

316



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA  
DE MEXICO

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
CAMPUS ARAGON

NECESIDAD DE REGULAR LA CADUCIDAD DE LOS  
PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION  
ADMINISTRATIVA DE INFRACCION, NULIDAD,  
CADUCIDAD Y CANCELACION DE LAS  
INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL EN LA LEY DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

**LICENCIADO EN DERECHO**

**P R E S E N T A :**

**EL C. VICTOR MORALES MUCIÑO**

ASESORES: LIC. LEOPOLDO GARCIA BERNAL  
LIC. MANUEL MORALES MUÑOZ  
LIC. DAVID ROMERO HERNANDEZ

279996

SAN JUAN DE ARAGON, ESTADO DE MEXICO

2000



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

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

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

A MI PADRE  
POR HABERME DEJADO  
LA MAYOR DE LAS HERENCIAS.



A MI MADRE  
PORQUE EN TODO MOMENTO, SIEMPRE  
HA ESTADO CONMIGO Y, PORQUE  
GRACIAS A SU APOYO CONCLUI  
UNO DE MIS MAYORES LOGROS.

A MI ABUELITA BRICIA,  
POR SU INAGOTABLE APOYO.

A MIS TIOS RAUL Y CARLOS  
QUE ME GUIARON POR ESTE CAMINO Y,  
POR EL APOYO INCONDICIONAL QUE  
SIEMPRE HE RECIBIDO DE ELLOS.

A MIS HERMANAS  
POR SU ETERNA PRESENCIA  
A LO LARGO DE MI CAMINO.

A MIS PROFESORES  
QUE, SIN ESPERAR GRATITUD  
ME TRASMITIERON SUS  
CONOCIMIENTOS.

A TODOS Y CADA UNO DE  
LOS CATEDRATICOS QUE  
FORJARON EN MI, ESTA  
CARRERA PROFESIONAL.

A MIS ASESORES,  
PORQUE, SIN SU GUIA Y APOYO NO  
HUBIERA SIDO POSIBLE ESTE  
TRABAJO.

A TODA MI FAMILIA  
POR APOYARME EN TODO MOMENTO.

A TODOS MIS AMIGOS  
POR ESE ANIMO Y APOYO QUE  
SIEMPRE ME TRANSMITIERON.

A MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO  
PORQUE SIEMPRE COMPARTIERON  
CONMIGO, SUS IDEAS.

GRACIAS A TODOS.

## INDICE

	Pág.
Introducción.....	I

### CAPITULO I

#### ANTECEDENTES DE LA CADUCIDAD Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 La Caducidad en Roma.....	2
1.2 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato del 22 de Enero de 1934.....	6
1.3 Antecedentes de la Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano.....	7

### CAPITULO II

#### ANALISIS DE LA CADUCIDAD.

2.1 Conceptos.....	22
2.2 Interrupción de la Caducidad.....	25
2.3 Declaración de la Caducidad.....	26
2.4 Código Federal de Procedimientos Civiles.....	27

## CAPITULO III

### INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

	Pág.
3.1 Patentes.....	30
3.2 Modelos de Utilidad.....	38
3.3 Diseños Industriales.....	41
3.4 Marcas.....	43
3.5 Avisos Comerciales.....	50
3.6 Nombres Comerciales.....	52

## CAPITULO IV

### REGULACION DE LA CADUCIDAD COMO FIGURA JURIDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.1 Creación y Funcionamiento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	56
4.2 Procedimientos Administrativos que se promueven ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	57
4.2.1 Requisitos de la Solicitud de Declaración Administrativa.....	59
4.2.2 Presentación y Admisión de la Demanda.....	62
4.2.3 Ofrecimiento de Pruebas y Pruebas Procedentes.....	64
4.2.4 Prevención de la Demanda y Acreditamiento de la Personalidad.....	64
4.2.5 Emplazamiento de la Demanda.....	65

4.2.6 Requisitos del Escrito de Contestación.....	66
4.2.7 Emisión de la Resolución.....	68
4.2.8 El Juicio de Garantías contra las Resoluciones.....	69
Conclusiones.....	76
Bibliografía.....	78

## INTRODUCCION

Para todos los que nos dedicamos al ejercicio de una rama especializada del Derecho, como lo es la Propiedad Industrial, y en especial los que tienen injerencia directa con la Autoridad administrativa encargada de regular las relaciones jurídicas comprendidas en esta área del derecho y que por ende, tiene el compromiso social de velar por el exacto cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes se enfrentan o nos enfrentamos al problema de la inexistencia dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, con una figura jurídica dedicada a la caducidad de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad, caducidad y cancelación, lo cual hace lenta y costosa la administración de justicia; las causas fundamentales que propician lo anterior; es el crecimiento de la población y la intensidad de la vida económica, traducido lo anterior en un crecimiento de los actos jurídicos, realizados entre particulares, y aquellos realizados entre estos últimos y las Autoridades.

Para esto, y para fines prácticos, este trabajo de tesis se ha dividido en cuatro partes; la primera de ellas dedicada a los antecedentes de la caducidad y de la propiedad industrial, partiendo desde luego, con la caducidad en Roma y finalizando de manera cronológica, con algunas de las leyes que fueron creadas para regular tanto las instituciones jurídicas de la propiedad industrial, como los procedimientos que se tramitaban bajo su amparo. En su segunda parte se dan diversos conceptos de la caducidad, así como la forma de interrumpirla, declararla y su regulación en el Código Federal de Procedimientos Civiles. En tercer término se hablara de las

instituciones jurídicas que protege y promueve la Ley de la propiedad Industrial, de manera particular las invenciones patentables, los modelos de utilidad y los diseños industriales, así como las marcas, avisos y nombres comerciales; así como la regulación de las mismas en la disposición respectiva y por último se hablara sobre los procedimientos administrativos de infracción, nulidad, caducidad y cancelación de por medio de los cuales se pueden proteger los derechos otorgados o adquiridos bajo alguna de las figuras jurídicas analizadas en la tercera parte de este trabajo de tesis; asimismo, se hace una propuesta para regular la caducidad de los procedimientos antes referidos, mismas que debe hacer, en opinión del tesista, en un capítulo especial en la Ley de la Propiedad Industrial, lo anterior con la finalidad de acabar con la acumulación de asuntos que se encuentran inactivos y hacer más rápida y expedita la impartición de justicia.

## CAPITULO I

### ANTECEDENTES DE LA CADUCIDAD Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1 LA CADUCIDAD EN ROMA.

1.2 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO DEL 22 DE ENERO DE 1934.

1.3 ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO.

## CAPITULO I

### ANTECEDENTES DE LA CADUCIDAD Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

#### 1.1 LA CADUCIDAD EN ROMA.

La palabra caducidad deriva del vocablo latino "**cadere**" que significa "caer", y aparece en Roma a través de lo que se ha dado en llamar por los historiadores "leyes caducarias". Estas leyes fueron dos, que se votaron bajo el gobierno de Augusto:

a).- **La Julia de Maritandis Ordinibus**, que se votó en el año 726 de Roma.

b).- **La Papia Poppaea**, expedida varios años después, pero todavía bajo el imperio de Augusto, y que modificó y completó en algunos puntos a la Ley anterior.

Se buscó por medio de ellas:

a).- Aumentar el número de matrimonios de los cives principalmente.

b).- Incrementar la procreación de descendientes legítimos.

c).- Evitar la extinción, con que ya amenazaba, de la casta de los cives.

Estas leyes clasificaron a las personas que formaban la sociedad romana, en tres diversos grupos:

1.- Los celibe, que eran todos los casados, incluyendo en este concepto que era muy amplio, tanto a los solteros como a los viudos.

2.- Los orbi, que eran los cives casados, pero que no tenían descendencia.

3.- Los patres, que eran los cives casados y que tenían descendencia.

Hecha esta clasificación, se crearon incapacidades o castigos para los celibe y los orbi, y se concedían recompensas a los patres. La esencia de esas leyes fue la de imponer a los orbi y celibe, una sanción condicionada, por no realizar voluntaria y conscientemente un determinado hecho positivo, con el cual podían evitar el movimiento de la hipótesis de la norma al caso concreto, esto es, se hubieran evitado la procedencia de una incapacidad para heredar, y por lo mismo la caducidad.

Esta idea de imponer una sanción a quien no realizara voluntariamente un acto positivo determinado, sanción que impedía el nacimiento de un Derecho, se llevó al campo de los procedimientos, y ahí se creó la llamada "caducidad procesal".

En este avance de la caducidad, se hizo extensiva no sólo al derecho de los procedimientos, sino que dentro del mismo Derecho sustantivo, se filtró a otros campos diversos del hereditario, y se aplicó a otras figuras como las modalidades, y en especial al plazo, finalmente, se permitió que las partes por medio de actos

convencionales y al amparo de la autonomía de la voluntad, fijaran casos en los que por no realizar voluntariamente un acto positivo determinado, se daría lugar al no nacimiento de un Derecho. Pero siempre se conservó la esencia que se desprende de las leyes caducarias.

No obstante la ascendencia hispana de nuestra legislación procesal, los códigos distritales de 1884 y de 1932 ignoraron la caducidad de la instancia introducida en la Ley de enjuiciamiento civil española de 1881, en sus artículos del 411 al 420. “MANRESA Y NAVARRO afirma que estas disposiciones derogaron la antigua jurisprudencia, según la cual, nunca caducaban las instancias, y un pleito abandonado por muchos años podía continuarse en el estado que tenía cuando quedó paralizado, cualquiera que fuese el tiempo que hubiere transcurrido. Tampoco los códigos anteriores al vigente trataron este problema”.<sup>1</sup>

En el sistema formulario romano, los juicios eran de dos clases: **judicia legitima** y **judicia quae sub imperio continentur**. Los juicios eran legítimos cuando tenían lugar en Roma o dentro de la primera milla alrededor de la ciudad, ante un solo juez, debiendo tener todas las partes la ciudadanía romana. Faltando cualquiera de estas condiciones, se trataba de un juicio **quod sub imperio continetur**.

---

(1) Becerra, Bautista José. El Proceso Civil en México, 8ª ed, Porrúa, México 1980, Pag. 399.

GAYO, después de definir los juicios legítimos, agregaba: “**eaque lege Julia judiciaria, nissi in anno et sex mensibus judicata fuerint, expirant, et hoc est quod vulgo dicitur, e lege Julia litem anno et sex mensibus mori.**” Es decir: y estos (los juicios legítimos), en virtud de la ley Julia Judicial, si no son juzgados en un año y seis meses, expiran y a esto el vulgo llama la muerte del litigio en un año seis meses, por la ley Julia.

Al referirse a los segundos, el mismo agregaba: **ideo autem imperio contineri judicia dicuntur, quia tamdiu valent quamdiu is, qui ea praecepit, imperium habibit.**” En castellano equivale a decir: estos juicios, en tanto valen, en cuanto el que lo ordenó tenga imperio. La duración pues de estós dos últimos juicios estaba ligada al poder del magistrado que los había ordenado.

El efecto de ambas extinciones era diverso: en los juicios legítimos, extinguido el plazo de un año y seis meses, se extinguía el juicio de pleno derecho, extinguiéndose así el derecho substantivo correspondiente; en cambio, en los **judicia quae imperio continentur**, la extinción de la instancia no perjudicaba el derecho substantivo, ya que el actor podía recurrir al nuevo magistrado para obtener otra formula contra el mismo demandado y por la misma causa de pedir.

En el sistema extraordinario, al desaparecer la dualidad de magistrado y juez, la **litis contestatio** perpetuaba la acción y los juicios podían durar indefinidamente, causa a la cual puede atribuir que Justiniano diera la constitución *Properandum*.

No obstante las bases sentadas por el derecho justineano la realidad fue que los juicios se eternizaron y esa paralización hizo reaccionar a los legisladores de varios países estableciendo la caducidad de la instancia.

Otros, en cambio, han considerado que esta institución es de escaso valor y así dice Chiovenda que “tanto el legislador alemán como el austriaco no han adoptado, esa institución, por su escasa utilidad”.<sup>2</sup>

Finalmente, en Italia, después de establecerla en la legislación de 1865, fue abolida en el Código de 1940, debido según a la autoridad de Chiovenda, enemigo acérrimo de la misma. Sin embargo el artículo 307 del Código vigente, que trata de la extinción del proceso por inactividad de las partes, fue modificado por la Ley de 14 de julio de 1950 con soluciones que no han satisfecho a la doctrina.

## 1.2 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUANAJUATO DEL 22 DE ENERO DE 1934.

Por tanto puede decirse que en México, fue el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, de 22 de enero de 1934, el primer ordenamiento que introdujo la caducidad en materia civil. Desde el punto de vista doctrinal se discute el origen de esta institución. Algunos autores invocan instituciones romanas como fuentes de la misma.

---

(2) Becerra, Bautista José, op.cit. pág 400 y 401.

### 1.3 ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO.

#### Antecedentes Constitucionales.

El artículo 28 de la Constitución de 1917 específica, con toda claridad, la prohibición de los monopolios y sólo reserva para la Nación los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental como la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía; así mismo confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por determinado tiempo; el cual también se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus inventos.

Este artículo que fue reformado en 1983, señala que la prohibición de referencia se sujetará a lo dispuesto por las leyes respectivas, señalando en su párrafo octavo que los privilegios de los autores y artistas para la producción de sus obras y los de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, no constituyen monopolios.

El artículo 28 se relaciona con el 89, fracción XV, que faculta al Presidente de la República para conceder privilegios a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora.

Este artículo tiene como primer antecedente el 335 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812.

"Artículo 335. Tocar á estas diputaciones (provinciales):

QUINTO: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos".

Y como último el artículo 28 de la Constitución de 1857 que establecía que no habrá monopolios, ni estancos, ni prohibiciones a título de protección a la industria, exceptuando los relativos a la acuñación de moneda, correos y los privilegios que por tiempo limitado conceda la ley a los inventores a perfeccionadores de alguna mejora.

Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún ramo de la Industria.

Esta ley fue expedida el 7 de mayo de 1832 y publicada en la misma fecha. Su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad. Para obtener este derecho, el inventor o perfeccionador debía presentar ante el Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o territorio respectivo la descripción exacta con los dibujos, modelos y demás datos necesarios para la explicación del objeto que se proponía. Las Autoridades por su parte le darían un testimonio en forma.

En caso de que el trámite no se hubiere iniciado ante el Gobernador del estado, la documentación se turnaba a éste, para que conociese del asunto. Elevada al gobierno general la solicitud éste la publicaba en tres ocasiones para que durante un plazo de dos meses contados a partir del día de la primera publicación, se pudiera alegar algún derecho de preferencia.

Las patentes eran vigentes por diez años y las de mejoras por seis, no señalaba el derecho a renovar la vigencia de la patente. Los inventores o perfeccionadores sólo las podían usar en industrias, hasta haber obtenido la patente. En caso de

disputa esta se ventilaba por lo señalado en las leyes comunes; la actuación de mala fé era causa de pérdida de la patente.

El Gobierno publicaba en la "Gaceta" la concesión de las patentes y guardaba los documentos que le dieron ayuda. Los derechos para el otorgamiento de una patente eran de tres a diez pesos.

Ley de Marcas de Fábricas.

La Ley de Marcas de Fábricas fue expedida el 28 de noviembre de 1889 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión del 4 de junio de 1887.

El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

El titular de una marca ya fuera nacional o extranjero residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República, si eran residentes en el extranjero se regía a lo que disponían los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas en la Ley.

La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante si la posesión no podía comprobarse; ésta se transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común; la duración de propiedad de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año.

Había falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando pudiera confundirse con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación los que usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.

Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento.

La Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento fue expedida el 7 de Junio de 1890 y publicada en el Diario Oficial de la federación en la misma fecha. En ella todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenía derecho, conforme al artículo 28 Constitucional, a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años en casos exclusivos y expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, esto previa indemnización.

Para obtener los beneficios de patente, se tenía que acudir a la Secretaría de Fomento, el primero en presentarse tenía la preferencia; la solicitud de la patente era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, o durante este plazo se podía alegar un mejor derecho, después no se admitiría ninguna oposición, en caso de existir ésta; se citaba a las partes para solucionar el problema en el ámbito administrativo, de no llegarse a un acuerdo se remitían las constancias a la autoridad judicial; la sentencia se comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento.

Las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo de la concesión y no hubiese prórrogado o cuando se renunciaba a ellas, la caducidad debía ser declarada por la Secretaría de Fomento o por los tribunales para que surtiera efecto, y publicada en el Diario Oficial. La propiedad de la patente podía transmitirse sin que se perjudicara a terceros. El delito de falsificación de las patentes se sustanciaba en los términos del Código Penal para el Distrito Federal.

#### Ley de Patentes de Invención.

La Ley de patentes de invención fue expedida por el Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre del mismo año, tenía 16 capítulos: De las patentes; De la petición y concesión de patentes; De los plazos y derechos

fiscales; De la explotación; Del título y sello; De la publicidad oficial; del examen; De la transmisión de los derechos que confieren las patentes; De la expropiación; De la caducidad y nulidad de las patentes; De la responsabilidad Penal y Civil de los que infrinjan los derechos que otorga una patente; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios penales; De las publicaciones y museo y De las patentes por modelos y dibujos industriales.

Las patentes eran expedidas a nombre del Presidente de la República por la oficina de patentes, se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

La caducidad y nulidad de las patentes, debían ser declaradas por los juzgados de Distrito de la capital de la República y la sentencia definitiva publicada en el Diario Oficial y en la Gaceta de Patentes; la ley señalaba la responsabilidad penal y civil de quienes infringían una patente y en materia penal determinaba las sanciones. En el aspecto procedimental es prolija la Ley; ya que detallaba los pasos desde la interposición del escrito de demanda hasta la sentencia definitiva; y las autoridades competentes determinaban la fundación de un museo de patentes.

## Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio fue publicada en el Diario Oficial de la federación el 2 de septiembre de 1903; tenía ocho capítulos: Definición; Registro y Nulidad; Penas; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios del orden penal; Nombre y avisos comerciales; Derechos fiscales y transitorios.

Definía por primera vez lo que se debía entender por marca; detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que no podían ser registradas; otorgaba los mismos derechos a mexicanos o extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establecía la transmisión y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

En materia de sanciones establecía las penas a quienes infringían la Ley, y la posibilidad de demandar daños y perjuicios, para lo cual los tribunales competentes eran los de la Federación. El Dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro y podía ser publicado en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

Los avisos comerciales tenían una vigencia de 5 a 10 años a voluntad del interesado y fenecido el término caían bajo el dominio público; aunque podían ser renovados indefinidamente, las prórrogas se publicaban en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas y su dueño tenía el derecho de ejercer las acciones civiles y penales de quién afectaba sus intereses.

#### Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.

Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928.

Fue la primera Ley que se expidió bajo la Constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

Para obtener el registro de una marca, tenía que presentarse al Departamento de la Propiedad Industrial referido, la solicitud; una descripción de la marca, las reservas que se hacían y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se empezó a usar; y el pago del impuesto fiscal para el examen de la solicitud.

Finalmente preveía la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales, que se hacían en contra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afectados para demandar judicialmente su revocación.

#### Ley de Patentes de Invención.

La Ley de Patentes de Invención fue expedida por el Ejecutivo Federal el 26 de junio de 1928, con facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la Unión por Decreto de 16 de enero de 1928. Esta Ley como las anteriores buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la protección de este derecho.

## Ley de Propiedad Industrial.

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la federación en la misma fecha, se componía de nueve títulos: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invención; Marcas; Avisos Comerciales; Procedimiento para la Dictar las resoluciones Administrativas; Publicidad en los Derechos de Propiedad Industrial; Responsabilidades Penales y Civiles y Procedimientos Judiciales.

Regulaba la Propiedad Industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, etc., diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los tribunales.

Previa los requisitos y la forma para obtenerla ante la Secretaría de la Economía Nacional, plazos de vigencia que eran de quince años improrrogables; los derechos fiscales y la sanción por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación; la transmisión y expropiación de las mismas; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso; explotación o importación ilegales, la declaración de invasión en estos casos o por importaciones ilegales los que se publicaban en la Gaceta de la Propiedad Industrial comunicándose a la Procuraduría General de la República; y su nulidad o caducidad se hacía administrativamente a petición de parte o de oficio.

Respecto a las marcas, señalaba que quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaban o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguía lo que no se admitía como marca, los plazos de renovación, que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos en tiempo.

La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República, la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

La Ley establecía el procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de: nulidad de patente de una marca o de un aviso comercial; invasión de los derechos que confiere una patente; de falsificación; imitación; uso ilegal de una marca o de un aviso comercial registrado y de un nombre comercial publicado o no. Por lo que se refiere a las responsabilidades penal y civil, se señalaban claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían los casos en que procedía la reparación del daño; y establecía; los procedimientos judiciales, tanto en materia civil como penal; los tribunales competentes y las leyes aplicables.

## Ley de Invenciones y Marcas.

Esta Ley se expidió el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976. Regulaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, las micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales; y la protección contra la competencia desleal.

La vigencia de la patente era de 14 años improrrogables contados a partir de la expedición del título y considerando como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de su solicitud; su explotación debería iniciarse dentro de un plazo 3 años; en caso contrario cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la concesión de una licencia obligatoria para explotarla.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales.

En cuanto a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; estaban claramente señaladas así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de inspección y vigilancia; esto además de los recursos administrativos que podían interponerse.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991. Establecía las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del País, tuviera lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y sus productos; promovía y fomentaba la actividad inventiva de aplicación industrial; impulsaba el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio; Protegía la propiedad industrial regulando las patentes de invención; registros de modelos de utilidad; diseños industriales; marcas y avisos comerciales; nombres comerciales; denominaciones de origen y de secretos industriales; prevenía los actos que atentaban contra la propiedad industrial o que constituían competencia desleal.

## CAPITULO II

### ANALISIS DE LA CADUCIDAD.

#### 2.1 CONCEPTOS.

#### 2.2 INTERRUPCION DE LA CADUCIDAD.

#### 2.3 DECLARACION DE LA CADUCIDAD.

#### 2.4 CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

## CAPITULO II

### ANALISIS DE LA CADUCIDAD

#### 2.1 CONCEPTOS.

En el vocablo jurídico se han introducido el vocablo "caducidad" para significar una de las especies de extinción del proceso, sin llegarse a la sentencia definitiva, por causa de inactividad de quien ha de preocuparse de incrementar la dinámica de ese proceso.

Señala el clásico procesalista Giuseppe Chiovenda que la caducidad "es un modo de extinción de la relación procesal, que se produce después de cierto período de tiempo, en virtud de la inactividad de los sujetos procesales. La caducidad, dice la Ley, no extingue la acción, pero hace nulo el procedimiento." 3

"La palabra caducidad implica la acción o el efecto de caducar, perder su fuerza una ley o un derecho. Doctrinalmente se entiende como una sanción por falta de ejercicio oportuno de un derecho. El Legislador subordina la adquisición de un derecho a una manifestación de voluntad en cierto plazo o bien permite una opción. Si esa manifestación no se produce en ese tiempo, se pierde el derecho o la opción". 4

---

(3) Arellano, García Carlos. Teoría General del Proceso, 1ª ed, Porrúa, México 1980, Pág 448.

(4) Dicciano Jurídico Mexicano Ed Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 12ª ed, México 1998, Pág. 371

Caducidad de la Instancia. Extinción anticipada del proceso debido a la inactividad procesal de las dos partes, y en ocasiones, de una de ellas, durante un período amplio, si se encuentra paralizada la tramitación. En la primera instancia quedan sin efecto los actos procesales y en segundo grado, se declaran firmes las resoluciones impugnadas. En el ordenamiento mexicano se regula esta institución en materias civil, laboral y en el derecho de amparo.

Se trata de una sanción a la inactividad procesal de las partes en un proceso civil, en el cual predomina el principio dispositivo, entendido en su sentido tradicional.

La caducidad de la instancia, que no puede ser objeto de convenio entre las partes, se produce ipso iure, pero puede ser declarada expresamente por el juzgador, ya sea de oficio o a petición de parte interesada. Contra la declaración del juzgador que reconozca o niegue que se ha producido la caducidad de la instancia, las partes pueden interponer el recurso de apelación.

La extinción del proceso por caducidad afecta sólo a los actos procesales, pero no a las pretensiones de fondo de las partes, las cuales pueden ser exigidas en un proceso posterior, y produce en la primera instancia la ineficacia de todos los actos procesales, con excepción de las resoluciones firmes sobre competencia litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de las partes; las pruebas rendidas en el proceso caduco pueden ser ofrecidas en otro posterior.

La caducidad de la instancia la define GUASP como “la extinción del proceso que se produce por la paralización durante cierto tiempo, en que no se realizan actos procesales de parte. El proceso se extingue no por actos, sino por omisiones de las partes.”<sup>5</sup>

Por su parte, el especialista del Derecho Procesal Civil, Ricardo Reimundin también hace referencia a la caducidad de la instancia en los siguientes conceptos:

“Si la caducidad tiene como fundamento una presunción de abandono de la instancia, estamos en presencia de otra manifestación tácita de voluntad, constituyendo de este modo un acto procesal de las partes.

La figura jurídica del acto procesal, puede consistir en la realización voluntaria de un hecho, o bien, en la obtención también voluntaria de un hecho determinado.”<sup>6</sup>

Es sumamente amplio el estudio que de la caducidad hace, en la doctrina mexicana, el procesalista Eduardo Pallares. De su pensamiento sólo destacaremos el concepto que nos proporciona de caducidad de la instancia y el fundamento de esa institución.

---

(5) Becerra, Bautista José. Op. cit Pág. 398

(6) Arellano, García Carlos. Op. cit Pág. 448.

Nos indica que caducidad "es sinónimo de perención y propone el siguiente concepto: La caducidad es la extinción de la instancia judicial porque las dos partes abandonen el ejercicio de la acción procesal. El abandono se manifiesta en que ninguna de ellas hace en el proceso las promociones necesarias para que éste llegue a su fin. " 7

Considero que la Caducidad es la extinción del proceso, debido al abandono o desinterés que existe por parte de una o ambas partes, dentro de un determinado tiempo.

## 2.2 INTERRUPCION DE LA CADUCIDAD.

El término de la caducidad sólo se interrumpirá por promociones de las partes o por actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia.

El artículo 411 de la ley de enjuiciamiento civil española vigente habla de que se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de juicio, "si no se insta su curso", dentro de los plazos que señala y agrega el 412: "No procederá la caducidad por el transcurso en los términos señalados en el artículo anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por fuerza mayor o por cualquier otra

(7) idem Pág. 449

causa independiente de la voluntad de los litigantes. En estos casos se contarán dichos términos desde que los litigantes hubieren podido instar el curso de los autos."

La extinción del proceso por inactividad de las partes a que se refiere el artículo 307 del Código Italiano de 1940, antes de las reformas del 14 de julio de 1950, así como el precepto actual habla de un término perentorio para la realización de actos de las partes y el 309 de aquella legislación, derogada, ordenaba también la extinción del proceso cuando ninguna de las partes se presentaba a la segunda audiencia que señalara el juez, después de que las partes no se hubieren presentado a la primera audiencia.

Dado el carácter odioso (en sentido técnico) de esta institución, debemos interpretarla estrictamente y, por tanto, estimamos que cualquier acto de parte realizado dentro del plazo de ciento ochenta días es suficiente para interrumpir la caducidad, sin que sea necesario que se trate de promociones válidas.

### 2.3 DECLARACION DE LA CADUCIDAD.

El juez la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes cuando concurren las circunstancias a que se refiere la ley.

Esta forma de declaración es una consecuencia de la afirmación de que la caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes.

Pero viendo el fondo, estimamos que se trata de una resolución puramente declarativa, ya que el juez, para hacer la declaratoria respectiva, deberá comprobar que quedaron satisfechos los extremos legales de determinan la caducidad.

En nuestra práctica los jueces para evitar que permanezcan en los registros los procesos inactivos, tendrán buen cuidado de hacer la declaración correspondiente.

#### 2.4 CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

En nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles, la caducidad se encuentra regulada en el artículo 373 el cual indica lo siguiente:

" Artículo 373. El Proceso caduca en los siguientes casos:

I.- Por convenio o transacción de las partes, y por cualquiera otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio;

II.- Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación, cuando el desistimiento se verifica antes de que se corra traslado de la demandada;

III.- Por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia, y

IV.- Fuera de los casos previstos en los dos artículos precedentes, cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente.

El término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción.

Lo dispuesto por esta fracción, es aplicable a todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa. Caducado el principal, caducan los intereses. La caducidad de los incidentes sólo produce la del principal, cuando hayan suspendido el procedimiento en éste."

## CAPITULO III

### INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1 PATENTES.

3.2 MODELOS DE UTILIDAD.

3.3 DISEÑOS INDUSTRIALES.

3.4 MARCAS.

3.5 AVISOS COMERCIALES.

3.6 NOMBRES COMERCIALES.

## CAPITULO III

### INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 3.1 PATENTES.

Cuando una persona realiza algún invento, él mismo o su causahabiente, tiene derecho exclusivo de explotarlo en su provecho. Esta explotación podrá realizarse, siempre y cuando se respeten las normas establecidas al efecto en la Ley. Si bien es cierto, este derecho de goce por parte del inventor ésta respaldado por el Estado, no es sin embargo, ilimitado ya que este goce estará sujeto a las modalidades que dicte el interés jurídico.

La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o moral tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.

Este derecho que otorga el Estado al autor de una invención, persona física o moral, se conoce con el nombre de "patente" la cual otorga los derechos señalados.

Sin embargo, no cualquier invento es susceptible de reconocimiento de derechos a su titular, la "patentabilidad" de un invento dependería de varias características que deberá reunir el mismo y son básicamente dos: su novedad y su aplicabilidad.

La principal característica que deberá tener el invento será su novedad. Esta característica ha sido objeto de una regulación especial en la anterior Ley mexicana, donde se precisa que el carácter novedoso podrá presentarse también en el hecho de constituir una mejora a un invento preexistente, se trataría en esta hipótesis de una mejoría o perfeccionamiento que puede ser objeto de ciertos derechos por parte del titular.

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la exigencia de tal concesión con el certificado llamado "título de la patente" que expide el Poder Ejecutivo. Así se desprende de los preceptos constitucionales ya citados, y del rótulo mismo de los diferentes ordenamientos legales que han reglamentado este derecho de propiedad industrial en México. La redacción empleada en las citadas leyes nacionales y en la Ley de Invenciones y Marcas, acerca de la concesión, vigencia y pérdida de la exclusividad de derechos que la patente de invención confiere a su titular, también conduce a dicha afirmación. ..

El carácter de novedad de un invento puede ser cuestionado bajo diferentes supuestos, el más significativo de ellos es el caso en que "el invento" haya tenido cierta publicidad que permitió su ejecución.

En este caso se considera que no es nueva y en ese sentido no patentable. La ley establecía una excepción a esta regla en el caso de que esta "publicidad" o divulgación que haya sufrido "el invento" se haya realizado en una "exposición internacional oficial", habiendo presentado previamente a la autoridad correspondiente los documentos necesarios para el trámite y que la solicitud se presente a más tardar en los cuatro meses posteriores a la clausura de la exposición.

La otra característica exigible por la Ley era su posible aplicación industrial. Para la legislación es importante que el invento que se desea patentar guarde una estrecha relación con la industria, y que pueda aplicarse en la misma, ya que la aplicación del invento en esta última podía determinar si se otorga o no la patente. La ley mexicana de modo expreso exige estas condiciones positivas de la patentabilidad en su artículo 16 y da igualmente, el concepto de cada una.

Definición del invento, el ya mencionado por el artículo 15; actividad inventiva: el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica (art. 12 fracc. III); nuevo: todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica (art. 12 fracc. I) y aplicación industrial: la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica (art. 12 fracc. IV).

Los requisitos de la solicitud, las formalidades de la misma, documentos que deben ser anexados, personas capacitadas para solicitar la patente, autoridad a la que se hace la petición y las notas esenciales del trámite de la solicitud hasta culminar con la expedición del título, están expresamente indicados en los artículos 38 al 60 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en los artículos 24 al 49 del Reglamento de la ley de la Propiedad Industrial.

La solicitud debe presentarse por escrito, utilizando las formas impresas o formatos publicados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el Ejemplar Extraordinario XV de la Gaceta de Invenciones y Marcas de 3 de octubre de 1994, con la siguiente información:

- a) nombre y nacionalidad del solicitante;
- b) mención respecto a si el solicitante coincide con el inventor o si el solicitante es su causahabiente;
- c) nombre y nacionalidad del inventor;
- d) nombre del apoderado, teléfono y domicilio en el territorio nacional;
- e) número del registro general de poderes;
- f) denominación o título de la invención;

g) fecha de divulgación previa;

h) si la solicitud es una divisional, proporcionar los datos respectivos;

i) datos de la prioridad reclamada;

j) nombre y firma del solicitante o su apoderado;

k) lugar y fecha.

Los documentos que deben acompañar a la solicitud de patente son los siguientes:

a) Comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y de fondo, así como las del reconocimiento de la prioridad.

b) Descripción del evento por triplicado.

c) Reivindicaciones por triplicado.

d) Resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

e) Dibujos técnicos por triplicado y los que se requieran para la mejor comprensión de la descripción; los cuales deberán sujetarse a reglas específicas y minuciosas. Si los dibujos no son apropiados se pueden sustituir por fotografías.

f) Documento de cesión, en caso de que el solicitante sea causahabiente del inventor.

g) Documento de prioridad, consistente en copia certificada de la solicitud en el país en el que se demandó originalmente la patente.

h) En el caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el IMPI.

La solicitud de patente de invención debe ser dirigida y presentada al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El curso que ha de darse a la solicitud y sus anexos consiste en un examen administrativo o examen de forma, que tiene por objeto verificar que los documentos antes mencionados se encuentren en regla.

Cumplidos los requisitos formales, el IMPI publicará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial lo más pronto posible después del vencimiento de un período de 18 meses contado a partir de la fecha legal, publicación que puede ser anticipada si el solicitante lo pide y paga los derechos por tal concepto.

Hecha la publicación, se lleva a cabo el examen de fondo en dos fases: La primera, o examen técnico, tiene por objeto determinar:

- a) si la descripción, las reivindicaciones y las gráficas satisfacen los requisitos legales y reglamentarios;
- b) si la invención reúne las condiciones positivas de altura inventiva y factibilidad;
- c) si la misma no es contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y
- d) si la solicitud se somete al principio de unidad de la invención o si se refiere a un grupo de invenciones.

La segunda fase del examen de fondo o examen de novedad, tiene como finalidad establecer si el invento que se requiere patentar satisface el requisito positivo de la novedad. En relación con los dos aspectos del examen de fondo, el IMPI podrá aceptar el resultado de un examen equivalente realizado por oficinas

examinadoras extranjeras encargadas de efectuar el examen preliminar internacional, de conformidad con el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Una vez realizado con resultado satisfactorio el examen de fondo, o revocada la primera negativa por virtud de aquel recurso de reconsideración o revocada en el amparo la negativa definitiva del IMPI, se dará a conocer al solicitante el acuerdo según el cual se concede la patente; se le fija un plazo para pagar los derechos por concepto de expedición de la patente y para proporcionar los elementos para que en la Gaceta de la Propiedad Industrial se publique lo que esencialmente es el objeto de la patente.

La fecha de pago de derechos por la expedición del título será la fecha de concesión u otorgamiento de la patente, a partir de la cual se contará el período dentro del cual el titular de la patente deberá comenzar la explotación del invento patentado.

La duración de la patente será de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha legal o fecha de presentación de la solicitud.

La duración aproximada del trámite para obtener una patente de invención en México varía entre dos años y medio y seis años.

El derecho sobre una patente se agota cuando el producto amparado por la patente o el que resulta de la instrumentación del proceso patentado es introducido en el comercio por el dueño de la patente o por un tercero. El dueño de la patente queda impedido de perseguir ciertos actos de explotación como son la comercialización y la utilización del producto patentado por parte de terceros. Se trata de un efecto automático, absolutamente independiente de la voluntad de su titular.

### 3.2 MODELOS DE UTILIDAD.

Como creación industrial que es, guarda gran similitud con la patente de invención, lo mismo que con el dibujo industrial y el modelo industrial; pero en tanto que la invención patentable puede consistir en un producto o en un procedimiento, el modelo de utilidad únicamente se refiere a un objeto material y excluye como los diseños industriales toda concepción industrial que signifique un procedimiento; y en tanto que estos últimos tienen como objetivo innovar el aspecto exterior de las cosas para darles un cambio estético, el modelo de utilidad también consiste en dar al objeto una nueva configuración, sólo que para mejorarlo funcionalmente en su uso práctico.

Los modelos de utilidad son las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación.

Entre los objetos de uso práctico a los que puede darse una nueva forma para mejorarlos funcionalmente, se incluyen los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos.

El instrumento protector del modelo de utilidad es su registro (arts. 10 y 27, LPI), para cuya concesión por el IMPI bastará que la forma en que se imprime al objeto ya conocido sea nueva y determinada, que sea industrializable. Pero se requiere que esa modificación, esa nueva estructura, traiga consigo una mejora funcional del objeto de uso práctico de que se trate. Es cierto que de los requisitos de registrabilidad se excluye el relativo al mérito inventivo, pero debe existir una relación causal entre la nueva forma del modelo y su mejoría funcional, que debe traducirse en una mayor eficacia, ahorro de energía o de tiempo o de comodidad en su aplicación.

El registro del modelo de utilidad es otorgado por un término de diez años improrrogables, contados a partir del momento de la presentación de la solicitud en el IMPI (art. 29, LPI).

La protección del modelo de utilidad por medio de su registro atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención y en particular los siguientes:

a) derecho exclusivo de explotarlo en su provecho.

b) derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el modelo registrado, sin su consentimiento.

c) facultades para transmitirlo y para otorgar licencias de su explotación.

Por otra parte, esta obligado a pagar anualidades y a inscribir en el IMPI tanto las licencias de explotación como la cesión de derechos.

El registro del modelo de utilidad caduca al vencimiento de los diez años de su vigencia (art. 80 frac. I, LPI) y por no cubrir el pago de derechos para mantener la vigencia (art. 80 frac. II, LPI), y es nulificable conforme a las disposiciones establecidas para las patentes por los conceptos aplicables, en su caso (art. 70, LPI).

Tanto para la tramitación del registro del modelo de utilidad como para lo relacionado con su extinción, son aplicables las reglas sobre las patentes de invención (art. 30, LPI).

Los modelos de utilidad se encuentran regulados en los artículos 27 al 30 de la Ley de la Propiedad Industrial.

### 3.3 DISEÑOS INDUSTRIALES.

Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas en Inglaterra "diseños industriales" y designadas más comúnmente como dibujos y modelos industriales", son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas.

La mayor parte de las legislaciones establece un régimen de los dibujos y modelos industriales, ya sea bajo las normas del derecho de autor o al amparo de reglas especiales de las instituciones de la propiedad industrial.

El dibujo industrial es una disposición de líneas o de colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original. Es un efecto de ornamentación que da a los objetos un carácter nuevo y específico.

El modelo industrial o forma plástica, está constituido por una maqueta; por un modelado, por una estructura.

Dibujo y modelo dan a los objetos un carácter nuevo y específico. Pero en tanto que el dibujo o arte gráfico opera sobre una superficie, el modelo o forma plástica actúa en el espacio.

En la Ley de la Propiedad Industrial los diseños industriales se encuentran regulados en los artículos 31 al 37.

Son dibujos industriales estos objetos: alfombras, gobelinos, tapices, prendas de vestir, cortinas y tapetes, no importando el material de que están elaborados.

Estas obras de arte lineal y de superficie tienen la índole de dibujos industriales, ya que el común denominador de estas obras artísticas lo constituye su aplicación a la industria, su concepción artística orientada a producir un resultado decorativo a la vez que utilitario. Todas estas manifestaciones advierten la condición de un arte aplicado a la industria conocido como el dibujo industrial.

Son modelos industriales: relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, máquinas de coser, lámparas, máquinas de escribir, cascos deportivos, floreros, candelabros, ventiladores, copas, tazas, lentes, radios, ceniceros y otros.

Aquí tienen el carácter de modelos industriales las obras del ingenio humano, no lineales ni de superficie, sino tridimensionales o de volumen, que imprimen a los citados objetos una forma artística.

En la ley mexicana vigente de un modo expreso se designan diseños industriales tanto al dibujo industrial como al modelo industrial, cuyos respectivos conceptos también se proporcionan.

En los litigios relacionados con la concesión del registro protector de los diseños industriales o con los que atañen a usurpación de los mismos, no se requiere de la prueba de expertos, ya que con el dibujo y con el modelo no se pretende dar soluciones a problemas técnicos.

### 3.4 MARCAS.

Se considera como marca el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

El artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial nos dice:

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

Existen muy variados criterios para establecer la clasificación de las marcas, las más importantes son las que surgen desde estas perspectivas:

a) Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de productos y marcas de servicios.

Por tradición las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una mercancía de otra, así como sus sinónimos: mercaderías, efectos, bienes, artículos, etcétera.

Pero a partir de 1946, en la Ley norteamericana de marcas (Lanham Act) se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por medio de las marcas los servicios.

La ley mexicana de 1975 adoptó el sistema cada vez más generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las mercancías, los servicios. Igual acontece con la vigente ley de 1991 reformada en 1994.

b) Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de agricultura.

En su evolución histórica, la protección a las marcas se destinaba únicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricación, razón por la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marcas de fábrica o leyes de marcas industriales.

c) Consideradas desde su composición, integración o formación, las marcas pueden ser nominativas o denominativas, si consisten en un vocablo, en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innominadas o gráficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma es tridimensional, tienen volumen, entonces se trata de una marca plástica, como ocurre en las que consisten en formas de envases, frascos, etcétera.

d) Por último, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una combinación o varias combinaciones de las tres modalidades antes mencionadas.

Al respecto el artículo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial nos indica lo siguiente:

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

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

II.- Las formas tridimensionales;

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

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

La condición de que el signo sea visible excluye del sistema mexicano la registrabilidad de las marcas de sonido, así como las odoríferas, que se reconocen en otros países.

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca tanto al primer uso de la misma cuanto a su registro. Pero el derecho de exclusividad sobre el signo marcario sólo se obtiene mediante su registro (art. 87 y 92, LPI).

Como ya se ha dicho, según el sistema mexicano de la protección marcaria, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, razón por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo distintivo, deberá contar con el correspondiente registro.

Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y por la mayoría de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir marcas. Se trata de los que dan satisfacción a las condiciones o funciones, caracteres esenciales y secundarios de la marca.

En segundo lugar, la ley establece un catálogo formado por denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, títulos, etcétera, que expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas, como lo indica el artículo 90 de la ley de la propiedad industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial señala reglas expresas acerca de las condiciones de la solicitud del registro de la marca, sea para determinar quién puede solicitar el registro, bien para saber cómo se solicita, lo mismo que los datos que han de adoptarse en la solicitud, la documentación que debe acompañarse a la misma y desde luego, la indicación de la autoridad ante quien debe formularse la solicitud.

Fue tradicional que la solicitud del registro de la marca se formulara mediante un escrito cuyo contenido, forma, dimensiones, se dejaban al buen criterio de quién la redactaba; pero a partir de 1989 dicha práctica se ha cambiado para utilizar un

formato elaborado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (art. 5o. fracc. II, RLPI), cuyo texto puede ser reproducido libremente con tal de que no se altere.

La solicitud de registro de la marca se presentará ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con la información y anexos que señalan los artículos 113 y 114 de la Ley de la Propiedad Industrial y 56 y 57 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Con el carácter distintivo, la novedad, la licitud y la veracidad del signo, se requiere el de la especialidad de la marca como una de las condiciones esenciales de la misma.

La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. De aquí surge la regla general, según la cual la marca no puede registrarse para proteger, indeterminadamente, de modo indiscriminado, cualquier mercancía o servicio, ya que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección de los productos o servicios para los que fue registrada. Ello quiere decir, en principio, que esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos o servicios de otra clase.

También rige en materia de marcas el principio llamado de territorialidad, según el cual el ámbito de validez de su registro corresponde y coincide con el territorio nacional: sus efectos no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

Las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado que les permite romper la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de manera que aun tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías y servicios que formalmente corresponden a otros grupos de la clasificación oficial.

Los efectos del registro de la marca tienen una vigencia de diez años contados a partir de la fecha legal, que es el día de la presentación de la solicitud (art. 95, LPI).

Este plazo es renovable de modo indefinido por periodos de diez años a condición de que la solicitud de renovación se presente por el titular del registro dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.

Las marcas se encuentran reguladas en la Ley de la Propiedad Industrial en los artículos 87 a 135.

### 3.5 AVISOS COMERCIALES.

El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales ya estudiados.

Con la marca se distinguen mercancías y servicios; con el nombre comercial, rótulo o muestra, se identifican establecimientos industriales y comerciales, con la denominación de origen se identifican productos procedentes de cierto y determinado lugar geográfico, sin perjuicio de que cada productor los distinga entre sí con su propia marca. Pues bien, con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las marcas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen.

Del aviso comercial, también conocido como anuncio comercial, debe decirse que no ésta incluido entre los objetos de la protección de la propiedad industrial por el Convenio de París.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 conservó sustancialmente en el capítulo III del título cuarto la reglamentación de este signo distintivo establecida en la ley anterior.

Con mejor técnica que las que le precedieron, la vigente ley proporciona de modo expreso el concepto de este signo distintivo diciendo que se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie (art.100, LPI). El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendrá mediante su registro en el IMPI (art. 99, LPI).

Igual que la ley anterior a la vigente, ésta señala un plazo de diez años para la vigencia del registro del aviso comercial, pero a diferencia de aquélla, la cual no admitirá prórroga, la ley actual dispone que el registro podrá renovarse por periodos de diez años también.

El registro de los avisos comerciales se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por las reglas establecidas en relación con las marcas. Lo cual significa que la libertad para elegir un aviso o anuncio comercial tendrá, entre otras, la limitación que el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial señala para la registrabilidad de los signos marcarios.

Así, no deberá registrarse un aviso comercial consistente en denominaciones susceptibles de engañar al público o inducir a error, por constituir falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos, servicios o establecimientos que pretendan anunciarse. Tampoco deberá admitirse el registro, como aviso comercial, cuando su contenido sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

### 3.6 NOMBRES COMERCIALES.

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

El rótulo del establecimiento es la denominación que algunos autores y legislaciones emplean para designar al signo exterior de los locales de la negociación, como una variante del nombre comercial. En la ley mexicana vigente ni la muestra ni el rótulo, que en realidad son sinónimos, se consideran como instituciones independientes del nombre comercial.

Entre las diferencias que tiene el nombre comercial con la marca, se tiene que esta tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.

En tanto que, en términos generales, la protección que la ley brinda a la marca presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la protección legal el hecho de su uso.

Si bien es cierto que no es necesario registrar el nombre comercial para que éste goce de la protección legal, no es suficiente la simple adopción de un nombre distintivo de una negociación para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja en favor de su propietario.

La exclusividad del derecho sólo se reconoce si concurren estas circunstancias:

- a) que el nombre de que se trate, efectivamente se éste usando para distinguir una negociación mercantil;
- b) que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva o, en su caso, en toda la República;
- c) que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea en una zona geográfica determinada o en todo el territorio nacional, tenga características propias, originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor, y,

d) que el nombre que se desea publicar no tenga, en lo que le sea aplicable, ninguno de los impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada.

Aun cuando el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere sin necesidad de su registro, la propia ley prevé la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, con lo cual se producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Lo anterior significa, por tanto, que en el sistema mexicano no se exige el registro del nombre comercial para que su propietario se le reconozca el derecho a su uso exclusivo; pero admite la posibilidad de que el nombre comercial sea publicado, atribuyendo a dicha publicación la consecuencia de establecer la presunción de que ha imperado la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

Así como el registro de la marca tiene una duración de diez años, el efecto de la publicación del nombre comercial tiene limitada su vigencia al mismo periodo de diez años. Y del mismo modo que el registro de la marca puede ser renovado, la publicación del nombre comercial también podrá serlo indefinidamente por periodos de diez años.

Las obligaciones del dueño del nombre comercial, son, en lo que sean aplicables las establecidas en relación con las marcas (art. 112, LPI).

## CAPITULO IV

REGULACION DE LA CADUCIDAD COMO FIGURA JURIDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.1 CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROMUEVEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.2.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA.

4.2.2 PRESENTACION Y ADMISION DE LA DEMANDA.

4.2.3 OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Y PRUEBAS PROCEDENTES.

4.2.4 PREVENCION DE LA DEMANDA Y ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD.

4.2.5 EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA.

4.2.6 REQUISITOS DEL ESCRITO DE CONTESTACION.

4.2.7 EMISIÓN DE LA RESOLUCION.

4.2.8 EL JUICIO DE GARANTIAS CONTRA LAS RESOLUCIONES.

## CAPITULO IV

### REGULACION DE LA CADUCIDAD COMO FIGURA JURIDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

#### 4.1 CREACION Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), fue creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de diciembre de 1993, como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica propia y patrimonio propios, y en agosto de 1994 con las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) se convierte en la autoridad competente para administrar el sistema de propiedad industrial en México.

De acuerdo con la LPI, el IMPI tiene entre otras, como atribución específica, fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante un tiempo determinado a las creaciones de aplicación industrial y comercial, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto, un proceso de fabricación novedoso, una marca o aviso comercial, una denominación que identifique un establecimiento, o una aclaración sobre el origen geográfico que distingue o hace especial un producto.

Tratándose de los procedimientos contenciosos de declaración administrativa de infracción, nulidad, caducidad y cancelación, su substanciación o tramitación se regirá por el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), que es un ordenamiento que la Ley de la Propiedad Industrial señala como de aplicación supletoria; esto es, que a falta de disposición legal expresa de la LPI (en cuanto a tramitación de los procedimientos términos o plazos, desahogo de pruebas etc.), podrá ser aplicado el CFPC. A continuación en los puntos siguientes se comentará brevemente sobre el procedimiento de declaración administrativa.

#### 4.2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROMUEVEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

En relación con estos procedimientos el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial establece lo siguiente:

"Artículo 187.- Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."

En relación con los procedimientos contenciosos que la Ley de la Propiedad Industrial dispone, es importante citar la obligación asumida por nuestro país en el TLCAN, que sobre el particular determina que cada una de las partes garantizará que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.

Por lo que hace al interés jurídico el artículo 188 de la LPI no indica lo siguiente:

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

Uno de los casos en los que la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles es atendible, toda vez que la LPI no contiene definición o concepto alguno de interés jurídico; por lo que resulta viable de ser evocado el artículo 1º del mencionado cuerpo legal, que dispone que sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quién tenga interés en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, así como quien tenga el interés contrario.

#### 4.2.1 REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE DECLARACION ADMINISTRATIVA.

En lo que respecta a los requisitos de la solicitud de declaración administrativa el artículo 189 de la LPI nos indica lo siguiente al respecto:

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

I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

II - Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;

V.- La descripción de los hechos, y

VI.- Los fundamentos de derecho.

En relación con el requisito exigido en la fracción I, relativa a manifestar el nombre del solicitante y el de su representante, es evidente que siempre se da satisfacción al mismo en el proemio de la demanda, en las frases introductorias en que se señala la persona que promueve y la que le representa, cuando éste sea el caso.

Respecto del requisito que es materia de la fracción II del artículo referido, es interesante cuestionar si dicha manifestación de domicilio para notificaciones sustituye al manifestado previamente en el expediente para los mismos fines, o debe entenderse limitado de manera exclusiva a los fines del procedimiento de que se trate. Para dar cumplimiento a este requerimiento, el domicilio debe estar ubicado en territorio nacional, en los términos en que lo determina el mencionado artículo 183 de la ley de la materia.

En relación con la información exigida por la fracción III del artículo 189 de la LPI, es importante considerar que la práctica ha desbordado considerablemente su texto, ya que son muchos los casos de solicitudes de declaración administrativa de infracción, en los que no existe posibilidad de manifestar el nombre de la contraparte, y aun así se da trámite a la demanda presentada.

Los casos en los que este tipo de situaciones se presentan con mayor regularidad son aquellos en los que se trata de negociaciones de tipo irregular y semifijo, en los que resulta muy complicado determinar cuál es la persona física o moral que los opera. En esos casos el IMPI ha aceptado que en la demanda únicamente se señale el domicilio del establecimiento respectivo, aun y cuando no se identifique de manera precisa a la contraparte.

Respecto del requisito contenido en la fracción IV del artículo 189 de la LPI, que consiste en manifestar el objeto de la solicitud, cabe referir que el mismo debe entenderse como la manifestación concreta de la pretensión que el promovente persigue mediante la interposición de la demanda, como lo determina el precepto, esto es, en términos claros y precisos.

La fracción V del precepto exige que en toda demanda se incluya una descripción de los hechos.

De manera también convencional, el precepto determina en su fracción VI que el promovente deberá manifestar los fundamentos legales que dan soporte a la misma.

Siendo la solicitud de declaración administrativa una especie de promoción o solicitud, resultan aplicables a la misma las disposiciones generales que sobre el particular contiene la LPI y su Reglamento. En particular, los artículos 179, 180, 181, 182 y 183 de la LPI, y los 5o., 69 y 70 del Reglamento. En relación con el artículo 69 del Reglamento, éste determina que en la solicitud de declaración administrativa, tratándose de infracción administrativa, se deberá mencionar, además de los datos a que se refiere el artículo 189 de la Ley, la ubicación de la empresa, negociación o establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los productos, o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción denunciada.

Por su parte, el artículo 70 del Reglamento de la LPI dispone que en toda promoción relacionada con un procedimiento a los que se refiere el artículo 187 de la ley, deberá acompañarse una copia que quedará a disposición de la contraparte.

#### 4.2.2 PRESENTACION Y ADMISION DE LA DEMANDA.

Una vez reunidos los requisitos que debe contener la solicitud de declaración administrativa, se presenta ante la oficialía de partes, después se remite al archivo de expedientes para que se le asigne su número de procedimiento contencioso, una vez realizado lo anterior se turna a la Subdirección correspondiente y se dicta el auto admisorio.

#### 4.2.3 OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Y PRUEBAS PROCEDENTES.

Por lo que hace al ofrecimiento de pruebas el artículo 190 de la ley de materia nos indica lo siguiente:

"Artículo 190.- Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes.

Cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentre y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba”.

Es claro que a la luz de las etapas procesales que la LPI determina en los artículos 193 a 199, no existe período para el ofrecimiento de pruebas, por lo que debe entenderse que la única oportunidad con que cuentan las partes para ello es al momento de la demanda y la contestación, respectivamente, siendo también claro que en forma alguna puede invocarse supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles sobre este particular.

Esto queda confirmado, además, por la frase final del primer párrafo del precepto, que determina que las pruebas que se presentan posteriormente no serán admitidas, salvo en el caso de que fueren supervenientes. En relación con la calidad de "superveniente" que es dable reconocer a ciertos elementos de convicción que son aportados por las partes con posterioridad al momento de la demanda o la contestación, cabe atender al concepto que de las mismas aporta el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual resulta sin duda, supletorio de la LPI.

En lo referente a la valoración de las pruebas, el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial nos indica lo siguiente al respecto:

"Artículo 192.- En los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, para los efectos de esta ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciataria."

Cuando el titular afectado o el presunto infractor indiquen que alguna prueba se encuentra bajo control de la contraria, el Instituto podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, en caso de negación, el Instituto podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, lo anterior lo establece el artículo 192 Bis de la LPI.

#### 4.2.4 PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Y ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD.

En caso de que el solicitante no cumpliera con todos los requisitos señalados por la Ley, se le requerirá y se le otorgará un plazo para que pueda colmar, aclarar o

enmendar alguna de las anomalías de su escrito de demanda, siempre y cuando se trate de alguno de los requisitos del artículo 189 de la LPI. Por lo tanto, si la falta u omisión se refiere a las pruebas aportadas (art. 190 LPI) o al acreditamiento de la personalidad (art. 191 de la LPI), el plazo al que alude el precepto no habrá de otorgarse.

En términos de lo que dispone al artículo 184 de la LPI, el plazo que alude este precepto para dar contestación al requerimiento es de ocho días hábiles.

#### 4.2.5 EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA.

En cuanto al emplazamiento de la demanda el artículo 193 de la ley de la Propiedad Industrial nos indica lo siguiente:

"Artículo 193. Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el Instituto la notificará al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaración administrativa de infracción se estará a lo dispuesto en los artículos 209 fracción IX y 216 de esta ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa."

El plazo de un mes a que se refiere el precepto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 184 de la LPI, corre de fecha a fecha, considerando incluso los días hábiles.

En relación con la notificación que se debe realizar en los casos de declaración administrativa de infracción, el artículo 209 fracción IX se refiere al plazo que se otorga a quien es destinatario de una visita de inspección, para confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días.

Por su parte el artículo 216 de la LPI determina que en caso de que la naturaleza de la infracción administrativa no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustentan la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

#### 4.2.6 REQUISITOS DEL ESCRITO DE CONTESTACION.

Una vez realizado el emplazamiento correspondiente, el presunto infractor deberá presentar su escrito de contestación conteniendo los requisitos señalados en el artículo 197 de la LPI y el cual establece lo siguiente:

"Artículo 197. El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:

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

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Excepciones y defensas;

IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y

V. Fundamentos de derecho."

El precepto viene a representar la contrapartida del artículo 189 de la LPI, el cual determina los requisitos que debe satisfacer el escrito inicial de quien promueve una solicitud de declaración administrativa, y los puntos que contiene son coincidentes.

Por lo que hace a la relación con el artículo 190 de la LPI, conviene recordar que el mismo establece la obligación de acompañar al escrito los documentos y constancias en que se funde la pretensión y ofrecer las pruebas correspondientes.

Asimismo, es importante puntualizar que el precepto obliga a que, cuando se ofrezca como prueba algún documento que obre en los archivos del IMPI, debe precisarse el expediente en el que obra y solicitar la expedición de la copia certificada o el cotejo correspondiente.

Para el caso de que el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo señalado la totalidad de las pruebas por encontrarse en el extranjero, el artículo 198 de la LPI le concede un plazo adicional de quince días, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento correspondiente.

La razón de incluir un plazo extraordinario para el ofrecimiento de este tipo de pruebas, es la de facilitar la exhibición de éstas, atendiendo a la consideración de que muchos documentos, para surtir efecto en territorio nacional, deben agotar engorrosos procedimientos de certificación y legalización que suelen consumir varios días.

#### 4.2.7 EMISIÓN DE LA RESOLUCION.

Una vez admitida la demanda, realizado el emplazamiento correspondiente y una vez recibida la contestación realizada por el presunto infractor, en caso de haberla y no encontrarse prueba pendiente por desahogar, se procede a dictar la correspondiente resolución como lo indica el artículo 199 de la LPI:

"Artículo 199. Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de esta ley. Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente."

En buena medida, las resoluciones dictadas por el IMPI se ajustan a los requisitos impuestos por el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero es recomendable que futuras enmiendas a la LPI puedan esclarecer, con toda precisión, los puntos que debe abarcar la resolución administrativa.

#### 4.2.8 EL JUICIO DE GARANTIAS CONTRA LAS RESOLUCIONES.

Dada la naturaleza de las resoluciones emitidas por la Autoridad administrativa encargada de aplicar las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y sus respectivos Reglamentos, procede contra éstas el Juicio de Garantías, cuando el gobernado no esta conforme con la misma y evidentemente considere que la resolución de mérito no fue emitida legalmente, contraviniendo por ende las garantías individuales, contenidas en los artículos 1 al 29 de nuestra Carta Magna.

En esta tesitura, de conformidad con el artículo 103 y 107 de la Constitución General de la República, el Juicio de Garantías, procederá contra: 1.- Por leyes o actos de la Autoridad que viole las garantías individuales, 2.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados y; 3.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal. Ahora bien las controversias que se susciten por alguna de las causas que sean enunciado con anterioridad, se dilucidaran y se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que se determine en la Ley (Principio de Prosecución Judicial del Amparo), de acuerdo con las bases siguientes: El Juicio de Amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (Principio de Instancia de Parte Agraviada), ante los Tribunales Federales (Principio de Procedencia del Amparo); la sentencia que se emita en los mismos, sólo se ocupara de los individuos que intervinieron en el mismos, sin hacer además, una declaración general respecto de la ley o el acto que la motivare (Principio de Relatividad de la Sentencia, y sus efectos no son "Erga Omnes"); cuando los actos que se reclamen emanen de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sólo procederá en contra de las resoluciones definitivas que en los mismos se emitan y en contra de las que no proceda ningún recurso ordinario (Principio de Definitividad del Juicio de Amparo, esto es, el requisito SINE QUA NON, es que el acto no pueda ser modificado, anulado, por medio de un recurso ordinario previo); cuya ejecución sea de imposible reparación y contra aquellos que afecten a terceras personas.

En Materia Administrativa, el Juicio Constitucional se pedirá contra resoluciones que causen agravio a los gobernados y que no sea reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal; el amparo que se promueva contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al procedimiento, ya sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que corresponda.

Ahora bien, el juicio de amparo contra actos dictados en los juicios, fuera de éste o después de concluido; contra leyes o actos de autoridades administrativas, se interpondrá ante Juez de Distrito que corresponda, limitándose su tramitación al escrito inicial de garantías y informe (justificado) que rindan las autoridades (Principio de Estricto Derecho), designándose además por el A-quo la fecha de la Audiencia Constitucional, misma en la que deberán comparecer las autoridades responsables y la o las impetrantes de garantías, con el fin de confirmar oralmente las pretensiones manifestadas a través de conceptos de violación y en el informe justificado.

En contra de las sentencias, que emitan los Jueces Federales, procederá el recurso de revisión, mismo que será del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se hayan impugnado en el escrito inicial de garantías, como actos impugnados, leyes federales o locales, tratados internacionales, y reglamentos expedidos por el Presidente de la República, o cuando se trate de los casos que prevén en las fracciones II y III del artículo 103,

hipótesis, la revisión a las sentencias será del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito; las resoluciones que sean emitidas por éstos últimos no admiten recurso alguno, salvo que en las mismas se decidan cuestiones de constitucionalidad de la Ley o establezcan interpretación directa a un precepto de la Constitución, lo que en todo caso será revisable ante nuestro Máximo Tribunal.

Es importante, manifestar que iniciada la contienda constitucional, los actos reclamados podrán ser objetos de suspensión, una vez cubiertas las condiciones y garantías que se determinan en la Ley ( Ley de Amparo), por último las sentencias que en definitiva se dicten por los Organos Federales, serán en tres sentidos, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, negando el amparo y protección, y sobreseyendo el juicio, es importante manifestar que la resolución que se dicte podrá contener uno dos o más de los sentidos a los que me he referido con antelación, ello derivado de los actos y los efectos que hayan sido reclamados.

En este orden de ideas, y una vez que hemos enmarcado las características fundamentales del Juicio Constitucional y, tomando además en cuenta, las particularidades de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas competentes para solventar cuestiones de propiedad intelectual, de manera fundamental la propiedad industrial, sostendremos que en contra de dichas resoluciones procede el juicio de amparo, por vía indirecta, es decir ante el Juez de Distrito.

Por otra parte, cabe mencionar que existen procedimientos que no llegan a la etapa de la resolución, toda vez que los promoventes presentan el escrito inicial en la oficialía de partes y no vuelven a presentarse para verificar que número de procedimiento contenciosos le recayó a esa promoción presentada; hay otros promoventes que después de la visita de inspección y una vez realizado el aseguramiento, en el caso de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, y si el presunto infractor no dio contestación, no presentan ningún otro escrito para activar su asunto, por tal motivo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se ha visto en la necesidad de caducar asuntos que no tienen prosecución desde hace más de un año, esto aplicando supletoriamente el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con la finalidad de descongestionar el archivo de juicios inconclusos y para impedir a muchos litigantes valerse de esa laguna de la ley para alargar indefinidamente un procedimiento, además que eso hace lenta y costosa la administración de justicia.

No obstante lo anterior, los promoventes una vez que se les notifica que su asunto ha caducado, promueven juicio de amparo en contra de esa resolución, y los Juzgados de Distrito al respecto dicen que como no existe la caducidad como figura jurídica en la ley de la Propiedad Industrial, no es posible caducar un procedimiento, razón por la cual se les otorga el amparo y protección de la justicia.

Derivado de lo anterior, se vislumbra la necesidad de subsanar la Laguna existente en la Legislación Marcaria, ya que como se verá de la Tesis que se presenta, no existe en la Ley de la Propiedad Industrial ni en su respectivo Reglamento, la figura de la Caducidad, la que permitiría que la Autoridad Administrativa correspondiente procurará la existencia de un verdadero Estado de derecho, en beneficio de los particulares, porque hemos de recordar que no sólo deben ser protegidos los derechos de los particulares que gozan de derechos del tipo marcario, sino los derechos de aquellos gobernados a los que se les ha adjudicado presuntivamente la transgresión a la disposiciones de la Propiedad Industrial (Procedimiento de Infracción o Delito) o aquellos cuya pretensión radica un mejor derecho de uso, irregularidad en la concesión o falta de explotación de los derechos otorgados en los diferentes tipo de figuras jurídicas que se registran (Procedimientos de Nulidad, Caducidad y Cancelación ).

Por tal motivo mi propuesta consiste en regular la caducidad de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad, caducidad y cancelación de las instituciones jurídicas de la Propiedad Industrial en la Ley de la Propiedad Industrial, de la siguiente manera:

### **CADUCIDAD**

**La declaración administrativa caduca en los siguientes casos:**

**I. Por convenio o transacción del titular de los derechos o su representante con el presunto infractor, y por cualquier otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del procedimiento;**

**II. Por desistimiento de la prosecución del procedimiento, aceptado por la parte demandada. Esta aceptación no es necesaria, cuando el desistimiento se realiza antes de que sea emplazado el presunto infractor.**

**III. Por cumplimiento voluntario antes de que se dicte resolución, y**

**IV. Cuando no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción alguna durante un término mayor de un año, así sea con el fin de pedir el dictado de la resolución pendiente.**

**El término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción.**

**V. La caducidad la dictará el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de oficio.**

**VI. La caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del término indicado.**

## CONCLUSIONES

- PRIMERA.- La caducidad es una figura jurídica que se contempla desde el derecho romano, lo cual indica que desde esa época existió interés por terminar con aquellos procedimientos que se encontraban sin actividad procesal.
- SEGUNDA.- La propiedad industrial protege y promueve la realización de invenciones patentables, los modelos de utilidad y los diseños industriales; así como también las indicaciones comerciales como son: marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y las denominaciones de origen.
- TERCERA.- Actualmente la Caducidad se encuentra regulada en el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual se aplica supletoriamente a la Ley de la Propiedad Industrial.
- CUARTA.- El ordenamiento legal que protege la propiedad industrial en México es la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento, y la institución encargada de su aplicación es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- QUINTA.- Para el tesista la Caducidad es la extinción del proceso, debido al abandono o desinterés que existe por parte de una o ambas partes, dentro de un determinado tiempo.
- SEXTA.- Existen diversos procedimientos de declaración administrativa que se deben efectuar para solicitar la protección de las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos y nombres comerciales.
- SEPTIMA.- En la ley de la Propiedad Industrial no se encuentra una figura jurídica que regule la Caducidad de los procedimientos de declaración

administrativa de infracción, nulidad, caducidad y cancelación de las instituciones jurídicas de la propiedad industrial.

OCTAVA.- Actualmente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se caducan los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad, caducidad y cancelación de las instituciones jurídicas de la propiedad industrial, aplicando supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de la Propiedad Industrial, lo cual origina que los promoventes interpongan Juicio de Amparo contra esa resolución; una vez hecho lo anterior, los Jueces de Distrito consideran que como no existe la figura jurídica de la caducidad de los Procedimientos antes mencionados, en la Ley antes citada, conceden el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión.

NOVENA.- Para el tesista, la caducidad de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad, caducidad y cancelación de las instituciones jurídicas de la propiedad industrial, deberá quedar regulada en el título sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se refiere a los Procedimientos Administrativos, para que de esta manera al momento de caducar un procedimiento quede debidamente fundada dicha declaración. Lo anterior con la finalidad de acabar con la acumulación de asuntos que se encuentran inactivos y hacer más rápida y expedita la impartición de justicia, toda vez que en la ley de la Propiedad Industrial no hay una figura jurídica referente a la Caducidad de los Procedimientos antes mencionados.

## BIBLIOGRAFIA

### DOCTRINA

ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, Ed. Porrúa, México 1985.

ARELLANO GARCIA, Carlos. Teoría General del Proceso, Ed. Porrúa, México, 1980.

BECERRA BAUTISTA, José, El Proceso Civil en México, 8ª ed, Ed. Porrúa, México 1980.

BECERRA RAMIREZ, Manuel, Derecho de Propiedad Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1998, serie H, Estudio de Derecho Internacional N° 26, México.

BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, México, 23ª ed, Ed. Porrúa México 1991.

JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, 2ª ed, corregida y aumentada, Ed. SISTA.

JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Ed. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V.

NAVA NEGRETE, Alfonso, Derecho Administrativo Mexicano, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1995.

OVALLE FAVELA, José, Derecho Procesal Civil, 7ª ed, Ed. Harla, México 1998.

PALLARES, Eduardo, Derecho Procesal Civil, 10ª ed, Ed. Porrúa 1983.

RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, Ed. Mc. Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. DE C.V., México 1998.

RANGEL MEDINA, David, El Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Ed. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS, 1972.

RANGEL MEDINA, David, Tratado de Derecho Marcario, Ed. Libros de México, S.A. México 1960.

SEPULVEDA, Cesar, Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, 2ª ed, Ed. Porrúa, México 1981.

SERRA ROJAS, Andrés, Derecho Administrativo, 4ª ed, Ed. Porrúa 1968.

SERRANO MIGALLON, Fernando, La Propiedad Industrial en México, 2ª ed. Ed. Porrúa, México 1995.

#### LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124ª ed, Ed. Porrúa, México 1998.

Ley de Invencciones y Marcas, Ed. Porrúa, México 1990.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, 16ª ed, Ed. Porrúa, México 1991.

Ley de la Propiedad Industrial, Ed. SISTA, S.A. DE C.V., México.

Código Federal de Procedimientos Civiles, Ed. SISTA, S.A. DE C.V., México.

#### ECONOGRAFIA

Diccionario Jurídico Mexicano. Ed. Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 12ª ed, México 1998.