antecedentes -
que obren en el expediente respectivo, dictará la resolución-
administrativa correspondiente, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 197 de la Ley de Invencciones y Marcas.

ATENCIÓN
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.

LIC. JAIME ALVAREZ SOBERANIS.
C.c.p. C. (propietario de la Patente). - (Domicilio del mismo). -
para su conocimiento.

910-174

AL CONSTAR ESTE OFICIO, CITENSE LA FICHA Y LOS
DATOS CONTENIDOS EN EL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

11/15/83

Este plazo podrá prorrogarse por otro igual en el caso en que la totalidad o parte de la pruebas obren en el extranjero.

6. CONTESTACION A LA SOLICITUD Y DOCUMENTOS EN QUE FUNDE SU EXCEPCION. *anexo 3.*

La contestación que realice del demandado contendrá los mismos elementos a que nos referimos en el anterior punto 3. Asimismo, podrán ofrecerse toda clase de pruebas y acompañar a la contestación las documentales que considere convenientes, o señalar el expediente en que esta última obren para que previo pago de los derechos correspondientes se obtengan copias de las mismas y se incorporen al expediente en el que se actúa. JURISPRUDENCIA LXX, LXXI (VEASE PÁGS. 381 A 383)

Si dentro del plazo concedido y su prorrogación no contesta la parte demandada formulando objeciones, perderá el derecho para hacerlo.

7. DESAHOGO DE PRUEBAS.

Al respecto la Ley no contempla audiencia alguna para el desahogo de las probanzas, sin embargo en los casos en que se requiera la autoridad citará a las partes para el desahogo de las mismas.

ANEXO 3

PATENTE N° 860504
DEPTO. CONTENCIOSO
SE CONTESTA DEMANDA.

C. DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIA, INVENCIONES Y MARCAS,
DE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.

Fulanito de Tal, apoderado de " X " S.A., personalidad que demuestro con el original de la carta poder que se acompaña al presente, y con el original del Testimonio Notarial N° 841103 pasado ante la fe del Notario Público -- N° del Distrito Federal, Lic. cuya copia fotostática acompaño a este escrito, para que previo cotejo y certificación, me sea devuelto el original, señalando como domicilio para recibir notificaciones, la casa marcada con el número de la calle de -- colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, 01020, -- México, D.F., y autorizando para que en mi nombre y representación las reciban y realicen todo tipo de gestiones a los señores Licenciados atentamente expongo:

Vengo por medio del presente escrito a dar contestación a la inoperante e infundada demanda de declaración administrativa del ilícito que establece la fracción I del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, respecto de la patente 860405 denominada "Mejoras en conjunto de grapa empleadas para segurar bolsas y artículos similares", en los siguientes términos:

EXCEPCIONES

1. FALTA DE ACCION PARA DEMANDAR: En efecto, el artículo 49 de la Ley de Invenciones y Marcas establece

como requisito para ejercitar las acciones que la propia Ley señala, el uso de las leyendas obligatorias, como lo es la indicación de estar patentado y al número de la patente --- ya sea en el producto o cuando no es posible, que aquí sí se podría en las tiras adhesivas, en las envolturas o empaques.

El Sr. (nombre del titular de la Patente), en primer lugar no ha demostrado usar su patente en la forma prevista por la Ley de la Materia, artículo 41 y en segundo lugar si es que la ha explotado, no ha notificado su uso conforme al artículo 42, ni ha usado las leyendas obligatorias a que dispone el artículo 49 del propio cuerpo de leyes, por lo -- que carece de acción para demandar.

II. FALTA DE INTERES JURIDICO: Como el supuesto titular de la patente 860405, nunca acreditó ante las responsables haber explotado su patente, ni en forma directa, ni mediante una licencia de explotación, como lo establecen los artículos 41 a 48 de la Ley de Invenciones y Marcas, la patente cayó en el dominio público, por lo que perdió el interés jurídico sobre la misma, y en consecuencia menor los tiene para ejercitar las acciones que previene la Ley de la Materia.

El primer hecho de la demanda es falso: En efecto, - el Sr. (nombre del titular de la patente), fue titular de la patente 860405, pero la misma ya pertenece al dominio público por no haber sido comprobada la explotación, conforme lo disponen los artículos 41, 42, 43, 44, y 48 de la Ley de Invenciones y Marcas, y por lo mismo resulta falso también que dicha patente se encuentre actualmente en pleno vigor y surtiendo sus efectos legales.

El segundo hecho de la demanda ni se afirma ni se

ANEXO 3

niega por no ser hecho propio de mi representada, pero se hace la observación de que en el expediente oficial no obran documentos que demuestren que la patente N° 860405 esté siendo explotada en forma directa, ni por un tercero, y se hace la observación también que de acuerdo al artículo de la Ley de Transferencia de Tecnología, el contrato de uso de una patente debe ser inscrito ante el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, y que la ausencia de este requisito hace inválido cualquier acto, convenio o contrato celebrado, según lo previene el artículo de la propia Ley.

El hecho tercero ni se afirma ni se niega, por no ser hecho propio de mi representada. Sin embargo, se niega que el aplicar una cinta adhesiva a unas grapas, sea una novedad, pues esa es la finalidad de la cinta adhesiva, se adhiera en donde se adhiera, y es característica de la propia cinta adhesiva la flexibilidad, pues es una tela engomada, de dominio público.

El hecho cuarto de la demanda es parcialmente cierto, pues mi representada efectivamente fabrica grapas, que en nada tienen que ver con la patente 860405, amén de que como ya ha quedado demostrado dicha patente es del dominio público, por otra parte, y por las razones que han quedado expuestas, mi poderdante no tuvo, ni tiene porque pedir autorización o permiso para fabricar grapas a el Sr. (nombre del titular de la patente).

El hecho quinto de la demanda se niega por ser una afirmación gratuita y sin fundamento de la actora, reservándose el derecho de ejercitar en contra de (nombre del titular de la patente) las acciones legales correspondientes.

El hecho sexto de la demanda, ni se afirma ni se -

ANEXO 3

niega, por no ser hecho propio de mi representada.

El hecho séptimo es falso, pues la patente nacional 860405 fue indebidamente concedida, pues no tiene ninguna novedad, y por lo mismo no se le puede invadir ninguna reivindicación a sus mejoras, pues no hay tales, tampoco puede decirse que existe una nueva aplicación industrial, pues la -- finalidad de la tela adhesiva es adherirse y ser flexible se pegue donde se pegue. Lo extraño es que se haya otorgado la patente 860405 cuando no tiene, ni tenía ninguna novedad cuando fue solicitada, amén de tratarse de un arte previo notoriamente del dominio público, razón por la cual, mi representada no pudo en ningún momento lesionar derechos de propiedad industrial del señor (nombre del titular de la patente), por lo que nunca incurrió en ningún ilícito, por lo mismo no procede la aplicación del artículo 212 que pretende la actora.

OBJECION DE PRUEBAS

Se objeta la prueba señalada como II, Instrumental, que lejos de ser una instrumental es una documental privada-- pues no existe prueba fehaciente de que sea un producto fabricado por " X " S.A., amén de que hasta el momento no se ha dado acceso a mi podendante a las pruebas exhibidas por la actora.

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS

Se Ofrecen como pruebas por parte de mi representada, los siguientes:

I. La DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en el expediente oficial de la patente nula 860405 que obra en el archivo de esa H. Dirección.

ANEXO 3

II. LA INSTRUMENTAL PUBLICA, consistente en los presentes autos.

III. LA PRESUNCIONAL, considerada en su doble aspecto, legal y humano.

RECONVENCION

Con esta misma fecha, y por separado, por vía de reconvencción, estoy solicitando la declaración administrativa de nulidad de la patente N° 860405.

Por lo expuesto,

A USTED C. DIRECTOR. atentamente pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado dando contestación a la infundada demanda de nulidad de la patente N° 860405.

SEGUNDO.- Tener por anunciada la solicitud de nulidad de la patente, en vía de reconvencción.

TERCERO.- En su oportunidad, negar por improcedente la solicitud de declaración del ilícito que establece la fracción I del artículo 211 de la Ley de Invenciones y Marcas, respecto a la patente 860405.

PROTESTO LO NECESARIO

México, D.F., a de de 19 .

p.p. " X " S.A.

Lic. Fulanito de Tal.

8. RESOLUCION ADMINISTRATIVA.

Transcurrido el plazo para formular objeciones y su prórroga si la hubiere, y ya desahogadas las pruebas, la Secretaría dictará la resolución administrativa que corresponda tomando en cuenta los elementos aportados, así como los -- que ella misma se haya allegado, la cual se le notificará a -- los interesados, imponiéndose en su caso la sanción que proceda. JURISPRUDENCIA LXXII (VEASE PÁG. 321)

9 JUICIO DE AMPARO.

Contra la resolución que dicte la Secretaría de --- Comercio y Fomento Industrial, no procederá recurso alguno, -- por lo que únicamente podrá interponerse el Juicio de Amparo-Indirecto, ante los juzgados de Distrito por así señalarlo -- el artículo 114 de la Ley de Amparo en su fracción II, que -- señala:

" Art. 114.- El amparo se pedirá ante -- el Juez de Distrito:

Contra actos que provengan de tribuna-- les judiciales, administrativos o del -- trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas -- últimas hubiere quedando sin defensa el quejoso o privado de los derechos que--

la ley de la materia le conceda, a no -
ser que el amparo sea promovido por per
sona extraña a la controversia."

Asimismo, la demanda de amparo deberá contener los-
elementos que señala el artículo 116 de la citada ley y son-
los que siguen:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien ---
promueva en su nombre.

II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado.

III. La autoridad o autoridades responsables; --

IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame-
el quejoso manifestará, bajo protesta de decir ver-
dad, cuáles son lo hechos o abstenciones que le ---
constan y que constituyen antecedentes del acto re-
clamado o fundamentos de los conceptos de violación.

V. Los preceptos constitucionales que contengan las
garantías individuales que el quejoso estime viola-
dos, así como el concepto o conceptos de las viola-
ciones, si el amparo se pide con fundamento en la -
fracción I del artículo 1o. de esta ley.

Este juicio se substanciará en los términos del ca-
pítulo IV del Título Segundo de la Ley de Amparo.

10. RECURSO DE REVISION.

Contra la sentencia en que se conceda, niegue o -- sobresea el Amparo, procederá el recurso de revisión, que -- deberá interponerse ante los tribunales colegiados de circuito.

En los casos de invasión o usurpación de los Derechos de Propiedad industrial, a que nos referiremos a conti-- nuación, en cada figura jurídica que engloba esta materia, -- se deberá demostrar lo siguiente:

- a) La titularidad del derecho que se haya otorgado.
- b) La violación a su derecho.
- c) Que los actos de invasión o usurpación se han -- realizado sin el consentimiento del titular de los derechos.
- d) Que el invasor a obtenido un lucro.

B. PATENTES DE INVENCION.

Constituyen delitos en materia de Patentes de Inven-- ción los siguientes:

- a) Fabricar o elaborar productos amparados por una-- Patente de Invención sin consentimiento de su titu-- lar sin la licencia o autorización correspondiente.
- b) Emplear métodos o procedimientos patentados sin--

el consentimiento de su titular o sin la licencia - o autorización correspondiente.

c) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos amparados por una Patente de Invención sin - el consentimiento de su titular.

d) Ofrecer en venta o poner en circulación los ---- productos obtenidos mediante métodos patentados.

De acuerdo a los supuestos anteriormente enunciados la invasión de los derechos que confiere la patente a su titular, puede cometerse por los siguientes supuestos:

a) " Por la fabricación industrial de objetos amparados por una patente, sin el consentimiento del dueño de la patente respectiva.

b) Por el empleo o uso industrial del procedimiento patentado, sin el consentimiento del dueño de la patente.

c) Por el empleo de uso industrial del método patentado.

d) Por el empleo con un fin comercial de métodos -- también amparados por una patente, sin el consentimiento de - su propietario.

e) Por el empleo con un fin comercial del procedimiento patentado.

f) Por el uso doloso con un fin comercial de objetos amparados por una patente.

g) Por el uso doloso con un fin industrial de obje-

los amparados por una patente.

h) Por vender dolosamente objetos amparados por una patente si han sido fabricados sin consentimiento del dueño de ésta.

i) Por poner en venta o en circulación dolosamente objetos amparados por una patente, si fueron fabricados sin consentimiento del dueño de la misma.

j) Por conservar con un fin comercial uno o más efectos fabricados sin consentimiento del dueño de la patente.

k) Por importar con un fin industrial o comercial efectos amparados en todo o en parte por una patente, sin consentimiento del dueño de ésta.

l) Por introducir en el territorio nacional uno o más objetos fabricados sin consentimiento del dueño de la patente.

ll) Por vender productos obtenidos por métodos amparados por una patente, sin consentimiento del dueño de la patente.

m) Por poner en venta o en circulación productos obtenidos por métodos amparados por una patente, sin consentimiento del dueño de la patente." (37)
 JURISPRUDENCIA LXXIII (VEASE PÁG. 322)

(37). RANGEL Medina, David, Invasión Nulidad y Caducidad de LAS PATENTES DE INVENCION. El Foro, Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Cuarta Epoca. No. 18-19, Jul-Dic, 1957, pp. 52

Por lo que respecta a los elementos materiales --- que deben de concurrir para poder integrar el tipo legal del delito de invasión de patente son los siguientes:

- a) " La existencia de una patente en vigor;
- b) Que la patente en vigor tenga un titular o dueño legítimo;
- c) Que exista un objeto fabricado conforme a la invención patentada;
- d) Que el objeto se haya fabricado o comercializado sin consentimiento del dueño de la patente."(38)

La sanción que se imputa por la comisión del delito a que hacemos referencia es de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil veces el salario mínimo general en el Distrito Federal.

De la resolución que dicte la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para poder ejercitar la acción penal ---- pueden resultar efectos legales tanto para el invasor como para el titular de la patente invadida.

" Los efectos legales que puedan resultarle al presunto invasor, son la suspensión de la explotación del invento en cualesquiera de los conceptos legales ya enumerados; aplicación de penas tanto de reclusión como pecuniarias que consigna la Ley de la Propiedad Industrial por la comisión de los diferentes hechos constitutivos del delito de invasión de patente siempre , claro está, que concurren todos los requisitos que para la comprobación de la existencia de delitos y responsabilidad de inculpadados fijan las leyes penales, pérdida de todos los objetos ilegalmente fabricados y de los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación; pago de daños y perjuicios.

En cuanto al titular de la patente invadida, las -- consecuencias pueden ser estas: le corresponde, por conducto del órgano respectivo, la acción para perseguir a los culpa-- bles de los delitos que configuran la invasión de patente; --- adjudicación en su favor, de los objetos ilegalmente fabricados y los utensilios e instrumentos destinados especialmente para su fabricación; aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente y de los utensilios e instrumentos dedicados es-- pecialmente para su fabricación; suspensión de la explotación de la patente. Tendrá derecho, además de exigir a los infrac-- tores daños y perjuicios." (39)

Por último, queda señalar, que en caso de que se -- denuncie la invasión de la Patente de Invención y se decreta-- rá la nulidad de la misma, quedará sin efecto alguno las --- demandas de invasión " una vez que por tratarse en realidad de algo que no era patentable por haber sido conocido y usado con anterioridad, la sanción para quienes lo hayan usado resul-- taría notoriamente injusta y contradictoria con la causa misma en que se fundó la nulidad." (40)

(39). RANGEL Medina, David, Invasión, nulidad y caducidad de las patentes de invención "El Foro" Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Cuarta Epoca, No. 18-19, Jul-Dic, 1957 p. 59

(40), RANGEL Medina, David, Conceptos fundamentales sobre nulidad de las patentes de invención , Revista Mexicana de -- la Propiedad Industrial y Artística, año III, No.5 Ene-Jun.-- 1965, p. 34.

C. CERTIFICADO DE INVENCION.

Son delitos en el Certificado de Invención los-----
siguientes:

a) Fabricar, elaborar productos amparados por un ---
Certificado de Invención sin consentimiento de su ti-
tular o sin la licencia o autorización correspon-
diente.

b) Emplear métodos o procedimientos amparados por -
un Certificado de Invención sin el consentimiento -
de su titular o sin la licencia o autorización co-
rrespondiente

b) Ofrecer en venta o poner en circulación los pro-
ductos amparados por un Certificado de Invención -
sin el consentimiento de su titular.

d) Ofrecer en venta o poner en circulación los pro-
ductos obtenidos mediante métodos amparados por un-
Certificado de Invención.

Los elementos materiales que deben integrar el tipo
legal son los siguientes:

a) " La existencia de un Certificado de Invención -
en vigor.

b) Que el Certificado de Invención en vigor tenga -
un titular o dueño legítimo.

c) Que exista un objeto fabricado conforme a la in-
vención protegida por un Certificado de Invención.

d) Que el objeto se haya fabricado o comercializa-
do sin consentimiento del dueño del Certificado de
Invención." (41)

La comisión de los delitos provocará una sanción -- de dos a seis años de prisión y multa de cien a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito federal.

(41). RANGEL Medina, David, " La Protección Penal de la Propiedad Industrial ", Ensayos Jurídicos en Memoria de Francisco González De La Vega, Supremo Tribunal de Justicia, Tomo III, Durango, México, 1985, p. 139.

D. MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES.

Se contemplan como delitos en la Ley de Invenciones y Marcas, refiriéndonos a los dibujos y modelos industriales los siguientes:

a) Reproducir dibujos industriales protegidos por registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

b) Reproducir modelos industriales protegidos por registro, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

Para la comisión de los delitos arriba expresados se impondrá al responsable una sanción de dos a seis años de prisión y de cien a diez mil veces el salario mínimo general -- vigente en el Distrito Federal.

Los elementos materiales que deben conformar el tipo legal de estos delitos son los siguientes:

- a) " La existencia de un dibujo industrial o de un modelo industrial legalmente registrado.
- b) Que el diseño registrado tenga un titular o dueño legítimo.
- c) Que el registro del diseño se encuentre vigente.
- d) Que exista un dibujo industrial o un modelo industrial que constituye la reproducción del diseño registrado.

- e) Que el diseño copiado se aplique a los mismos -- objetos.
- f) que sin consentimiento del titular del registro- se efectúe dicha reproducción." (42)

(42). RANGEL Medina, David, " La Protección Penal de la Propiedad Industrial, ob. cit. pp. 139 y 140.

E. MARCAS.

Se tipificarán como delitos en las Marcas los siguientes presupuestos:

En Marcas de Productos.

Usar sin consentimiento de su titular una marca registrada para distinguir los mismos productos que aquella proteja.

Usar sin consentimiento de su titular una marca registrada para distinguir similares productos que aquella proteja.

Poner en venta o en circulación productos que ostentan una marca registrada sin consentimiento de su titular para distinguir los mismos productos que aquella proteja.

Poner en venta o en circulación productos que ostentan una marca registrada sin consentimiento de su titular para distinguir similares productos que aquella proteja.

Poner en venta productos amparados por una marca -- parecida en grado de confusión u otra registrada para distinguir mismos productos.

Poner en venta productos amparados por una marca -- parecida en grado de confusión a otra registrada para distinguir similares productos.

Poner en venta productos protegidos por una marca -- registrada habiéndolos alterado.

Ofrecer en venta o poner en circulación productos -- protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

JURISPRUDENCIA LXXIV (VEASE PÁG. 385)

Usar una marca parecida en grado de confusión a -- otra registrada, después de que la sanción impuesta conforme-

a la fracción II del artículo 210, haya quedado firme.
JURISPRUDENCIA LXXV Y LXXVI (VEASE PÁGS. 387 Y 388)

En Marcas de Servicios.

Ofrecimiento de servicios amparados por una marca - registrada por un tercero.

Ofrecimiento de servicios al amparo de una marca -- que sea imitación de otra registrada para distinguir los mismos servicios.

Ofrecimiento de servicios amparados por una marca - que sea imitación de otra registrada para distinguir servicios similares." (43) **JURISPRUDENCIA LXXVII (VEASE PÁG.389)**

A los reponsables de cualquiera de los delitos anteriormente mencionados se le impondrá una sanción - - - - -- -- de dos a seis años de prisión y de cien a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

Los elementos materiales que debe reunir el tipo -- legal de estos delitos son los siguientes:

- a) Existencia de una marca legalmente registrada.-
- b) Que la marca legalmente registrada tenga un titular o dueño legítimo.
- c) Que el registro de la marca este vigente.
- d) Que exista una marca igual o imitadora de la ---

(43). RANGEL Medina, David, "La Protección Penal de la Propiedad Industrial" ob. cit. pág. 138.

legalmente registrada.

legalmente registrada.

e) En el caso de la imitación, que esta sea tal que consideradas en conjunto las dos marcas o por los-- elementos que se hayan reservado, puedan confundirse.

f) Que la marca reproducida o la marca imitadora se aplique a mercancías similares a las que ampara la - marca registrada.

g) Que la marca idéntica o imitadora se aplique a - dichos artículos, sin consentimiento del dueño de - la reproducción o imitada." (44) JURISPRUDENCIA LXXVIII (VEASE PÁG. 391)

Como podrá observarse, los delitos a que se ha hecho mención tienen como característica general la imitación,- por lo que es necesario, establecer una serie de reglas ---- a observar, para estar en condiciones de formarse un juicio, --- con la finalidad de determinar la imitación de las marcas, --- dichas reglas son las siguientes:

"1a. Es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitación.

2a. La apreciación de las dos marcas debe resultar de su examen sucesivo y no del simultáneo.

3a. Para resolver técnicamente si una marca es imitación de otra legalmente registrada, ambas, --- deben ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y -- los que hayan sido reservados.

4a. La comparación de las marcas en conflicto debe ser hecha precisamente entre ellas y no entre los - productos." (45) JURISPRUDENCIA LXXIX, LXXX, LXXXI (VEASE PÁGS. 392 A 394)

(45). RANGEL Medina, David, Principios fundamentales para -- juzgar la imitación de Marcas , Revista Mexicana de la Pro-- piedad Industrial y Artística, año IV, Jul-Dic, Núm.6, pp.244.- 245,256.

F. NOMBRE COMERCIAL.

Se contempla delito dentro de esta figura de ----- Propiedad Industrial, el usar dentro de la zona geográfica -- que abarque la clientela efectiva, un nombre comercial igual a otro que ya éste siendo usado por un tercero para amparar, un establecimiento industrial, comercial o de servicio, del mismo giro.

Imponiéndose por la comisión del mismo, una sanción de dos a seis años de prisión.

Los elementos de la descripción del tipo legal ---- son los siguientes:

- a) La existencia de un nombre comercial
- b) La existencia de un establecimiento que ostente dicho nombre.
- c) Que el nombre comercial usado en el estableci--- miento tenga un titular o dueño legítimo.
- d) Que exista otro nombre comercial idéntico al --- que venía usándose con anterioridad por su titular.
- e) Que exista un establecimiento del mismo giro comercial que se identifica con el mismo nombre que el del primer usuario.
- f) Que el nombre comercial idéntico se aplique al - establecimiento de actividad similar sin consenti--- miento de quien primero lo ha venido usando.
- g) Que ambos establecimientos se encuentren ubica--- dos en el ámbito de la esfera de la clientela de -- quien primero lo adoptó."(46)

(46). RANGEL Medina, David, "La Protección Penal de la Propiedad Industrial" ob. cit. pág. 141.

G. AVISO COMERCIAL.

La Ley de Invenciones y Marcas no contempla en sus artículos 210 ni 211, infracción o delito alguno, por que únicamente podrá imponerse las sanciones relativas a la competencia desleal y las sanciones que a ésta correspondan, dejándola desprotegida, contra presuntuos responsables en la usurpación del mismo, aún cuando ésta parece un tanto difícil de suceder.

H. DENOMINACION DE ORIGEN.

La Ley de Invenciones y Marcas no contempla algún acto u omisión constitutivos de delito, por lo que de lo expuesto unicamente se protege por el uso sin autorización y dentro de los presupuestos para infracciones, por lo que al parecer hay una parcial desprotección del mismo en la Ley.

" La ratio de la tutela penal en esta clase de delitos en la lesión a los intereses industriales y comerciales emanan de las Patentes, Certificados de Invención, Registros de Modelos, Dibujos Industriales y Marcas, Denominación de Origen y Avisos y Nombres Comerciales, y evitar de esta forma, la competencia desleal que implica el uso antijurídico de los derechos de otro. Los objetos tutelados en esos delitos no son en sí, las Patentes, los Certificados de Invención, los Registros de Modelos, Dibujos Industriales y Marcas, Denominaciones de Origen, Avisos y Nombres comerciales, sino las creaciones industriales y las ideas comerciales que encierran." (47)

(47). JIMENEZ Huerta, Mario, "La Tutela Penal del Patrimonio" "Derecho Penal Mexicano" Tomo IV, Porrúa S.A. 6a.Ed. Méx.1986.

Por lo que los delitos a que nos referimos, presu-
ponen la intencionalidad en la comisión de éstos, por lo que
en estos casos no cabe la tentativa, sino que debe tratarse -
de hechos consumados.

Reiteramos que para poder ejercitar la acción penal
deberá obtenerse previamente la declaración que en relación --
con el delito de que se trate formule. la Secofi, por lo que -
el procedimiento para obtener la declaración por parte de ----
dicha Secretaría es el mismo que se detalla en el apartado A.
de la presente exposición, en la cual la resolución deberá -
ser únicamente desde un punto de vista técnico, sin prejuzgar-
sobre las acciones civiles o penales que procedan, así como
tampoco deberá señalar a los probables responsables, ésta--
resolución una vez que ha causado estado se hará del conoci-
miento de la Procuraduría Federal de la República, para ---
ejercer la acción penal, ya que sin dicho requisito previo-
de procedibilidad no es procedente acción alguna ya sea ---
civil o penal.

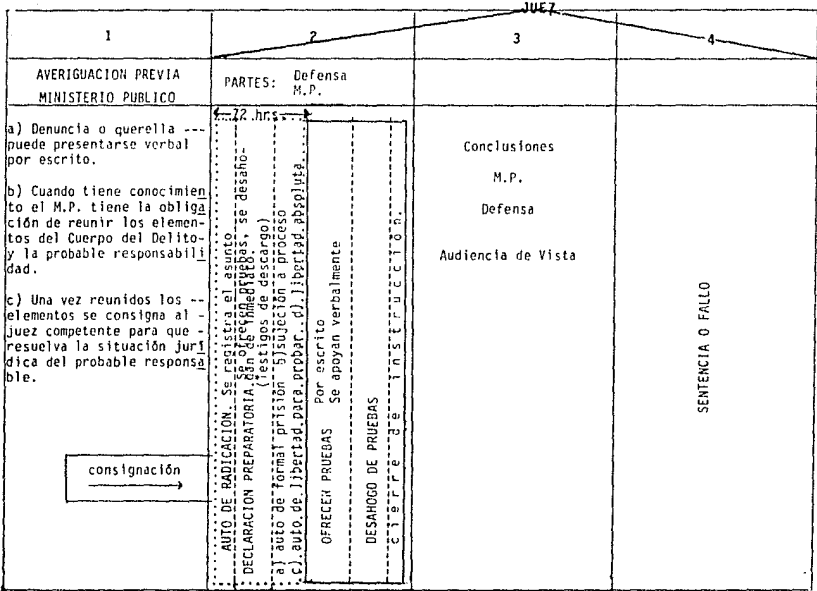
De igual forma no procederá acción alguna si los -
productos amparados por la Patente no llevan la indicación de
ser patentados y el número de la misma, o si cuando la Paten-
te estuviera en trámite no hubiera portado la leyenda de pa-
tente en trámite para al otorgamiento de ésta poder ejercer -
las acciones procedentes, por lo que respecta a las marcas -
estará imposibilitado su titular a ejercitar las acciones ---
procedentes si los productos amparados por ésta no ostentan-
la leyenda marca registrada, su abreviatura o sus siglas, --
hasta en tanto no se subsane dicha omisión, en cuanto a los-
Certificados de Invención, Nombre Comercial, Aviso Comercial
y Denominación de Origen.

Cabe mencionar que para conocer de estos delitos -
serán competentes los tribunales del fuero federal, sin embar

go, cuando la comisión del delito afecte solo intereses particulares, podrán conocer a elección del promovente los tribunales del fuero común.

Por último, y en relación a las infracciones y delitos motivo del presente capítulo, podrán ejercerse acciones civiles para la reparación y el pago de daños y perjuicios -- que hubiese sufrido el titular del derecho de propiedad industrial, independientemente de las sanciones penales e infracciones administrativas a que se hubiese hecho acreedor el responsable en la comisión de los delitos e infracciones, lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 1910 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y para -- toda la República en materia federal.

Por lo que respecta al procedimiento a seguir en la acción penal, no se describirá ésta por no ser un procedimiento exclusivo a seguir dentro de las figuras jurídicas protegidas por el Derecho de Propiedad Industrial, por lo que únicamente presentamos un cuadro explicativo de las principales -- etapas de este procedimiento.



consignación →

Preparación de la acción penal

... proceso
— procedimiento

CONCLUSIONES.

1. El luengo procedimiento para la obtención de la patente de invención, constituye un perjuicio para el solicitante de la misma, en virtud de que no podrá ejercitar acción alguna contra terceros infractores o usurpadores en tanto no obtenga el título de patente que ampare la protección del mismo.

2. La Ley de Invenciones y Marcas, confiere a la autoridad encargada de expedir el registro y observar la conservación de las diversas figuras jurídicas reguladas por dicho ordenamiento legal, la facultad discrecional de decisión en diferentes etapas para la adquisición y conservación de los derechos de exclusividad tanto de las creaciones industriales nuevas, como en los signos distintivos, por lo que será necesario, que obre con juicio justos e imparciales con el fin de evitar resoluciones arbitrarias.

3. El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en un exceso de regulación, obliga a la inscripción y aprobación de los actos, convenios y contratos que contengan la cesión o autorización de uso o explotación, en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, de todas las figuras jurídicas reguladas por la Ley y el Reglamento a que nos referimos, sin embargo, la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, contempla para su inscripción únicamente a algunas de estas figuras, sin extenderse a todas las implicadas.

4. Por lo que respecta a la inscripción de las licencias de explotación en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, cabe señalar que actualmente no hay restricción alguna para efectuarla, por lo que se considera que existe una desregularción en este aspecto por la Ley sobre el

Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, en virtud de que para cada causa de negativa de inscripción por parte del Registro la Ley contempla excepciones, sin embargo, y en los casos en que para alguna causal de negativa no regule alguna excepción, la propia Ley, otorga al Registro la facultad discrecional de -- inscribirlo si el contrato trae alguno de los beneficios que contempla en Reglamento de la Ley a que nos referimos, obligándolo a comprobar dichos beneficios, en un plazo de tres años; sin embargo, aun y cuando no los comprobaren la sanción no es la cancelación de la inscripción, sino simplemente una de tipo económico.

5. La acción de nulidad de la patente de invención no prescribe, por lo que se podrá intentar en cualquier tiempo, así, una vez que se ha decretado ésta, se entenderá como que nunca existió tanto para el promovente como para cualquier interesado en la explotación de la invención amparada por aquélla.

6. La caducidad de las patentes de invención por falta de pago de anualidad, no debe considerarse como una caducidad absoluta de la misma, en virtud de que el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas prevé la figura de la rehabilitación de la patente, por lo que aun cuando el titular de ésta no cubra a tiempo el pago de las anualidades y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial decreta la caducidad el titular podrá recobrar los privilegios que la patente le confiere, invocando la figura antes mencionada dentro del plazo señalada por el Reglamento y cumpliendo los requisitos que dicho ordenamiento legal le indique.

7. Dentro de las causales de nulidad que prevé la Ley de Invenciones y Marcas, se encuentra la que señala que será nula la patente cuando durante el trámite se hubiera -- incurrido en abandono de la solicitud, sin embargo no estamos

de acuerdo con dicha estipulación, en virtud de que consideramos que si se incurrió en abandono de la solicitud durante el trámite, debe tenerse en el entendido de que no se otorgo la patente, consecuentemente no se puede nulificar lo que no se ha concedido.

8. La caducidad por la no explotación de la Patente, resulta prácticamente imposible de operar, en virtud de que aún cuando no se haya iniciado la explotación de ésta -- en el plazo de tres años contados a partir de la fecha de su expedición, no comprobado dentro de los dos meses siguientes al inicio de esta situación y hubiesen transcurrido dos años de haber concedido la primer licencia obligatoria, no caducará la patente si el titular de la misma comprueba que la esta explotando en términos de Ley, por lo que esta causa, sólo -- operara de un modo absoluto, sólo por negligencia del dueño -- de la misma o por falta de interes en la conservación del monopolio de explotación que la Patente de Invención le confiere.

9. El Certificado de Invención además de la no --- comprobación de la explotación y el pago de regalías, no --- ofrece ninguna prerrogativa especial al inventor para motivar su ingenio en invenciones protegibles por ésta figura por lo que no es de considerarse que un solicitante de una Patente de Invención solicite la protección de un Certificado de Invención, cuando ésta le ofrece menores prerrogativas que la Patente de Invención.

10. La cesión de una Marca o Patente de Invención -- cuando está en trámite su registro, no debe considerarse como una cesión, en virtud de tratarse de una expectativa de -- derecho, por lo que el derecho aún no existe; consecuentemente no se puede ceder lo inexistente, aun cuando éste pudiera -- llegar a existir, por lo que en esta situación no puede ha---

blarse de la cesión de la patente de invención o marca sino-- de un cambio de solicitante de la misma.

11. La leyenda obligatoria "Hecho en México" para - productos con marca registrada o no, debería extenderse su -- obligatoriedad a todos los productos ostenten marca o no ---- en virtud de que esta medida evitaría el inducir al enga-- ño al consumidor de pretender expender productos nacionales - como de fabricación extranjera.

12. De las formas señaladas por la Ley de Invencio-- nes y Marcas para cancelar el registro de usuario autorizado-- está la consistente en cancelar dicha inscripción cuando lo - soliciten conjuntamente el titular y el usuario, sin embargo-- consideramos estapoco operante, en virtud de que si el uso -- de determinada marca, aporta considerables beneficios al usua-- rio, no es factible que concorra con el titular de la Marca-- a cancelar su registro de usuario autorizado.

13. La protección del nombre comercial comprende la-- zona geográfica que abarca la clientela efectiva, sin embargo en la práctica resulta difícil de probar, aunado a esto se-- suman el tomar en cuenta la difusión del nombre y la posibilid-- dad de que su uso por un tercero induzca a error a los consu-- midores, conceptos que además de complicados de probar, no -- permiten determinar con exactitud el margen de protección --- que esta figura jurídica brinda al establecimiento industrial o comercial a que se aplique.

14. Es por cuanto a lo expresado en el punto ante-- rior por lo que consideramos que la marca de servicio repre-- senta una mejor opción, para proteger la denominación de un - determinado establecimiento, en comparación con la que brinda el Nombre Comercial, en virtud de que este último, solo esta-- bece la buena fe en la adopción, sin embargo la marca de ser--

vicios tiene un margen más amplio de protección al extenderse por todo el territorio nacional e incluso la Ley de Inven--ciones y Marcas la regula con más amplitud en cuanto a las in--fracciones y delitos que pudiesen cometer en perjuicio del --titular de la marca en comparación con la que hace para la --protección del nombre comercial.

15. La declaración técnica de usurpación o inva---sión de derechos de las figuras jurídicas objeto de nuestro -- estudio, que al respecto emite la Secretaría de Comercio y -- Fomento Industrial como requisito previo de procedibilidad -- para ejercitar la acción penal , no produce efectos de cosa -- juzgada, en virtud de que dependiendo de las pruebas ofreci--das y la valoración que se haga de las mismas, se puede dic--tar una sentencia condenatoria o la absolutoria al invasor.

16. Los infractores y usurpadores de cualesquiera de-- los derechos protegidos por la Propiedad Industrial son ---- sancionados con multas y sanciones que pueden consistir en -- clausuras temporales, clausuras definitivas, arrestos adminis--trativos y en el caso de la invasión o usurpación penas cor--porales.

17. Para el ejercicio de la acción penal por cuan--to corresponde a la comisión de los delitos previstos en el -- artículo 211 de la Ley de Invencciones y Marcas se considera -- que el requisito previo de procedibilidad, lejos de ser un -- medio coadyuvante para la pronta resolución en el juicio del--orden penal, es un obstáculo, en virtud de los embarazosos --- trámites administrativos y judiciales, por realizar, por lo -- que en este caso no se podría hablar de una justicia pronta -- y expedita. Por consiguiente, es aconsejable suprimir dicho -- requisito establecido por la Ley de Invencciones y Marcas.

A P P E N D I C E S

A P E N D I C E " A "

J U R I S P R U D E N C I A

" C O N V E N I O D E L A U N I O N D E P A R I S "

JURISPRUDENCIA I

MARCAS INDUSTRIALES, CONVENCION DE LA UNION DE PARIS.

NUESTRO PAÍS HA CUMPLIDO CON LA DISPOSICIÓN DEL -
ARTÍCULO 10 BIS DE LA CONVENCION DE UNIÓN DE PARÍS,
AL EXPEDIR LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Y NO CO-
RRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO CUMPLIMENTAR ESA
CONVENCION INTERNACIONAL, SINO SOLAMENTE EXAMINAR -
LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES RECLAMADAS EN LA -
DEMANDA DE GARANTÍAS, SURGIDAS CON MOTIVO DE LA --
APLICACION DE LA LEY MENCIONADA.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. II, PÁG. 79.

A.R. 6190/56

DESTILERÍA FRANCESA, S DE R.L.. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA II

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.

COMO EL CONVENIO DE PARÍS DE 31 DE OCTUBRE DE 1958 PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, FUE APROBADO POR LA CÁMARA DE SENADORES, Y SE EXPIDIÓ EL DECRETO PROMULGATORIO CORRESPONDIENTE (DIARIO - OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 1962), DEBE ESTIMARSE QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE CATEGORÍA DE LEY SUPREMA DE LA UNIÓN, POR LO CUAL LAS AUTORIDADES COMPETENTES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLO Y, EN CONSECUENCIA A PROTEGER LEGALMENTE MEDIANTE SU REGISTRO, LAS MARCAS DE SERVICIO.

SÉPTIMA EPOCA, TERCERA PARTE:

VOL. 72, PÁG. 23. DENUNCIA EN CONTRADICCIÓN DE TESIS. VARIOS 329/71.

TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA - ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 5 VOTOS.

ESTA TESIS APARECIÓ PUBLICADA, CON EL NUMERO 421, EN EL APÉNDICE 1917-1985, TERCERA PARTE, PÁG. 751.

JURISPRUDENCIA III

INVENCIÓNES Y MARCAS, EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ES DE RANGO SUPERIOR A LA LEY DE.

EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CELEBRADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y RATIFICADO POR EL SENADO, NO TIENE UN RANGO SUPERIOR A LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS, SINO QUE LA JERARQUÍA DE AMBOS ORDENAMIENTOS ES LA MISMA, YA QUE EL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL NO ESTABLECE PREFERENCIA ALGUNA ENTRE LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EMANEN DE ELLA Y LOS TRATADOS QUE ESTEN DE ACUERDO CON LA MISMA, CELEBRADOS Y QUE SE CELEBREN POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CON APROBACIÓN DEL SENADO, PUESTO QUE EL APUNTADO DISPOSITIVO NO PROPUGNA LA TESIS DE LA SUPREMACIA DEL DERECHO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO INTERNO SINO QUE ADOPTA LA REGLA DE QUE EL DERECHO INTERNACIONAL ES PARTE DEL NACIONAL, Y SI BIEN RECONOCE LA FUERZA OBLIGATORIA DE LOS TRATADOS, NO DA A ESTOS UN RANGO SUPERIOR A LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EMANADAS DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

FUENTE. COLEGIADOS
PÁGINA. 101
VOLUMEN. 151 - 156
ÉPOCA. 7A.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 256/81 - C.H. BOEHRINGER SOHN. -
9 DE JULIO DE 1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS. - PONENTE
GENÁRO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SOSTIENEN LA MISMA TESIS:

AMPARO EN REVISIÓN 269/81 - JOSE ERNESTO MATSUMOTO
MATSUY. - 14 DE JULIO DE 1981 - UNÁNIMIDAD DE VOTOS
PONENTE: SAMUEL HERNÁNDEZ VIAZCAN.

AMPARO EN REVISIÓN 160/81 - NATIONAL RESEARCH DEVE--
LOPMENT CORPORATION.- 16 DE JULIO DE 1981 - UNÁNIMI-
DAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA IV

TRATADO INTERNACIONAL, INCOMPETENCIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE -- REVISION CUANDO SE TRATA DE UN PROBLEMA DE OPOSICION ENTRE UNA LEY Y UN. (CONVENIO DE PARIS Y LEY DE INVENCIONES Y MARCAS).

SI EL PROBLEMA A RESOLVER EN LA SEGUNDA INSTANCIA - SE REFIERE A LA CONTRADICCIÓN QUE, SEGÚN LA QUEJOSA EXISTE ENTRE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y EL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SE IMPONE CONCLUIR QUE NO SE ESTA ANTE UN PROBLEMA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES PROPIAMENTE DICHO, SINO DE OPOSICIÓN DE LEYES QUE COMPETE CONOCER EN REVISIÓN A UN TRIBUNAL COLEGIADO, NO OBSTANTE QUE SE ADUZCA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULO 14 Y 16 -- CONSTITUCIONALES, PUES ELLO DEBE ENTENDERSE, EN TODO CASO, COMO UNA VIOLACIÓN EN VÍA DE CONSECUENCIA. POR TANTO, SI NO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN DIRECTA A LA - CONSTITUCIÓN, ES EVIDENTE QUE ESTE TRIBUNAL PLENO RESULTA INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUE - SE TRATA.

FUENTE. PLENO
 PAGINA. 149
 VOLTOMO.199-204
 EPOCA .7A.

AMPARO EN REVISIÓN 7532/81. DESA INDUSTRIES, INC. 15 DE MARZO DE 1983. UNANIMIDAD DE 18 VOTOS.
 SEPTIMA EPOCA, VOLUMENES 169-174, PRIMERA PARTE, - - PAG.107.

AMPARO EN REVISIÓN 4582/82. HARRY J. FIRARD. UNANIMIDAD DE 19 VOTOS.

SÉPTIMA ÉPOCA, VOLUMENES 169-174, PRIMERA PARTE, -- PÁG.107.

AMPARO EN REVISIÓN 430/83. DART INDUSTRIES INC. UNANIMIDAD DE 15 VOTOS.

SÉPTIMA ÉPOCA, VOLUMENES 193-198, PRIMERA PARTE, -- PÁG.163.

AMPARO EN REVISIÓN 3716/83. DESA INDUSTRIES INC. UNANIMIDAD DE 16 VOTOS.

SÉPTIMA ÉPOCA, VOLUMENES 199-204, PRIMERA PARTE, -- PÁG.119.

AMPARO EN REVISIÓN 8887/83. AMP INCORPORATED. UNANIMIDAD DE 19 VOTOS.

SÉPTIMA ÉPOCA, VOLUMENES 199-204, PRIMERA PARTE, PÁG.119.

A P E N D I C E " B "

J U R I S P R U D E N C I A

" P A T E N T E S D E I N V E N C I O N "

JURISPRUDENCIA V

PATENTES DE INVENCIÓN. FORMALIDADES EN LOS ESCRITOS PARA SU REIVINDICACIÓN.

SI EL PROBLEMA EN EL CASO CONSISTE EN RESOLVER SI LA PARTE QUEJOSA, EN SU ESCRITO DE REIVINDICACIÓN DE -- PATENTE DE INVENTO, INCURRIÓ EN DISGRESIONES O NO; ES DECIR, SI SE PUEDE CONSIDERAR COMO DISGRESIÓN UNA ALUSIÓN A UNOS OFICIOS QUE HACE LA QUEJOSA EN SU ESCRITO DE REIVINDICACIÓN, DEBE DECIRSE QUE SI LA MENCIÓN DE LOS OFICIOS EN EL ESCRITO DE REFERENCIA NO ENTRA A FORMAR PARTE DE LO QUE ES PROPIAMENTE EL - CAPÍTULO DE NOVEDAD DE LA PATENTE, SINO QUE PUEDE- DECIRSE, QUE SE TRATA DE PUNTOS DE FORMA DE UNA - PROMOCIÓN QUE NO DESVIRTUAN DICHO CAPÍTULO DE NOVEDAD NO EXISTE LA DISGRESIÓN; POR OTRA PARTE, DE LOS PRE- CEPTOS LEGALES APLICABLES, NO SE DESPRENDE QUE EN ES- CRITOS COMO EL DE QUE SE TRATA, NO PUEDA HACERSE

A OFICIOS COMO APORTACIÓN DE DATOS PARA SABER DE QUE ASUNTO SE TRATA, CLARO QUE SIN QUEDAR COMPREN- DIDOS DENTRO DEL CAPÍTULO PROPIAMENTE DE NOVEDAD.

FUENTE. COLEGIADOS

PÁGINA. 51

VOLTOMO. 30

EPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN RA-737/70 - MOTO INYECTARES MODE- NOS, S.A.. 2 DE JUNIO DE 1971- UNANIMIDAD DE VOTOS.

PONENTE: ABELARDO VAZQUEZ CRUZ.

JURISPRUDENCIA VI

PATENTES DE INVENCION, MODIFICACION EN LAS.

SI BIEN ES CIERTO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CORRESPONDE A LAS RESPONSABLES LA FACULTAD DE CONSIDERAR O NO ESENCIALES LAS MODIFICACIONES QUE SE SOLICITEN RESPECTO A LA CONCESIÓN DE PATENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN EL SENTIDO DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE SEÑALAR CON TODA CLARIDAD EL MOTIVO POR EL QUE ESTIME QUE LO PRETENDIDO POR EL SOLICITANTE IMPLIQUE UNA MODIFICACIÓN ESENCIAL AL INVENTO.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL.LXXV, PÁG.57.
A.R.3768/63.

THE BILLSBURY COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

JURISPRUDENCIA VII

PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE REPOSICION DE DOCUMENTOS
RELATIVA A.

PARA HACER CORRECTA APLICACIÓN DEL INCISO E DE LA --
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1RO. DEL DECRETO DE 15 DE --
NOVIEMBRE DE 1961 QUE ESTABLECE LA TARIFA PARA EL CO --
BRO DE DERECHOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
NO DEBEN CONDICIONARSE LOS DERECHOS DE REVISIÓN QUE
CAUSA CADA REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS, A QUE LA AUTO --
RIDAD ADMINISTRATIVA HAYA PRACTICADO PREVIAMENTE LOS
EXÁMENES DE PATENTABILIDAD Y DE NOVEDAD PREVISTOS --
POR LOS ARTÍCULOS 24, 25 Y 26 DE LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, DE ACUERDO CON EL INCISO A DE LA FRACCIÓN
I, DE LA TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS DE EXAMEN --
" SE CAUSAN AL PRESENTAR LA SOLICITUD, LA CUAL NO --
SERÁ ESTUDIADA HASTA QUE SEAN CUBIERTOS"; DE MANERA
QUE ES EL HECHO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD --
LA CAUSA DETERMINANTE DE LOS DERECHOS DE SU EXAMEN,
AÚN ESTIMANDO A ÉSTE EN TODA LA EXTENSIÓN QUE ABAR --
QUEN LOS DIVERSOS REQUISITOS DE FORMA LEGAL Y REGLA
MENTARIAMENTE, AL EXAMEN PREVIO ENTRE LAS PATENTES -
NACIONALES SIMILARES Y ORDINARIO DE NOVEDAD (ARTS. -
24, 25 Y 26 DE LA LEY CITADA) . EL INCISO E) DE LA --
FRACCIÓN I DE LA MISMA TARIFA, PREVE UN CONCEPTO DI --
FERENTE AL DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, AL DE --
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD, AL PRESCRIBIR LOS DERE --
CHOS DE REVISIÓN QUE SE CAUSAN POR " CADA REPOSICIÓN
DE DOCUMENTOS", SIN CONDICIONAR SU PAGO EN ABSOLUTO,
NI A LOS EXÁMENES DE PATENTABILIDAD Y DE NOVEDAD, NI
SIQUIERA A QUE SE HAYA CONSUMADO EL SIMPLE ESTUDIO
DE LA SOLICITUD. DE TODO LO CUAL, CLARAMENTE SE AD-

VIERTE QUE SON DOS HECHOS DISTINTOS LOS DETERMINANTES DE DOS DIVERSAS PRESTACIONES: UNOS SON DERECHOS DE EXAMEN QUE SE CAUSAN AL PRESENTAR LA SOLICITUD Y OTROS LOS DE REVISIÓN QUE SE ORIGINAN POR CADA REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
PÁGINA. 25
VOLTOMO.LXXXIX
EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 900/63. N.V.

PHARMACETUISCHE V/H BROCADES STHEEMAN AND PHARMACIA.

6 DE NOVIEMBRE DE 1964. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

PONENTE: JORGE IÑARRITU.

SOSTIENEN LA MISMA TESIS:

AMPARO EN REVISIÓN 1754/63. J.R. GEIGY, S.A.

6 DE NOVIEMBRE DE 1964. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

PONENTE: JORGE IÑARRITU.

AMPARO EN REVISIÓN 7149/63. POLYMER CORPORATION LI-

MITED. 19 DE NOVIEMBRE DE 1964. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS

PONENTE: JORGE IÑARRITU.

JURISPRUDENCIA VIII

PATENTES Y MARCAS. DECLARACION OFICIAL DE ABANDONO. IMPROCEDENCIA.

NO PROCEDE HACER EFECTIVO AL APERCIBIMIENTO DECRETA
DO POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y DECLARAR ABAN-
DONADA LA SOLICITUD DE PATENTE, CON APOYO EN LOS AR
TÍCULOS 29 Y 30 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CUANDO LA PARTE INTERESADA TRATA DE SATISFACER LOS -
REQUISITOS COLICITADOS POR DICHA AUTORIDAD; Y POR --
ELLO NO EXISTE CONSENTIMIENTO TACITO O EXPRESO POR -
PARTE DEL INTERESADO, PARA QUE, CON BASE EN EL, SE -
CONSIDERE ABANDONADA SU SOLICITUD DE PATENTE, PUES -
TRATO DE UEMPLIMENTAR LO QUE SE LE SOLICITO. TERCER -
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRI
MER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCIÓN. JURISPRUDENCIA
NUMTESIS. 34
APENDICE. 1985
PÁGINA. 56
VOLTOMO. VI

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE:
VOL. 63 PÁG. 52 A.R. 633/73 PENWALT CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS.
VOL. 64 PÁG. 67 A.R. 760/73 POLAROID CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS.
VOL. 67 PÁG. 65 A.R. 299/74 SEMPERIT OSTERREICHSCH
AMERIKANISGHE GUMMIWERKE AKTIEGESELCHAFT. UNANIMIDAD
DE VOTOS.

VOL. 67 PÁG.65 A.R. 356/74 P.P. G. INDUSTRIES
INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOL. 68 PÁG.52 A.R. 399/74 SANDOZ PATENS LIMITED.
UNANIMIDAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA IX

PATENTE, ABANDONO DE SOLICITUD DE, ACTO DERIVADO DE OTRO -
CONSENTIDO.

DEBE CONSIDERARSE COMO DERIVADO DE ACTO CONSENTIDO EL QUE TIENE POR ABANDONADA LA SOLICITUD DE PATENTE, QUE ES CONSECUENCIA DEL APERCIBIMIENTO HECHO QUEJOSO AL COMPARECER ANTE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE QUE EN CASO DE NO SATISFACER LOS REQUISITOS QUE SE LE INDICAN, EN EL PLAZO IMPROPRORROGABLE QUE SE LE CONCEDE AL RESPECTO, COMPRENDIENDO LOS DOS TÉRMINOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 29 Y 33 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SE TENDRÁ POR ABANDONADA LA SOLICITUD DE QUE SE TRATA; Y NO CONSIDERANDO QUE EL QUEJOSO SE INCONFORMA E IMPUGNA OPORTUNAMENTE DICHO APERCIBIMIENTO, EL MISMO QUEDA FIRME, POR LO QUE AL NO DARSE CUMPLIMIENTO EN SU TÉRMINO A LOS REQUISITOS EXIGIDOS, PRODUCE SUS EFECTOS.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE:

VOL. CXXXIII, PÁG. 86. A.R. 2086/68.

COMPAGNIE FRANCAISE THOMPSON HOUSTON. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOL. CXXXIII, PÁG. 86. A.R. 2296/68. DIMENSIONAL RESEARCH CORPORATION UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOL. CXXXIV, PÁG. 59. A.R. 3304/68. MOTORES Y APARATOS ELÉCTRICOS. 5 VOTOS.

VOL. CXXXIV, PÁG. 59. A.R. 3264/68. F.M.V. CORPORATION. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOL. CXXXIV, PÁG. 59. A.R. 2284/68. THE UPJOHN COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

ESTA TESIS APARECIÓ PUBLICADA, CON EL NUMERO 144, EN EL APÉNDICE 1917-1985, NOVENA PARTE, PÁG. 197.

JURISPRUDENCIA X

AUTORIDAD RESPONSABLE EN ASUNTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

COMO YA LO RESOLVIÓ ESTA SALA EN EL TOCA 884/52/2A, EN LOS ASUNTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS QUE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, SE AFIRMA, PROVIENE DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, DEBE DE TENERSE COMO CORRECTAMENTE SEÑALADO EL SECRETARIO DE RAMO, COMO LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR SER EL TITULAR DE DICHA DEPENDENCIA SIN QUE SEA NECESARIO SEÑALAR TAMBIÉN COMO RESPONSABLE AL OFICIAL MAYOR, CUYA FUNCIÓN SE REDUCE A FIRMAR EL OFICIO EN QUE SE COMUNICA A LOS INTERESADOS LA RESOLUCIÓN DE QUE SE TRATA.

SECCIÓN. INFORME 1956

PÁGINA. 23

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR SMITH, KLINE & FRENCH LABORATORIES, CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA NACIONAL Y DEL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL TOCA 1678/53/1A. FALLADO EN 11 DE JUNIO DE 1956. AMPARANDO, TOCA 884/952/2A., SHARP Y DEHMO INCORPORATED. FALLADO EL 2 DE OCTUBRE DE 1952. TOCA 5548/955/2A. ELECTROIDEAL, S.A. FALLADO EL 14 DE JUNIO DE 1956. - AMPARANDO. TOCA 3166/956/2A. G.D. SEARLE & CO, FALLADO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1956. NEGANDO: TOCA 6849/56/1A. SABINO ROJAS JR. FALLADO EL 10. DE OCTUBRE DE 1956, AMPARANDO.

JURISPRUDENCIA XI

PATENTES, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO
RELATIVO A.

LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR SI UN PRODUCTO, UNA COMPOSICIÓN, UN PROCEDIMIENTO, UN MÉTODO, UNA FORMA ETC., ENTRAÑAN NOVEDAD Y, POR LO MISMO, SI SON PATENTABLES, SON CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO; PERO LA ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL - POR EL JUEZ DE DISTRITO NO PUGNA CON TAL PUNTO DE VISTA, PUES HABIDA CUENTA DE LO ASENTADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR Y DADO QUE EL JUEZ NO ES EXPERTO EN ESTAS CUESTIONES TÉCNICAS, ES PERTINENTE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES PROMUEVA PRUEBA PERICIAL PARA ILUSTRARLO, PROPORCIONÁNDOLE ELEMENTOS QUE LE SIRVAN PARA ENJUICIAR LA RESOLUCIÓN RECLAMADA A FIN DE RESOLVER SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD, DE DICHA RESOLUCIÓN, SEGUN QUE CONTENGA O NO UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY DE LA MATERIA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 29

VOL. TOMO. CXXI

EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 5033/63. SCHLEGE LOCK COMPANY.
17 DE JULIO DE 1967. 5 VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA
PEREZ CAMPOS

JURISPRUDENCIA XII

PATENTES DE INVENCION, NEGATIVA A UNA SOLICITUD DE. PROCE-
DENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO CONTRA -
ACTOS DE LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

SI LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AL RESOL-
VER EN SENTIDO NEGATIVO UNA SOLICITUD DE PATENTE DE
INVENCION, PRONUNCIA UNA RESOLUCION EMINENTEMENTE -
TÉCNICA, DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CON-
TRA ESA RESOLUCION ES PROCEDENTE LA PRUEBA PERICIAL,
PUES LO CONTRARIO DARIA CATEGORIA DE INFALIBLE A LA
RESOLUCION TÉCNICA DE LA RESPONSABLE, YA QUE LA PRUE-
BA PERICIAL, ÚNICA IDÓNEA PARA AUXILIAR AL JUEZ EN -
ESTE TIPO DE ASUNTOS, NO PODRIA ADMITIRSE, DEJANDO-
AL QUEJOSO EN ESTADO DE INDEFENSION.;

SIXTA EPOCA, TERCERA PARTE:

VOL. CV. PÁG.54 A.R. 3035/65. DIEGO DÍAZ GARCÍA DE
LA CADENA. 5 VOTOS.

VOL. CXVIII, PÁG.81. A.R. 8079/66. GENERAL ELECTRIC
COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOL.CXIX, PÁG. 29. A.R. 3222/66. HOKER CHEMICAL
CORPORATION. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOL. CXX, PÁG.132. A.R. 1695/59. THE MARLIN FIREARMS
COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOL.CXXI, PÁG.28. A.R.2243/65. CONCH INTERNATIONAL
METHANE LIMITED. 5 VOTOS.

ESTA TESIS APARECIÓ PUBLICADA CON EL NUMERO 147, -
EN EL APÉNDICE 1917-1985, NOVENA PARTE, PÁG.200.

JURISPRUDENCIA XIII

PATENTES, PERITAJES PARA RESOLVER SOBRE.

SI BIEN ES CIERTO QUE ESTA SEGUNDA SALA SOSTENIDO QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL- NO TIENE PORQUE ACUDIR A PERITOS DESIGNADOS POR LAS PARTES, PARA QUE LO ILUSTREN TOCANTE A CUESTIONES REFERENTES A PATENTES, PORQUE LA ENCOMIENDA QUE LE DA LA LEY PARA QUE LOS RESUELVA, OBEDECE A SER EXPERTO EN ELLOS, SIN EMBARGO, EN CASO DE IMPUGNARSE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ANTE EL ÓRGANO COMPETENTE- NO IMPIDE SE DEMUESTRE PERICIALMENTE SU ACIERTO O ERROR.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 60

VOLTOMO. CXXIV

EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 5226/59. OLIN MATHIESON CHEMICAL CORPORATION. 9 DE OCTUBRE DE 1967. UNANIMIDAD DE 4-VOTOS. PONENTE: JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS.

JURISPRUDENCIA XIV

PATENTE. LA EXPLOTACION INDUSTRIAL DE ESTA PUEDE SER HECHA POR EL TITULAR DE LA MISMA, POR UN TERCERO AUTORIZADO POR EL TITULAR Y POR UN TERCERO AUTORIZADO -- POR LA SECRETARIA DE LA ECONOMIA.

DICEN LOS ARTÍCULOS 30. DE LA VIGENTE LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU ANTECEDENTE EL 10. DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 1928, QUE LA PERSONA -- QUE HAYA HECHO UNA INVENCION PATENTABLE TIENE EL -- DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTARLA EN SU PROVECHO, POR SÍ O POR OTROS CON SU PERMISO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y SU REGLAMENTO, PROVIENEN LOS ARTÍCULOS 55 DE LA PRIMERA DE ESTAS LEYES Y SU ANTECEDENTE EL 44 DE LA LEY DE PATENTE DE INVENCION DE 1928, QUE SI PASADOS TRES AÑOS DE SU FECHA LEGAL NO SE EXPLOTARE INDUSTRIALMENTE UNA PATENTE EN EL TERRITORIO NACIONAL, LA SECRETARIA DE LA ECONOMIA -- PODRÁ CONCEDER A TERCERAS PERSONAS LICENCIAS PARA -- HACER LA EXPLOTACION , DE LO QUE ESTABLECEN LOS MENCIONADOS PRECEPTOS SE DEDUCE QUE LA EXPLOTACION INDUSTRIAL DE UNA PATENTE PUEDE SER HECHA POR EL TITULAR DE LA PATENTE, POR UN TERCERO AUTORIZADO POR EL TITULAR, Y POR UN TERCERO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCIÓN. INFORME 1956
PÁGINA. 57

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GUSTAVO VAZQUEZ GLO-

MER, CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA NACIONAL. TOCA 2530/953/2A. FALLADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1955. AMPARANDO. POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS.- PONENTE EL SEÑOR MINISTRO OCTAVIO MENDOZA GONZÁLES, SECRETARIO: JOSE OROZCO LOMELÍ.

LA MISMA TESIS EN IGUAL FECHA QUE LA ANTERIOR Y POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. SE SUSTENTO EN EL TOCA- 2571/952/1A. GUSTAVO VAZQUEZ GLUMER. PONENTE: MENDOZA GONZÁLES, SECRETARIO: LIC. JOSE OROZCO LOMELÍ.

JURISPRUDENCIA XV

PATENTES Y MARCAS. CADUCIDAD DERIVADA DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO IMPIDE AL ESTADO MEXICANO PREVENIR, A TRAVÉS DE SU LEGISLACIÓN, LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE NO SE ABUSE POR EL TITULAR DE SU PATENTE, Y LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS LO COMPLETA SIGUIENDO LAS MISMAS FINALIDADES DE DICHO CONVENIO; ES DECIR, NO CREA CONFLICTO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCIÓN. JURISPRUDENCIA
PÁGINA. 130
VOLTOMO. 151-156
EPOCA. 7A.

SÉPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE:
VOLS. 151-156 PÁG. 130 A.R. 624/81 C.H. BOEHRINGER
SOHN. UNANIMIDAD DE VOTOS

JURISPRUDENCIA XVI

PATENTES. SU EXISTENCIA O CADUCIDAD.

SEGÚN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN DE 1928, LAS PATENTES SE EXTINGUEN, Y CONFORME AL ARTÍCULO 94 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN VIGOR, LAS PATENTES CADUCAN AL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EL QUE FUERON OTORGADAS, O AL VENCIMIENTO DEL TERMINO REDUCIDO POR LA FALTA DE EXPLOTACIÓN. De MANERA QUE, PARA QUE UNA PATENTE CADUQUE ANTES DEL VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PARA EL QUE FUE OTORGADA, ES NECESARIO QUE EL TÉRMINO HAYA QUEDADO REDUCIDO POR LA FALTA DE EXPLOTACIÓN EN LAS CIRCUNSTANCIAS EXPRESADAS, O SEA QUE NADIE HAYA HECHO LA EXPLOTACIÓN Y QUE NO SE HAYA DEMOSTRADO LA IMPOSIBILIDAD O DIFICULTAD MATERIAL ABSOLUTA PARA HABERLA REALIZADO. Y ES LÓGICO CONCLUIR QUE SI NO HA HABIDO LA REDUCCIÓN DEL TÉRMINO PARA EL QUE LA PATENTE FUE OTORGADA, NO PUEDE CADUCAR LA PATENTE ANTES DEL TRANCURSO DE ESE TÉRMINO... Y ES PRECISO AGREGAR QUE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL SENTIDO DE QUE LAS "PATENTES CADUCAN Y LAS INVENCIÓNES QUE AMPARAN CAEN DE PLENO DERECHO BAJO EL DOMINIO PÚBLICO", NO SIGNIFICA QUE LAS PATENTE CADUQUEN DE PLENO DERECHO, SINO QUE, AL CADUCAR LAS INVENCIÓNES QUE AMPARAN CAEN DE PLENO DERECHO BAJO EL DOMINIO PÚBLICO. INTERPRETAR ESTO EN LA FORMA DE QUE LAS PATENTES CADUCAN DEL PLENO DERECHO EN EL CASO DE REDUCCIÓN DEL TERMINO POR FALTA DE EXPLOTACIÓN SERÍA CONTRADECIR EL ARTÍCULO 41 DEL MISMO ORDENAMIENTO, QUE PERMITE DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD O DIFICULTAD

MATERIAL ABSOLUTA DE HABER LLEVADO A EFECTO LA EXPLORACIÓN DURANTE EL TÉRMINO SEÑALADO, Y ATRIBUIRLE UN CONTENIDO CONTRARIO A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONSAGRADA POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL; POR LO QUE A FIN DE QUE OPERE LA CADUCIDAD EN LOS CASOS DE REDUCCIÓN DEL TÉRMINO POR FALTA DE EXPLOTACIÓN, ES NECESARIO QUE HAYA UNA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA QUE LO DECLARE.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCIÓN. INFORME 1956
PÁGINA. 59

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR GUSTAVO VAZQUEZ GLUMER, CONTRA ACTOS DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA NACIONAL. TOCA 2530/ 953/ 2A. FALLADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1955. AMPARANDO POR UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. PONENTE: EL SEÑOR MINISTRO OCTAVIO MENDOZA GONZÁLEZ. SECRETARIO: LIC. JOSÉ OROZCO LOMELÍN.
LA MISMA TESIS. EN IGUAL FECHA QUE LA ANTERIOR Y --- POR UNANNIMIDAD DE CINCO VOTOS SE SUSTENTO EN EL TOCA 2571/ 953/ 1A. GUSTAVO VAZQUEZ GLUMER. PONENTE: EL SEÑOR MINISTRO OCTAVIO MENDOZA GONZÁLEZ. SECRETARIO: JOSE OROZCO LOMELÍN.

JURISPRUDENCIA XVII

PATENTES, CADUCIDAD DE. PARA QUE SE DE NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA. LOS ARTICULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS NO SE ENCUENTRAN EN -- CONTRADICCIÓN CON EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SINO LO COMPLEMENTAN.

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL ESPÍRITU DEL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ES EVITAR PRECISAMENTE EL ABUSO DEL DERECHO EXCLUSIVO QUE CONFIEREN LAS PATENTES, ES ILÓGICO QUE PARA QUE SE DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE SEA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA, PUES CON ESE RAZONAMIENTO, SE ESTARÍA FOMENTANDO TODO LO CONTRARIO A LO QUE EL CONVENIO PRETENDE, SUJETANDO EL ACTUAR DE LAS AUTORIDADES AL TRANCURSO INDEFINIDO DEL TIEMPO, PUES MIENTRAS NO SE SOLICITARÁ, Y EN SU CASO, SE OTORGARÁ -- UNA LICENCIA OBLIGATORIA, TRANCURRIENDO AL MENOS UN PLAZO DE DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA PRIMERA -- LICENCIA OBLIGATORIA, NO SE PODRÍA DAR LA FIGURA DE LA CADUCIDAD, LO CUAL EVIDENTEMENTE NO FUE LO QUE SE PRETENDIO EN EL CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN OTRAS PALABRAS, ES INCORRECTO QUE PARA PODER APLICAR LOS -- ARTICULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY -- DE INVENCIÓNES Y MARCAS SEA NECESARIO ESPERAR INDEFINIDAMENTE EL TRANCURSO DEL TIEMPO PARA QUE ALGÚN -- PARTICULAR SE PRESENTE A SOLICITAR EL OTORGAMIENTO --

DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA, Y TODAVÍA MAS, PRETEN--
 DER QUE NECESARIAMENTE ÉSTA SEA CONCEDIDA. EL LEGIS--
 LADOR MEXICANO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NO
 INTENTO LEGISLAR EN CONFLICTO CON LO DISPUESTO POR--
 EL CONVENIO DE PARÍS, SINO QUE COMPLEMENTO LAS DIS--
 POSICIONES DEL MISMO, POR LO QUE LOS MENCIONADOS --
 ARTÍCULOS DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS CORRES--
 PONDEN, EN VERDAD, A LA FINALIDAD DEL TRATADO DE --
 COMBATIR LA FALTA DE EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL DE UNA
 PATENTE, COMO PUEDE ADVERTIRSE DE SU LECTURA.

FUENTE. COLEGIADOS
 PÁGINA. 129
 VOLTOMO. 151 - 156
 ÉPOCA. 7A.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
 DEL PRIMER CIRCUITO.
 AMPARO EN REVISIÓN 256/81 - C.H. BOEHRINGER SOHN.-
 9 DE JULIO DE 1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS. - PONENTE
 GÉNARO GÓNGORA PIMENTEL.

SOSTIENEN LA MISMA TESIS:
 AMPARO EN REVISIÓN 269/81 - JOSÉ ERNESTO MATSUMOTO -
 MATSUY - 14 DE JULIO DE 1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS.-
 PONENTE: SAMUEL HERNÁNDEZ VIAZCAN.
 AMPARO EN REVISIÓN 160/81 - NATIONAL RESEARCH DEVE--
 LOPMENT CORPORATION. - 16 DE JULIO DE 1981 - UNANIMI--
 DAD DE VOTOS.- PONENTE: SERGIO HUGO CHAPITAL GUTIE--
 RREZ.

JURISPRUDENCIA XVIII

PATENTES. CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACION. GARANTIA DE AUDIENCIA.

CONFORME AL ARTÍCULO 6 TRANSITORIO DE LA LEY DE --- INVENCIÓNES Y MARCAS VIGENTE, EL PLAZO PARA LA CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACIÓN DE UNA PATENTE EMPEZARÁ A CORRER, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DICHA LEY ENTRO EN VIGOR. CONFORME AL ARTÍCULO 41, LA EXPLOTACIÓN DE UNA PATENTE DEBE INICIARSE DENTRO DE UN PLAZO DE TRES AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PATENTE. Y CONFORME AL ARTÍCULO 48, LA PATENTE CADUCARÁ, SI, VENCIDO ESE PLAZO DEL ARTÍCULO 41, TRANSCURRIERE MAS DE UN AÑO SIN QUE EL TITULAR DE LA PATENTE INICIE LA EXPLOTACIÓN, NI DENTRO DE ESTE ÚLTIMO LAPSO SE HUBIEREN SOLICITADO LICENCIAS OBLIGATORIAS. POR OTRA PARTE, EL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN DE UNIÓN DE PARÍS DE MARZO DE 1883, REVISADA EN BRUSELAS EN 1900 EN WASHINGTON EN 1911 Y EN LA HAYA EN 1925, ESTABLECE -- QUE SÓLO PODRÁ DECLARARSE LA CADUCIDAD EN UNA PATENTE CUANDO LA CONCESIÓN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS NO BASTE PARA CORREGIR LA FALTA DE EXPLOTACIÓN, Y EN UN LAPSO NO MENOR DE TRES AÑOS QUE SE CONTARÁN DESDE LA FECHA EN QUE SE CONCEDIO. AHORA BIEN, EL LAPSO DE TRES AÑOS A QUE SE REFIERE EL CONVENIO DE PARÍS NO SE DEBE EMPEZAR A CONTAR A PARTIR DEL DÍA EN QUE ENTRO EN VIGOR LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS PORQUE NO ES ESO LO QUE DICE SU TEXTO, SINO A PARTIR DEL DÍA EN QUE SE CONCEDIO LA PATENTE. Y POR OTRA PARTE EL TÉRMINO DE CUATRO AÑOS QUE PARA LA CADUCIDAD DE-

UNA PATENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE INVENCIÓNES Y MARCAS NO RESULTA VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 5 DEL CONVENIO DE PARÍS, PORQUE ESA CADUCIDAD PARTE DEL SUPUESTO DE QUE NO SOLO SE HAYA EXPLOTADO LA PATENTE, TAMBIÉN DEL SUPUESTO DE QUE EN ESE LAPSO NO SE HAYA SOLICITADO LICENCIAS OBLIGATORIAS, -- LAS QUE PUEDEN SOLICITARSE DESPUÉS DE LOS TRES AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY, EN TÉRMI NOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y SIGUIENTES. EN CONSECUEN CIA, COMO HAY INTERÉS PÚBLICO EN QUE EL PAÍS NO QUE DE INDEFINIDAMENTE SUJETO AL PERJUICIO INDUSTRIAL QUE DE TENER CONCEDIDAS PATENTES QUE LOS INDUSTRIALES - NACIONALES NO PUEDEN EXPLOTAR, SIN QUE LO HAGA TAM POCO LOS TITULARES DE DICHAS PATENTES, Y SIN QUE NA DIE SOLICITE UNA LICENCIA OBLIGATORIA PARA EXPLOTAR LAS, YA QUE ELLO AGRAVA LA SITUACIÓN DE SUBDESARRO LLO INDUSTRIAL, ES DE CONCLUIRSE QUE SI LA AUTORIDAD DECLARA CADUCA UNA PATENTE POR NO HABER SIDO EXPLO TADA EN EL LAPSO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 6 TRANSITO RIO DE LA LEY VIGENTE, LA PERSONA TITULAR DE LA PA TENTE, AFECTADA POR LA CADUCIDAD, NO PODRÁ ALEGAR - QUE NO SE TOMO EN CUENTA UN LAPSO DE TRES AÑOS A - PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA NUEVA LEY, SINO QUE -- TENDRÁ QUE ALEGAR QUE NO HA TRANSCURRIDO EL LAPSO LEGAL A PARTIR DE LA CONCESIÓN DE LA PATENTE, POR - OTRA PARTE, EL ARTÍCULO 5 DEL CONVENIO DE PARÍS TAM BIÉN SEÑALA QUE NO PODRÁ DECLARARSE LA CADUCIDAD DE UNA PATENTE SI EL DUEÑO PRESENTA EXCUSAS LEGITIMAS PAPA SU FALTA DE EXPLOTACIÓN, Y QUE LA CADUCIDAD SÓ LO PUEDE DECLARARSE SI EL SISTEMA DE LICENCIAS OBLI GATORIAS NO BASTO PARA CORREGIR EL ABUSO CONSISTEN-

TE NO EXPLOTAR LA PATENTE. DE ESTO SE DESPRENDE QUE ANTES DE DECLARAR LA CADUCIDAD DE UNA PATENTE, POR FALTA DE USO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 48 Y 6 - TRANSITORIO, DE LA LEY, LA AUTORIDAD DEBE DAR AL AFECTADO OPORTUNIDAD DE ALEGAR Y PROBAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, PARA NO VIOLARLE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, DE MANERA QUE EL TITULAR DE LA PATENTE PUEDA PROBAR, EN SU CASO, QUE SI SE SOLICITARON LICENCIAS OBLIGATORIAS, O QUE LA AUTORIDAD NO RESOLVIÓ OPORTUNAMENTE SOBRE ELLAS, O QUE INDEBIDAMENTE LAS NEGÓ, O QUE TIENE ALGUNA OTRA EXCUSA LEGÍTIMA PARA NO HABER EFECTUADO ÉL LA EXPLOTACIÓN. PRIMER TRIBUNAL -- COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
 SECCIÓN. JURISPRUDENCIA
 NUMTESIS. 8
 APENDICE. 1985
 PÁGINA. 17
 VOLTOMO. VI

SÉPTIMA EPOCA. SEXTA PARTE:
 VOLS 145-150 PÁG.159 A.R. 234/81 ATLAS PACIFIC
 INGENEERING COMPANY. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157-162 PÁG.209 A.R. 277/81 GRIFFINE MERECHAL
 S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157- 162 PÁG.209 A.R. 594/81 LIPE ROLLWAY
 CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS.

Vols. 157/162 PÁG.209 A.R. 644/81 PIETRO NOVILI
UNANIMIDAD E VOTOS.

Vols. 157/162 PÁG.209 A.R. 814/81 DET HORSKE ZINK-
KOMPANI A/S. UNANIMIDAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA XIX

PATENTES. OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE DERECHOS.

NO ES EXACTO QUE LA EXPRESIÓN " EXIGIBLES DE ANTEMANERA " EMPLEADA POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICADA AL PAGO DE LAS ANUALIDADES DE UN PATENTE, SIGNIFIQUEN QUE DICHA ANUALIDADES VENCEN, EN CUANTO AL TIEMPO, ANTICIPADAMENTE; LO QUE -- COMPRENDE LA REPETIDA EXPRESIÓN ES QUE EL PAGO DE DICHA ANUALIDADES SE HACE EXIGIBLE DESDE EL MOMENTO -- MISMO EN QUE SE INICIARÁN LAS MISMAS. AHORA BIEN DEACUERDO CON EL ARTÍCULO 45 DE LA CITADA LEY, PARA QUE LA VALIDEZ DE UNA PATENTE NO SE AFECTE, EL PAGO DE -- LAS ANUALIDADES RESPECTIVAS DEBERÁ HACERSE " ANTES DEL DÍA PRIMERO DE JULIO DEL AÑO SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO ". POR TANTO, HABIENDO VENCIDO EL PLAZO RELATIVO AL PAGO DE UNA ANUALIDAD EN OCTUBRE DE UN AÑO, Y HABIÉNDOSE EFECTUADO DICHO PAGO EL DÍA 30 DE JUNIO DEL SIGUIENTE, ESTO ES, PRECISAMENTE EL DÍA EN QUE -- INICIO EL AÑO SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO DEL PAGO DE DICHA ANUALIDAD, RESULTA QUE TAL PAGO DEBE CONSIDERARSE OPORTUNAMENTE EFECTUADO.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 83

VOL. TOMO. XVI

EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 1127/55. VILLEGAS HERMANOS, S.A.

10 DE OCTUBRE DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

PONENTE: FELIPE TENA RAMÍREZ.

JURISPRUDENCIA XX

PATENTES, PAGO DE LAS ANUALIDADES CORRESPONDIENTES A LAS.

CONFORME AL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL PAGO NORMAL DE LAS ANUALIDADES CORRESPONDIENTES A LAS PATENTES DE PRIMER TRIENIO, DEBERÁ EFECTUARSE, A MAS TARDAR, EL ÚLTIMO DÍA DEL TERCER AÑO DE SU EXPEDICIÓN, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DE LA PATENTE. POR TANTO, SI LA FECHA LEGAL DE LA PATENTE EN CUESTIÓN ES LA DEL 22 DE ABRIL DE 1952, QUE ES CUANDO SE CUBRIERON LAS TRES PRIMERAS ANUALIDADES, ES CLARO QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL TERCER AÑO ES EL 21 DE ABRIL DE 1955, Y ES EN ESTA FECHA EN QUE DEBIÓ CUBRIRSE LA CUARTA ANUALIDAD RESPECTIVA; PERO ACUDIENDO AL TÉRMINO DE GRACIA CONCEDIDO POR EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL PAGO PUDO EFECTUARSE, EN ÚLTIMO EXTREMO, EL PRIMERO DE JULIO DEL AÑO SIGUIENTE DE 1956.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 80

VOL. TOMO. IX

EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 1883/57. "PATENTES TALGO", S.A.
5 DE MARCO DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE:
JOSE RIVERA P.C.

JURISPRUDENCIA XXI

PATENTES, VIGENCIA DE LAS. NO HAY OPOSICION ALGUNA ENTRE LOS ARTICULOS 44 Y 45 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTABLECE, COMO REGLA GENÉRICA, QUE PARA MANTENER LA VIGENCIA DE UNA PATENTE, HAY OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS DERECHOS RELATIVOS EN FORMA ANTICIPADA, O SEA, QUE NO ES NECESARIO EL TRANCURSO DEL PERIODO DE TIEMPO INTEGRANTE DE UNA ANUALIDAD, PARA EXIGIR, CON ENTERA VALIDEZ, EL PAGO DE DERECHOS; MIENTRAS QUE EL ARTÍCULO 45 DE LA MISMA LEY PERMITE QUE SIN AFECTARSE LA VIGENCIA DE LA PATENTE EL PAGO DE DERECHOS SE REALICE DENTRO DE UN PLAZO DE GRACIA, QUE VENCE " ANTES DEL DIA PRIMERO DE JULIO DEL AÑO SIGUIENTE AL DEL VENCIMIENTO ". ÉSTA FECHA SÓLO DEBERA RELACIONARSE CON EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DE LA OBLIGACIÓN, NO CON EL TRANCURSO CALENDARICO DE UN AÑO, PUES DE OTRA SUERTE, TENDRÍA QUE ADMITIRSE LA EXISTENCIA DE UNA CONTRADICCIÓN EN EL TEXTO LEGAL QUE NO EXISTE, AUTORIZÁNDOSE QUE EL PAGO DE LAS ANUALIDADES NECESARIAS PARA MANTENER LA VIGENCIA DE UNA PATENTE, NO SE VERIFIQUE "DE ANTEMANO", COMO EXIGE LA LEY, SINO MUCHO TIEMPO DESPUÉS DE VENCIDAS Y CUANDO YA TRANSCURRIDO, CON EXCESO, EL PLAZO DE GRACIA QUE ANTEPERA LA SEVERIDAD DEL SISTEMA.

FUENTE. COLEGIADOS

PÁGINA. 59

VOLTOMO.43

EPOCA. 7A

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATI-
VA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN R.A. 182/72 - W.R.GRACE & COMPANY
21 DE JULIO DE 1972 - PONENTE: CARLOS REYES GALVÁN.

JURISPRUDENCIA XXI

CADUCIDAD DE LA PATENTE. PROCEDE DECLARARLA CON FUNDAMENTO EN UNA LEGISLACION INTERNA, DISTINTA DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EL ARTÍCULO 5 BIS, DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL REGULA QUE NO PODRÁ DECLARARSE LA CADUCIDAD DE UNA PATENTE SI NO TRANSCURRIDOS DOS AÑOS A PARTIR DE LA CONCESIÓN DE LA PRIMERA LICENCIA OBLIGATORIA; SIN EMBARGO, TAL DISPOSICIÓN NO IMPLICA UNA PROHIBICIÓN PARA DECLARAR LA CADUCIDAD POR CAUSAS DISTINTAS DE LA FALTA DE EXPLOTACIÓN COMO ES EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE NATURALEZA TRIBUTARIA A CARGO DE SU TITULAR, SI AL EFECTO SE REGULÓ EN UNA LEY DISTINTA DEL CONVENIO PRECITADO LA CADUCIDAD DE LAS PATENTES POR FALTA DEL PAGO REFERIDO, EN VIRTUD DE QUE EN DICHO CONVENIO NO SE ESTABLECIÓ EN NINGUNA CLAÚSULA LA PROHIBICIÓN DE QUE LOS PAISES FIRMANTES DEL MISMO CREARÁN OTROS SUPUESTOS DE CADUCIDAD DE LAS PATENTES EN SUS LEGISLACIONES INTERNAS, COMO LO ES LA LEY FEDERAL DEL DERECHO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (TC014051 ADM).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
ÉPOCA. 8A.

AMPARO EN REVISIÓN 864/88 . SCHLLIMBERGER SURENCO, S.A. 18 DE AGOSTO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS.
PONENTE: HILARIO BARCENAS CHAVEZ. SECRETARIA. ELSA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ.

JURISPRUDENCIA XXIII

INVENCIONES Y MARCAS. ARTICULO 62 DE LA LEY RELATIVA. VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA.

DE CONFORMIDAD CON EL PRECEPTO CITADO LA CADUCIDAD DE UNA PATENTE HACE QUE LA INVENCION QUE AMPARA CAIGA, DE PLENO DERECHO, BAJO EL DOMINIO PÚBLICO. LO ANTERIOR ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA CONSIGNADA EN EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL PORQUE NO SE ESTABLECE NINGÚN PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL EL TITULAR DE LA PATENTE PUEDA SER OÍDO Y VENCIDO ANTES DE PRIVARSELE DE SUS DERECHOS. EN EFECTO, SI BIEN LA CADUCIDAD SE CONFIGURA POR EL SÓLO TRANSCURSO DEL TIEMPO AUNADO A LA FALTA DE EXPLOTACIÓN DEL INVENTO O MEJORA QUE LA PATENTE AMPARA, CUANDO ESTE SEA LA CAUSA DE LA CADUCIDAD, SIN REQUERIR DECLARACIÓN EXPRESA POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY DE LA MATERIA, ES NECESARIO QUE PARA EL DEBIDO ACATAMIENTO DE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, ANTES DE QUE LA INVENCION O MEJORA QUE AMPARE LA PATENTE CAIGA BAJO EL DOMINIO PÚBLICO, ES DECIR, ANTES DE QUE LA CADUCIDAD PRODUZCA SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS, A SABER, LA PÉRDIDA DEL DERECHO EXCLUSIVO DE SU EXPLOTACIÓN POR PARTE DEL INVENTOR, SE DETERMINE SI EFECTIVAMENTE SE HA CONFIGURADO O NO LA CADUCIDAD, DÁNDOSELE AL AFECTADO LA OPORTUNIDAD SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 231 DE LA PROPIA LEY, PUES ESTE SÓLO PROCEDE CONTRA SANCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUESTAS CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS Y DEMÁS DISPOSICIONES DERIVADAS DE ELLA Y LA CADUCIDAD DE UNA PATENTE NO ES UNA SANCIÓN IMPUESTA POR LA AUTORIDAD POR INFRACCION A LA LEY DE LA MATERIA, ADEMÁS DE QUE NO NECESARIAMENTE TIENE QUE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN QUE COMUNIQUE AL PAR-

TICULAR LA CADUCIDAD DE LA PATENTE Y, EN CASO DE QUE EXISTA, ESTA NO TIENE EFECTOS CONFIGURATIVOS O CONSTITUTIVOS DE LA CADUCIDAD.

FUENTE. PLENO
SECCIÓN. INFORME 1988
PAGINA. 844
VOLTOMO. 11

AMPARO EN REVISIÓN 7235/84. ANTONIO LAFIENTE RUBERTE. 16 DE AGOSTO DE 1988. UNANIMIDAD DE 15 VOTOS DE LOS SEÑORES MINISTRO: LÓPEZ CONTRERAS, CUEVAS MANTECÓN, ALBA LEYVA, FERNÁNDEZ DOBLADO, ADATO GREENM RODRÍGUEZ ROLDAN, MARTÍNEZ DELGADO, GUTIÉRREZ DE VELAZCO, GONZÁLEZ MARTÍNEZ, VILLAGORDOA LOZANO, MORENO FLORES, SUÁREZ TORREZ, DÍAZ ROMERO, SCHMILL ORDOÑEZ Y DEL RÍO RODRIGUEZ. PONENTE: MARIANO AZUELA GUITRON. SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC GREGOR POISOT.

JURISPRUDENCIA XXIV

INVENCION. PATENTES DE.

INVOCADOS DIVERSOS FUNDAMENTOS PARA NULIFICAR UNA -
PATENTE DE INVENCION POR LAS AUTORIDADES RESPONSA -
BLES, ES SUFICIENTE LA EFICACIA DE UNO DE ELLOS PA -
RA NEGAR LA PROTECCION CONSTITUCIONAL QUE SE PIDA -
CONTRA LA ALUDIDA DECLARACION DE NULIDAD.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PAGINA. 1507

VOLTOMO. CXX

EPOCA. 5A.

AMPARO EN REVISION 1373/1953. G.D. SEARLE AND Co.
21 DE JUNIO DE 1954. UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. TOMO
CXX PAG. 1507.

JURISPRUDENCIA LVI

PATENTES. INVASION DE.

SI UN TERCERO NO PROBÓ QUE DETERMINADO PRODUCTO LO HUBIERA OBTENIDO POR UN PROCEDIMIENTO DISTINTO AL QUE EMPLEA QUIEN TIENE LA MARCA RESPECTIVA PRUEBA NECESARIAMENTE QUE HUBIERA UTILIZADO EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO POR ÉSTE. LAS ANTERIORES CIRCUNSTANCIAS EN MANERA ALGUNA RELEVAN AL TITULAR DE LA OBLIGACIÓN QUE TIENE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE PROBAR LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE SU ACCIÓN, O SEA, DEMOSTRAR EL USO POR PARTE DEL TERCERO DEL PROCEDIMIENTO QUE AMPARA SU PATENTE. POR EL HECHO DE QUE UNA SENTENCIA NO HAYA TENIDO POR PROBADA LA INVASIÓN DE DETERMINADA PATENTE, EN MANERA ALGUNA QUIERE DECIR QUE AUTORICE O PERMITA A PERSONAS DISTINTAS A QUE LA USUFRACTUEN EN SU PROVECHO, HACIENDO NUGATORIO EL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 7 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 157

VOL. TOMO. L

EPOCA. 6A.

REVISIÓN 3754/57. J.R.GEIGY, S.A. 24 DE AGOSTO DE 1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS, PONENTE: FRANCO CARREÑO.

JURISPRUDENCIA LVII

PATENTES, SOLICITUDES DE DECLARACION DE INVASION DE.
GARANTIA DE AUDIENCIA.

NO ES CIERTO QUE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESTABLECIDO PARA DILUCIDAR LAS SOLICITUDES DE DECLARACION DE INVASION DE UNA PATENTE PUEDA HACERSE CASO OMISO DE LA GARANTIA DE AUDIENCIA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. EN PRIMER TERMINO, EL ARTICULO 230 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL AUN CUANDO ES UN TANTO DEFICIENTE AL RESPECTO, ESTABLECE UN PROCEDIMIENTO QUE INTERPRETADO JURIDICAMENTE OBLIGA A LA AUTORIDAD A RESPETAR LA GARANTIA DE AUDIENCIA. ES ASI COMO DISPONE QUE SE FIJARÁ UNA PLAZO "AL PRESUNTO INVASOR DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL ASUNTO Y CON LA DISTANCIA DE LA POBLACION EN QUE RESIDA, PARA QUE OCURRA POR SI O POR MEDIO DE APODERADO DEBIDAMENTE ACREDITADO, A ENTERARSE DE LOS COMPROBANTES EN QUE SE PRETENDE FUNDAR... LA SOLICITUD DE DECLARACION FORMULADA EN SU CONTRA... Y PARA PRESENTAR LAS OBJECIONES Y OBSERVACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES". COMO SE ADVIERTE FACILMENTE, EL PLAZO A QUE SE REFIERE ESTE PRECEPTO NO IMPLICA LA FIJACION DE UN TERMINO RIGIDO Y MENOS PERENTORIO, SINO QUE LO CONDICIONA A LA NATURALEZA DEL ASUNTO, LO QUE EN OTRAS PALABRAS QUIERE DECIR QUE ES A LA AUTORIDAD RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDE FIJARLO, PERO CON ESTRICTO APEGO A LA IMPORTANCIA DE LA CONTROVERSIA Y A LA MAYOR O MENOR DIFICULTAD QUE LAS PARTES TENGAN PARA PROPORCIONARLE TODOS AQUELLOS DATOS Y PRUEBAS QUE LA LLEVEN AL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA VERDAD. TAN ES ASI, QUE EL MISMO PRECEPTO, EN SU -

PARTE FINAL, DISPONE TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE: "POR SU PARTE, LA SECRETARÍA PODRÁ CERCIORARSE DE LA EXACTITUD DE CUALQUIER COMPROBACIÓN CORRESPONDIENTE". -- AHORA BIEN, LAS PRESCRIPCIONES LEGALES ANTERIORES NO OTORGAN FACULTADES DISCRECIONALES A LA SECRETARÍA - DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SINO LE IMPONEN UNA CONDUCTA A SEGUIR, LA CUAL ES LA DE FIJAR UN PLAZO SUFICIENTE Y - REQUERIR LA COMPROBACIÓN DE LA EXACTITUD DE LOS DATOS QUE SE LE MINISTREN. INDEPENDIEMENTE DEL CONTENIDO E INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 230 DE LA LEY DE LA MATERIA, CABE SUBRAYAR QUE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, - POR OTORGARLA UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, SE ENCUENTRA IMPERATIVAMENTE IMPLICADA EN TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, QUE PUEDA CULMINAR CON LA PRIVACIÓN A ALGUIEN DE SUS POSESIONES O DERECHOS, Y QUE CUANTO MAS AMPLIA SEA LA QUE OTORQUE UNA AUTORIDAD, MAYOR SERÁ LA POSIBILIDAD DE QUE LAS PARTES COMPRUEBEN SUS DERECHOS Y QUE LA DECISIÓN DEFINITIVA CON TENGA LA VERDAD.

FUENTE. ADMINISTRATIVA.
 SECCIÓN. ADMINISTRATIVA
 PÁGINA. 28
 VOLTOMO. LXXIX
 EPOCA. 7A.

SIXTA EPOCA, TERCERA PARTE:
 VOL. LXXXIX PÁG. 28 R.F. 7408/60 LABORATORIOS
 LEPETIT DE MEXICO, S.A. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 344/85

JURISPRUDENCIA LVIII

PATENTES, NULIDAD DE LAS. TERMINO DE PRUEBAS.

LA AMPLIACIÓN DE UN PLAZO PARA RENDIR PRUEBAS, NO IMPLICA LA REVOCACIÓN, CONTRA DERECHO, DEL ACUERDO QUE FIJARÁ UN TÉRMINO, EN VIRTUD DE QUE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO ESTABLECE TÉRMINOS PERENTORIOS PARA LA RENDICIÓN DE PRUEBAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSIGNA.

FUENTE. AMINISTRATIVA

PÁGINA. 28

VOLTOMO. LXXIX

EPOCA. 6A.

REVISIÓN FISCAL 7408/60. LABORATORIOS LEPETIT DE ---
MÉXICO, S.A. 23 DE ENERO DE 1964. UNANIMIDAD DE 4 -
VOTOS. PONENTE: FRANCO CARREÑO.

JURISPRUDENCIA LIX

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

EL TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOLAMENTE CONTIENE EL "PROCEDIMIENTO PARA DICTAR DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS", QUE PRECISA EL ARTÍCULO 229 DE DICHO ORDENAMIENTO; PERO EN NINGUNO DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN EL REFERIDO TÍTULO SEXTO, DE TERMINA LOS REQUISITOS FORMALES QUE DEBEN CONTENER LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, PUES EL DIVERSO -- 233 DEL CUERPO DE LEYES EN CUESTIÓN, ÚNICAMENTE CONSIGNA "TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA FORMULAR OBJECIONES, Y PREVIO ESTUDIO DE LOS ANTECEDENTES RELATIVOS, SE DICTARÁ LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE CORRESPONDE, LA QUE SE COMUNICARÁ A LOS INTERESADOS EN LA FORMA QUE PREVIENEN LOS ARTÍCULO ANTERIORES", SIN ESPECIFICAR LOS PRESUPUESTOS FORMALES QUE DEBEN CONTENER ESA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. SI BIEN ES VERDAD QUE LOS ARTÍCULOS 17, 202 Y 272, CONSIGNAN LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY CIVIL, Y DE LOS CÓDIGOS DE PROCEDIMIENTOS FEDERAL O LOCAL, CUANDO SE EJERCITEN ACCIONES CIVILES QUE NAZCAN DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ELLO VIENE A CORROBORAR LA TESIS DE QUE TRATANDOSE DE LA FORMA QUE DEBEN REVESTIR LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS LA LEY DE LA MATERIA NO CONTIENE PRECEPTO ALGUNO QUE LA REGULE. POR CONSIGUIENTE, SIENDO LA MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE ORDEN ADMINISTRATIVO, DEBE ESTIMARSE SUPLETORIAMENTE APLICABLE (SALVO DISPOSICIÓN EXPRESA EN CONTRARIO DE LA LEY RESPECTIVA) EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCIÓN. ADMINISTRATIVA
PÁGINA. 40
VOLTOMO. LXXIII
ÉPOCA. 6A.

SEXTA ÉPOCA, TERCERA PARTE:
VOL. LXXIII, PÁG. 40 A.R. 6739/61 DERIVADOS DEL --
MAIZ; S.A. MAYORIA DE VOTOS.
TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 395/85

JURISPRUDENCIA LX

PATENTES Y MARCAS, AMPARO EN MATERIA DE. DERECHOS DE TERCEROS.

CUANDO EN MATERIA DE PATENTES Y MARCAS, LA CONTROVER-
SIA SE PLANTEA ENTRE QUEJOSO Y AUTORIDAD, SIN QUE EL
ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO APAREZCA DICTADO POR GES-
TIONES DE TERCERO, Y SIN QUE SE LE LLAME A UN TERCERO
AL JUICIO DE GARANTÍAS LA SENTENCIA QUE SE DICTA A -
FAVOR DEL QUEJOSO DEBE DEJAR A SALVO LOS DERECHOS --
QUE ALGÚN TERCERO PUEDA TENER, SI LE AFECTA LO RESUEL-
TO EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE NO FUE OÍDO, DERE--
CHOS QUE PODRÁ HACER VALER, ALEGAR Y PROBAR EN LA FOR-
MA QUE EN DERECHO PROCEDA.

FUENTE. COLEGIADOS
PÁGINA. 51
VOLTOMO. 30
EPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
AMPARO EN REVISIÓN RA- 2091/69 (248/68). F.G.M. & CO.
29 DE JUNIO DE 1971 - UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE:
GUILLERMO GUZMÁN OROZCO.

JURISPRUDENCIA LXI

VISITAS DOMICILIARIAS. LOS ARTICULOS 216 A 224 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS SON CONSTITUCIONALES.

LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EXPEDIDA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1975, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CARTA MAGNA Y POR LO TANTO, ES CONSTITUCIONAL EL HECHO DE QUE LA SECRETARÍA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL TENGA FACULTADES DE POLICIA, EN SENTIDO LATO, PARA PRACTICAR VISITAS DOMICILIARIAS COMO FORMA DE VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS CONSTITUCIONALES, CUYAS DISPOSICIONES, DE ACUERDO CON SU ARTÍCULO 2., SON DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL EN EFECTO, DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, SEGUNDO PÁRRAFO, SE DESPRENDE LO SIGUIENTE: 1., QUE LAS VISITAS DOMICILIARIAS SÓLO PUEDEN SER PRACTICADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS; 2., QUE DICHAS VISITAS ÚNICAMENTE PUEDEN TENER POR OBJETO EL QUE LA AUTORIDAD SE CERCIORE DE QUE SE HAN CUMPLIDO LOS REGLAMENTOS SANITARIOS Y DE POLICIA, ASI COMO LAS DISPOSICIONES FISCALES; Y 3., QUE LAS AUTORIDADES DEBEN SUJETARSE A LAS LEYES RESPECTIVAS Y A LAS FORMALIDADES PRESCRITAS PARA LOS CATEOS. DEBE HACERSE HINCAPIE EN QUE LA NORMA CONSTITUCIONAL PRESCRIBE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, PARA PODER PRACTICAR UNA VISITA DOMICILIARIA, DEBE SUJETARSE A LAS LEYES RESPECTIVAS, DE DONDE PUEDE CONCLUIRSE QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, MEDIANTE LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY, SI PUEDE FACULTAR A UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO, COMO EN ESTE CASO LA SECRETARÍA DE PATRIMONIO Y FOMENTO IN-

DUSTRIAL, PARA PRACTICAR VISITAS DOMICILIARIA CON -
EL OBJETO DE CONSTATAR QUE LOS PARTICULARES HAN CUM
PLIDO LAS NORMAS DE ORDEN PUBLICO QUE ESTABLEZCA LA
PROPIA LEY Y QUE RESULTEN APLICABLES; EN SENTIDO --
CONTRARIO IMPLICARÍA QUE TODAS AQUELLAS LEYES QUE -
NO FUESEN DEL ORDEN SANITARIO, FISCAL O DE POLICIA-
EN EL SENTIDO ESTRICTO, NO PUDIERAN ESTABLECER LA -
PRÁCTICA DE VISITAS DOMICILIARIAS, NO OBSTANTE QUE-
ESTE ES, EN MUCHOS CASOS, EL MEDIO IDÓNEO PARA PRE-
SERVAR EL ORDEN PÚBLICO, DE DONDE RESULTA QUE SI EN
EL CASO CONCRETO ES A TRAVES DE TALES VISITAS COMO
PUEDE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA VIGILAR LA OBSER-
VANCIA DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, QUE ES DE
ORDEN PÚBLICO, SE IMPONE ESTIMAR QUE LOS ARTÍCULOS
216 A 224 DE ESTE LEY, NO SON INCONSTITUCIONALES.

FUENTE. PLENO

PAGINA. 143

VOLTOMO.163-168

EPOCA. 7A

AMPARO EN REVISION 7212/79, NACIONAL DE DULCES, S.A.
DE C.V. 3 DE AGOSTO DE 1982. MAYORIA DE 18 VOTOS. -
PONENTE: MARIA CRISTINA SALMORAN DE TAMAYO. DISIDEN-
TE: SANTIAGO RODRÍGUEZ ROLDÁN.

JURISPRUDENCIA LXXII

PATENTES, INVASION DE DERECHOS.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 89 - DE LA LEY DE LA PATENTES Y MARCAS, LAS RESOLUCIONES QUE COMPETE DICTAR A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA NACIONAL SOBRE INVASIÓN DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE UNA PATENTE, SE FORMULARAN DESDE UN PUNTO DE VISTA TÉCNICO, Y ESTO IMPLICA NECESARIAMENTE UNA SERIE DE CONSIDERACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POR VIRTUD DE LAS CUALES SE DETERMINAN LAS CARACTERÍSTICAS TANTO DEL ARTÍCULO QUE PROTEGE LA PATENTE INVADIDA COMO DEL ARTÍCULO INVASOR, PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE PRECISAR SI ESTE ES IGUAL, SUBSTANCIALMENTE IGUAL O SEMEJANTE AL QUE AMPARA LA PATENTE INVADIDA, LO QUE SOLO PUEDE LOGRARSE AL TRAVÉS DE UN JUICIO COMPARATIVO QUE NO DEBE LIMITARSE A DECLARAR LISA Y LLANAMENTE LA IGUALDAD O SEMEJANTE, SINO QUE DEBE SEÑALAR LAS PARTICULARIDADES O SEMEJANZAS.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
 PAGINA. 61
 VOLTOMO. XVIII
 EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 2412/ 58. JOSE MOGYOROS. 4 DE DICIEMBRE DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: FRANCO CARREÑO.

JURISPRUDENCIA LXXIII

PATENTES, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS PROCESOS RELATIVOS A.

SI LOS HECHOS DENUNCIADOS COMO DELICTUOSOS NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNO DE LOS PRECEPTOS DEL CAPÍTULO XII DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION, QUE SE REFIERE A LA RESPONSABILIDAD DE LOS QUE INFRINGEN DERECHOS DE UNA PATENTE, ES INDISCUTIBLE QUE NO ES COMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA CONOCER, POR NO TENER APLICACION ESA LEY GENERAL, SI NO QUE LO ES UN JUEZ COMÚN DEL ORDEN PENAL, EN VIRTUD DE QUE SI SE COMPRUEBAN LOS HECHOS DELICTUOSOS DENUNCIADOS, CAERÍAN DENTRO DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA DEL FUERO COMÚN.

QUINTA EPOCA: TOMO LXX, PÁG. 2492. NUÑEZ PARRA ANASTASIO.

A P E N D I C E " C "

J U R I S P R U D E N C I A

" C E R T I F I C A D O D E I N V E N C I O N "

JURISPRUDENCIA XXV

PATENTES. CUANDO UN PROCEDIMIENTO ENCAMINADO A LA APLICACION DE UN PRODUCTO, NO ES PATENTABLE.

SI EL MÉTODO QUE PRETENDE PATENTARSE, NO CONSTITUYE UN INVENTO, CONSIDERANDO EN SI MISMO, SUSCEPTIBLE DE SER PATENTADO, CONFORME A LAS NORMAS QUE RIGEN LA LEY DE LA MATERIA, SI SÓLO SE TRATA DE UN PROCEDIMIENTO ENCAMINADO A LA APLICACIÓN O USO DE UN INSECTICIDA QUE SE TIENE PATENTADO EN UN PAÍS EXTRANJERO. LO QUE PUDIERA ESTIMARSE PATENTABLE, EN TODOCASO, ES UN NUEVO PROCEDIMIENTO INDUSTRIAL PARA OBTENER EL PRODUCTO QUÍMICO EN CUESTIÓN O EN SUS NUEVAS APLICACIONES DE CARACTER INDUSTRIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1RO. DE LA LEY DE QUE SE VIENE HABLANDO, PERO DE NINGUNA MANERA EL SUSODICHO MÉTODO, CUYO FIN ESTRIBA EN APLICAR EN EL ÁREA SOMETIDA A LA INFESTACIÓN DE INSECTOS, EN FORMA CONCENTRADA, UNA CANTIDAD INSECTICIDAMENTE EFECTIVA DEL PRODUCTO QUÍMICO MENCIONADO, YA QUE SE GÚN SE HA ASENTADO CON ANTELACIÓN EL REPETIDO MÉTODO NOVEDOSO PARA CONTROLAR INSECTOS Y PROTEGER PLANTAS CONTRA EL ATAQUE DE INSECTOS, NO CONSTITUYE UN INVENTO, CONSIDERADO EN SI MISMO.

FUENTE. COLEGIADOS

PÁGINA. 49

VOLTOMO. 28

EPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.

AMPARO EN REVISIÓN RA-45/71- AMERICAN CYNAMID COMPA

JURISPRUDENCIA XXVI

INVENCION, CERTIFICADOS DE.

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 4,5,10, FRACCIÓN IV, Y 65 - DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, NO ES PATENTABLE UN PRODUCTO QUÍMICO FARMACEÚTICO, PERO SI SE PUEDE - CONCEDER UN CERTIFICADO DE INVENCION PARA UN PROCEDIMIENTO NOVEDOSO PARA OBTENER UN PRODUCTO QUÍMICO. LUEGO EL CERTIFICADO NO PUEDE REFERIRSE AL PRODUCTO OBTENIDO, NI A LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN SU OBTENCION NI A SU MEZCLA, SINO SOLO AL PROCEDIMIENTO MISMO MEDIANTE EL CUAL SE OBTIENE EL PRODUCTO FINAL. ES DECIR, NO ES LO NOVEDOSO DEL PRODUCTO FINAL OBTENIDO, NI LO NOVEDOSO DE LOS PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA OBTENCION LO QUE ES MATERIA DE UN CERTIFICADO DE INVENCION, -- SINO EL PROCEDIMIENTO MISMO MEDIANTE EL CUAL, CON -- LOS PRODUCTOS UTILIZADOS, SE OBTIENE EL PRODUCTO FINAL.

FUENTE. COLEGIADOS

PÁGINA. 86

VOLTOMO. 127-132

ÉPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 511/79 - HECTOR CHAIN SIMON. 9 -- DE AGOSTO DE 1979 - UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: -- GUILLERMO GUZMÁN OROZCO.

JURISPRUDENCIA XXVII

INVENCION, EFECTOS DE LA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CASO EN EL QUE SE MODIFICA UNA SOLICITUD QUE ORIGINALMENTE ERA DE PATENTE POR HABERSE PRESENTADO BAJO LA VIGENCIA DE LA YA ABROGADA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ARTICULO 10 TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

ES INFUNDADO EL AGRAVIO QUE HACEN VALER LAS RESPONSABLES RECURRENTE, EN EL AGRAVIO QUE HACEN VALER LAS RESPONSABLES RECURRENTE, EN EL SENTIDO DE QUE LA SENTENCIA RECURRIDA ES ILEGAL PORQUE EL A QUO NO TOMO EN CONSIDERACIÓN QUE LA EMPRESA QUEJOSA, DE MANERA VOLUNTARIA Y CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, SOLICITO ANTE LAS PROPIAS AUTORIDADES QUE SU SOLICITUD DE PATENTE (DIVISIONAL DE LA PRINCIPAL) PRESENTADA BAJO LA VIGENCIA DE ABROGADA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, FUESE MODIFICADA PARA CONVERTIRLA EN SOLICITUD DE REGISTRO PARA LA EXPEDICIÓN DE UN CERTIFICADO DE INVENCION, CON LO QUE SEGÚN LAS RECURRENTE - LA ALUDIDA SOLICITUD QUEDO SOMETIDA AL RÉGIMEN QUE ESTABLECE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN VIGOR. REVISTE SUMA IMPORTANCIA DILUCIDAR LA CUESTIÓN A QUE SE REFIEREN LAS RESPONSABLES EN EL ANTERIOR AGRAVIO, PORQUE SI SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA EMPRESA QUEJOSA, A PESAR DE HABER PRESENTADO SU SOLICITUD DE PATENTE DIVISIONAL BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SE SOMETIO EXPRESAMENTE A TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SOBRE LA MATERIA DE CERTIFICADOS DE INVENCION ESTABLECE LA --

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, SE TENDRÍA TAMBIÉN QUE RESOLVER QUE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 79 Y 28 DEL ORDENAMIENTO LEGAL CITADO EN SEGUNDO TÉRMINO, LA EMPRESA DEBIÓ PRESENTAR SU SOLICITUD DE PATENTE - DIVISIONAL DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES, CONTANDO A PARTIR DE QUE SE LE REQUIRIÓ PARA QUE DIVIDIERA SU SOLICITUD DE PATENTE ORIGINAL, PLAZO QUE NO ESTABLECE LA ANTERIOR LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, -- ORDENAMIENTO QUE, MÁS BIEN, NO ESTABLECÍA PLAZO ALGÚN PARA TAL EFECTO, SEGÚN LO RECONOCEN LAS MISMAS -- RESPONSABLES EN LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO; Y SOLO SE PRESENTA DICHA SOLICITUD DENTRO DEL SUSODICHO PLAZO, PODÍA TENER DERECHO A CONSERVAR COMO FECHA LEGAL LA DE LA SOLICITUD INICIAL, PERO DE AUTOS SE DESPRENDE QUE LA EMPRESA QUEJOSA SE SOMETIÓ A LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA NUEVA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, ÚNICAMENTE PARA EL EFECTO DE QUE SE LE OTORGARÁ CERTIFICADO DE INVENCION Y NO PATENTE (DIVISIONAL), ASÍ COMO PARA QUE SE CONTINUARÁ EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, MÁS NO PARA QUE LA NUEVA LEY SE APLICARA A LOS TRÁMITES YA EFECTUADOS MODIFICADOS LA FECHA LEGAL DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. DESDE LUEGO QUE LA QUEJOSA ACEPTO LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY, ÚNICAMENTE PARA QUE RIGIERA LOS TRÁMITES POSTERIORES AL SOMETIDO Y PARA QUE SE LE EXPIDIERA CERTIFICADO DE INVENCION EN LUGAR DE PATENTE, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE, OBIAMENTE, QUE ADMITIERA LA APLICACIÓN DE LA LEY A LOS TRÁMITES EFECTUADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY ANTERIOR. POR TANTO, NO PUEDE DECIRSE VÁLIDA-

MENTE QUE SE SOMETIÓ INTEGRAMENTE A LA NUEVA LEY, --
ACEPTANDO LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA MISMA PARA
PERDER EL DERECHO ADQUIRIDO RESPECTO DE LA FECHA LE-
GAL DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD INICIAL DE PATEN-
TE; PUESTO QUE LAS ETAPAS DEL TRÁMITE QUE YA SE HABÍA
LLEVADO A CABO, PRINCIPALMENTE LO RELACIONADO CON EL
PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE PATENTE DIVISIO-
NAL, SE RIGIERON POR LA ABROGADA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

FUENTE. COLEGIADOS
PÁGINA. 147
VOLTOMO.145-150
ÉPOCA. 7A.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO AMPARO EN REVISIÓN 1203/80 - --
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED. 26 DE MARZO DE
1981 - UNANIMIDAD DE VOTOS. GENÁRO DAVID GONGÓRA -
PIMENTEL.

A P E N D I C E " D "

J U R I S P R U D E N C I A

" D I B U J O S Y M O D E L O S I N D U S T R I A L E S "

JURISPRUDENCIA XXVIII

PATENTES DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL. PROHIBICIONES DEL ARTICULO 6TO DE LA MATERIA.

ES DE NOTARSE QUE LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 4TO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO SE REFIEREN, COMO LO ACLARA EL ARTICULO 5TO, A PATENTES DE INVENCIÓN, NI A PATENTES DE MEJORAS, SINO A PATENTES DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL. EN ESTE TIPO DE PATENTES, NO SE TRATA DE VERDADERAS O PROPIAS CREACIONES INTELLECTUALES QUE MEJOREN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CUANTO A CANTIDAD O CALIDAD, NI SE TRATA DE CREACIONES INTELLECTUALES QUE IMPLIQUEN EL DESCUBRIMIENTO DE UNA NUEVA COMPOSICIÓN DE MATERIA, O DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO PARA OBTENER PRODUCTOS QUÍMICOS, NI DE UNA NUEVA APLICACIÓN DE ESTOS, NI SE TRATA TAMPOCO DE NUEVOS TIPOS DE MÁQUINARIA O DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS INDUSTRIALES. TODAS ESTAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDEN, EN RIGOR, A LAS PATENTES DE INVENCIÓN Y A LAS PATENTES DE MEJORAS. PERO TRATÁNDOSE DE PATENTE DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL, LO ÚNICO QUE SE REQUIERE ES QUE SE TRATE DE UNA NUEVA FORMA PARA PIEZAS DE MAQUINARIA O PARA PRODUCTOS INDUSTRIALES, QUE, POR SU DISPOSICIÓN ARTÍSTICA, O SIMPLEMENTE POR SU DISPOSICIÓN, DE NOVEDAD Y ORIGINALIDAD A UN PRODUCTO INDUSTRIAL. Y PARA EL EFECTO, PUEDE TRATARSE TAMBIÉN DE UN NUEVO DIBUJO ORNAMENTAL QUE DE, A LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES EN QUE SE USE, UN ASPECTO PECULIAR Y PROPIO. EN ESTE SENTIDO, LAS PATENTES DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL TIENDEN MÁS QUE A DEFENDER CONCEPCIONES O CREACIONES INTELLECTUALES DE SUS INVEN

TORES, A DEFENDER LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DEL PRODUCTOR, IMPIDIENDO LAS CONFUSIONES, COMO EN EL CASO DE LAS MARCAS, PUES SE RELACIONAN MÁS CON LA DISTINCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE CON CUESTIONES DE CREATIVIDAD O DE EFICACIA. Y EN GENERAL, PUEDE DECIRSE QUE LAS PROHIBICIONES DEL ARTÍCULO 6TO DE LA LEY, SE REFIEREN A PATENTES DE INVENCIÓN Y DE MEJORAS, PERO NO A PATENTES DE MODELO Y DIBUJO INDUSTRIAL.

FUENTE. COLEGIADOS

PÁGINA. 41

VOL. TOMO. 29

ÉPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN --
MATERIA ADMINISTRATIVA.

AMPARO EN REVISIÓN RA- 917/70 (3294/62). ACEITES -
ESENCIALES, S.A. 10 DE MAYO DE 1971 - UNANIMIDAD -
DE VOTOS. PONENTE: GUILLERMO GUZMÁN OROZCO.

JURISPRUDENCIA XXIX

PATENTES. CLASIFICACION DE LAS.

CONFORME A LOS ARTÍCULO 4TO Y 5TO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LAS PATENTES SON DE TRES CLASES: A) LAS PATENTES DE INVENCION, COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA I A LA III DEL CITADO ARTÍCULO 4TO; INCISO B) LAS PATENTES DE MEJORAS COMPRENDIDAS EN LA FRACCIÓN IV DE ESTE PRECEPTO, Y C) LAS PATENTES DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL, COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES V Y VI. AHORA BIEN, LAS PATENTES DE INVENCION AMPARAN LAS CREACIONES INTELECTUALES QUE SE TRADUCEN EN NUEVOS PRODUCTOS INDUSTRIALES O EN NUEVAS COMPOSICIONES DE MATERIA, O EN EL EMPLEO DE MEDIOS NUEVOS O EN LA NUEVA APLICACIÓN DE MEDIOS CONOCIDOS, PARA OBTENER PRODUCTOS O RESULTADOS INDUSTRIALES NOVEDOSOS. Y LAS PATENTES DE MEJORAS ESTAN DIRECTAMENTE REFERIDAS A AQUELLAS QUE PRODUZCAN UN NUEVO RESULTADO INDUSTRIAL ES DECIR, A LAS PATENTES DE INVENCION. O SEA QUE PUEDE PATENTARSE LA MEJORA A UNA PATENTE DE INVENCION, CUANDO ESA MEJORA IMPLIQUE UN RESULTADO MÁS EFICIENTE DEL INVENTO, O UN PROCEDIMIENTO MAS FÁCIL O MENOS COSTOSO PARA OBTENER EL RESULTADO INDUSTRIAL. PERO ES DE NOTARSE QUE LA EXPRESIÓN "RESULTADO INDUSTRIAL" SOLO APARECE EN EL ARTÍCULO 4TO A COMENTO, EN LAS FRACCIONES II, III Y IV. Y, ADEMÁS, LA FRACCIÓN IV HABLA DE "MEJORAS A UNA INVENCION". TODO LO CUAL LLEVA A CORROBORAR LA CONCLUSIÓN DE QUE UNA PATENTE DE MEJORA PUEDE APLICARSE A MEJORAR UNA INVENCION, AMPARADA POR UNA PATENTE O DEL DOMINIO PÚBLICO, SEGÚN DICE EL PRECEPTO. Y ELLO CORROBORA TAMBIÉN LA CONCLUSIÓN DE QUE UNA PATENTE DE MEJORAS DEBE PRODUCIR UN

RESULTADO EN CUANTO A LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INVENCION MEJORADA, O EN CUANTO AL COSTO O FACILIDAD DEL PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA OBTENER -- ESA FUNCION O EL RESULTADO QUE CON LA INVENCION SE - BUSCA. PERO LAS IDEAS O CONCEPCIONES QUE APLICADAS A UNA INVENCION NO MEJOREN EL RESULTADO O PRODUCTO - DE ESA INVENCION, NI LA FUNCION O FIN PARA LOS CUALES ESTE DESTINADO EL INVENTO, NI FACILITE EL RESULTADO O ABATA SUS COSTOS, NO SE PUEDEN CONSIDERAR COMO MEJORAS A UNA INVENCION. POR OTRA PARTE, LAS PATENTES DE MODELO O DIBUJO INDUSTRIAL AMPARAN FORMAS, DIBUJOS, -- DISPOSICIONES ARTISTICAS, ORNAMENTALES, ETC. Y DICHAS PATENTES NO TIENEN QUE VER CON EL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE UN PRODUCTO INDUSTRIAL NI CON LA FACILIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCION, NI CON EL COSTO RELATIVO, SINO SOLO CON EL ATRACTIVO ESTETICO DEL PRODUCTO, O CON SU ASPECTO PECULIAR Y PROPIO, ETC. DE DONDE SE DESPRENDE QUE LAS FORMAS O CONCEPCIONES QUE PODRIAN SER MATERIA DE UNA PATENTE DE DIBUJO O MODELO INDUSTRIAL, EN PRINCIPIO NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO MEJORAS A UNA INVENCION, PUESTO QUE AUNQUE AFECTAN -- EL ATRACTIVO ESTETICO DE UN PRODUCTO INDUSTRIAL, SE RELACIONAN CON LA EFICIENCIA DEL INVENTO EN CUANTO AL FIN PERSEGUIDO DIRECTAMENTE POR EL. PUES AUMENTAR EL ATRACTIVO ESTETICO O COMERCIAL DE UN PRODUCTO, NO PUEDE CONFUNDIRSE CON MEJORAR UNA INVENCION.

FUENTE. COLEGIADOS

PAGINA. 57

VOLTOMO.43

EPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN RA - 1163/70 (4020/50).

MENDIZABAL Y COMPAÑIA SUCESORES, COMPAÑIA CERILLERA
MEXICANA, S.A. 31 DE JULIO DE 1972 - UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENTE: GUILLERMO GUZMÁN OROZCO

A P E N D I C E " E "

J U R I S P R U D E N C I A

" M A R C A S "

JURISPRUDENCIA XXX

MARCAS. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 97 Y 112 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, A NADIE - PUEDE NEGARSE EL DERECHO A USAR SU NOMBRE PROPIO -- COMO MARCA, SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS DE QUE EL NOMBRE SEA EL MISMO QUE ACOSTUMBRE USAR Y QUE LE -- PONGA UN ELEMENTO QUE LO DISTINGA DE UN HOMÓNIMO -- QUE YA SE ENCUENTRE REGISTRADO CON ANTERIORIDAD, SIN QUE IMPORTE EL IDIOMA DE DICHO NOMBRE. DE ESTO SE -- CONCLUYE QUE LA DISPOSICIÓN CONTENIDA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 105 DE LA CITADA LEY DE -- LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONFORME A LA CUAL NO SE -- ADMITIRÁN A REGISTRO LAS PALABRAS DE IDIOMAS VIVOS - EXTRANJEROS, PARA AMPARAR PRODUCTOS QUE SE ELABOREN EN MÉXICO, CONSTITUYE LA REGLA GENERAL QUE TRATÁN DOSE DE LOS NOMBRES PROPIOS, LOS CITADOS ARTÍCULOS 97 Y 112 ESTABLECEN EVIDENTES EXCEPCIONES A ESTA REGLA, PUES DE OTRA MANERA ESTAS DISPOSICIONES NO TENDRÍAN SENTIDO, PORQUE, DE REFERIRSE SOLO A LOS NOMBRES EN CASTELLANO, NO TENDRÍAN RAZÓN DE EXISTIR EN VIRTUD DE QUE PARA ESAS PALABRAS NO HAYA LIMITACIÓN EN EL ARTÍCULO 105 MENCIONADO.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 56

VOL. TOMO. XX

ÉPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 3082/58. CANNON MILLS, S.A.
13 FEBRERO DE 1959. 5 VOTOS. PONENTE: OCTAVIO MENDO
ZA GONZÁLEZ.

JURISPRUDENCIA XXXI

MARCAS, CONSTITUCION DE LAS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DE LA -- PROPIEDAD INDUSTRIAL, PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA, - PARA LOS EFECTOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DEL MISMO ORDENAMIENTO, LOS NOMBRES BAJO UNA FORMA - DISTINTIVA, LAS DENOMINACIONES, Y EN GENERAL, CUAL- QUIER MEDIO MATERIAL QUE SEA SUSCEPTIBLE, POR SUS - CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, DE HACER DISTINGUIR LOS OBJETOS A QUE SE APLIQUE O TRATE DE APLICARSE, DE LOS DE SU MISMA CLASE O ESPECIE, POR TANTO, LA MARCA DE LA QUEJOSA, CONSTITUÍDA POR UNA PALABRA DE ORIGEN - ITALIANO Y UN CARAMELO CON CIERTAS CARACTERÍSTICAS ES UNA VERDADERA MARCA QUE SATISFACE LOS REQUISITOS LEGALES, SUSCEPTIBLE, POR SUS CARÁCTERES ESPECIALES DE HACER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS QUE AMPARA DE OTROS DE SU MISMA ESPECIE O CLASE.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 55

VOL. TOMO. VIII

ÉPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 7407/56. DULCERIA ITALIANA, S.A.
10 DE MARZO DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE:
FRANCO CARREÑO.

JURISPRUDENCIA XXXII

MARCAS, REGISTRO DE. CRITERIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
RESPECTO A LA ORIGINALIDAD.

DE CONFORMIDAD CON LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA -
CORTE DE JUSTICIA EL CRITERIO DE LA AUTORIDAD ADMI--
NISTRATIVA PUEDE SER CENSURADO EN EL JUICIO DE AMPA--
RO, CUANDO PARTE DE BASES INEXACTAS O NO DEMOSTRADAS
CUANDO NO EXPRESE ARGUMENTACIONES O NO CITA PRECEP--
TOS LEGALES, Y CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DEL ORGÁNO--
ADMINISTRATIVO SON CONTRARIOS A LAS REGLAS DE LA LÓ--
GICA Y A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. EN CONTRA--
RIA A LOS PRINCIPIOS LÓGICOS, LA CONCLUSIÓN DE QUE--
NO ES ORIGINAL CIERTA BOTELLA QUE PRETENDE REGISTRAR
SE, EN VIRTUD DE QUE HAY ENVASES QUE, AUNQUE NO ----
TIENEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA PROPUESTA, -
EN CONJUNTO CADA UNO DE ELLOS TIENE ALGUNOS DE LOS -
ELEMENTOS DE ESA MARCA Y, POR TANTO, TODOS LO ENVA--
SES REUNIDOS SI TIENEN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MAR--
RA DE LA QUEJOSA. ESTO ES INADMISIBLE, PORQUE, CON -
ESTE CRITERIO NUNCA PODRÍA HABER NINGUNA FIGURA ORI--
GINAL.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCIÓN. ADMINISTRATIVA
PÁGINA. 34
VOLTOMO. LXIII
ÉPOCA. 6A.

SEXTA ÉPOCA, TERCERA PARTE:
VOL. LXIII, PÁG. 34 A.R. 2613/61 COLGATE PALMOLIVE

COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOL. LVI, PÁG.73 A.R. 6250/61 COLGATE PALMOLIVE --

COMPANY, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 372/85

JURISPRUDENCIA XXXIII

MARCAS INDUSTRIALES, DERECHO AL USO DE LAS.

LA LECTURA DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PERMITE ADVERTIR QUE LOS DERECHOS AL USO DE UNA MARCA - SURGEN PRECISAMENTE DE SU REGISTRO NACIONAL, Y NO -- DE SUS REGISTROS EXTRANJEROS.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 80

VOLUMEN. II

ÉPOCA. 5A.

AMPARO EN REVISIÓN 6190/56. DESTILERIA FRANCESA, ---
S. DE R. L. 5 DE AGOSTO DE 1957. 5 VOTOS. PONENTE:
JOSÉ RIVERA P. C.

JURISPRUDENCIA XXXIV

MARCAS INDUSTRIALES, ARBITRIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EN EL REGISTRO DE.

EL JUICIO DE AMPARO QUEDARÍA SUPRIMIDO DE MANERA ABSOLUTA RESPECTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI FUERA ABSOLUTAMENTE INOBJETABLE LA FACULTAD QUE TIENE DE RESOLVER CUESTIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LAS NORMAS A QUE SE REFIERE LA LEY DE LA MATERIA. POR TANTO, CUANDO EL CRITERIO DE DICHA SECRETARÍA, AL RESOLVER SOBRE CUESTIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA NOTORIAMENTE INACEPTABLE PORQUE LOS HECHOS SEAN DE TAL MANERA OBJETIVOS QUE NO PUEDEN PROVOCAR DUDA RACIONAL ALGUNA, SÍ ES LEGAL COMBATIRLO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. XI, PÁG. 30.

A.R. 510457.

ROPA PRE-CORTADA, S.A. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA XXXV

MARCAS INDUSTRIALES. SUBSTANCIAS QUÍMICAS FUNDAMENTALES.

EN EL CASO DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS FUNDAMENTALES NO DEBE ACEPTARSE EN TÉRMINOS ESTRICTOS LA PREVENCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XIV, - - INCISO B), DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, -- YA QUE DE SER ASÍ SE LLEGARÍA AL EXTREMO, POR LAS - DEMÁS INACEPTABLE, DADOS LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO- 28 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE-- PROHIBE LOS MONOPOLIOS, DE QUE BASTARÍA CON QUE --- CUALQUIER PERSONA INSCRIBIERA UNA MARCA QUE EN SU - FORMACIÓN CONSTARA EL NOMBRE DE UNA DE ESAS SUBSTANCIAS FUNDAMENTALES DE LA FARMACOEPA, PARA QUE NADIE MAS PUDIERA REGISTRAR OTRA MARCA CONSTITUÍDA FUNDAMENTAMENTE POR ESA MISMA SUBSTANCIA BÁSICA, AUNQUE CON DISTINTAS DESIGNACIÓN.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 47

VOLUMEN. XIII

ÉPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 4803/48. CORN PRODUCTS REFINING CO. 2 DE JULIO DE 1958. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA XXXVI

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.

CONFORME AL ARTÍCULO 6 QUINQUIES DEL CONVENIO DE PARÍS, REVISADO EN LISBOA EN 1958, PARA QUE UNA MARCA REGISTRADA EN SU PAÍS DE ORIGEN PUEDA SER RECHAZADA (APARTADO B, INCISO 2), SE REQUIERE QUE ESTÉ DESPROVISTA " DE TODO " CARÁCTER DISTINTIVO, O BIEN FORMADA "EXCLUSIVAMENTE" DE SIGNOS O POR INDICACIONES QUE -- PUEDAN SERVIR PARA DESIGNAR ESPECIE, CANTIDAD, CALIDAD, DESTINO, VALOR, LUGAR O ÉPOCA DE PRODUCCIÓN, -- ETC. LUEGO SI A UNA PALABRA EXTRANJERA QUE RESULTA EVOCATIVA O DESCRIPTIVA DE LOS PRODUCTOS O DE SU NATURALEZA O DESTINO, SE LE AGREGA OTRO ELEMENTO SUFICIENTE PARA ESTABLECER LA DISTINCIÓN, DE MANERA QUE LA PARTE DESCRIPTIVA O EVOCATIVA NO VENGA A RESULTAR EL ELEMENTO ÚNICO O SUBSTANCIAL DE LA MARCA, ESTA -- SI ES SUSCEPTIBLE DE REGISTRO, A PESAR DEL TEXTO DEL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V, DE LA LEY DE INVENCIONES Y -- MARCAS. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
 SECCIÓN JURISPRUDENCIA
 NÚMÉRIS. 6
 APÉNDICE. 1985
 PÁGINA. 14
 VOLUMO. VI

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA ÉPOCA:
 VOLS. 121 - 126 PÁG. 123 A.R. 77/79 FABRICAS MON-

TERREY, S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 133-138 PÁG. 220 A.R. 467/79 BALTIMORE ----

AIRCOIL COMPANY INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 133-138 PÁG.220 A.R. 651/79 PROCTER & GAMBLE

DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 133-138 PÁG. 220 A.R. 871/79 FABRICAS AGRU

PADAS DE MUÑECAS DE ONIL, S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 133- 138 PÁG.220 A.R. 1377/79 NATIONAL --

CHEMSEARCH CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA XXXVII

MARCAS, REGISTRO DE.

SI UNA MARCA SE HA CONSERVADO VIGENTE POR EL SOLO-
HECHO DE ESTAR REGISTRADA Y NO HABERSE DECLARADO -
NULO SU REGISTRO, ESTA CIRCUNSTANCIA ES SUFICIENTE
PARA CONSIDERARLA CAPAZ DE PRODUCIR TODOS SUS EFEC-
TOS LEGALES, ENTRE ELLOS DE CONSERVAR SUS DERECHOS
ADQUIRIDOS, INDEPENDIEMENTE DE LOS VICIOS O ---
IRREGULARIDADES DE QUE ADOLEZCA SU REGISTRO. SOSTE-
NER LO CONTRARIO, ES TANTO COMO PROPICIAR UNA VIO-
LACIÓN DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE LA MATERIA, YA
QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL, PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA
SE DEBEN TOMAR EN CUENTA, PARA EFECTOS DE SU NOVE-
DAD, NO SOLAMENTE LAS MARCAS REGISTRADAS ANTERIOR-
MENTE SINO TAMBIÉN AQUELLAS QUE ENCONTRÁNDOSE EN --
TRÁMITE HUBIERA SIDO ANTERIOR LA SOLICITUD DE SU --
REGISTRO.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL.LXV, PÁG.19. A.R.-
5141/62.

SHOE CORPORATION OF AMERICA. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA XXXVIII

MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACION. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

TRATANDOSE DE CUESTIONES RELATIVAS A CONFUSIÓN DE - MARCAS, DEBE SOSTENERSE QUE ES EL PÚBLICO CONSUMIDOR QUIEN FUNDAMENTALMENTE MERECE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA DESORIENTACIÓN Y EL ERROR RESPECTO A LA NATURALEZA Y ORIGEN DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS QUE CONCURREN EN EL MERCADO, Y OBTENIR, AL MISMO TIEMPO, GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y BUENA FAMA DEL SIGNO DISTINTIVO ADOPTADO POR EL COMERCIANTE, ASEGURANDO LA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DE LAS MERCADERÍAS; EN OTRAS PALABRAS, LA MARCA HA DE SER PECULIAR PARA PODER DISTINGUIRSE CLARAMENTE ENTRE LAS DEMÁS MARCAS QUE FLUYEN EN EL COMERCIO O ESTAN REGISTRADAS, Y LA PROTECCIÓN DE LA LEY HA DE SER PLENA PARA QUE SU PODER DE ATRACCIÓN Y SU CAPACIDAD DISTINTIVA NO SUFRAN MENGUA; ESTO JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE LA EXIGENCIA DE QUE LAS MARCAS SEAN SUFICIENTEMENTE DISTINTIVAS ENTRE SI, DE SUERTE QUE EL PÚBLICO CONSUMIDOR NO SOLO NO CONFUNDA UNA CON OTRA, SINO QUE NI SIQUIERA EXISTA LA POSIBILIDAD DE QUE LAS CONFUNDA. ESTAS PECULIARIDADES LAS IMPLICA LA LEY DE LA MATERIA CUANDO ESTABLECE EN SUS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCIÓN XVIII, QUE LA DENOMINACIÓN QUE CONSTITUYE LA MARCA DEBE SER SUFICIENTEMENTE DISTINTIVA PARA PODER DISTINGUIR O IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUE O TRATA -

DE APLICARSE, FRENTE A LOS DE SU MISMA ESPECIE Y --
 CLASE, Y QUE UNA MARCA NO DEBE REGISTRARSE SI ES CON
 FUNDIBLE CON OTRA REGISTRADA CON ANTELACIÓN. TERCER
 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL ---
 PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
 SECCIÓN. JURISPRUDENCIA
 NUMTESIS. 32
 APÉNDICE. 1985
 PÁGINA. 54
 VOLTOMO. VI

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE:

VOLS. 157-162 PÁG. 206 A.R. 746/81 INTERCONTINEN-
 TAL HOTELS CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157-162 PÁG. 206 A.R. 146/81 LABORATORIOS -
 MILES DE MEXICO, S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157-162 PÁG. 107 A.R. 60/82 BARCO OF CALI-
 FORNIA. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157-162 PÁG. 107 A.R. 1459/79 GERN FOODS,
 INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157-162 PÁG. 107 A.R. 1829/81 HARDY SPICER
 LIMITED. UNANIMIDAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA XXXIX

MARCAS INDUSTRIALES, ARBITRIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA EN EL REGISTRO DE.

NO ES ABSOLUTA NI OMNÍMODA LA FACULTAD DE QUE GOZA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA DECIDIR SI CONVIENE O NO, CONCEDER EL REGISTRO DE UNA MARCA SEMEJANTE A OTRA REGISTRADA, O QUE INVADA EL LEGÍTIMO CAMPO DE ACCIÓN DE UN NOMBRE COMERCIAL ANTERIORMENTE EN USO. CUANDO UNA AUTORIDAD TIENE PODER DISCRECIONAL O LIBERTAD DE APRECIACIÓN, EN EL AMPARO SE DEBE -- RESPETAR, POR LO GENERAL, EL EJERCICIO DE ESE PO -- DER, SALVO QUE LA AUTORIDAD HAYA PARTIDO DE DATOS IRREALES O NO COMPROBADOS, O QUE FUNDE SUS CONCLUSIONES EN ARGUMENTOS CONTRARIOS A LAS REGLAS DE LA LÓGICA O A LAS MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA. DE ORDINARIO, CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA RESOLVER ACERCA DE LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE -- IMITACIÓN ENTRE DOS MARCAS, PERO CUANDO LA CALIFI -- CACIÓN ES NOTORIAMENTE INACEPTABLE PORQUE LOS HE -- CHOS SON DE TAL MANERA OBJETIVOS QUE NO PUEDEN PRO -- VOCAR DUDA RACIONAL ALGUNA, ES POSIBLE CENSURARLA -- EN EL JUICIO DE AMPARO, YA QUE, DE OTRO MODO, ÉSTE QUEDARÍA SUPRIMIDO EN FORMA ABSOLUTA, CUALESQUIERA QUE FUESEN LAS CIRCUNSTANCIAS EN CADA CASO.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. IV, PÁG.176

A.R. 3167/56.

CÍA. HULERA EUZKADI. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA XL

MARCAS, REGISTRO DE.

DE ESTIMARSE VÁLIDA Y LEGAL LA ARGUMENTACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE EL REGISTRO DE UNA MARCA ES UNA FACULTAD GRACIOSA DEL ESTADO EN FAVOR DE LOS PARTICULARES SE LLEGARÍA AL EXTREMO DE HACER NUGATORIAS, LAS DISPOSICIONES QUE AL RESPECTO ESTABLECEN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU REGLAMENTO, YA QUE EN AQUELLA HIPÓTESIS BASTARÍA CON QUE EL ESTADO LO QUISIERA PARA QUE UNA MARCA SE REGISTRARA O NO A SU ARBITRIO. DESDE EL MOMENTO EN QUE EXISTEN UNA LEY Y UN REGLAMENTO QUE FIJAN LAS BASES PARA LLEVAR AL CABO EL REGISTRO DE UNA MARCA, ELLO IMPLICA QUE SUS DISPOSICIONES CONFIEREN OBLIGACIONES Y FACULTADES RECÍPROCAS, POR UNA PARTE, AL ESTADO Y, POR OTRA, A LOS PARTICULARES; LO QUE SE TRADUCE EN QUE SI AL SOLICITAR EL REGISTRO EL PARTICULAR, SE SATISFACEN LOS REQUISITOS DE LA NORMA, EL ESTADO NO PUEDE A SU ANTOJO NEGAR EL REGISTRO.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 23

VOLTOMO.XXIV

ÉPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 4290/57. U.S. RUBBER MEXICANA, S.A. 3 DE JUNIO DE 1959.

JURISPRUDENCIA XI I

MARCAS. DENEGACION DEL REGISTRO POR REPRODUCIR OTRA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

NI EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NI EN EL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EXISTE DISPOSITIVO LEGAL ALGUNO QUE OBLIGUE A LA SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL A SOLICITAR COPIA AL PAÍS DE ORIGEN DEL REGISTRO DE UNA MARCA CUANDO LA AUTORIDAD ESTIME QUE ES NOTORIAMENTE CONOCIDA EN MÉXICO, Y POR TAL RAZÓN NIEGUE EL REGISTRO DE OTRA MARCA QUE RESULTE IGUAL O PARECIDA. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (TCO12159 ADM).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
ÉPOCA. 8A.

R.A. 2012/89. COMPACT CASSETTE, S.A. 24 DE NOVIEMBRE DE 1989. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MA. ANTONIENTE AZUELA DE RAMÍREZ. SECRETARIO: FRANCISO DE JESÚS --- ARREOLA CHAVEZ.

JURISPRUDENCIA XLII

MARCAS, NEGATIVA DE REGISTRO DE. CARACTER DESCRIPTIVO.

SI UNA DE LAS PALABRAS DE UNA MARCA NO TIENE CARÁCTER DESCRIPTIVO, NI ESTÁ COMPRENDIDA DENTRO DE LAS LIMITACIONES DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y, SI, POR ESO MISMO, TAMPOCO LO ESTÁ EN SU CONJUNTO LA MARCA COMPLETA EN CUESTIÓN, NATURALMENTE QUE LA RESOLUCIÓN SOBREPASA LAS EXIGENCIAS DE LO JUSTO Y RESULTA ARBITRARIA DENEGAR EL REGISTRO DE LA MARCA DE QUE SE TRATA.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE. VOL. XLVI. PÁG.15
A.R. 6081/57.

THE BASSICK COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

JURISPRUDENCIA XLIII

MARCAS, NEGATIVA A SU REGISTRO.

SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PARA NEGAR EL REGISTRO DE UNA MARCA DE ENVASE QUE SOLICITÓ LA QUEJOSA, NO SE FUNDARON EN HECHOS CONCRETOS SINO QUE SOLO SOSTUVIERON GENERALIDADES DOGMÁTICAS VAGAS E IMPRECISAS; Y SI TAMPOCO SE PROBÓ EN AUTOS QUE LA BOTELLA DE QUE SE TRATA FUERA IGUAL ESPECÍFICAMENTE A ALGUNA DE USO COMÚN EN LA ACTUALIDAD O SEMEJANTE A OTRA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD, CABE -- CONCLUIR QUE ESTUVO EN LO JUSTO EL C. JUEZ DE DISTRITO, AL SOSTENER QUE NO SE HIZO POR LAS RESPONSABLES UNA APRECIACIÓN LEGAL Y EN CONJUNTO DE LA MARCA EN CUESTIÓN.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. LVI, PÁG.73

A.R. 5817/61

THE PYRAMID RUBBER COMPANY. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

JURISPRUDENCIA XLIV

MARCAS, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, QUE NO CABE EN UN CASO MARCARIO.

LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE PRETENDE FUNDAR EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, ALEGANDO NO SER DEFINITIVA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA POR QUE EL QUEJOSO PODÍA IMPUGNARLA DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 200, FRACCIÓN V, Y 229 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO EXISTE CUANDO LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO MARCARIO ES EL ACTO CON QUE CULMINÓ EL PROCEDIMIENTO INSTAURADO EXCLUSIVAMENTE POR EL TERCERO PERJUDICADO ANTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SIN PARTICIPACIÓN DEL QUEJOSO, PORQUE EL OTORGAMIENTO DE ESE TÍTULO NO ES ETAPA DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO ENTRE EL TERCERO Y EL QUEJOSO.

SEXTA ÉPOCA, TERCERA PARTE: VOL. CXXVIII, PÁG.36
A.R. 3398/66. RUBÉN HERNÁNDEZ DÍAZ. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA XLV

MARCAS, NOTIFICACION DE LA SOLICITUD DE EXTINCION DE LAS.

TRATÁNDOSE DE LA NOTIFICACIÓN AL PROPIETARIO DE UNA MARCA, DE LA SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE DICHA MARCA - ES OPTATIVO Y NO OBLIGATORIO PARA LA SECRETARIA DE ECONOMÍA HACERLA POR MEDIO DE LA GACETA OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; PERO SI HACIENDO USO DE LA GACETA, A GUIZA DE NOTIFICACIÓN PUBLICO EL OFICIO POR EL CUAL SE CONCEDIÓ A LA QUEJOSA EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE ACREDITARA FEHACIENTEMENTE - EL USO DE SU MARCA, ES CLARO QUE ESE TÉRMINO DEBE - COMENZAR A CORRER DESDE LA FECHA EN QUE APARECIÓ LA PUBLICACIÓN, PORQUE DEBE ENTENDERSE QUE LA SECRETARÍA OPTO POR HACER LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL CITADO ÓRGANO PUBLICITARIO, YA QUE DE NO SER ASÍ, HABRÍA SIDO BASTANTE CON QUE HUBIERA ENVIADO AL DEMANDADO COPIA DE LA SOLICITUD DE EXTINCIÓN DE SU MARCA, AL DOMICILIO ACREDITADO EN EL EXPEDIENTE.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 70

VOLTOMO. VII

ÉPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 2126/56 N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN. 8 DE ENERO DE 1958.

UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. PONENTE: FELIPE TENA RAMÍREZ.

JURISPRUDENCIA XLVI

MARCAS, DECLARATORIA DE EXTINCIÓN O CADUCIDAD DE DERECHOS.
GARANTÍA DE AUDIENCIA.

SI BIEN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY DE INVENCIONES Y -
MARCAS DICE: " LA EXTINCIÓN DE DERECHOS O LA CADUCI
DAD QUE OPERA COMO CONSECUENCIA DE DETERMINADA OMI--
SIÓN O POR EL SÓLO TRANSCURSO DEL TIEMPO, NO REQUE--
RIRAN DE DECLARACIÓN EXPRESA POR PARTE DE LA SECRETA
RÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. TAN PRONTO SE
DE LA CAUSA DE EXTINCIÓN O CADUCIDAD SE HARÁ LA ANO--
TACIÓN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO Y SE ORDENARÁ LA -
PUBLICACIÓN EN LA GACETA DE INVENCIONES Y MARCAS", -
UNA RECTA INTERPRETACIÓN DE TAL PRECEPTO CONDUCE A -
CONCLUIR QUE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN EL MISMO NO
SE ESTABLEZCAN REQUISITOS NI FORMALIDADES PREVIOS A
LA EMISIÓN DE UNA DECLARATORIA DE EXTINCIÓN DE DERE
CHOS O DE CADUCIDAD, NO RELEVA EN MODO ALGUNO A LAS
AUTORIDADES ENCARGADAS DE ELLO DE OBSERVAR LAS FOR-
MALIDADES NECESARIAS PARA RESPETAR LA GARANTÍA DE -
AUDIENCIA QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIO--
NAL. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (TCO 12024 ADM).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
ÉPOCA. 8A.

AMPARO EN REVISIÓN 2456/87 DUFFY MOTT COMPANY INC.
11 DE ABRIL DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE
CARLOS AMADO YAÑEZ. SECRETARIO: ROLANDO GONZÁLEZ
LICONA.

JURISPRUDENCIA XLVII

MARCAS, EXTINCIÓN POR FALTA DE USO, COMPETE DECLARARLA AL TITULAR DEL RAMO O AL FUNCIONARIO AUTORIZADO PARA - SUSTITUIRLO

EL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NO ESTÁ AUTORIZADO PARA ACORDAR Y RESOLVER EN DEFINITIVA LAS SOLICITUDES DE RENOVACIÓN ESPECIAL, POR FALTA DE USO CON EL OBJETO DE CONSERVAR LA VIGENCIA DE UNA MARCA EN LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE FECHA 8 DE ENERO DE 1965 DEL SECRETARIO DEL RAMO, SINO QUE, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 169, 229, 232 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ES PRECISO QUE SE SIGA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CASO, Y QUE LA SECRETARÍA CITADA RESUELVAN EN DEFINITIVA LO PROCEDENTE. SIN EMBARGO, SI EL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EMITE UN ACUERDO DICIENDO A UN SOLICITANTE QUE "NO ES POSIBLE ACCEDER" A SU PETICIÓN DE RENOVAR ESPECIALMENTE SU MARCA, EN RAZÓN DE QUE "NO HA HECHO USO DE ELLA DESDE EL AÑO DE 1955", ESTO ENTRAÑA, NO UN SIMPLE ACUERDO DE TRÁMITE, SINO OBTIVAMENTE, LA DECISIÓN QUE TRAE COMO CONSECUENCIA LA EXTINCIÓN DEL DERECHO MARCARIO DERIVADO DEL REGISTRO DE LA MARCA; LO CUAL CONSTITUYE UNA DECISIÓN DEFINITIVA QUE LA PROPIA SECRETARÍA RECONOCE COMO TAL, SI AFIRMA QUE, POR HABERSE EXCEDIDO EL PETICIONARIO "EN EL TÉRMINO PARA SOLICITAR LA RENOVACIÓN ESPECIAL DE SU MARCA", ESTO LE "IMPEDÍA CONCEDERLA", FACULTAD DECISORIA QUE NO TIENE CONFORME AL ACUERDO DEL SECRETARIO DEL RAMO DE 8 DE ENERO DE 1965, POR LO QUE, SIENDO EL ACUERDO UNA DECISIÓN DEFINITIVA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROCEDE CONTRA ELLA EL JUICIO DE AMPARO.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE:

VOL. CVI, PÁG. 54, A.R. 8883/65, THE DIETINE
COMPANY, 5 VOTOS,

VOL. CVI, PÁG. 54, A.R. 995/65, THE PROCTER AND -
GAMBIE CO, 5 VOTOS,

VOL. CIX, PÁG. 34, A.R. 2074/66, JOHNSON AND
JOHNSON, 5 VOTOS,

VOL. CIX, PÁG. 34, A.R. 8879/65, OWENS ILLINOIS-
GLASS COMPANY, 5 VOTOS,

VOL. CX, PÁG. 32, A.R. 2765/66, JOHNSON AND
JOHNSON, 5 VOTOS,

ESTA TESIS APARECIÓ PUBLICADA, CON EL NUMERO 127, -
EN EL APÉNDICE 1917 -1985, NOVENA PARTE, PÁG. 184.

MARCAS, RENOVACION ESPECIAL DE LAS.
CONSERVA SU VIGENCIA INICIAL.

LOS ARTÍCULOS 156, 204 Y 171 DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DICEN A LA LETRA: " SI SE SUSPENDE POR MÁS DE CINCO AÑOS CONSECUTIVOS LA EXPLOTACIÓN DE UNA MARCA REGISTRADA, SE EXTINGUIRÁN LOS EFECTOS -- DEL REGISTRO, A MENOS QUE SE RENUUEVE EN LA FORMA ESPECIAL QUE PREVIENE EL ARTÍCULO 171 DE ESTA LEY".

" EL REGISTRO DE UNA MARCA SE EXTINGUE SI SE SUSPENDE LA EXPLOTACIÓN DE LA MISMA POR MÁS DE 5 AÑOS CONSECUTIVOS, SALVO QUE SE RENUUEVE EN LA FORMA ESPECIAL PREVENIDA POR EL ARTÍCULO 171 DE ESTA LEY." " LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN PARA FALTA DE USO, A QUE SE -- REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE ESTA LEY, PARA CONSERVAR LA VIGENCIA DE UNA MARCA QUE NO SE HAYA EXPLOTADO -- DEBERÁ PRESENTARSE A LA SECRETARÍA ANTES DE QUE CONCLUYA EL PERÍODO DE 5 AÑOS, DESDE EL DÍA EN QUE SE SUSPENDE LA EXPLOTACIÓN. ESTA RENOVACIÓN ESPECIAL -- POR FALTA DE USO Y LOS DERECHOS FISCALES QUE POR ELLA SE CAUSAREN, SERÁN SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 168 ACERCA DE LA RENOVACIÓN PERIÓDICA -- DE LA MARCAS". COMO SE ADVIERTE DE LO ANTERIOR, LA RENOVACIÓN ESPECIAL INVALIDA EL TIEMPO TRANSCURRIDO -- DE DESUSO DE LAS MARCAS, SIEMPRE QUE NO SE HAYA CONSUMADO EL LAPSO DE 5 AÑOS, PUES LA LEY NO LE OTORGA EFECTOS RETROATIVOS, EN CONSECUENCIA, TIENE LA EFICACIA CONSERVATORIA DE MANTENER LA VIGENCIA INICIAL DE LAS MARCAS Y CON ELLO TAMBIÉN EL DERECHO DE EXCLUSIVIDAD QUE OTORGA SU REGISTRO EN LA SECRETARÍA DE -- INDUSTRIA Y COMERCIO, SUPUESTO QUE EXPLICITAMENTE --

SE CONSIGNA QUE ESA RENOVACIÓN ES "PARA CONSERVAR - LA VIGENCIA DE UNA MARCA QUE NO SE HAYA EXPLOTADO". DE MANERA QUE, INUTILIZÁNDOSE EL TIEMPO DE DESUSO - OCURRIDO CON ANTERIORIDAD, COMO SI NUNCA HUBIERA -- TRANSCURRIDO, RESULTA INDUDABLE QUE JURIDICAMENTE - EL MISMO YA NO PUEDE FORMAR PARTE DEL NUEVO CÓMPUTO PARA ESTABLECER LA EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE EXPLOTACIÓN, POR LO CUAL RESULTA -- INADMISIBLE INTERPRETAR EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY - EN CONSULTA EN EL SENTIDO DE QUE LA SUSPENSIÓN A -- QUE SE REFIERE INDICA CESACIÓN DE UN USO YA INICIADO, PUES EN NUESTRO IDIOMA "SUSPENDER" ES NO SÓLO DE TENER UNA ACCIÓN U OBRA, SINO TAMBIÉN DIFERIR TAL - ACCIÓN U OBRA Y "DIFERIR" ES RETARDAR LA EJECUCIÓN - DE UNA COSA, LO MISMO QUE SUSPENDER TAL EJECUCIÓN. - CONSIGUIENTEMENTE, LA SUSPENSIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 171 COMPRENDE LO MISMO LA DETENCIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN O USO YA INICIADO, COMO EL DIFERIMIENTO O POSTERGAMIENTO DE ESE USO O EXPLOTACIÓN, LO QUE -- SE CORROBORA CON EL MISMO TEXTO DEL PRECEPTO QUE NOS OCUPA AL REFERIRSE A "UNA MARCA QUE NO SE HAYA EXPLO TADO", ASÍ COMO EL ARTÍCULO 96 DE LA MISMA LEY EN -- CONSULTA QUE TAN CLARO COMO TERMINANTE SE REFIERE -- AL "QUE ESTE USANDO" O "QUIERA USAR" UNA MARCA", SIN QUE DICHA DISPOSICIÓN LEGAL FIJE TÉRMINO ALGUNO PARA QUE EN EL SEGUNDO SUPUESTO TENGA PRINCIPIO EL USO.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE:

VOL. CIX, PÁG. 22, A.R. 1600/66, CERVECERÍA MODELO S.A. 5 VOTOS.

VOL. CIX, PÁG. 22, A.R. 1598/66, CERVECERÍA MODELO, S.A. 5 VOTOS.

VOL. CIX, PÁG. 22, A.R. 330/66, CHAS PFIZER AND CO.
INC. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOL. CIX, PÁG. 22 A.R. 804/66 N.B. PHILLIPS
GLOEILAMPENFABRIECKEN. 5 VOTOS.

VOL. CIX, PÁG. 22. A.R. 8366/65. UNILEVER-LIMITED.
5 VOTOS.

ESTA TESIS APARECIÓ PUBLICADA, CON EL NUMERO 128, EN EL
AFÉNDICE 1917-1985, NOVENA PARTE, PÁG. 185.

JURISPRUDENCIA XLIX

PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 208, 232 Y 233 DE LA LEY DE LA, QUE PREVIENEN EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR NULO O EXTINTO EL REGISTRO DE MARCA. NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA.

LOS ARTICULOS MENCIONADOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO VULNERAN LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN REFERIDA A LA PREVIA AUDIENCIA QUE DEBE RESPETAR TODO ACTO DE AUTORIDAD. TODO ACTO DE AUTORIDAD QUE INDIQUE PRIVACIÓN DE ALGUNO DE LOS BIENES TUTELADOS EN EL MISMO ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DEBE CUMPLIR CON LOS DERECHOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA Y QUE SON LOS SIGUIENTES: 1- QUE LA PRIVACIÓN SE REALICE MEDIANTE JUICIO, ESTO ES, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO QUE SE EFECTÚA ANTE UN ÓRGANO ESTATAL; TAL PROCEDIMIENTO SIGNIFICA UNA SERIE DE ETAPAS QUE CONCLUYE UNA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CONTROVERSIDAD. 2- QUE EL JUICIO SEA SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS; POR TRIBUNALES NO SOLO SE ENTIENDE AQUELLOS ÓRGANOS QUE PERTENEZCAN AL PODER JUDICIAL Y QUE NORMALMENTE DESEMPEÑEN LA ACTIVIDAD JUDICIAL, SINO A CUALQUIERA QUE REALICE UNA FUNCIÓN MATERIALMENTE JURISDICCIONAL, ES DECIR, QUE APLIQUE NORMAS JURÍDICAS GENERALES A CASOS CONCRETOS EN CONTROVERSIDAD. 3- EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO, QUE SE MANIFIESTAN PRINCIPALMENTE EN EL DERECHO DE DEFENSA Y EN LA FACULTAD DE APORTAR PRUEBAS Y, 4- QUE LA PRIVACIÓN SE REALICE CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL

HECHO. LOS ARTÍCULOS 208, 232 Y 233 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPETAN AL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN, PUES LA CANCELACIÓN DE ALGÚN TÍTULO REGISTRADO ANTE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SE REALIZA A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO QUE CONCLUYE EN LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. TAL PROCEDIMIENTO SE VENTILA ANTE LA MISMA SECRETARÍA ES DECIR, UN ÓRGANO DEL ESTADO CON FACULTADES JURISDICCIONALES PARA RESOLVER SOBRE EL REGISTRO CUESTIONADO; SE OTORGA AL PRESUNTO AFECTADO LA OPORTUNIDAD DE HACER CONSIDERACIONES Y PRESENTAR LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, DENTRO DE LOS PLAZOS QUE LA MISMA SECRETARÍA FIJE Y, EVIDENTEMENTE, EL JUICIO SE SIGUE DE ACUERDO CON LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD DEL HECHO DE QUE SE TRATA.

FUENTE. PLENO

EPOCA. 7A.

PAGINA. 26 VOLTOMO. 26

AMPARO EN REVISIÓN 7135/66. MANUFACTURERA DE ROPACHARSON, S.A. 16 DE FEBRERO DE 1971. UNANIMIDAD DE 18 VOTOS.

PONENTE: MARIANO RAMÍREZ VAZQUEZ

JURISPRUDENCIA L

MARCAS, NULIDAD DE. CARTA PODER QUE ACREDITA PERSONALIDAD PARA REGISTRO DE MARCAS. NO ES SUFICIENTE PARA JUSTIFICARLA EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO.

DENTRO DEL CAPÍTULO " SOLICITUD Y REGISTRO DE LAS-MARCAS", EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTABLECE: " EL CARÁCTER DE APODERADO SE PODRÁ COMPROBAR POR MEDIO DE UNA SIMPLE CARTA PODER, SUSCRITA POR DOS TESTIGOS. EN ESTE CASO Y PARA ESTE SOLO EFECTO, NO SE REQUERIRÁ LEGALIZACIÓN ALGUNA, AUN CUANDO EL DOCUMENTO HAYA SIDO OTORGADO EN EL EXTRANJERO.- EL CARÁCTER DE GERENTE O REPRESENTANTE DE UNA SOCIEDAD, COLECTIVIDAD O PERSONA MORAL CUALQUIERA, DEBERÁ ACREDITARSE POR LOS MEDIOS QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN CIVIL". LO ANTERIOR-SIGNIFICA, TOMANDO EN CUENTA, TANTO QUE EL PRECEPTO SE HALLA DENTRO DEL CAPÍTULO DE " SOLICITUD DE LAS MARCAS", COMO QUE EN EL SE ESPECIFICA QUE " EN ESTE CASO Y PARA ESTE SOLO EFECTO, NO SE REQUERIRÁ LEGALIZACIÓN ALGUNA", QUE LA CARTA PODER CON LA QUE SE ACREDITÓ UNA PERSONALIDAD AL REGISTRAR UNA MARCA NO ES SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR LA PERSONALIDAD EN EL JUICIO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE LA MARCA, --SOSTENER LO CONTRARIO EQUIVALDRÍA NO SÓLO A IR EN CONTRA DE LO ESTABLECIDO POR EL PRECEPTO TRANSCRITO SINO A ADMITIR QUE EN UNA SIMPLE CARTA PODER NO LEGALIZADA, SE OTORGARAN PODERES GENERALES, LO QUE RESULTA INADMISIBLE.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL.CXXXVI, PÁG.41. -
A.R. 3671/67.

EL NORTEÑO, S.A. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA LI

MARCAS, IMPROCEDENCIA DE LA PRORROGA DEL PLAZO LEGAL PARA CONTESTAR LA DEMANDA DE DECLARACION ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE REGISTRO DE.

EL DIRECTOR GENERAL DE INVENCIONES, MARCAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, CARECE DE FACULTADES LEGALES PARA -- CONCEDER PRÓRROGA PARA LA CONTESTACIÓN DE UNA DEMANDA DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA, PUES AÚN CUANDO LA PRÓRROGA HAYA SIDO OTORGADA CON BASE EN UN ACUERDO ADMINISTRATIVO, ESE ACUERDO NO PUEDE ESTABLECER SITUACIONES CONTRARIAS -- A LA LEY, SINO QUE ES AL TÉRMINO IMPRORRÓGABLE PARA CONTESTACIÓN DE DEMANDA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO -- 194 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS AL QUE DEBE -- SUJETARSE EL FUNCIONARIO CITADO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (TCO11022 ADM).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
ÉPOCA. 8A.

AMPARO EN REVISIÓN 1685/87. MARCOS SALOME JAFIF Y COGRAVIADOS. 3 DE MAYO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. SECRETARIO: MARGARITO MEDINA VILLAFÑA.

JURISPRUDENCIA LII

MARCAS, NULIDAD DE LAS. TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO.

EL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, - DISPONE QUE SI, EN LA REVISIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA, DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. APARECE QUE, INDEBIDAMENTE NO HA SIDO OIDA ALGUNA DE LAS PARTES QUE TENGA DERECHO A INTERVENIR EN EL JUICIO CONFORME A LA LEY, SE REVOCARÁ LA SENTENCIA RECURRIDA Y SE MANDARÁ A REPONER EL PROCEDIMIENTO Y EL ARTÍCULO 5TO., FRACCIÓN III, INCISO C), DEL MISMO ORDENAMIENTO, PRECEPTUA QUE SON PARTES EN EL JUICIO Y TIENEN DERECHO A INTERVENIR COMO TERCEROS PERJUDICADOS QUIENES HAYAN GESTIONADO EN SU FAVOR EL ACTO CONTRA EL QUE SE PIDE AMPARO, CUANDO SE TRATE DE PROVIDENCIAS DICTADAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LA JUDICIAL O DEL TRABAJO. POR TANTO SI EL QUEJOSO MANIFIESTA EN SU DEMANDA DE AMPARO QUE NO EXISTE TERCERO PERJUDICADO, PERO APARECE EN AUTOS QUE OTRA PERSONA GESTIONÓ QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INICIARA EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR LA NULIDAD DE LA MARCA DEL QUEJOSO, ES CLARO QUE SI HAY TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 208 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DICE: " LA DECLARACIÓN DE NULIDAD O EXTINCIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA, EN LOS CASOS QUE PROCEDA, SE HARÁ ADMINISTRATIVAMENTE POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA NACIONAL, DE OFICIO, A PETICIÓN DE PARTE, O DEL MINISTERIO PÚBLICO, CUANDO TENGA ALGÚN INTERÉS LA FEDERACIÓN". EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN DICHO ARTÍCULO EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD ALUDIDO PUEDE SEGUIRSE DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE; PERO SI EXISTE LA CIR--

CUNSTANCIA DE QUE LA MENCIONADA PERSONA PIDIÓ LA INI
CIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE OFICIO, Y EL DIRECTO --
GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ASÍ LO HIZO, HUBO
PERSONAS QUE TIENEN INTERES EN EL ASUNTO DEBATIDO EN
EL AMPARO; Y POR ELLO LA LEY LES DA DERECHO A SER OI
DAS EN EL PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL. EN TALES CON
DICIONES HABIENDO SOLICITADO LA MENCIONADA PERSONA -
LA INICIACIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO DE OFICIO, EN -
DEFENSA DE SUS PROPIOS INTERESES, CONSISTENTES EN EL
REGISTRO DE UNA MARCA COLECTIVA PARA USO DE TODOS --
SUS ASOCIADOS TIENE DERECHO A INTERVENIR EN EL JUICIO
DE AMPARO.

VOLTOMO. LXXXVI
EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 3730/63. MANUEL TORO SOSA.
4 DE AGOSTO DE 1964. UNANIMIDAD DE 17 VOTOS.
PONENTE: RAFAEL ROJINA VILLEGAS.

JURISPRUDENCIA LXII

MARCAS. SIMILITUD EN CUANTO A SU NATURALEZA O A SU EMPLEO.

NO BASTA QUE HAYA UNA GRAN SEMEJANZA ENTRE LAS DENOMINACIONES DE DOS MARCAS, Y QUE LOS RESPECTIVOS ARTÍCULOS PERTENEZCAN A LA MISMA CATEGORÍA DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN OFICIAL QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SINO QUE SE REQUIERE, ADEMÁS QUE SE DEMUESTRE QUE SE TRATA DE LOS MISMOS ARTÍCULOS, Y QUE SE ACREDITE TAMBIÉN QUE LOS PRODUCTOS PUEDEN FACILMENTE CONFUNDIRSE. ES VERDAD QUE EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTABLECE QUE, " AUNQUE NO SE TRATE DE LOS MISMOS PRODUCTOS, SE APLICARAN LAS REGLAS DE LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO QUE ANTECEDE, CUANDO EL NUEVO REGISTRO SEA SOLICITADO POR PERSONA DISTINTA DEL PROPIETARIO DE UNA MARCA ANTERIOR, PARA ARTÍCULOS SIMILARES A LOS QUE ÉSTA ÚLTIMA AMPARA, SI LA SECRETARÍA CONSIDERA QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE CONFUSIÓN". PERO DEBE ADVERTIRSE QUE ESA FACULTAD QUE LA SECRETARÍA RESPONSABLE TIENE DE APLICAR LAS REGLAS DE LA FRACCIÓN XIV, INVOCADA Y EN EL SUPUESTO DE QUE, NO TRATÁNDOSE DE LOS MISMOS PRODUCTOS, ESTIME QUE EXISTE SIN EMBARGO, POSIBILIDAD DE CONFUSIÓN NO ENTRAÑA QUE, SI ESTIMA LO CONTRARIO SÓLO POR ELLO SE HAYA REALIZADO UN REGISTRO EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY (ARTÍCULO 200, FRACCIÓN I), NI TAMPOCO IMPLICA QUE LA HIPÓTESIS QUEDE COMPRENDIDA DENTRO DEL ARTÍCULO 200 FRACCIÓN V, DE LA MISMA LEY, SEGÚN LA CUAL EL REGISTRO DE UNA MARCA ES NULO, CUANDO POR ERROR, - INADVERTENCIA O DIFERENCIA DE APRECIACIÓN SE LLEVE A

CABO UN REGISTRO EXISTIENDO EN VIGOR OTRO, QUE SE -
CONSIDERA INVADIDO, POR TRATARSE DE UNA MARCA QUE -
SE CONFUNDA CON LA ANTERIOR.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCIÓN. ADMINISTRATIVA
PÁGINA. 34
VOLTOMO. XXVIII
ÉPOCA. 6A.

SEXTA ÉPOCA, TERCERA PARTE:
VOL. XXVIII, PÁG. 34 A.R. 307/58 N.V. SIERAR RADIO
MAYORÍA DE 3 VOTOS.
TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 372/85

JURISPRUDENCIA LXIII

MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES

CUANDO UNA MARCA CONOCIDA, AUNQUE SEA DE DOS PALABRAS, TIENE TODO EL ÉNFASIS DE SU DIFERENCIACIÓN EN UNA DE ESAS PALABRAS, Y LA OTRA ES MUCHO MAS INCOSPICUA EN EL CONTEXTO DE LAS MARCAS, Y MAS AUN CUANDO HAY VARIAS MARCAS DE LA MISMA NEGOCIACIÓN, DE DOS PALABRAS, QUE TIENEN COMO ELEMENTO COMÚN LA PALABRA RELEVANTE, SE DEBE CONSIDERAR QUE UNA NUEVA MARCA DE OTRA PERSONA PUEDE INDUCIR A CONFUSIÓN AL PÚBLICO-CONSUMIDOR SI EMPLEA DOS PALABRAS DE LAS CUALES -- UNA, LA MENOS CARACTERÍSTICA, DIFIERE DE LAS ANTERIORIDADES, Y LA OTRA, LA ENFÁTICA O MAS IMPORTANTE, SE CONFUNDE CON LA PALABRA BÁSICA DE LA O LAS ANTERIORIDADES, O CLARAMENTE PARECE UNA DERIVACIÓN DE DICHA PALABRA (ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XIV, INCISO B), DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICABLE). ASÍ, EN LAS ANTERIORIDADES DE LA QUEJOSA, "CHRISTIAN DIOR", "MISS DIOR", "DIORLETTE" Y "DIOR BOUTIQUE", ES CLARO QUE EL COMÚN DENOMINADOR ES LA PALABRA "DIOR", QUE ES LA MAS SUBSTANCIAL Y ENFÁTICAMENTE CARACTERIZA LAS MARCAS DE LA QUEJOSA. LUEGO, CUANDO LA TERCERA REGISTRA LA MARCA "PAUL DIORVETT", NO PUEDE MENOS QUE PENSARSE QUE SE INDUCE A CONFUSIÓN AL PÚBLICO USUARIO, PUES EL ELEMENTO "PAUL" RESULTA GRIS E IRRELEVANTE, MIENTRAS QUE EL ELEMENTO "DIORVETT" PARECE UNA CLARA DERIVACIÓN DE "DIOR".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA-
DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCIÓN. JURISPRUDENCIA
NUMTESIS. 4
APÉNDICE. 1985
PÁGINA. 13
VOLUMEN. VI

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE:

VOLS. 145-150 PÁG. 339 A.R. 401/76 CHRISTIAN DIOR -
S. DE R.L. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 145-150 PÁG. 339 A.R. 710/76 RAGU FOODS, INC.
UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 145-150 PÁG. 339 A.R. 461/77 HAW PAR BROTHERS
INTERNATIONAL LIMITED. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 145-150 PÁG. 339 A.R. 844/77 AMERICAN MOTORS
CORPORATION. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 145-150 PÁG. 339 A.R. 924/80 AVON PRODUCTOS
INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA LXIV

MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION.

SI BIEN ESTE TRIBUNAL HA SOSTENIDO QUE PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSIÓN, SE DEBE ATENDER NO SOLO A UN ANÁLISIS MINUCIOSO, SINO PRINCIPALMENTE AL EFECTO QUE PUEDAN PRODUCIR EN EL PÚBLICO CONSUMIDOR EL PRIMER GOLPE DE VISTA, O AL SER PRONUNCIADAS RÁPIDAMENTE, ELLO NO SIGNIFICA - QUE QUIEN DEBA JUZGAR SOBRE LA SEMEJANZA DE LAS MARCAS NO PUEDA FIJARSE MINUCIOSAMENTE EN SUS DETALLES PARA DETERMINAR O ACLARAR EL EFECTO QUE VISUAL O FONÉTICAMENTE PUEDAN PRODUCIR CUANDO SE LAS LEE U OYE EN FORMA ORDINARIA, SIN PONER ATENCIÓN MUY CUIDADOSA. PUES LA IMPRESIÓN SUBJETIVA QUE LAS MARCAS PRODUZCAN DE MOMENTO, PUEDE SER OBJETO DE UN ANÁLISIS CUIDADOSO, QUE NO OLVIDE QUE DEBE ATENDERSE A LA PRIMERA IMPRESIÓN QUE DICHAS MARCAS PRODUZCAN EN EL PÚBLICO. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
SECCIÓN. JURISPRUDENCIA
NUMTESIS. 3
APÉNDICE. 1985
PÁGINA. 12
VOLTOMO. VI

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE:

VOL. 70 PÁG.49 A.R. 527/74 HENKEL & CIE. G.M.B.H.
UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 151-156 PÁG.209 A.R. 487/74 HENKEL & CIE.
G.M.B.H. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 151-156 PÁG.209 A.R. 204/77 INDUSTRIAS VALVET
DE MEXICO, S.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 151 - 156 PAG. 209 A.R. 861/79 BRS. INC. -
UNANIMIDAD DE VOTOS.

VOLS. 151-156 PÁG.113 A.R. 527/81 AGUA MEX, S.A.
UNANIMIDAD DE VOTOS.

JURISPRUDENCIA LXV

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN MARCAS CON LA MISMA DENOMINACION CUANDO SE ENCUENTRAN AMPARADA CON CLASIFICACION DIFERENTE.

DEL TEXTO DE LOS ARTICULOS 94 Y 95 DE LA LEY DE INVEN-
CIONES Y MARCAS Y 56 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, SE -
ADVIERTE CON CLARIDAD MERIDIANA EN PRIMER TÉRMINO, --
QUE SI LAS MARCAS SE REGISTRARÁN CON RELACIÓN A LAS -
CLASES DE PRODUCTOS O SERVICIOS DETERMINADOS DE ACUER-
DO CON LA CLASIFICACIÓN QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDA
EN EL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY, ES INCONCUSO QUE
LA PROTECCIÓN QUE LA LEY OTORGA POR EL REGISTRO DE UNA
MARCA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 88 Y 89 DE LA LEY
DE INVENCIONES Y MARCAS, SE LIMITA A LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS PARA LOS CUALES SE OTORGÓ EL REGISTRO ATEN-
DIENDO ESTRICTAMENTE A LA CLASIFICACIÓN QUE DE LOS -
MISMOS HACE EL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO DE LA LEY-
EN CITA, Y, EN SEGUNDO LUGAR, QUE EL REGISTRO DE LA-
MARCA NO AMPARA MÁS QUE LOS PRODUCTOS DETERMINADOS -
CONTENIDOS EN LA CLASIFICACIÓN QUE SE OTORGÓ; ESTO -
ES, EL REGISTRO NO PUEDE DE NINGÚN MODO ABARCAR PRO-
DUCTOS O SERVICIOS SIMILARES QUE DE MANERA ESPECÍFI-
CA ESTÉN CONTEMPLADOS EN UNA CLASIFICACIÓN DIFERENTE
PARA LA QUE SE OTORGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA, YA --
QUE ELLO EQUIVALDRÍA A HACER EXTENSIVA LA PROTECCIÓN
DEL REGISTRO A PRODUCTOS CONTENIDOS EN UNA CLASIFI--
CACIÓN DISTINTA PARA LA QUE FUE OTORGADO EL REGISTRO
DE LA MARCA, PORQUE ELLO CONTRAVENDRÍA LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
ÉPOCA. 8A.

AMPARO EN REVISIÓN 458/87 TEQUILA SAUZA S.A. DE C.V.
28 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE:
JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. SECRETARIO: MARGA-
RITO MEDINA VILLAFÑA.

JURISPRUDENCIA LXVI

MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANZA DE LAS. JUICIO SUBJETIVO.

DEBIENDO RECONOCERSE QUE EN LA SECRETARÍA DE LA ECONOMÍA NACIONAL RADICA, EN LA MATERIA DE QUE SE TRATA, LA FACULTAD CONOCIDA CON LA DENOMINACIÓN DE "JUICIO--SUBJETIVO", PROPIA E INDISCUTIBLE, DEBE OBSERVARSE QUE EN ESTOS CASOS, ESE PRINCIPIO NO SE CONTRADICE, ENTRE OTROS DIVERSOS, CUANDO EL PODER JUDICIAL, DENTRO DE SU PROPIA FUNCIÓN, ANALIZA Y DEFINE SI EL "JUICIO SUBJETIVO" SE AJUSTA A LA LEY, A LA REALIDAD OBJETIVA O A LA LÓGICA, Y EN TALES CONDICIONES NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN DESACATO EL HECHO DE QUE EL SENTENCIADOR, EN RESPETO DE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN XIV -- DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL HAYA APRECIADO GRÁFICA Y FONÉTICAMENTE, LAS MARCAS EN DISPUTA, PARA CONCLUIR QUE AMBAS, EN SU CONJUNTO Y -- AÚN ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS RESERVADOS, NO SE PRESTAN A CONFUSIÓN.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 55

VOLTOMO.VIII

ÉPOCA . 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 414/55 BORIS LITWIN Y COAGA.
12 DE FEBRERO DE 1958. 5 VOTOS. PONENTE: ALFONSO
FRANCISCO RAMÍREZ.

JURISPRUDENCIA LXVII

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS.

EL CRITERIO SUBJETIVO DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, CON RESPECTO A SEMEJANZA DE MARCAS, AUNQUE TAL SEMEJANZA CONSTITUYA UN PROBLEMA TÉCNICO Y NO JURÍDICO, DEBE DESCANSAR EN RAZONAMIENTOS LÓGICOS PARA QUE SE CONSIDERE CONSTITUCIONALMENTE MOTIVADO Y FUNDADO. SI ASÍ NO FUERA, OCURRIRÍA QUE CON EL PRETEXTO DE APLICAR DICHO CRITERIO SUBJETIVO, SE DICTARÍAN RESOLUCIONES CAPRICIOSAS CON VULNERACIÓN DE NUESTRO SISTEMA CONSTITUCIONAL QUE, POR CUANTO A POTESTAD DE LAS AUTORIDADES, SIENTA UN RÉGIMEN DE FACULTADES EXPRESAS Y LIMITADAS.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. II. PÁG. 80

A.R. 6199/56.

DESTILLERÍA FRANCESA, S. DE R. L. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA LXVIII

MARCAS, SEMEJANZA O DESEMEJANZA DE.

CUANDO NO SE TRATA DE QUE LA DIRECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE ACUERDO CON LA FACULTAD DISCRETIONAL QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN IV, INCISO C) DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, PUDIERA DECIDIR SOBRE LA SEMEJANZA O DESEMEJANZA DE UNAS MARCAS, SINO DE QUE SURTIÓ A DICHA DIRECCIÓN LA DUDA SOBRE LA SEMEJANZA DE ESAS MARCAS, MANIFESTADA ASÍ - SOBRE LA SOLICITUD DE REGISTRO, NO PUDO POSTERIORMENTE REVOCAR EL JUICIO SUBJETIVO DE DUDA QUE YA HABÍA EXTERNADO SINO MEDIANTE LOS RAZONAMIENTOS DE LAS DOS PARTES INTERESADAS EN EL NEGOCIO, Y NO SÓLO UNA DE ELLAS, LE ADJERAN.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
PÁGINA. 23
VOLUMEN. XXIV
ÉPOCA. 5A.

SEXTA ÉPOCA, TERCERA PARTE:
VOL. XXIV, PÁG. 23 A.R. 123/58 MYRURGIA, S.A.
UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.
TESIS RELACIONADA CON JURISPRUDENCIA 372/85

JURISPRUDENCIA LXIX

PATENTES.

LA PROHIBICIÓN A QUE SE CONTRAE LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEBE ENTENDERSE PARA LOS CASOS EN QUE EL ERROR O CONFUSIÓN SOBRE LA PROCEDENCIA DE UNOS ARTÍCULOS - HAGA VICTIMA DE ENGAÑO AL PUBLICO CONSUMIDOR, O EN EL TITULAR O USUARIO DE ALGUNA MARCA APROVECHA PARA SI EL CREDITO INDUSTRIAL O COMERCIAL NO CREADO NI - ORIGINADO EXCLUSIVAMENTE POR LOS MERITOS DE SUS PROPIAS MERCADERIAS, SINO EL LOGRADO POR OTROS FACTORES A LOS QUE ES AJENO; CUANDO EL NOMBRE QUE SE PRETENDE REGISTRAR NO ES POR SI SOLO EVOCATIVO DE UNA ESPECIAL FUENTE DE PRODUCCIÓN NO OPERA LA PROHIBICIÓN DE REFERENCIA ; SIENDO NECESARIO QUE, EN SU CASO, SE DEMUESTRE TAL EVOCACIÓN, SEA POR LOS INTERESADOS EN HACER LA PATENTE O POR LA AUTORIDAD QUE DICTO RESOLUCIÓN CON APOYO EN DICHA CIRCUNSTANCIA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 34

VOLTOMO. XVII

EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 4999/ 55. VICKERS INCORPORATED .
19 DE NOVIEMBRE DE 1958. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.
PONENTE: OCTAVIO MENDOZA GONZÁLEZ.

JURISPRUDENCIA LXX

MARCAS, PUEDE CONTRADEMANDARSE SU NULIDAD EN LA CONTESTACION A UNA DEMANDA.

EL ARTÍCULO 229 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTABLECE QUE: " LAS SOLICITUDES DE LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS SIGUIENTES: A) DE NULIDAD DE UNA PATENTE, DE UNA MARCA O DE UN AVISO COMERCIAL REGISTRADO; B) DE INVASIÓN DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE UNA PATENTE; C) DE FALSIFICACIÓN, IMITACIÓN O USO ILEGAL DE UNA MARCA O DE UN AVISO COMERCIAL REGISTRADOS, O DE UN NOMBRE COMERCIAL PUBLICADO O NO; D) DE EXTINCIÓN POR FALTA DE USO, DE UNA MARCA REGISTRADA; Y E) DE EXISTENCIA DE LA CONFUSIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 263 DE ESTA LEY, DEBERÁN FORMULARSE, POR CADA CASO, EN ESCRITO DUPLICADO, AL QUE SE ACOMPAÑARÁN LOS DOCUMENTOS O COMPROBANTES EN QUE SE APOYA LA PROMOCIÓN, ENTERÁNDOSE, ADEMÁS, LOS DERECHOS DE ESTUDIO Y EXÁMEN QUE CORRESPONDAN..." DEL ANÁLISIS DEL PRECEPTO TRANSCRITO, SE ADVIERTE QUE, SI BIEN ES CIERTO QUE EN EL APARECE LA EXPRESIÓN "POR CADA CASO", SIN EMBARGO ELLO NO IMPLICA LA IMPOSIBILIDAD DE QUE EN LA PROPIA CONTESTACIÓN A UNA DEMANDA DE NULIDAD DE UNA MARCA SE CONTRADEMANDE LA NULIDAD DE LA MARCA, EN CUYA EXISTENCIA SE FUNDO LA DEMANDA QUE SE RESPONDE, YA QUE POR UNA PARTE PROPIAMENTE NO SE ESTARÁ EN CASOS DISTINTOS, PUESTOS QUE LOS ARGUMENTOS DE LA CONTRADEMANDA SON LOS ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INICIAL, Y, POR OTRA, LA LÓGICA PROCESAL SEÑALA LA CONVENIENCIA DE EXAMINAR EN UN MISMO EXPEDIENTE PROBLEMAS ÍNTIMAMENTE RELACIONADOS. DE ACUERDO CON LA MISMA LÓGICA

PROCESAL, EL PRECEPTO DE QUE SE TRATA DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE QUE EN UNA MISMA DEMANDA (O EN DADO CASO CONTRADEMANDA), NO SE PRETENDA LA NULIDAD DE DOS O MAS MARCAS, SITUACIÓN DIVERSA A AQUELLA, EN QUE LOS MISMOS ARGUMENTOS PARA Oponerse A LA NULIDAD DE UNA MARCA SE UTILIZAN PARA CONTRADEMANDAR LA NULIDAD DE LA OTRA. CORROBORA LA APRECIACIÓN PROCESAL -- EXPUESTA, LO PRESCRITO POR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN EL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO PRIMERO, CAPITULO III, RELATIVO A LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, EN EL QUE CLARAMENTE SE ESTABLECE LA CONTRA DEMANDA O RECONVENCIÓN, PREVINIÉNDOSE EN EL ARTÍCULO 333 QUE SI LA MISMA SE OPUSIERE AL CONTESTAR LA DEMANDA, " SE CORRERÁ TRASLADO DE ELLA AL ACTOR ". Ésto SE TRADUCE EN QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 229 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN RELACIÓN A LA CONTRADEMANDA PROCEDERÁ SEGUIRSE EL MISMO PROCESO COMO SI SE TRATARA DE UNA DEMANDA, Y AL FINALIZAR SE DICTARÁ UNA RESOLUCIÓN CONGRUENTE SOBRE LA DEMANDA Y CONTRADEMANDA PLANTEADAS. Ésto SUPONE, ANTE TODO, QUE DEBERÁ CORRERSE TRASLADO DE LA ALUDIDA CONTRADEMANDA A LA PARTE CONTRADEMANDADA.

FUENTE. ADMINISTRATIVA
 PÁGINA. 69
 VOLTOMO. CXII
 ÉPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 7828/64. PRODUCTOS DE ALAMBRE U LÁMINA " LA PEÑA ", S.A. 13 DE OCTUBRE DE 1966. 5 VOTOS. PONENTE: FELIPE TENA RAMÍREZ.

JURISPRUDENCIA LXXI

MARCAS, NULIDAD DE. LAS PROMOCIONES DEL DEMANDADO SE RIGEN, TAMBIEN, POR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES.

DE LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE LOS ARTICULOS 193 Y 194 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, EN RELACIÓN CON EL 325 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO CONDUCTENTES, SE ADVIERTE LO SIGUIENTE: I. EN TRÁTANDOSE DE SOLICITUDES DE DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE NULIDAD, SI EL PROMOVENTE NO ACOMPAÑA A LA SOLICITUD TODOS LOS DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS EN QUE FUNDE SU PROMOCIÓN ENTRE OTROS, EL RELATIVO A SU PERSONALIDAD SE LE CONCEDE A UN PLAZO DE OCHO DIAS A QUINCE DIAS PARA QUE SUBSANE LA OMISIÓN (ART. 193, PÁRRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS). II. LA AUTORIDAD QUE TRAMITA ESOS PROCEDIMIENTOS ESTÁ INVESTIDA DE LA FACULTAD DE REQUERIR A LOS INTERESADOS PARA QUE LE COMPROBEN CUALQUIER DATO QUE RESULTE NECESARIO (ARTÍCULO 194, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS); Y III. COMPLEMENTARIAMENTE, DEBE DECIRSE QUE SON REGLAS GENERALES DE TODO PROCEDIMIENTO LAS DE QUE: A). EN PRESENCIA DE UNA DEMANDA IRREGULAR SE DEBE PREVENIR AL INTERESADO PARA QUE LA CORRIJA (ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; INCISO B). LA OMISIÓN DE JUSTIFICAR LA PERSONALIDAD CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD DE LA PROMOCIÓN Y DA LUGAR AL REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE (TESIS JURISPRUDENCIAL NÚMERO 202, CONSULTABLE EN LA PÁGINA 325 DEL TOMO COMÚN AL PLENO Y A LAS SALAS, APÉNDICE 1917-1985, --

BAJO EL RUBRO: " PERSONALIDAD EN EL AMPARO, FALTA DE COMPROBACIÓN DE LA"); INCISO C). QUIENES EJERCEN LA FACULTAD DISCRECIONAL DEBEN BUSCAR EN TODO MOMENTO LA IGUALDAD DE LAS PARTES CONTENDIENTES (PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PROCESAL); Y, D). " DONDE EXISTE LA MISMA RAZÓN DEBE EXISTIR LA MISMA DISPOSICIÓN". PUES BIEN, CONJUGANDO TODAS ESTAS CIRCUNSTANCIAS, -- ES LÍCITO CONSIDERAR QUE LA DISPOSICIÓN EXPRESA DEL ARTÍCULO 193 PÁRRAFO II, DE LA LEY DE INVENCIONES Y - MARCAS RELATIVA A QUE CUANDO LA SOLICITUD DE UNA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD NO SATISFACE LOS REQUISITOS DE LOS QUE DEBE ESTAR INVESTIDA, SE DEBE REQUERIR AL PROMOVENTE PARA QUE LO SUBSANE DENTRO DE UN PLAZO NO MENOR DE OCHO NI MAYOR DE QUINCE DIAS, ES APLICABLE TAMBIÉN EN FAVOR DEL TITULAR DE LA MARCA - CUYA NULIDAD SE PRETENDE (DEMANDADO), POR IDENTIDAD DE RAZÓN Y PARA PRESERVAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINSITRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO (TCO 12058 ADM).

FUENTE. ADMINISTRATIVA
ÉPOCA. 8A.

AMPARO EN REVISIÓN 1052/88. GRUPO EDITORIAL SEFI, -- S.A. DE C.V. 7 DE JULIO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS
PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARÍA:
MA. DEL CONSUELO NUÑEZ DE GONZÁLEZ.

JURISPRUDENCIA LXXIV

MARCAS, USO ILEGAL DE LAS.

SI SE HIZO UN USO DE UNA MARCA REGISTRADA SIN CONSENTIMIENTO DE SU PROPIETARIO PARA DISTINGUIR ARTÍCULOS-SIMILARES, SE COMETIÓ, POR UNA PARTE, LA INFRACCIÓN-DENOMINADA "USO ILEGAL"; Y, POR OTRA, EN TANTO QUE - LOS OBJETOS DE UNA MARCA SE VENDIERON AL AMPARO DE - OTRAS MARCAS QUE APARECEN EN LOS MUEBLES SOBRE LOS - QUE FUERON MONTADOS DICHOS OBJETOS PARA SU VENTA, SE REALIZAN POR IGUAL LOS PRESUPUESTOS QUE CONTEMPLAN - EL ARTÍCULO 263 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL ARTÍCULO 10 BIS DEL CONVENIO DE UNIÓN DE PARÍS-PUESTO QUE CON TAL ARTIFICIO, CON TAL MANIOBRA DE -- VENDER UN OBJETO CON UNA MARCA MONTANDOLA SOBRE MUEBLES QUE OSTENTAN OTRA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y PARA LOS MISMOS PRODUCTOS, POR UN LADO SE DESACREDITAN LOS PRODUCTOS QUE LLEVAN LA MARCA LEGÍTIMA DE - MÁS ARRAIGO; Y POR OTRA SE PRETENDE, SIN DUDA ALGUNA PRODUCIR CONFUSIÓN ENTRE LOS CONSUMIDORES, LO MISMO-CON EL ESTABLECIMIENTO QUE CON PRODUCTOS, O BIEN CON LOS SERVICIOS DEL DUEÑO DE LA MARCA MÁS ACREDITADA. DEBE SUBRAYARSE QUE TANTO LA LEY NACIONAL, COMO IGUAL MENTE EL TRATADO INTERNACIONAL, SE REFIEREN A LA COMPETENCIA DESLEAL QUE SE PRODUCE COMO CONSECUENCIA DE QUE "POR CUALQUIER MEDIO SE TRATE DE PRODUCIR CONFUSIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO, LOS PRODUCTOS O LOS --- SERVICIOS DE UN COMPETIDOR" Y ES INCUESTIONABLE, ENTONCES QUE LOS HECHOS COMPROBADOS NOTARIALMENTE ANTE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y ASIMISMO ANTE EL --- JUEZ DE DISTRITO, CONSTITUYEN UNA PRÁCTICA, UNA MA--

NIOBRA O UN SUBTERFUGIO QUE INDEPENDIENTEMENTE DE --
LO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 255, REPRIMEN IGUAL--
MENTE LOS ARTÍCULOS 263 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD IN
DUSTRIAL Y 10 BIS DEL TRATADO INTERNACIONAL EN CON--
SULTA.

FUENTE. COLEGIADOS
PÁGINA. 43
VOLTOMO.10
ÉPOCA. 7A.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 822/69. THE SINGER MANUFACTURING
COMPANY. 17 DE OCTUBRE DE 1969. UNANIMIDAD DE VOTOS.
PONENTE: JUAN GOMEZ DÍAZ.

JURISPRUDENCIA LXXV

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS.

AUNQUE UN COMERCIANTE PROPALÉ EN SU COMERCIO, QUE LAS CABEZAS DE MÁQUINA DE COSER QUE VENDE NO SON DE UNA MARCA DETERMINADA Y QUE SÍ LO SON LOS GABINETES EN QUE LAS CABEZAS ESTÁN MONTADAS, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE EL SOLO MONTAJE DE ESAS CABEZAS EN GABINETE DE LA MARCA ARRIBA MENCIONADA CONSTITUYE FALSIFICACIÓN, PORQUE SIN AUTORIZACIÓN DE TITULAR DE LA MARCA, ÉSTA ES OSTENTADA AMPARANDO LA UNIDAD QUE SE INTEGRA CON ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DIFERENTE. Y BASTA QUE SE DEN LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE ESE ACOPLAMIENTO DE CABEZAS CON LOS GABINETES DE LA MARCA DETERMINADA, PARA QUE ESTÉ CONFIGURADA LA FALSIFICACIÓN, CONFORME AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 255, DE LA LEY DE LA MATERIA. POR CUANTO A QUE QUE EL COMERCIANTE NO SEA COMPETIDOR DE LA TITULAR DE LA MARCA FALSIFICADA PORQUE DICHO COMERCIANTE NO FABRICA MÁQUINAS DE COSER, Y SÓLO SEA VENDEDOR, DEBE RAZONARSE QUE, PRECISAMENTE POR SER VENDEDOR DE UNIDADES INTEGRADAS CON ELEMENTOS DE DIVERSOS FABRICANTES, LOS PRODUCTOS QUE EXPENDE COMPITEN CON LOS PROPIOS DE LA MARCA FALSIFICADA.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE. VOL. CXVIII, PÁG.73
A.R. 5907/57.

THE SINGER MANUFACTURING COMPANY. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA LXXVI

MARCAS, CONFUSION DE.

LA FIGURA LLAMADA CONFUSIÓN DE PRODUCTOS, EN TÉRMI--
NOS DEL ARTÍCULO 10 BIS DE LA CONVENCIÓN DE UNIÓN DE
PARÍS DE 1882, ESTABLECIÓ PRINCIPIOS GENERALES INTER
NACIONALES QUE FUERON RECOGIDOS POR EL ARTÍCULO 263
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (AHORA ABROGADA)
EN CUAL SE RELACIONA CON EL 264, QUE NOS REMITE EXPRE--
SAMENTE AL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO TERCERO DE LA PRO-
PIA LEY; POR LO QUE, ENTRE NOSOTROS, EL PROCEDIMIENTO
A SEGUIR ERA RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE FALSIFICA-
CIÓN, IMITACIÓN O USO ILEGAL DE MARCAS, NO DEBIENDO
APLICARSE DIRECTAMENTE LA INVOCADA CONFUSIÓN DE PRO-
DUCTOS EN TÉRMINOS DEL CONVENIO INTERNACIONAL.

FUENTE. COLEGIADOS

PÁGINA. 133

VOLTOMO. 103 - 108

ÉPOCA. 7A.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

ÁMPARO EN REVISIÓN 578/77 - COINTREAN, S.A. 22 DE --
AGOSTO DE 1977, UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MANUEL
CASTRO REYES.

JURISPRUDENCIA LXXVII

MARCAS DE SERVICIO. DECLARACION ADMINISTRATIVA DE USO ILEGAL.

CUANDO SE SOLICITA DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE USO ILEGAL DE UNA MARCA DE SERVICIO, TALES AUTORIDADES DEBEN LIMITARSE A EXAMINAR Y A RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE SI, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 6TO SEXIES DEL CONVENIO DE PARÍS-PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (SUSCRITO POR MÉXICO Y OBLIGATORIO CONFORME AL ARTÍCULO-133 CONSTITUCIONAL) 96, 189, 190, 195, 197, 229 Y RELATIVOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SE HA PROTEGIDO UNA MARCA DE SERVICIO, O SI SE HA VIOLADO EL DERECHO EXCLUSIVO QUE EL PROPIETARIO TIENE EL -- USO DE UNA MARCA REGISTRADA O SI UNA MARCA HA SIDO FALSIFICADA, IMITADA O USADA EXCLUSIVAMENTE DESDE -- EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO Y NO DEBERÁ PREJUZGAR SI SE HAN INTEGRADO O NO, LAS FIGURAS DELICTIVAS QUE -- PREVE EL TÍTULO OCTAVO DE DICHA LEY, NI DEBERÁ EXAMINAR EN PARTICULAR SI SE HA CONFIGURADO ALGUNO DE -- LOS DELITOS PREVISTOS EN DICHO TÍTULO, YA QUE EN ESE ASPECTO, SERÁ EL MINISTERIO PÚBLICO EL QUE DEBA EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL ANTE LOS JUECES PENALES, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 197, 264, 274 Y RELATIVOS DE LA LEY MENCIONADA.

FUENTE. COLEGIADOS

PÁGINA. 23

VOLTOMO. 53

ÉPOCA. 7A.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISIÓN 100/73 - H.M.H. PUBLISHING CO. --
INC. 8 DE MAYO DE 1973 - UNANIMIDAD DE VOTOS. PONEN-
TE: GUILLERMO GUZMÁN OROZCO.

JURISPRUDENCIA LXXVIII

MARCAS INDUSTRIALES.

EL CUERPO DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE MARCA INDUSTRIAL, LO CONSTITUYEN LAS CIRCUNSTANCIAS DE PRETENDER IMITAR EL PRODUCTO AUTÉNTICO EN SU COMPOSICIÓN, EN EL MODO DE PRESENTARSE, Y EN LOS DEMÁS -- PORMENORES O DETALLES QUE HAGAN APARECER AL PRODUCTO FALSIFICADO COMO LEGÍTIMO; Y SI ESTOS PORMENORES O DETALLES NO SE ACREDITAN, NO DEBE TENERSE POR COMPROBADO EL CUERPO DEL DELITO.

QUINTA EPOCA: TOMO XVII, PÁG. 493.

" AMADO MENZHER E HIJOS".

UNANIMIDAD DE 9 VOTOS.

JURISPRUDENCIA LXXIX

MARCAS INDUSTRIALES, DISTINCION DE LAS.

PARA HACER LA DISCRIMINACIÓN DE DOS MARCAS EN DIS-
PUTA POR LA CONFUSIÓN QUE LAS MISMAS PUDIERAN OCA-
SIONAR, NO SÓLO DEBE ATENDERSE A LAS DIFERENCIAS -
QUE ENTRE ELLAS EXISTAN, SINO QUE TAMBIÉN, Y EN -
UNA FORMA DESTACADA, A LAS SEMEJANZAS QUE CONCURRAN
ENTRE LAS MISMAS.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. XIII, PÁG.42
A.R. 4044/53.

THE SEVEN UP COMPANY. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA LXXX

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS , JUICIO SUBJETIVO.

SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SOSTIENE QUE NO HAY SEMEJANZA EN DOS MARCAS, EN VIRTUD DE QUE TOMADAS EN CONJUNTO, TAL COMO LO ORDENA EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE QUE SE CONFUNDAN, PUESTO QUE SÓLO SU TERMINACIÓN ES LA SEMEJANTE, TAL JUICIO SUBJETIVO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, TÉCNICA EN LA MATERIA, NO PUEDE ILÓGICO Y ANTIJURÍDICO, PUESTO QUE APRECIA LAS MARCAS TAL COMO LO ORDENA DICHA LEY. SIN QUE VALGA EN CONTRARIO QUE LA QUEJOSA HAGA DEPENDER SU SEMEJANZA PRECISAMENTE DE NO TOMARLAS EN SU CONJUNTO Y ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE FUERON RESERVADOS, PORQUE ESTO SE OPONE A LO DISPUESTO POR EL CITADO DISPOSITIVO-LEGAL.

SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE: VOL. VIII, PÁG.56.

A.R. 4211/57

THE SIDNEY ROSS Co., S.A. 5 VOTOS.

JURISPRUDENCIA LXXXI

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA.
INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

CUANDO SE TRATE DE DETERMINAR SI DOS MARCAS SON SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSIÓN, CONFORME A LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, DEBE ATENDERSE PRIMORDIALMENTE A SU CONJUNTO, ES DECIR, AL EFECTO QUE PRODUZCAN TOMADAS GLOBALMENTE, Y MANERA IMPORTANTE DEBE ATENDERSE A LA PRIMERA IMPRESIÓN, ESTO ES AL EFECTO QUE PUEDAN PRODUCIR EN EL PUBLICO CONSUMIDOR AL PRIMER GOLPE DE VISTA, O AL SER OIDAS CUANDO SON PRONUNCIADAS RÁPIDAMENTE, PUES ES DE SUPONERSE QUE EL PÚBLICO CONSUMIDOR NO SIEMPRE HACE UN ANÁLISIS MINUCIOSO Y DETALLADO DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS QUE ADQUIERE, ASÍ COMO TAMPOCO ES NECESARIO QUE FATALMENTE TODOS SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS SEAN SEMEJANTES, SINO FUNDAMENTALMENTE QUE LA SIMILITUD DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES PUEDAN ORIGINAR CONFUSIÓN. POR TANTO, PARA ESTABLECER SI ENTRE DOS O MAS MARCAS REGISTRADAS, O CUYO REGISTRO SE PRETENDE, EXISTEN ELEMENTOS DE CONFUSIÓN QUE PUEDAN SERVIR PARA DETERMINAR SI UNA DE ELLAS IMITA A LAS OTRAS, NO DEBE APELARSE PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS QUE ENTRE UNA Y OTRA EXISTAN, PORQUE NO HA SIDO ESA LA MENTE DEL LEGISLADOR EN EL CASO, YA QUE ELLO REQUIERE UNA ELABORADA OPERACIÓN MENTAL SUBJETIVA, QUE EL PÚBLICO CONSUMIDOR QUE ES EL QUE PUEDE SER INDUCIDO A ERROR, NO ESTÁ EN APTITUD DE HACER EN CADA CASO, SINO QUE DEBE

ATENDERSE AL ANÁLISIS DE LAS SEMEJANZAS QUE FÁCILMENTE PUEDEN ADVERTIRSE ENTRE UNA Y OTRA MARCA Y QUE SON LAS ÚNICAS SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR LA CONFUSIÓN DEL PÚBLICO CONSUMIDOR, INDUCIÉNDOLO A ERROR RESPECTO DE ALGUNA DE ELLAS. TAL ES EL CRITERIO QUE SUSTENTA EL LEGISLADOR EN EL PRECEPTO LEGAL CITADO, AL ESTABLECER QUE NO SE ADMITIRÁ A REGISTRO UNA MARCA QUE SEA SEMEJANTE (IGUAL O TAN PARECIDA) A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, APLICADA A LOS MISMOS O SIMILARES PRODUCTOS O SERVICIOS, EN GRADO TAL QUE PUEDA CONFUNDIRSE CON LA ANTERIOR, TOMÁNDOLA EN SU CONJUNTO O ATENDIENDO A LOS ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

FUENTE. COLEGIADOS
 SECCIÓN. JURISPRUDENCIA
 NUMTESIS. 31
 APÉNDICE. 1985
 PÁGINA. 53
 VOLUMEN. VI

SÉPTIMA ÉPOCA, SEXTA PARTE:
 VOLS. 157-162 PÁG. 106 A.R. 1829/81 HARDY SPICER -- LIMITED. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157-162 PÁG. 106 A.R. 60/82 BARCO OF CALIFORNIA. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157-162 PÁG. 106 A.R. 1459/79 KERN FOODS, -- INC. UNANIMIDAD DE VOTOS.
 VOLS. 157-162 PÁG. 205 A.R. 146/81 LABORATORIOS

MILES DE MEXICO, S.A. UNANIMIDAD E VOTOS.
VOLS. 157-162 PÁG.205 A.R. 746/81 INTERCONTINEN-
TAL MOTELS CORPORATION, UNANIMIDAD DE VOTOS.

A P E N D I C E " F "

J U R I S P R U D E N C I A

" N O M B R E S C O M E R C I A L E S "

JURISPRUDENCIA LIII

NOMBRES COMERCIALES, PUBLICACION DE LOS.

EL RÉGIMEN LEGAL RELATIVO A LA PROPIEDAD DE LOS NOMBRES COMERCIALES DIFIERE DEL DE OTRAS PROPIEDADES INDUSTRIALES, COMO LAS PATENTES, LAS MARCAS Y LOS AVISOS COMERCIALES, ENTRE OTRAS COSAS PORQUE MIENTRAS ESTAS ÚLTIMAS PROPIEDADES SE REGISTRAN, LOS NOMBRES COMERCIALES SOLAMENTE SE PUBLICAN. LA LECTURA DEL ARTÍCULO 216 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL REVELA QUE EL ÚNICO EFECTO DE LA PUBLICACIÓN CONSISTE EN CREAR LA PRESUNCIÓN LEGAL DE QUE QUIEN IMITA EL NOMBRE COMERCIAL PUBLICADO, OBRA CON DOLO. PARA ESTE EFECTO, Y SOLAMENTE PARA EL, DEBE LLEVARSE A CABO LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE, PREVIA LA COMPROBACIÓN DE SU USO; SIN QUE ESTA PRUEBA DEL USO PUEDA TENER EFECTOS FUERA DE LA FINALIDAD ESTRICTAMENTE SEÑALADA POR EL ARTÍCULO, PUES BASTA DECIR QUE CUALQUIER TERCERO QUE SE CONSIDERE CON MEJOR DERECHO PUEDE IMPUGNAR EL USO EXCLUSIVO DEL NOMBRE COMERCIAL, A PESAR DE SU PUBLICACIÓN, SEGÚN LO DICE LA PARTE FINAL DEL CITADO PRECEPTO, DE LO QUE SE DEDUCE QUE LA PRUEBA DEL USO, RENDIDA PRECISAMENTE A LA PUBLICACIÓN DEL NOMBRE, NO INTRODUCE FRENTE A TERCEROS NINGUNA VENTAJA EN FAVOR DE QUIEN OBTIENE LA PUBLICACIÓN, SALVO LA YA LIMITATIVAMENTE SEÑALADA EN RELACIÓN CON PRESUNCIÓN DEL DOLO.

FUENTE . ADMINISTRATIVA
 PÁGINA. 182
 VOLTOMO. IV
 EPOCA. 6A.

AMPARO EN REVISIÓN 5487/55. DANA MÉXICO, S.A.
2 DE OCTUBRE DE 1957. 5 VOTOS. PONENTE: FELIPE TENA
RAMÍREZ.

JURISPRUDENCIA LIV

MARCAS. NULIDAD DE REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL.

EL TEXTO DEL ARTÍCULO 147, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN RELACIÓN CON EL 179 DE LA MISMA LEY QUE DISPONE QUE: " EL NOMBRE COMERCIAL Y EL DERECHO A SU USO EXCLUSIVO ESTARÁ PROTEGIDO -- SIN NECESIDAD DE DEPÓSITO O REGISTRO...", PERMITE-- CONCLUIR QUE QUIEN USA UN NOMBRE COMERCIAL ESTÁ --- FACULTADO PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA QUE REPRODUZCA O PUEDA CONFUNDIRSE CON - ESE MISMO NOMBRE, AUNQUE ESTE NO HAYA SIDO REGISTRA DO NI PUBLICADO EN LA GACETA CORRESPONDIENTE. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL --- PRIMER CIRCUITO (TC012062 ADM).

FUENTE. ADMINISITRATIVA
ÉPOCA. 8A.

AMPARO EN REVISIÓN 292/88. DIORHS, S.A. 12 DE JULIO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE MA. ANTONIETA AZUELA DE RAMÍREZ. SECRETARIO: FRANCISCO DE JESÚS - ARREOLA CHÁVEZ.

A P E N D I C E " G "

J U R I S P R U D E N C I A

" A V I S O S C O M E R C I A L E S "

JURISPRUDENCIA LV

AVISOS Y MARCAS COMERCIALES, DIFERENCIAS ENTRE LOS.

EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONSIGNA UNA NORMA DISTINTA A LA APLICABLE EN MATERIA DE MARCAS, PUES EL ARTÍCULO 132 DEL MISMO ORDENAMIENTO, ESTABLECE QUE LOS EFECTOS DEL REGISTRO DE UNA MARCA DURARÁN DIEZ AÑOS Y QUE ESTE PLAZO SERÁ RENOVABLE INDEFINIDAMENTE, POR PERÍODOS DE DIEZ AÑOS; ESTO ES, LAS MARCAS COMERCIALES SON SUSCEPTIBLES DE REGISTRO SUCESIVOS, DE TAL MANERA QUE SU DURACIÓN PUEDA SER INDEFINIDA; EN CAMBIO, EL AVISO COMERCIAL SOLO PUEDE SER REGISTRADO POR UN LAPSO IMPRORROGABLE DE DIEZ AÑOS. LA DIVERSIDAD DE NORMAS EN CUANTO A PLAZOS DE DURACIÓN, IMPORTA QUE UNA MARCA PUEDE LIGARSE CON OTRA, SIN NINGÚN INCOVENIENTE, PERO NO QUE SE PUEDAN LIGAR DOS AVISOS COMERCIALES, PUESTO QUE DE CONCEDERSE UN NUEVO PLAZO DE VIGENCIA PARA EL SEGUNDO, SE ESTARÍA EN REALIDAD PRORROGANDO LA VIGENCIA DEL PRIMER AVISO COMERCIAL REGISTRADO.

FUENTE. ADMINISTRATIVA

PÁGINA. 897

VOLTOMO. LXXXVII

ÉPOCA. 5A.

EL BORCEGUI, S.A. PÁG. 897 1RO. DE FEBRERO DE 1946.
TOMO LXXXVII. CINCO VOTOS.

BIBLIOGRAFIA

- ALVAREZ Soberanis, Jaime, La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, Editorial Porrúa, México D.F., 1979.
- BARRERA Graf, Jorge, Tratado de Derecho Mercantil Editorial Porrúa, S.A., Volumen primero, México,- 1957.
- JIMENEZ Huerta, Mario, Derecho Penal Mexicano, Tomo IV., " La Tutela Penal del Patrimonio ", Porrúa S.A. 6a. Ed. México, 1986.
- NAVA Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985.
- MANTILLA Molina, Roberto L. Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, S.A. 21a. Ed. México. 1981.
- RAMELLA, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo I, " Inventos Industriales ", Madrid, Hijos de Reus, Editores, 1913.
- RANGEL Medina, David, Tratado de Derecho Marcario México, 1960.
- RANGEL Medina, David, El Certificado de Invencción, "Estudios Jurídicos en Memoria de Alberto Vazquez del Mercado ", Editorial Porrúa, S.A. México, 1982.

- RANGEL Medina, David, "La Protección Penal de la Propiedad Industrial"
Ensayos Jurídicos en Memoria de Franciso Gonzalez de la Vega , Supremo Tribunal de Justicia, -
Tomo 3, Durango. México, 1985.
- ROMANI, Jose Luis, Propiedad Industrial y Derechos de Autor, su Legislación Internacional, Editorial-Bosch, S.A. de C.V., Barcelona.
- SEPULVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Editorial Porrúa, S.A. de C.V., -
2a. Ed. México, 1981.
- SATANOWSKY, Isidro, Derecho Intelectual,
Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1954.

CONSULTA HEMEROGRAFICA.

- RANGEL Medina, David, Conceptos Fundamentales Sobre Nulidad de las Patentes de Invención, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año III, No. 5, Enero- Junio, 1965, México, D.F.
- RANGEL Medina, David, " La Licencia de Explotación en el Derecho Mexicano, Revista Mexicana de la --- Propiedad Industrial y Artística, Año III, No. 4, -
Jul - Dic. 1964, México, D.F.
- RANGEL Medina, David, La Protección Internacional de las Denominaciones de Origen, Estudios sobre ---
cuestiones relativas a la revisión del Arreglo de

- Lisboa o a la conclusión de la Propiedad Intelectual, Enero, 1979.
- RANGEL Medina, David, Control de la Publicidad -- para evitar engaños al consumidor y la Competencia Desleal, Régimen Legal Mexicano, Revista "Nomo", - Universidad La Salle. Tomo I, Jul-Sept., México, - D.F., 1979.
 - RANGEL Medina, David, Invasión , Nulidad y Caducidad de las Patentes de Invención, "El Foro" Organo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Cuarta - Epoca, No. 18-19, Jul-Dic, 1957.
 - RANGEL Medina, David, Principios Fundamentales - para Juzgar la Imitación de Marcas, " Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística", - Año IV, Jul-Dic, Núm. 6.
 - RANGEL Ortiz, David A. El Diseño Industrial en la - Nueva Legislación Mexicana de Propiedad Industrial, "Revista Mexicana de La Propiedad Industrial y -- Artística, Año XVI, Nos. 31-32, Ene- Dic, México- D.F. 1978.
 - SALAS Alfaro, Angel, El Derecho de Propiedad - INDUSTRIAL, "Boletín del Instituto de Investigaciones Jurídicas, No.1, Enero- Marzo, S.L.P., - 1984.
 - Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, La Propiedad Intelectual en México, Depto. de Estímulos y Apoyo Tecnológico Industrial. Enero, 1989.

- TRONCOSO De la Concha, Manuel de Js.
De la Propiedad Industrial y de la Propiedad-
Intelectual, "Revista Mexicana Dominicana"
- UZCATEGUI Urdaneta, Mariano, Propiedad Industrial
y Desarrollo, "Revista Mexicana de la Propiedad -
Industrial y Artística,
Núm. 12.

DOCUMENTOS LEGISLATIVOS.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, Comentada, Instituto de Investigaciones --
Jurídicas, México, 1985.
- Ley de Invenciones y Marcas.
D.O.F., 15 de enero de 1987.
- Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas.
D.O.F., 30 de agosto de 1988.
- Ley Sobre el Control y REgistro de la Transferencia
de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y
Marcas.
D.O.F. 11 de enero de 1982.
- Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro
de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Ex-
plotación de Patentes y Marcas.
D.O.F. 9 de enero de 1990.
- Decreto por el que se promulga el Arreglo de Lis-

boa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

D.O.F., 11 de julio de 1964.

- Reglamento para la ejecución del Arreglo de Lisboa Relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

D.O.F., 11 de julio de 1964.

- Ley de Amparo. Comentada
Del Castillo del Valle, Alberto.
Editorial Duero S.A. de C.V.
México, 1990.

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Colección Porrúa
México, D.F.

- Ley de Expropiación.
D.O.F. 25 de Noviembre de 1936.
Reformada D.O.F. 30 de diciembre de 1949.

- Reglamento Interior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
D.O.F. 16 de marzo de 1989.

- Código Civil para el Distrito Federal en materia Común y para toda la República en materia Federal.
colección Porrúa 56a. Edición, México, 1988.

- Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal.

- Código Federal de Procedimientos Penales.

Colección Porrúa. S.A. 40 Edición,

México, D.F.