

477



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

“PROPUESTA PARA LA CREACION DE UN TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL”

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
ELIAS RIOS NAVARRO

282044

MEXICO, D. F.

2000



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



Por y para todas y cada una de las personas que influyeron en la conclusión de esta etapa, mis padres Estela Navarro y Francisco Ríos; Cristina, Braulio, VRV, AVGL, VWYS, DGW, AE entre muchas otras, pero antes que todo a Dios por ponerlas en mi camino, Gracias...totales.

**PROPUESTA PARA LA CREACION DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

SUMARIO

SUMARIO	ii
INTRODUCCION	1

**CAPITULO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INTELECTUAL**

1.	Clasificación de los derechos inmateriales.	3
2.	Propiedad industrial. Concepto y elementos básicos.	4
3.	Antecedentes legislativos.	8
4.	Legislación vigente.	14
5.	Figuras jurídicas tuteladas.	15
6.	Autoridad administrativa encargada de su regulación, aplicación y solución de controversias.	17
7.	Derechos de autor. Concepto y elementos básicos.	18
8.	Antecedentes legislativos.	21
9.	Legislación vigente.	23
10.	Figuras jurídicas tuteladas.	24
11.	Autoridades administrativas encargadas de su regulación, aplicación y solución de controversias.	26

**CAPITULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

1.	Procedimientos administrativos contenciosos en materia de propiedad industrial.	30
2.	Clasificación.	40

3.	Sintesis de cada uno de ellos.	40
4.	Consideraciones acerca de procedimientos que pudiesen ser incorporados.	54
5.	Autoridad ante la que se sustancian. Naturaleza juridica, funciones y estructura.	57

**CAPITULO TERCERO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.**

1.	Derechos de Autor.	63
2.	Clasificación.	63
3.	Síntesis de cada uno de ellos.	64
4.	Autoridades ante las que se sustancian. Naturaleza jurídica, funciones y estructura.	72

**CAPITULO CUARTO
CRITICA A LA COMPETENCIA PROCESAL DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR**

74

**CAPITULO QUINTO
TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS**

1.	Los tribunales administrativos en el sistema jurídico mexicano.	84
2.	Naturaleza jurídica.	88
3.	Antecedentes históricos.	89
4.	Referencias particulares en el sistema jurídico mexicano.	91
5.	El Tribunal Fiscal de la Federación.	94

6.	El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.	97
7	Los órganos de administración de justicia laboral.	98

CAPITULO SEXTO

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1.	Justificación doctrinaria	101
2.	Justificación jurídica	103
3.	Justificación práctica.	110
4.	Constitucionalidad.	115
5.	Su función como órgano jurisdiccional en materia de publicidad.	116
6.	Coordinación con otros organismos de la Administración Pública Federal.	121
7.	Aspectos políticos.	122
8.	Marco internacional.	124
9.	Como parte de la política de la Administración Pública Federal.	127
10.	Integración.	127
11.	Procedimiento	133
12.	Bases para su autonomía jurisdiccional, política y financiera.	138

CONCLUSIONES	143
---------------------	------------

BIBLIOGRAFIA	148
---------------------	------------

INTRODUCCION

Durante el último cuarto del siglo XX, los conflictos en materia de propiedad intelectual se han convertido en asuntos de trascendencia internacional.

En todos los continentes las legislaciones nacionales sobre la materia se han modernizado. Convenciones internacionales sobre propiedad intelectual han sido suscritas o adoptadas con extraordinario éxito.

Con la eliminación gradual de las barreras políticas y comerciales y la rápida globalización de la economía mundial, las autoridades en materia de propiedad intelectual deben hacer frente a los nuevos retos que representan la creciente demanda de mayor seguridad jurídica y previsibilidad, la rapidez y flexibilidad, así como neutralidad y eficiencia en la solución de controversias internacionales.

No solamente ha habido un incremento importante en el número de casos, su complejidad, las cuantías en litigio y en la diversidad de las partes implicadas sino también en las exigencias de las partes con relación al proceso.

En México, desde la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial en 1994, los casos en materia de propiedad industrial así como los relativos a Derechos de Autor, se han visto constantemente enriquecidos por la experiencia adquirida a través del examen y resolución de miles de casos que, hoy en día, involucran anualmente a partes originarios de una infinidad de países en un contexto jurídico, económico, cultural y lingüístico de gran diversidad.

El presente trabajo tiene como propósito constituir una propuesta cuyo fin sea obtener modificaciones al sistema jurídico mexicano que permitan disminuir retrasos y optimizar los procesos en la práctica.

En otros países, el trabajo de tribunales especializados ha demostrado su eficacia, pues con los mismos se asegura la pronta atención a los cambios en el derecho así como de los avances tecnológicos, con la consecuente adaptación de sus métodos de trabajo para así responder de mejor manera a las necesidades de las partes.

Si bien el sistema jurídico mexicano ha contemplado el establecimiento de tribunales especializados, la creación del tribunal que en este trabajo se propone depende de diversos factores, los cuales serán analizados posteriormente.

En el primer capítulo de esta tesis se aborda el tema de la propiedad intelectual, a través del estudio de un panorama general de suma importancia como rama del derecho, así como de una visión de sus ramas, y de todos los elementos que existen en torno a las mismas para su tratamiento.

Posteriormente, en el capítulo segundo, se tratan en forma detallada los diferentes tipos de procedimientos que surgen en relación con la protección o impugnación de los derechos de propiedad industrial.

La importancia del capítulo tercero radica en la necesidad de comprender previamente la situación de éstos en el sistema jurídico mexicano, a efecto de ubicar la posición en la que se encontraría el tribunal que se propone frente a los demás órganos de administración de justicia.

Finalmente, en el último capítulo se formulan diversas consideraciones de carácter, doctrinario, jurídico y práctico, a efecto de sustentar la procedencia y necesidad de crear el Tribunal de la Propiedad Intelectual.

CAPITULO PRIMERO PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO INTELECTUAL

1. Clasificación de los derechos inmateriales.

El Derecho de la Propiedad Intelectual en un sentido amplio es el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.¹

Como se desprende de la anterior definición, el Derecho de la Propiedad Intelectual abarca el estudio y protección de las obras del intelecto humano, mismas que pueden tener dos finalidades distintas, consistentes en forma principal en la satisfacción de sentimientos estéticos por una parte, y por la otra, en la aplicación industrial o comercial de dichas obras.

Esta disyunción de finalidades ha ocasionado que cada conjunto de obras tenga un tratamiento por separado, dando como consecuencia que el tronco común Propiedad Intelectual, se bifurque en dos ramas distintas por los aspectos que tutelan.

Estamos hablando de la Propiedad Intelectual en un sentido estricto, comúnmente identificada como Derechos de Autor, y la Propiedad Industrial, respectivamente.

A reserva de abordar su tratamiento en forma particular en los apartados posteriores, señalaremos que la primera de estas ramas, como ya se mencionó, se aboca al estudio, regulación y protección de las obras que han sido creadas para satisfacer primordialmente deseos de carácter estético.

¹Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad Nacional Autónoma de México, Segunda Edición 1992, pp.7 y 8.

Mientras que la segunda lo hace respecto de creaciones que contribuyen a la solución de problemas en el campo de la industria y el comercio, a la información que represente para su titular una ventaja frente a sus competidores en estos ámbitos, o a medios para la diferenciación de productos, servicios o establecimientos.

El estudio que la doctrina ha hecho de esta rama jurídica, ha dado como resultado la siguiente definición:

2. Propiedad Industrial. Concepto y elementos básicos.

"Conjunto de instituciones jurídicas o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial".²

No obstante lo correcto de esta definición, considero que no comprende algunos elementos vigentes hoy día, como lo son los secretos industriales, los conocimientos técnicos vinculados con signos distintivos, aspectos de la tecnología, y la interrelación con los avances que en materia biológica han tenido lugar recientemente, en forma particular por cuanto hace a variedades vegetales.

Por lo anterior, me parece pertinente la inclusión de estos elementos en una nueva definición, concretizada al sistema jurídico mexicano y cuyo texto podría ser el siguiente:

² Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario, Primera Edición Propiedad del Autor*, Mexico 1960, pág. 101, citando a Stephen P. Ladas, *The International Protection of Industrial Property*, Harvard University Press, Cambridge, 1930, pp. 11 y 12

Conjunto de normas jurídicas que garantizan los medios para disponer sobre el uso exclusivo de invenciones, innovaciones susceptibles de aplicación industrial, signos distintivos y secretos industriales así como de su combinación; la previsión de instancias necesarias para su protección, conservación, limitación o pérdida, así como el regulamiento de otros ordenamientos cuyo objeto sea la protección de derechos derivados de actividades novedosas, comprendidas en esta ciencia jurídica.

La doctrina ha establecido que la propiedad industrial comprende cuatro grupos de instituciones, es decir, creaciones industriales nuevas, signos distintivos, represión de la competencia desleal y el traspaso de tecnología.

Sin embargo, me permito exponer una clasificación que en mi opinión, contempla en forma más específica algunos aspectos no previstos hoy día y aporta una visión más sinóptica de su importancia.

Esta clasificación consiste en la determinación de tres grandes clases, a las que he denominado a) autónoma, b) dependiente y c) alterna respectivamente, dentro de las que se comprenden a su vez distintos grupos de figuras jurídicas.

a) La primera clase recibe el nombre de autónoma en razón de que las figuras comprendidas en ésta no requieren de la existencia de otras figuras para surtir plenos efectos legales, encuadrándose en esta clase las invenciones, los signos distintivos y los secretos industriales.

b) Por otra parte, las figuras jurídicas dependientes son aquellas que requieren de la existencia de derechos previamente adquiridos para su nacimiento a la vida jurídica.

En este supuesto se encuentra la franquicia, combinación de licencia de uso de marca y transmisión de conocimientos técnicos o *Know-how*, para cuya existencia necesariamente se debe ser titular de un derecho previamente adquirido sobre un signo distintivo así como de conocimientos técnicos a los que se encuentra vinculado y que serán sujetos de transmisión, otorgamiento de asistencia técnica o revelación de secretos industriales.

Asimismo, como figuras jurídicas dependientes se encuentran comprendidas las instituciones de carácter procesal, a saber, las instancias previstas para la prevención y represión de la competencia desleal y la pérdida contenciosa de un derecho adquirido.

c) Por último, la clase alterna comprende a grupos de instituciones jurídicas que no se encuentran protegidos por la normatividad de Propiedad Industrial, pero que se encuentran incluidas en el género Propiedad Intelectual en virtud de que tutela derechos derivados de creaciones del intelecto, que son novedosas, pero que han sido expresamente excluidas de la propiedad industrial.

Ejemplo de ello es la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV)³, cuyo objeto principal es fijar bases y procedimientos para la protección de los derechos de obtentores de variedades vegetales, y cuya inclusión en el Derecho de la Propiedad Intelectual se justifica a continuación.

No obstante que en México este aspecto del avance tecnológico está excluido por la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)⁴, quedando al margen de su protección, la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI)⁵ consideraba patentables a las variedades vegetales (Art. 20 Fracc. I a)).

³ Diario Oficial de la Federación de Octubre 25, 1996.

⁴ Diario Oficial de la Federación de Agosto 2, 1994.

⁵ Diario Oficial de la Federación de Junio 27, 1991.

Por lo anterior, con la entrada en vigor de la LFVV, en su artículo QUINTO TRANSITORIO se dispuso que los derechos derivados de las patentes otorgadas conforme a la LFPPV sobre variedades vegetales serán respetados.

Cabe señalar que en otras naciones las variedades vegetales están integradas al sistema de propiedad industrial, y como consecuencia, se considera al Convenio Internacional para la Protección de Variedades Vegetales un tratado de propiedad industrial.

Ahora bien, en la LFVV se hace referencia a la LPI en sus artículos 9 y 29 fracción II, toda vez que el primero de estos dispone entre otras cosas, que la denominación de la variedad vegetal de que se trate no deberá ser idéntica o similar en grado de confusión a una previamente protegida conforme a la LPI, no obstante que ello no pudo jurídicamente haber ocurrido toda vez que, como ya se dijo, ésta excluye a las variedades vegetales de su protección; mientras que el segundo artículo citado establece la integración del Comité Calificador de Variedades Vegetales, entre otros miembros, por un representante del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Lo anterior puede obedecer respectivamente a una intención del legislador de no privar de protección a aquéllos obtentores que hayan presentado sus solicitudes ante la entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico antes de la publicación de la Ley en comento; y en razón de que la procedencia de la expedición del título de obtentor de una variedad vegetal depende de la aprobación del Comité Calificador (integrado como ya se vio, por un representante del IMPI) respecto a la novedad de la variedad vegetal de que se trate, entre otros requisitos.

3. **Antecedentes Legislativos.**

Como una cuestión previa a la cita de cada una de las leyes que han regulado la materia en nuestro país, cabe aclarar que la referencia a cada una de ellas se hará en forma acentuada por lo que hace a los tipos de conflictos previstos por ellas y los procedimientos para su solución.

- Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903.

Establece la nulidad de un registro marcario cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley, limitando el ejercicio de esta acción solo a aquél que hubiera registrado con anterioridad dicha marca, o bien al Ministerio Público si el caso era de interés general.

Los Tribunales de la Federación eran los únicos competentes para la substanciación de este procedimiento.

Se establecen reglas precisas por lo que hace a la reglamentación penal, siendo competencia del Ministerio Público el ejercicio de dicha acción.

Se contempla un procedimiento de revocación de resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas, que se substanciaba ante los Jueces de Distrito de la Ciudad de México.

-Acuerdo relativo a avisos al público sobre el empleo de marcas engañosas de 16 de junio de 1920.

Fue un acuerdo expedido por el entonces Secretario de Industria, Comercio y Trabajo por virtud del cual se recuerda al público el delito en el que incurren los productores o comerciantes que hagan uso de marcas a las que no tienen derecho, reproduciéndose los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Invenciones y Marcas de 1903, teniendo entonces la facultad dicha Secretaria para dar parte al Ministerio Público en los casos que en su concepto lo ameritaran, tratándose entonces de un procedimiento de orden penal, en el que el único papel de la autoridad administrativa era el de querellante.

- Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928.

Se consignaron de una manera específica y limitativa las causas por las cuales el registro de una marca es nulo, conservándose la regla general de que la nulidad de una marca es procedente cuando se haya otorgado en contravención a la luz de la ley que le dio vida.

Al otorgarse la facultad al Departamento de la Propiedad Industrial para decidir administrativamente sobre estos procedimientos, administrativamente o de oficio, se eliminó la intervención inmediata de los Tribunales Judiciales. Inexplicablemente, muchas disposiciones respecto de la nulidad y extinción de registros marcarios se encontraban en su Reglamento.

Uno de los grandes desaciertos de esta ley es haber omitido un procedimiento mediante el cual pudieran dictarse las resoluciones de nulidad del registro de las marcas, lo cual dio lugar a numerosas reclamaciones judiciales por violación a la garantía de debido proceso legal, circunstancia que fue solucionada por el procedimiento reglamentario del 6 de julio de 1931 para nulificar registros de marcas.

Es en este momento que encontramos instituido en nuestra legislación el primer precedente de un proceso de propiedad industrial, substanciado ante la autoridad administrativa, cuya resolución era de carácter transitorio pues debía ser confirmada por la autoridad judicial. Por otra parte, se estableció como requisito previo para el inicio del procedimiento penal por falsificación, imitación o uso ilegal de marcas, una declaración del mencionado Departamento. La revocación de las resoluciones administrativas del Departamento de Propiedad Industrial siguió siendo facultad de los Jueces de Distrito.

- Ley de Propiedad Industrial de 1942.

Esta Ley se caracteriza formalmente por codificar todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia desleal.

Las disposiciones más notables que introdujo respecto a marcas en relación con el procedimiento para dictar resoluciones administrativas así como para su impugnación son las siguientes:

Se establecen normas reguladoras del procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, extinción por falta de uso, falsificación, imitación y uso ilegal de marcas, así como la existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores.

Es decir, se establecen las primeras reglas generales de los procedimientos en cuanto a requisitos formales de la demanda, emplazamiento, contestación y el establecimiento de reglas para la emisión de resoluciones administrativas de nulidad de un registro marcario de oficio.

La impugnación de las resoluciones administrativas a partir de esta Ley seguiría siendo facultad de los Juzgados de Distrito, con la particularidad de ser ahora por la vía del Juicio de Amparo Indirecto, toda vez que el procedimiento previsto por la Ley de 1928 para impugnar las resoluciones, fue suprimido.

Se establecen dos tipos de acciones principales, la de competencia desleal y de usurpación o invasión de derechos.

El objetivo de la primera es garantizar a cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores, atendiendo al principio de que todo aquél que produzca un daño a otro, se encuentra obligado a repararlo, pues no es prohibido disputarse la clientela, siempre y cuando esta disputa se apegue a procedimientos honestos.

La segunda supone la existencia de un derecho previamente adquirido que debe ser respetado por la sociedad por constituir una exclusividad en favor de su titular.

**- Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975
Reformada el 16 de enero de 1987.**

Establece por una parte procedimientos relativos a la nulidad, caducidad, cancelación y extinción de registros de marca, y por otra de acciones contra la competencia desleal, misma que no está expresamente definida, pero que está incluida como una de las formas constitutivas de infracción.

La aplicación de esta ley y obviamente, la substanciación de ambos tipos de procedimientos correspondían a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a través de la Dirección General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnológico.

**- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial
de 27 de junio de 1991.**

Esta ley, derogó a la Ley de Invenciones y Marcas así como a la Ley de Transferencia de Tecnología, y ocurrió en un contexto mundial de revisión y actualización de las leyes de muchos países y de los tratados internacionales de la materia, pues el reforzamiento de la protección jurídica a la propiedad industrial se convirtió en una tendencia generalizada a principios de la década.

Además, dicha renovación del sistema de propiedad industrial mexicano atendió a la inminente celebración del Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

Se concedieron mayores prerrogativas a los titulares de derechos de propiedad industrial adoptándose medidas tales como la ampliación de la vigencia de éstos y mayor protección legal contra la copia o imitación de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, denominaciones de origen, nombres y avisos comerciales.

Comienza el otorgamiento de patentes en áreas tecnológicas en las que México no había tenido participación, que no obstante ser suprimidas posteriormente, hemos visto que guardan relación con nuestra materia.

Se mejora la protección de las marcas usadas y/o registradas en otros países.

Se dedica un título completo al tratamiento de las infracciones y delitos, estando las primeras relacionadas principalmente con actos de competencia desleal y los segundos con actos que implican usurpación de derechos adquiridos.

Pero lo más importante tal vez de esta nueva ley es que fue el precedente para la creación de un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, especializado en propiedad industrial y con autonomía de decisión, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Lo anterior en virtud de que las tareas con naturaleza técnica y legal que son típicas de una oficina gubernamental de propiedad industrial, son en su mayor parte altamente especializadas y por tal motivo requieren de un personal profesional con un considerable grado de calificación y actualización continua, tanto sobre la evolución de la tecnología, como de las cambiantes características del derecho internacional en materia de propiedad industrial.

Reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 2 de agosto de 1994. Ley de la Propiedad Industrial.

Lo primero que hay que destacar de la Ley de la Propiedad Industrial es que con motivo del cambio de nombre, se incurre frecuentemente en el error de considerar que se trata de una ley diferente a la LFPPI, lo cual es incorrecto toda vez que es sólo una reforma a esta última.

Con la LPI, se establece la competencia y atribuciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se introduce la definición de marca notoria, se prohíben prácticas como las importaciones paralelas en materia de patentes; la caducidad de un registro puede ser solicitada cuando éste no se haya usado por más de tres años solo si éstos son consecutivos, ininterrumpidos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de la solicitud; se protegen secretos industriales y la información de aplicación comercial en servicios; se elimina la posibilidad de que se solicite la nulidad de un registro marcario con base en la falta o deficiencia en las facultades del representante del titular; se extendió el plazo para solicitar la nulidad de marcas apoyado en un registro extranjero como interés jurídico; se autoriza al IMPI para adoptar las medidas necesarias para prevenir la violación de derechos de propiedad industrial, en relación con el monto de los daños y perjuicios

Se introduce como parámetro para la fijación del monto para la reparación del daño el 40% del valor de venta de los productos o servicios que violen los derechos establecidos en la Ley. Muchas de las conductas antes previstas como delitos, se consideran infracciones. en cambio, la reincidencia en infracciones o la falsificación dolosa y a escala comercial, la revelación de secretos industriales son conductas ahora consideradas como delito.

4. Legislación vigente.

Ley de la Propiedad Industrial, que como ya se expuso, es consecuencia de las reformas de fecha 2 de agosto de 1994 a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994.

Decreto por el que se crea al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de fecha 10 de diciembre de 1993.

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de fecha 5 de diciembre de 1994

Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores, subdirectores, jefes de departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de fecha 5 de diciembre de 1994.

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, vigilancia y salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual de fecha 4 de octubre de 1993.

Asi como diversos acuerdos entre los que destacan el respectivo a reglas de presentación de solicitudes ante el IMPI de fecha 14 de diciembre de 1994 y el relativo a las tarifas por los servicios que presta el IMPI y sus modificaciones.

Legislación Internacional.

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.⁶

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.⁷

Arreglo de Lisboa relativo a la protección de denominaciones de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, así como el reglamento para la ejecución de dicho arreglo.⁸

Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981.⁹

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.¹⁰

Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Capítulo XVII Propiedad Intelectual.¹¹

Convenio Internacional para la Protección de obtenciones Vegetales.¹²

5. Figuras jurídicas tuteladas.

Inventiones.

La Ley no dispone una definición clara de cada una de estas figuras, estableciendo únicamente que serán patentables, en el caso de las invenciones, y registrables en el de los modelos de utilidad y diseños industriales, aquéllas que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, y las excepciones específicas de patentabilidad.

⁶ Diario Oficial de la Federación de 27 de julio de 1976

⁷ Diario Oficial de la Federación de 8 de julio de 1975

⁸ Diario Oficial de la Federación de 11 de julio de 1964

⁹ Diario Oficial de la Federación de 2 de agosto de 1985

¹⁰ Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1994

¹¹ Diario Oficial de la Federación de diciembre 20, 1993

¹² Diario Oficial de la Federación de diciembre 27, 1995

Sin embargo, si se establece qué es invención, el criterio para determinar si ésta es nueva y resultado de una actividad inventiva, recurriendo al estado de la técnica, conceptos todos precisados por la Ley y su Reglamento.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto por el artículo 9 de la LPI, la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente tendrán el derecho exclusivo de su explotación en provecho propio, por sí o por otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones de la Ley, derecho que se otorgará a través de patente en el caso de invenciones y de registro en caso de modelos de utilidad y diseños industriales.

Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Disposición tridimensional de elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo que esté destinado a realizar una función electrónica.

Signos distintivos.

Marca. Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Aviso Comercial. 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.¹³

Nombre Comercial. 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.

¹³ Rangel Medina, David, Op. Cit., p. 62.

Denominación de Origen. Nombre de una región geográfica que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos.

Franquicia. Esta es una figura jurídica que la Ley no define claramente, pero cuya existencia en términos de los dispuesto por el artículo 142 de la LPI surge cuando concurre una combinación de actos jurídicos, a saber, la licencia de uso de una marca y la transmisión de conocimientos técnicos o el proporcionamiento de asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los medios operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que ésta distingue.

Secreto Industrial.

Toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

6. Autoridad administrativa encargada de su regulación, aplicación y solución de controversias.

Como ya se mencionó, se trata del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objeto la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, su Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia.

Su estructura orgánica está conformada por una Junta de Gobierno, Dirección General, Direcciones de Patentes, Marcas, Protección a la Propiedad Industrial, Técnica, y de Asuntos Jurídicos.

Sus facultades, entre otras, son:

- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial así como de las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales que tengan por objeto el fomento y la protección de los derechos de propiedad industrial,
- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías novedosas,
- Tramitar y en su caso otorgar cada uno de las constancias de derechos de propiedad intelectual y de las instancias para el reconocimiento y conservación de los mismos,
- Sustanciar los procedimientos previstos en Ley y
- Difundir información, asesorando y dando servicio al público en materia de propiedad industrial.

7. Derechos de Autor. Concepto y elementos básicos.

Como hemos visto, los derechos de autor son el conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales, externadas por cualquier medio de objetivación perdurable y cuya finalidad principal sea la satisfacción de sentimientos estéticos.

Constitucionalmente se trata de un privilegio concedido temporalmente considerado como excepción a la regla general de prohibición de monopolios prevista en el artículo 28 de la Ley Fundamental.

Doctrinariamente se le ha conceptualizado como un derecho con una naturaleza jurídica propia, y al cual es erróneo tratar de asemejar a otro tipo de derechos.¹⁴

La anterior Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA)¹⁵, no lo definía, y solo indicaba que la ley reconocía y protegía en favor del autor el derecho de que éste sea reconocido como tal y de oponerse a toda mutilación, deformación o modificación de su obra, por una parte, así como el uso temporal de la misma con fines de lucro, por la otra.

Esta omisión se intentó subsanar en la vigente Ley Federal del Derecho de Autor, la cual, en su artículo 11 define el derecho de autor como el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas por el artículo 13 de la Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial.

El derecho moral y derecho patrimonial, no se constituyen como derechos separados, sino aspectos distintos del mismo derecho, y que en la nueva Ley Federal del Derecho de Autor tienen una insuficiente definición en los artículos 18 y 24.

¹⁴ Rangel Medina, David, Op. cit., p. 89 citando a Gutiérrez y González, Ernesto, *El patrimonio pecuniario y moral o derechos de la personalidad y derecho sucesorio*, 2a. Ed. Puebla, Cajica, 1980 pp. 669-685.

¹⁵ Diario Oficial de la Federación de 29 de Diciembre de 1956

El primero de ellos consiste en el aspecto del derecho intelectual que concierne a la personalidad del autor como creador, y a la tutela de la obra como entidad propia¹⁶ siendo perpetuo, imprescriptible, inalienable e irrenunciable; mientras que el segundo se refiere a la retribución que corresponde al autor por la explotación, ejecución o uso público de su obra con fines lucrativos, y a diferencia del moral, éste es temporal, cesible, renunciable y prescriptible, beneficiándose de él el autor, y de existir, sus herederos y causahabientes.¹⁷

Ahora bien, toda vez que la creación de una obra supone un esfuerzo de talento atribuible solo a su autor, es éste el único sujeto originario del derecho de autor, hecho reconocido de esta forma por la ley mexicana, como se desprende de la lectura de la misma.

No obstante que la legislación vigente ya nos proporciona una definición de autor que nos permite suponer la conclusión anterior, es preciso señalar que existen diversos artículos que desvirtúan la exclusividad del derecho moral.

Prueba de ello son las diferentes vertientes que adopta la figura de la colaboración especial y remunerada, prevista por la ley anterior y que consistía en el supuesto de que una persona física o moral produjera una obra con la participación o colaboración remunerada de una o varias personas, en cuyo caso gozaría respecto de ésta del derecho de autor, en su aspecto patrimonial, y respetando en todo momento el derecho moral de sus colaboradores. Dicha figura es excluida de la nueva ley, la cual limita a la naturaleza de la obra que se trate, la titularidad de los derechos patrimoniales, y en ocasiones, parecería que los morales.

¹⁶ Rangel Medina, David, Op. cit. pp. 102 y 107, citando a Mouchet Carlos y Sigfrido Radaelli, *Los derechos del autor y del artista*, Buenos Aires. Editorial Sudamericana, 1957.

¹⁷ Idem

Por otra parte es preciso mencionar que el autor no es el único sujeto de protección de la LFDA, sino que se menciona a los siguientes:

Titular derivado. Sujeto derivado del derecho de autor es quien en lugar de crear una obra inicial, utiliza una ya realizada, cambiándola en algunos aspectos o maneras, en forma tal que a la obra anterior se le agrega una creación novedosa y la resultante de este cambio se conoce como obra derivada.¹⁸

Editores o productores. Persona que bajo su responsabilidad, publica y pone a la venta obras personales o de otro, imprimiéndolas o haciéndolas imprimir, y reproduciéndolas o mandando reproducirlas bajo todas las formas apropiadas y de las que se asegura personalmente la difusión.¹⁹

Intérpretes y ejecutantes. Se dice respectivamente de quien valiéndose de su propia voz, de su cuerpo o de alguna parte de su cuerpo, expresa, da a conocer y transmite al público una obra literaria o artística y de quien manejando personalmente un instrumento transmite e interpreta una obra musical.²⁰

Traductor. Aquél que expresa en una lengua lo que se encuentra plasmado en otra.

8. Antecedentes legislativos.

La primera disposición legislativa española que tomó en cuenta los derechos intelectuales sobre las obras literarias fue la real Orden de 20 de octubre de 1764 dictada por Carlos III. Las Cortes Generales y Extraordinarias españolas el 10 de junio de 1813 reconocieron de manera expresa el derecho que tienen todos los autores sobre sus escritos, al decretar las reglas para conservar a los escritores la propiedad de sus obras.

¹⁸ Rangel Medina, David, Op cit. p. 97 citando a Obon León, Ramón, Derecho de los artistas intérpretes, México, Trillas, 1986.

¹⁹ Rangel Medina, David, Op cit. p. 99 citando a Genin, Marie Therese, L'editeur, Paris, Librairies Techniques, 1960

²⁰ Idem

En 1846 fue expedido un decreto sobre propiedad literaria por el presidente José Mariano Salas, que reglamentaba las bases del decreto de 1813 con indicaciones, entre otras, relativas a la penalidad de los falsificadores y la necesidad de fijar los derechos que deben recibir los autores, editores, traductores o artistas.

Al adoptarse el sistema del Código Portugués, las obras literarias como las dramáticas y musicales y las artísticas se rigieron por el Código Civil de 1870 para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, pues en su título 8o. del Libro II, con el nombre de "Del Trabajo" se contenían disposiciones preliminares sobre propiedad literaria, propiedad dramática, propiedad artística, reglas para declarar la falsificación, penas para la fabricación y disposiciones generales²¹, título que fue reproducido por el Código de 1884.

En el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal de 31 de agosto de 1928, se consideró que no podía identificarse la propiedad intelectual con la propiedad común porque la idea tiene que publicarse o reproducirse para que entre bajo la protección del derecho, tratándose de un derecho distinto al de propiedad, denominado derecho de autor, consistente en un privilegio para la explotación.²²

La Ley Federal sobre el derecho de autor de 30 de diciembre de 1947, misma que derogó al título 8o. del Libro II de del Código Civil, fue la primera ley especializada y autónoma de esta materia y fue sustituida posteriormente por la Ley Federal sobre el Derecho de autor de 29 de diciembre de 1956.

²¹ Rangel Medina, David, op. cit. p. 13, citando a Rangel Medina, David Los derechos de autor, Su naturaleza jurídica y comentarios acerca de su protección legal en México (tesis profesional) México 1944.

²² Farrell Cubillas, Arsenio, El sistema mexicano del derecho de autor, México, Ignacio Vado Editor, 1966.

9. Legislación vigente.

Ley Federal de Derechos de Autor de 24 de diciembre de 1996.

Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor de 22 de mayo de 1998.

Legislación internacional.

Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886.²³

Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 9 de septiembre de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971.²⁴

Convención sobre propiedad literaria y artística de 11 de agosto de 1910, firmada en la Cuarta Conferencia Internacional Americana celebrada en Buenos Aires.²⁵

Convención interamericana sobre el derecho de autor en obras literarias, científicas y artísticas de 22 de junio de 1946, firmada en la Conferencia Interamericana de expertos para la protección de los derechos de autor, Unión Panamericana, celebrada en Washington.²⁶

Convención Universal sobre derecho de autor, firmada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952.²⁷

Convención Universal sobre derecho de autor revisada en París el 24 de julio de 1971.²⁸

Convención Internacional sobre la protección de artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961.²⁹

²³ Diario Oficial de la Federación de Diciembre 20, 1968

²⁴ Diario Oficial de la Federación de Enero 24, 1975

²⁵ Diario Oficial de la Federación de Abril 23, 1963

²⁶ Diario Oficial de la Federación de Octubre 24, 1947

²⁷ Diario Oficial de la Federación de Junio 6, 1957

²⁸ Diario Oficial de la Federación de Marzo 9, 1976

²⁹ Diario Oficial de la Federación de Mayo, 1964

Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, hecha en Ginebra el 29 de octubre de 1971.³⁰

Instrumentos bilaterales.

Convenio con España sobre propiedad literaria, artística y científica.³¹

Convenio entre México y Francia para la Protección de los derechos de autor de las obras musicales del 17 de octubre de 1951.³²

Convenio entre México y Alemania Federal de 4 de noviembre de 1954.³³

Convenio entre México y Dinamarca para la protección mutua de las obras de sus autores, compositores y artistas de 1o. de julio de 1955.³⁴

Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Capítulo XVII Propiedad Intelectual,³⁵ así como diversos Tratados de Libre Comercio celebrados con Chile, Venezuela, Costa Rica, Colombia y Bolivia.

10. Figuras jurídicas tuteladas

En este apartado no resultaría necesario hablar de figuras jurídicas propiamente pues como hemos visto los derechos de autor son derechos personales que por tanto no requieren para su existencia o protección de acto de autoridad alguno, siendo los efectos de los actos de constancia registral solamente declarativos.

³⁰ Diario Oficial de la Federación de Febrero 8, 1974

³¹ Diario Oficial de la Federación de Mayo 4, 1925

³² Diario Oficial de la Federación de Noviembre 30, 1951

³³ Diario Oficial de la Federación de Abril 30, 1956

³⁴ Diario Oficial de la Federación de Agosto 26, 1955

³⁵ Diario Oficial de la Federación de Diciembre 20, 1993

No obstante lo anterior, hablaremos de los dos grandes rubros de constancias de titularidad sobre obras contempladas por la ley, las obras susceptibles de registro y las de reserva de derechos.

De conformidad con que el artículo 163 de la LFDA, son susceptibles de registro las obras literarias o artísticas que presenten los autores, entendiéndose por éstas, según el artículo 13; las obras que pertenezcan a cualquiera de las siguientes ramas: literaria; musical con letra o sin ella; dramática; danza; pictórica o de dibujo; escultórica y de carácter plástico; caricatura e historieta; arquitectónica; cinematográfica y demás obras audiovisuales; programas de radio y televisión; programas de cómputo; fotográfica; obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico y textil; de compilación y todas las demás que por analogía pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras artísticas e intelectuales antes mencionadas, y quedarán protegidas, aun cuando no sean registradas ni se hagan del conocimiento público, o cuando sean inéditas, independientemente del fin al que puedan destinarse.

Así también se protegen los arreglos, compendios, ampliaciones, traducciones, adaptaciones, compilaciones y transformaciones de obras intelectuales o artísticas que contengan por sí mismas alguna originalidad, en lo que tengan de originales. pero solo podrán ser publicadas con consentimiento del autor.

Por otra parte, atento a lo dispuesto por el artículo 173 de la mencionada Ley, la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva los títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicadas, de acuerdo con su naturaleza, o alguno de los géneros enunciados por el numeral citado.

Esta reserva implica el uso exclusivo del objeto de la misma durante el tiempo señalado para cada caso que puede ser de un año en el caso de publicaciones o difusiones, o de cinco cuando se otorgue a las obras señaladas en el artículo 190 de la Ley.

11. Autoridades administrativas encargadas de su regulación, aplicación y solución de controversias.

El Instituto Nacional del derecho de Autor, órgano desconcentrado de la Secretaria de Educación Pública, cuyo objetivo principal es proteger el derecho de autor y contribuir a salvaguardar el acervo cultural de la nación, y le corresponde fomentar las instituciones que beneficien a los autores, llevar, vigilar y conservar el Registro Público del Derecho de Autor y organizar, operar, supervisar y evaluar el Centro Nacional de Información del Derecho de Autor.

Además, tiene la atribución de intervenir en los conflictos que se susciten entre autores, sociedades de autores y usuarios de las obras, así como la de intervenir en la elaboración y expedición de tarifas que regulen el pago del derecho de autor y de los derechos conexos.

La LFDA establece la existencia del Registro del Derecho de Autor con el objeto de que se registren las obras que presenten sus autores para ser protegidas.

Sin embargo, como hemos visto, las obras objeto del Derecho de Autor, se encuentran protegidas aún cuando no se encuentren registradas, siempre que consten en cualquier medio de objetivación perdurable y susceptible de reproducción.

Por lo anterior, las inscripciones que se hagan en el Registro Público del Derecho de Autor sólo establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos que en ellas constan, dejándose a salvo los derechos de terceros.

Asimismo, este Registro se instituyó para que en él se inscriban los convenios y contratos que confieran o modifiquen, graven o extingan derechos pecuniarios del autor o por los que se autoricen modificaciones a la obra, las escrituras y estatutos de las sociedades de autores y las que los modifiquen; los pactos y convenios que celebren las sociedades mexicanas autorales con las sociedades extranjeras; los poderes otorgados para gestionar ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor; los poderes que se otorguen para el cobro de percepciones de los derechos de autores, intérpretes y ejecutantes y los emblemas y sellos distintivos de las editoriales, así como el nombre y domicilio, o el cambio de éstos, de quienes se dediquen a actividades de impresión.

A través del Centro Nacional de Información, el Instituto Nacional del Derecho de Autor opera como Agencia Nacional ISBN (Número Normalizado Internacional del Libro) para asignar los números correspondientes, difundir la aplicación del sistema y promover la elaboración y utilización de los catálogos ISBN.

En el título XI se prevén seis tipos de procedimientos a saber, ante autoridades judiciales, de avenencia, arbitraje, infracciones en materia de derechos de autor, en materia de comercio y de impugnación administrativa. Los primeros cuatro se encontraban previstos en forma similar en la ley anterior, refiriéndose los que se sustancian ante autoridades judiciales a las acciones de orden civil o penal.

El procedimiento de avenencia es una reunión entre las partes en conflicto en el que el papel del INDA es invitar a éstas a la conciliación o al arbitraje, como una posibilidad para las partes para el caso de que no se produjera la conciliación. Actualmente se incorpora a la ley lo que se denomina infracciones en materia de comercio, de cuya calificación como tal dependerá la determinación de la autoridad ante la que se substanciará el procedimiento administrativo, ya sea el Instituto Nacional del Derecho de Autor o el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La ley está caracterizada por un casuismo indebido en cuanto a la especificación de disposiciones en grado tal, que margina hipótesis previstas deficientemente, o no previstas lo cual crearia confusión en cuanto a la interpretación de la norma, y dificultad en la protección de los derechos tutelados, pudiéndose citar como ejemplo las disposiciones relativas a las obras no reservables.

La ley mezcla conceptos y principios que son aplicables en materia de propiedad industrial, pero no en materia de derechos de autor. Derechos de autor y propiedad industrial son materias íntimamente vinculadas, sin embargo la creación y aplicación de las leyes que las han regulado hasta el día de hoy se ha manejado por leyes e instituciones distintas.

Por lo anterior, el tratar de atribuir funciones de protección de derechos de autor al IMPI es inconveniente porque puede crear confusión en los usuarios y en la comunidad profesional del ramo, por lo que considero que ante este problema habría dos opciones, continuar con la tradición administrativa imperante hasta el día de hoy manejando ambas ramas por separado, o que se encargue la aplicación de todas las normas de propiedad intelectual a un nuevo Instituto de la Propiedad Intelectual, resultado de la fusión del INDA y el IMPI.

Además, existen diversos artículos en los que se dispone que lo no previsto por la ley, será regulado por su reglamento, lo cual es una clara violación al principio de reserva de la ley, a cuyo respeto está sujeta la facultad reglamentaria del Ejecutivo, toda vez que el poder legislativo está delegando en éste sus facultades, delegación que no está autorizada por la Constitución Federal.

CAPITULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

**1. Procedimientos administrativos contenciosos
en materia de propiedad industrial.**

Como se manifestó en el capítulo precedente, una de las principales bases de esta rama jurídica es el goce en forma exclusiva de ciertos derechos sobre un bien jurídico.

Si bien es cierto que el Estado otorga o reconoce el derecho de exclusividad a través de los medios previstos en ley, también es cierto que debe garantizar el respeto de tales prerrogativas, instituyendo figuras a través de las cuales los legítimos titulares de derechos puedan hacer valer sus derechos de exclusividad.

La Ley de la Propiedad Industrial, establece reglas generales comunes a todos los procedimientos necesarios para el efecto antes mencionado, las cuales se exponen a continuación.

Las declaraciones de nulidad, caducidad o cancelación del registro de una marca, se harán administrativamente por el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

Las promociones dirigidas al IMPI, deberán presentarse por escrito y redactadas en idioma español, o en su defecto, acompañarse de su traducción al español, deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso.

Existen cuatro supuestos para acreditar la personalidad:

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

Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones. En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

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

En los casos no comprendidos en la fracción II del artículo 181, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

Como comentario marginal, me parece ociosa la existencia de la fracción II del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que resulta redundante en relación con la siguiente fracción del artículo en cita. Es decir, aun cuando ambos tratan de personas morales, el poder otorgado mediante la referida fracción segunda tiene una eficacia limitada tanto por su redacción, como por la

existencia de la fracción III y IV que cubren todos los supuestos y no se limitan a cierta clase de actos.

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

En toda solicitud, el promovente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberá comunicar al IMPI cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrán por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

En los plazos fijados por la ley en días, se computarán únicamente los hábiles; tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hará de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles.

Los plazos empezarán a correr al día siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtirán efectos de notificación en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al día siguiente de aquél en que se ponga en circulación.

Los expedientes de patentes y registros en vigor, así como los relativos a nombres comerciales y denominaciones de origen publicados, estarán siempre abiertos para todo tipo de consultas y promociones, salvo con las excepciones previstas para los expedientes de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales en trámite, a efecto de salvaguardar la información de carácter confidencial.

El personal del IMPI que intervenga en los diversos trámites que procedan conforme a la Ley y su reglamento, estará obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en trámite.

Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece la ley, se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento y formalidades que la ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

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

La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener, nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; el objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos; la descripción de los hechos, y los fundamentos de derecho.

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.

Si el solicitante no cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 189 de la ley, el IMPI le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que

incurrió o haga las aclaraciones que correspondan. Para tal efecto se le concederá un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechará la solicitud. También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

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 la ley, se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario. Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la ley, o en los procedimientos de declaración administrativa, el IMPI podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el IMPI podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el IMPI podrá dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las

pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, el IMPI 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 la Ley. La notificación se hará en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa. Cuando no haya sido posible la notificación por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República, por una sola vez. En la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señalará un plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

En el procedimiento de declaración administrativa no se substanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución que proceda.

Cuando el IMPI inicie de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hará en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al IMPI, por publicación en los términos del artículo 194 de la Ley.

El escrito en que el titular afectado o, en su caso, el presunto infractor formule su manifestaciones deberá contener el nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones; excepciones y defensas; las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y fundamentos de derecho.

Para la presentación del escrito y el ofrecimiento de pruebas será aplicable lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley. 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 198 de la Ley, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda, la cual 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 la Ley, es decir, por edictos.

Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impondrá la sanción, cuando ésta sea procedente.

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la Ley, el IMPI podrá adoptar las siguientes medidas:

Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la ley; ordenar se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente; los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario; los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la ley; y los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la

fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados anteriormente.

Asimismo, podrá prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la ley; ordenar el aseguramiento de bienes; ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley, y ordenar se suspenda la prestación del servicio. Además, es posible que se ordene la clausura el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la ley.

Para determinar la práctica de las medidas antes citadas, el IMPI requerirá al solicitante que acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos:

- la existencia de una violación a su derecho;
- que la violación a su derecho sea inminente;
- la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y
- la existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

Además, que otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento. El IMPI deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza. La persona en contra de quien se haya ordenado alguna de las medidas previstas en la ley, tendrá un plazo de diez días para presentar ante el IMPI las observaciones que tuviere respecto de dicha medida.

La LPI prevé un recurso de reconsideración procedente contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio IMPI en un plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañará la documentación que acredite su procedencia. Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, el IMPI emitirá la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente. Si la resolución que emita el IMPI niega la procedencia del recurso se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la Gaceta. Cuando la resolución sea favorable al recurrente se procederá a requerir al solicitante para que satisfaga los requisitos de publicación.

Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y demás disposiciones derivadas de ella, el IMPI realizará la inspección y vigilancia, conforme a los procedimientos de requerimiento de informes y datos, y visitas de inspección.

Toda persona tendrá obligación de proporcionar a el IMPI, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados

con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y demás disposiciones derivadas de ella.

Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el IMPI, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo. El IMPI podrá autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización. Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta los productos o se presten servicios, tendrán la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los supuestos mencionados anteriormente.

Se entiende por visitas de inspección las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos, en la que se harán constar los pormenores de la diligencia. Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos constitutivos de infracción o de delito, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos. Se deberá levantar un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como

depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el IMPI.

Además, si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el IMPI lo hará constar en la resolución que emita al efecto.

El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de la ley podrá recaer en general en cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en la ley como infracciones o delitos o mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la ley. En el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el IMPI decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados.

2. Clasificación.

Dentro de la propiedad industrial se encuentran las instancias previstas para la prevención y represión de la competencia desleal, así como la pérdida contenciosa de un derecho adquirido. Dentro del primer supuesto se encuentran los procedimientos de declaración administrativa de infracción y de delito. Comprenden el segundo grupo las solicitudes de declaración administrativa de caducidad, nulidad y cancelación.

3. Síntesis de cada uno de ellos.

CADUCIDAD

Una marca registrada otorga a su titular el derecho a su uso en forma exclusiva, sin embargo, también es obligación de la autoridad administrativa evitar que el abuso de esa exclusividad constituya un obstáculo para el desarrollo de actividades industriales o comerciales.

Es decir, si bien es cierto que el derecho al uso de una marca es potestativo de su titular, y que la existencia de un registro marcario supone un impedimento para el registro de otras marcas similares en grado de confusión, también lo es que resulta injusto que una persona que desee hacer uso de un signo distintivo se vea impedido para tal efecto por la existencia de un registro ocioso que no es usado por su titular, razón intrínseca de la existencia de la figura de la caducidad de los registros marcarios por falta de uso, la cual se incorpora en los artículos 130 y 152 fracción II de la LPI que disponen lo siguiente:

ARTICULO 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.

ARTICULO 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

I.-...

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI.

Otro de los supuestos jurídicos que justifica la existencia de esta figura es la falta de renovación de un registro marcario. La ley ha establecido que la vida jurídica de las marcas sea limitada en el tiempo a fin de no crear un obstáculo perpetuo como el que se mencionó en párrafos precedentes. Sin embargo, por una cuestión de justicia, también se establece la posibilidad de que los registros

marcarios sean renovables, a fin de que quien efectivamente haga uso de su registro, pueda seguir gozando de los privilegios que del mismo deriven.

Evidentemente, es el titular de la marca quien tiene interés de conservarla vigente, por lo que es en éste en quien recae la obligación de renovar la marca, en caso contrario, ésta caduca como lo dispone el artículo 151 fracción I que se transcribe a continuación:

ARTICULO 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

- I.- Cuando no se renueve en los términos de la Ley, y
- II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del IMPI.

Es preciso señalar que por disposición expresa, la caducidad a la que se refiere esta fracción no requerirá de declaración administrativa por parte de el IMPI.

Por otra parte, la LPI establece que una marca deberá usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo. La razón de esta disposición es evitar que un solo registro marcario invada diversos círculos comerciales afectando derechos adquiridos por terceros, y a su vez, fomentar el buen uso de las marcas.

Existen doctrinalmente dos principios en materia de propiedad industrial, el de territorialidad y el de especialidad de una marca, éste último del cual nos ocuparemos a continuación.

Una marca solo surte efectos para los productos o servicios en que fue registrada, y si una marca es utilizada en productos distintos para los que su registro se otorgó, técnicamente no es la marca registrada lo que se está usando.

Si un signo distintivo es alterado en forma tal que es un signo distinto al registrado, lo que se usa es un signo similar en grado de confusión, mas no la misma marca registrada.

NULIDAD

El hecho de que una marca haya sido registrada, no significa en forma alguna que su concesión haya sido correcta, es decir, la expedición de un título no convalida los vicios de los que haya adolecido un registro marcarío en su proceso de otorgamiento.

Lo anterior es la razón por la que existe el procedimiento de nulidad, a efecto de que aquel que considere lesionados sus intereses y acredite su pretensión, solicite la cesación de efectos de un registro indebidamente otorgado.

La ley de la Propiedad Industrial establece las siguientes causales de nulidad:

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

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

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

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

usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;

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

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares y

V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.

En nuestra opinión, la existencia de plazos para el ejercicio de una acción de nulidad otorga certeza jurídica al titular del registro, pues con ello se impide el ejercicio de acciones improcedentes, es decir, existe un órgano informativo por el cual se hace del conocimiento de terceros el otorgamiento de un registro marcarío, precisamente a efecto de que éstos puedan oponer sus derechos, y se establece una presunción legal que a partir de la puesta en circulación de dicho medio, cualquiera tiene conocimiento de la existencia de un registro marcarío.

Sin embargo, considero que los plazos para el ejercicio de acciones deben ser estudiados en forma más detallada. En el caso concreto de la fracción IV, toda vez que el error por el que indebidamente se hubiera otorgado un registro no debe convalidarse por el simple transcurso del tiempo.

CANCELACION

Ante este supuesto jurídico debemos primero identificar que la cancelación de un registro marcario opera de dos formas, voluntaria o contenciosa como se desprende del artículo conducente de la Ley de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

La cancelación voluntaria es un supuesto que para efectos de este trabajo no nos interesa, por lo que nos ocuparemos del procedimiento administrativo de cancelación, el cual tiene como origen el siguiente:

La finalidad principal de una marca es la de distinción, sin embargo, si una marca pierde su carácter distintivo, de modo tal que su uso se convierta en común, es inaceptable pensar que su titular pretendiera ejercer derechos de exclusividad y sus consecuencias, en relación con un signo usado, adoptado e incorporado al uso de la comunidad.

Por tanto, la ley prevé esta figura a fin de salvaguardar los intereses de los vinculos comerciales o industriales relacionados, así como los del público consumidor.

INFRACCIONES

A los competidores está permitido disputarse la clientela, pero a condición de hacerlo con procedimientos honestos. Por tanto, existen acciones destinadas a reprimir y sancionar la competencia desleal, cuyo objeto es salvaguardar los

intereses de cada productor o comerciante contra el empleo de medios desleales por parte de sus competidores.

Hay reglas que el derecho positivo tiene establecidas de modo expreso para el reconocimiento, adquisición, conservación y extinción de la propiedad industrial, las cuales obedecen, primordialmente a un empeño de brindar al público consumidor medios que le permitan conocer, escoger, seleccionar y adquirir los satisfactores de sus necesidades.

Pero cuando a falta de disposiciones concretas que los prevean y sancionen, se cometen actos que de algún modo afectan fraudulentamente al público o a los intereses de los industriales y comerciantes en asuntos vinculados con la propiedad industrial, entonces podrá acudir a las reglas generales de la competencia desleal.

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial establece 25 supuestos constitutivos de infracción:

- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que la Ley regula.
- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad.
- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en

infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente.

- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.
- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.
- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de la Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.
- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4º y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la Ley.
- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestando por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.
- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero; que se presten

servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero; que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto.

- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.
- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.
- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.
- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.

- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.
- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados.
- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.
- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.
- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma.
- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en la Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales: un esquema de trazado protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema protegido, o un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y
- Las demás violaciones a las disposiciones de la ley que no constituyan delitos”.

Las infracciones administrativas a la ley o demás disposiciones derivadas de ella, pueden ser sancionadas con multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; multa adicional hasta por

el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; clausura temporal hasta por noventa días; clausura definitiva: arresto administrativo hasta por 36 horas.

La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el IMPI de oficio o a petición de parte interesada.

Una vez concluido el plazo concedido para que el presunto infractor manifieste lo que a su derecho convenga, el IMPI con base en el acta de inspección levantada, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infracción, con los elementos que obren en el expediente, y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictará la resolución que corresponda.

En los casos de reincidencia se duplicarán las multas impuestas anteriormente.

Las clausuras podrán imponerse en la resolución que resuelva la infracción además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Será procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio.

Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; las condiciones económicas del infractor, y la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Las sanciones establecidas en la Ley y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común.

Sin perjuicio de lo anterior, la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere la ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en la ley.

Si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa el IMPI advierte la realización de hechos que pudieren constituir alguno de los delitos previstos en la ley, así lo hará constar en la resolución que emita.

DELITOS

Muchas de las conductas consideradas como infracción estaban tipificadas como delitos conforme a la anterior Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, actualmente solo están comprendidas cinco conductas como delitos, atendiendo a su gravedad, y a que las conductas que ahora constituyen infracciones, son de mas fácil represión por la vía administrativa que por la judicial.

De conformidad con la Ley de la propiedad industrial son delitos:

- Reincidir en las conductas previstas como infracción. Se entiende por reincidencia, para los efectos de la ley y demás disposiciones derivadas de ella.

cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial.
- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto.
- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y
- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Los delitos se persiguen por querrela de parte ofendida.

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se señalaron anteriormente.

Para el ejercicio de la acción penal, se requerirá que el IMPI emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgará sobre las acciones civiles o penales que procedan.

Independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que la Ley se refiere podrá demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos.

Son competentes los tribunales de la Federación para conocer de los delitos a que se refiere este capítulo, así como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley.

Cuando dichas controversias afecten sólo intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor, los tribunales del orden común, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

En los procedimientos judiciales mencionados anteriormente, la autoridad judicial podrá adoptar las medidas previstas en la ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial así como para la adopción de medidas, será necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas por virtud de las cuales se haya hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial.

4. Consideraciones acerca de procedimientos que pudiesen ser incorporados.

Oposición.

En el sistema jurídico anglosajón, particularmente en los Estados Unidos de América, existe un procedimiento administrativo denominado de oposición, por virtud del cual, si una solicitud no tiene objeciones o si el solicitante desvirtúa las que pudieren existir, la USPTO (United and States Patent and Trademark Office) aprueba la publicación de dicha marca en la Gaceta Oficial, una publicación de la USPTO.

La USPTO envía una Notificación de Publicación al solicitante indicando la fecha de publicación. En caso de que existan dos o más solicitudes para marcas similares, la USPTO publicará primero la solicitud con fecha legal anterior.

Cualquier tercero que considere ser perjudicado por el registro de la marca, cuenta con un plazo de treinta días a partir de la fecha de publicación para presentar una oposición al registro.

Una oposición es similar a un procedimiento formal ante las Cortes Federales, pero es substanciada ante el Tribunal de Apelaciones de Marcas. Si no es presentada ninguna oposición, la solicitud entra a la siguiente etapa del proceso de registro, la expedición del certificado de registro o Notificación de asignación.

Impugnación de negativa de signos distintivos.

La LPI establece en su artículo 200 la procedencia de un recurso administrativo de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial.

El procedimiento es sencillo, el recurso se presenta por escrito ante el IMPI en un plazo de treinta días, contado a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva.

Analizados los argumentos que se exponen en el recurso y los documentos aportados, el Instituto emite la resolución que corresponda, la cual deberá comunicarse por escrito al recurrente.

Si la resolución que emita el Instituto niega la procedencia del recurso se comunicará por escrito al recurrente y se publicará en la Gaceta. Cuando la resolución sea favorable al recurrente se continuará con el trámite de otorgamiento de patente.

Sin embargo, no existe un procedimiento análogo para el caso de los signos distintivos, cuya incorporación a la Ley de la Propiedad Industrial garantizaría que la resolución definitiva sobre concesión o negativa fuera analizada en dos instancias por la autoridad especializada, dejando las cuestiones de legalidad solo a una instancia judicial, y no como sucede actualmente en que resulta necesario para impugnar la negativa, interponer Juicio de Amparo indirecto y en su caso la revisión ante Tribunales Colegiados.

Procedimiento de declaración de registro o uso obligatorio de marcas y Procedimiento administrativo para prohibir o regular el uso de marcas.

Como se ha tratado anteriormente, la propiedad industrial es una rama jurídica que tiende a proteger a los titulares de ciertos derechos, garantizándoles medios para el goce de los mismos en forma exclusiva, así como para la represión de la competencia desleal y en general de cualquier acto ilícito que lesione tales derechos.

Pero también los efectos de la propiedad industrial se proyectan en forma más amplia a fin de proteger los derechos de los organismos representativos de la industria o el comercio determinados, cuando el uso de una marca lesione sus intereses. Para tal efecto, el Artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial establece dos medidas, declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio, o bien prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de parte.

El citado artículo faculta al IMPI la adopción de dichas medidas bien de oficio o a petición de los organismos representativos, en caso de que el uso de la marca:

- Sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;
- impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, o bien
- impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

La adopción de cualquiera de las dos medidas está prevista en el sistema vigente de propiedad industrial, sin embargo, no se encuentra precisada la forma en la que ha de ser substanciado y resuelto, por lo que también debe ser sujeto de una mayor regulación y en su caso, de las atribuciones del Tribunal de la Propiedad Intelectual.

5. Autoridad ante la que se substancian.

Naturaleza jurídica, funciones y estructura.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades para sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone la ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.

Asimismo tiene facultades para realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial; designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes; actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado; substanciar y resolver los recursos administrativos previstos en la ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia; fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela la ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

Los órganos de administración del IMPI son la Junta de Gobierno y un Director General, quienes tendrán las facultades previstas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal de su creación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 6 y 7 BIS 2, de la ley.

La Junta de Gobierno se integrará por diez representantes:

- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;
- un representante designado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial;
- dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
- sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud; así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Centro Nacional de Metrología.

Por cada representante propietario, será designado un suplente, quien asistirá a las sesiones de la junta de gobierno en ausencia del primero, con todas las facultades y derechos que a éste correspondan.

El Director General, o su equivalente, es el representante legal del IMPI y es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial por la Junta de Gobierno.

Corresponde al Director General del IMPI el ejercicio de las facultades a que se refiere el artículo 6 de la ley, quien, sin perjuicio de su ejercicio directo, únicamente podrá delegarlas en los términos que se establezcan en los acuerdos respectivos, que deberán ser aprobados por la Junta de gobierno y publicados en el Diario Oficial.

De conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial³⁶, su estructura es la siguiente:

Junta de Gobierno.

Dirección General.

Subdirecciones adscritas a la Dirección General:

Administración y Finanzas.

Departamentos de:

Recursos Humanos y Materiales

Finanzas y Presupuesto

Relaciones y Cooperación Nacional e Internacional.

Departamentos de:

Cooperación Nacional e Internacional

Asuntos legales Nacional e Internacional

Contraloría interna.

Direcciones de:

Patentes.

Subdirecciones de:

Procesamiento de solicitudes, conservación de derechos y control de documentos

Examen de fondo de patentes

Departamentos de:

Recepción y control de documentos

Examen de fondo de área química

Examen de forma

Examen de fondo área eléctrica

Titulación y conservación de derechos

Archivo de patentes

Solicitudes PCT

Marcas.

Subdirecciones de:

Integración de documentos, apoyo técnico y control

Examen y registro de marcas, signos distintivos y conservación de derechos

Departamentos de:

Recepción y control de documentos

Examen

Archivo de marcas

Conservación de derechos

³⁶ Diario Oficial de la Federación, de diciembre 5, 1994

Protección a la propiedad industrial.

Subdirecciones de:

Procesos de propiedad Industrial

Prevención de la Competencia desleal

Juicios de amparo

Departamentos de:

Resoluciones de Nulidad

Infracciones y Delitos

Cancelaciones, Caducidades y Asuntos Especiales

Inspección y procedimiento administrativo

Técnica.

Subdirecciones de:

Informática

Servicios de Información Tecnológica

Departamentos de:

Diseño y Desarrollo de Sistemas

Búsquedas, fondo documental y microfilm

Mantenimiento y Operación

Promoción de la Propiedad Industrial

Soporte de investigación

Ediciones y Publicaciones

Asuntos jurídicos.

Subdirecciones de:

Legislación y consulta

Representación legal de IMPI

Para los efectos de este trabajo lo que nos interesa son las atribuciones de la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial que son las siguientes:

Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto por la ley; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que implique contravención a tales disposiciones.

Realizar las investigaciones de infracciones administrativas y emplazar a los presuntos infractores, substanciar los procedimientos respectivos, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes conforme a lo dispuesto en la ley e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

Ordenar y practicar visitas de inspección, requerir información y datos; decretar medidas de aseguramiento y solicitar fianza a los solicitantes de dicha medida, así como realizar cualquier diligencia con el propósito de aplicar las disposiciones legales en la materia.

Realizar las investigaciones de hechos presuntamente constitutivos de delito a petición de parte; efectuar las actuaciones y recabar las pruebas que sean necesarias para dichas investigaciones, emitir los dictámenes técnicos correspondientes; hacer del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos que presumiblemente configuren los delitos previstos en la ley, así como poner a su disposición los bienes que se hubieren asegurado.

Emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Público Federal y dar contestación a los requerimientos de informes y datos solicitados por esa representación social, auxiliándola por medio de la verificación de diligencias y recabación de pruebas necesarias para su expedición.

Tramitar y otorgar constancias de inscripción en el Registro General de Poderes, así como requerir lo necesario para su otorgamiento, y, en su caso, anular la inscripción correspondiente si como resultado de alguna excepción de falta de personalidad opuesta en algún procedimiento judicial, se llegara a determinar que la inscripción correspondiente no fue otorgada conforme a las disposiciones que para su otorgamiento establece la ley.

Substanciar los procedimientos de declaración administrativa y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, etc. así como emitir las resoluciones administrativas a que se refiere la Ley en relación con el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

Realizar las investigaciones que resulten pertinentes para allegarse de todos aquellos medios de prueba que sean necesarios para conocer la verdad en los procedimientos administrativos que se formulen conforme a la ley.

Actuar como autoridad mediadora o en calidad de árbitro en los procedimientos administrativos que se ventilen en el Instituto, cuando las partes se encuentren de acuerdo en someterse a dichos procedimientos.

Substanciar y resolver, en su caso, los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, de su Reglamento y demás disposiciones de la materia.

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos del propio Instituto, cuando deban de ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o laborales.

Tramitar y resolver todos aquellos procedimientos o requerimientos que se hayan presentado a la hoy extinta Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y que sean competencia del Instituto, y

Formular los informes previo y justificado e interponer los recursos que procedan en los juicios de amparo en los que el instituto sea señalado como autoridad responsable.

CAPITULO TERCERO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN
MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.

1. Derechos de Autor.

Ciertamente, no se considera lícito que terceros actúen por lucro, mala fe, negligencia, ignorancia o inconsciencia, atentando contra la creación genuinamente concebida por el autor, y de ahí que éste resulte legitimado para tutelar la integridad de su obra contra maniobras abusivas que desacrediten su personalidad como creador.

Por lo tanto, por la naturaleza misma de los Derechos de Autor, es que exista la necesidad de que se prevean en términos generales dos tipos de procedimientos que permitan la salvaguarda de tales derechos; uno cuyo fin sea el cese de la actividad ilícita del infractor de un derecho reconocido por la Ley, y otro para exigir la indemnización de los daños patrimoniales, materiales y morales causados por dicha conducta ilícita.

El primer grupo de procedimientos a su vez reúne distintos, de diferentes naturalezas y con fines distintos, cuyo estudio se abordará a continuación y regularmente conocen de ellos las autoridades administrativas. Los segundos, es decir, los que tengan por objeto la determinación e imposición de la reparación del daño causado, será conocida por los juzgados de lo civil.

2. Clasificación.

La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), dispone siete procedimientos, los cuales se mencionan a continuación:

1. Del Procedimiento ante Autoridades Judiciales
2. Del Procedimiento de Avenencia
3. Del Arbitraje

4. De los Procedimientos Administrativos
5. De las Infracciones en Materia de Derechos de Autor
6. De las Infracciones en Materia de Comercio
7. De la Impugnación Administrativa

3. Síntesis de cada uno de ellos.

Del Procedimiento ante Autoridades Judiciales

Las acciones civiles que se ejerciten en materia de derechos de autor y derechos conexos se fundarán, tramitarán y resolverán conforme a lo establecido en la LFDA, siendo supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, ante Tribunales Federales.

En todo juicio en que se impugne una constancia, anotación o inscripción en el registro, será parte el INDA y sólo podrán conocer de él los Tribunales Federales.

Corresponde conocer a los Tribunales de la Federación de los delitos relacionados con el derecho de autor previstos en el Título Vigésimo Sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Las autoridades judiciales darán a conocer al INDA la iniciación de cualquier juicio en materia de derechos de autor.

Asimismo, se enviará al INDA una copia autorizada de todas las resoluciones firmes que en cualquier forma modifiquen, graven, extingan o confirmen los derechos de autor sobre una obra u obras determinadas. En vista de estos documentos se harán en el registro las anotaciones provisionales o definitivas que corresponden.

Del Procedimiento de Avenencia

Las personas que consideren que son afectados en alguno de los derechos protegidos por la LFDA, podrán optar entre hacer valer las acciones judiciales que les correspondan o sujetarse al procedimiento de avenencia.

El procedimiento administrativo de avenencia es el que se substancia ante el INDA, a petición de alguna de las partes para dirimir de manera conciliatoria un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de la LFDA.

El procedimiento de avenencia lo llevará a cabo el INDA conforme a lo siguiente:

- Se iniciará con la queja, que por escrito presente ante el INDA quien se considere afectado en sus derechos de autor, derechos conexos y/o otros derechos tutelados por la LFDA;
- Con la queja y sus anexos se dará vista a la parte en contra de la que se interpone, para que la conteste dentro de los diez días siguientes a la notificación;
- Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se les impondrá una multa de cien veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;
- En la junta respectiva el INDA tratará de avenir a las partes para que lleguen a un arreglo. De aceptarlo ambas partes, la junta de avenencia puede diferirse las veces que sean necesarias a fin de lograr la conciliación. El convenio firmado por las partes y el INDA tendrá el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo;

- Durante la junta de avenencia, el INDA no podrá hacer determinación alguna sobre el fondo del asunto, pero si podrá participar activamente en la conciliación;
- En caso de no lograrse la avenencia, el INDA exhortará a las partes para que se acojan al arbitraje establecido en la LFDA.
- Las actuaciones dentro de este procedimiento tendrán el carácter de confidenciales y, por lo tanto, las constancias de las mismas sólo serán enteradas a las partes del conflicto o a las autoridades competentes que las soliciten.

Del Arbitraje

En el caso de que surja alguna controversia sobre los derechos protegidos por la LFDA, las partes podrán someterse a un procedimiento de arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido en el Capítulo conducente, sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio. Las partes podrán acordar someterse a un procedimiento arbitral por medio de:

- **Cláusula Compromisoria:** El acuerdo de arbitraje incluido en un contrato celebrado con obras protegidas por la LFDA o en un acuerdo independiente referido a todas o ciertas controversias que puedan surgir en el futuro entre ellos, y
- **Compromiso Arbitral:** El acuerdo de someterse al procedimiento arbitral cuando todas o ciertas controversias ya hayan surgido entre las partes.

Tanto la cláusula compromisoria como el compromiso arbitral deben constar invariablemente por escrito.

El INDA publica en el mes de enero de cada año una lista de las personas autorizadas para fungir como árbitros.

El grupo arbitral se formará de la siguiente manera:

- Cada una de las partes elegirá a un árbitro de la lista que proporcionen el INDA;
- Cuando sean más de dos partes la que concurren, se deberán poner de acuerdo entre ellas para la designación de los árbitros, en caso de que no haya acuerdo, el IMPI designará a los dos árbitros, y
- Entre los dos árbitros designados por las partes elegirán, de la propia lista al presidente del grupo.

Para ser designado árbitro se necesita ser Licenciado en Derecho, gozar de reconocido prestigio y honorabilidad, no haber prestado durante los cinco años anteriores sus servicios en alguna sociedad de gestión colectiva, no haber sido abogado patrono de alguna de las partes, no haber sido sentenciado por delito doloso grave, no ser pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes hasta el cuarto grado, o de los directivos en caso de tratarse de persona moral, y no ser servidor público.

El plazo máximo del arbitraje será de 60 días, que comenzará a computarse a partir del día siguiente a la fecha señalada en el documento que contenga la aceptación de los árbitros. .

El procedimiento arbitral podrá concluir con el laudo que lo dé por terminado o por acuerdo entre las partes antes de dictarse éste.

Los laudos del grupo arbitral se dictarán por escrito, serán definitivos, inapelables y obligatorios para las partes deberán estar fundados y motivados, y tendrán el carácter de cosa juzgada y título ejecutivo.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del grupo arbitral, notificando por escrito al INDA y a la otra parte, que aclare los puntos resolutiveos del mismo, rectifique cualquier error de cálculo, tipográfico o de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando no se modifique el sentido del mismo.

Los gastos que se originen con motivo del procedimiento arbitral serán a cargo de las partes. El pago de honorarios del grupo arbitral será cubierto conforme al arancel que expida anualmente el INDA.

De los procedimientos administrativos

De las infracciones en materia de derechos de autor

Son infracciones en materia de derecho de autor:

- celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención a lo dispuesto por la LFDA;
- infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 de la LFDA;
- ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el INDA;
- no proporcionar, sin causa justificada, al INDA, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV y 207 de la presenta LFDA;

- no insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la LFDA;
- omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el artículo 53 de la LFDA;
- omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 de la LFDA;
- no insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de la LFDA;
- publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;
- publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;
- publicar antes que la Federación, los Estados o los Municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;
- emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;
- fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del Título VII, de la LFDA, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia, y
- las demás que se deriven de la interpretación de la LFDA y sus reglamentos.

Las infracciones en materia de derechos de autor serán sancionadas por el INDA con arreglo a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo con multa de mil hasta quince mil días de salario mínimo, dependiendo del supuesto y se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo por día, a quien persista en la infracción.

De las infracciones en materia de comercio

Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

- comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;
- utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;
- producir, fabricar, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias ilícitas de obras protegidas por la LFDA;
- ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por la LFDA que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;
- importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;
- retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;
- usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;
- usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;
- utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la LFDA en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y
- las demás infracciones a las disposiciones de la LFDA que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por la LFDA.

Para efectos de lo anterior se entenderá como lucro indirecto el beneficio económico obtenido como consecuencia inmediata del uso o explotación de los derechos de autor, y como lucro indirecto la ventaja o atractivo adicional a la actividad preponderante desarrollada por un agente económico.

Las infracciones en materia de comercio previstas en la LFDA serán sancionadas por el IMPI con multa de mil hasta diez mil días de salario mínimo, y se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de salario mínimo general vigente por día, a quien persista en la infracción.

Si el infractor fuese un editor, organismo de radiodifusión, o cualquier persona física o moral que explote obras a escala comercial, la multa podrá incrementarse hasta en un cincuenta por ciento.

El IMPI sancionará las infracciones materia de comercio con arreglo al procedimiento previsto en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial y podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de Propiedad Industrial. Para tal efecto, el IMPI, tendrá las facultades de realizar investigaciones: ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

En relación con las infracciones en materia de comercio, el IMPI queda facultado para emitir una resolución de suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera, en los términos de lo dispuesto por la Ley Aduanera (Artículos 144 fracción XXVIII, 148 y 149).

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este Título se entenderá como salario mínimo el general vigente en el Distrito Federal en la fecha de la comisión de la infracción.

De la impugnación administrativa

Los afectados por los actos y resoluciones emitidos por el INDA que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

Cabe señalar que la LFDA establece que los interesados afectados por los actos y resoluciones emitidos por el IMPI por las infracciones en materia de comercio que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia y resuelvan un expediente, podrán interponer los medios de defensa establecidos en la LPI, aun cuando no precisa a qué medios se refiere.

Evidentemente, ante los tres supuestos anteriores, solo resulta procedente la interposición de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito toda vez que la LPI no prevé procedimientos especiales para el efecto.

4. Autoridades ante las que se sustancian, naturaleza jurídica, funciones y estructura.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

Son funciones del INDA proteger y fomentar el derecho de autor, promover la creación de obras literarias y artísticas, llevar el Registro Público del Derecho de Autor, mantener actualizado su acervo histórico y promover la cooperación internacional y el intercambio con instituciones encargadas del registro y protección del derecho de autor y derechos conexos.

El INDA tiene facultades para realizar investigaciones respecto de presuntas infracciones administrativas, solicitar a las autoridades competentes la práctica de visitas de inspección, ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al derecho de autor y derechos conexos, imponer las sanciones administrativas que sean procedentes, y las demás que le correspondan en los términos de la LFDA, su reglamento y demás disposiciones aplicables. El INDA estará a cargo de un Director General que será nombrado y removido por el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Educación Pública, con las facultades previstas en la LFDA, en sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO CUARTO
CRITICA A LA COMPETENCIA PROCESAL DEL
INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DEL
INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR.

De conformidad con la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se estableció la creación del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial como una entidad descentralizada de apoyo técnico a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en la administración del sistema de propiedad industrial, el cual fue creado mediante Decreto Presidencial³⁷.

Como su órgano máximo de administración, se integró la Junta de Gobierno, integrada por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud así como por el representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La intención de crear la Junta de Gobierno fue la de garantizar la imparcialidad de las decisiones que como autoridad administrativa emitiera el Instituto y la adecuada resolución de los asuntos que se sometieran a su consideración, al encontrarse representadas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que se consideró tendrían conocimiento de los derechos de propiedad intelectual, dentro de la cual se encuentran incluidos, además de los derechos de propiedad industrial, los derechos de autor y la protección para las nuevas variedades vegetales.

³⁷ Diario Oficial de la Federación de diciembre 10, 1993

Asimismo, al ser un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, se pretendió que tuviera los elementos necesarios para el mejor desempeño de las funciones de autoridad, con carácter de órgano del Estado obligado a la imparcialidad en la toma de decisiones.

Finalmente, se pretendió justificar la posibilidad de que un organismo público descentralizado como es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tenga funciones de autoridad, argumentando que esta posibilidad no es desconocida en nuestro sistema jurídico, por la existencia de otros organismos descentralizados con funciones de autoridad administrativa, como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Respecto de lo anterior, es preciso indicar que resulta erróneo justificar la competencia del IMPI por analogía respecto de otros organismos descentralizados, toda vez que la naturaleza de los asuntos que resuelven es distinta.

Es decir, la PROFECO no otorga de derechos, sino que solo se constituye como autoridad de verificación, sanción y conciliación, que no tiene que confirmar la validez o corregir el indebido otorgamiento de un acto anterior propio.

Así tampoco la naturaleza de las controversias que se sustancian ante el IMSS son semejantes a la de las que conoce el IMPI en virtud de que el IMSS impone el cobro de exacciones y en su caso sustancia los procedimientos de impugnación, pero tampoco revisa la validez de actos anteriores que otorguen derechos, porque ello no está dentro de sus facultades.

En contraposición, en materia de propiedad Industrial, los efectos de los títulos que otorga el IMPI son de naturaleza constitutiva, es decir, su titular goza de las prerrogativas que la Ley establece una vez que se otorga en su favor el título respectivo.

Por otra parte, el artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial mismo que establece las facultades del IMPI, contiene notorias contradicciones entre sus fracciones III y IV como se aprecia a continuación:

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

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

Lo anterior queda asimismo de manifiesto con el Estatuto orgánico del IMPI que establece, entre otras, Direcciones de Patentes y de Marcas, ambas con órganos de examen que se encargan de determinar la procedencia de las solicitudes sometidas a su consideración, y otra de sus Direcciones, la de Protección de la Propiedad Industrial, con órganos que conocen y resuelven procesos de propiedad Industrial, particularmente con Departamentos de Resoluciones de Nulidad y Caducidad.

Es decir, el IMPI tiene facultades para reconocer la validez de sus actos (vigencia y en su caso renovación de derechos) así como para reconocer y declarar los errores u omisiones en que haya incurrido, y revocar sus propias determinaciones (emisión de resoluciones a procedimientos de impugnación a la validez del otorgamiento).

Para mayor claridad, a continuación se transcriben algunas de las facultades otorgadas a la Dirección de Patentes, a la de Marcas y finalmente a la Protección de la Propiedad Industrial de conformidad con el Acuerdo por el que se delegan en los directores, subdirectores, jefes de departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial³⁸.

<p>Dirección de Patentes</p> <p><u>Expedir los títulos y constancias de patentes, registros de modelos de utilidad, y diseños industriales, así como sus modificaciones,</u></p> <p><u>Comunicar la procedencia del otorgamiento de derechos de patentes, registros de modelos de utilidad, y diseños industriales, así como el reconocimiento de derechos de prioridad.</u></p> <p>Requerir para que se precisen o aclaren las solicitudes de patentes, registros de modelos de utilidad, y diseños industriales, <u>se subsanen omisiones</u> o se presente</p>	<p>Dirección de Marcas</p> <p><u>Otorgar registros de marcas o avisos comerciales, aprobar la publicación de nombres comerciales así como la autorización de uso y declaratoria de protección de las denominaciones de origen</u></p> <p><u>Resolver las solicitudes de registro de marcas o avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, autorización de uso o declaratoria de protección de las denominaciones de origen, que se tengan por abandonadas.</u></p> <p><u>Comunicar la procedencia del otorgamiento de derechos de registros de marcas o avisos</u></p>	<p>Dirección de Protección de la Propiedad Industrial</p> <p><u>Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto por la ley; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que implique contravención a tales disposiciones.</u></p> <p>Realizar las investigaciones de infracciones administrativas y emplazar a los presuntos infractores, substanciar los procedimientos respectivos, formular las resoluciones y <u>emitir las declaraciones administrativas correspondientes</u> conforme a lo dispuesto en la ley e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.</p> <p><u>Realizar las investigaciones de hechos presuntamente constitutivos de delito a petición de parte; efectuar las actuaciones y recabar las pruebas que sean necesarias</u></p>
--	--	--

³⁸ Diario Oficial de la Federación de diciembre 5, 1994

documentación
complementaria

Autorizar o negar la inscripción de la transmisión o la licencia de explotación de los derechos amparados por una patentes, registros de modelos de utilidad, y diseños industriales, así como el cambio de nombre o la transformación de régimen jurídico

Declarar la caducidad o rehabilitación de una patentes, registros de modelos de utilidad, y diseños industriales,

comerciales, publicación de nombres comerciales.

autorización de uso o declaratoria de protección de denominaciones de origen, así como el reconocimiento de derechos de prioridad.

Requerir se precise o aclare la solicitud de registro de marcas o avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, autorización de uso o declaratoria de protección de las denominaciones de origen, se subsanen omisiones o se presente

documentación
complementaria.

para dichas investigaciones, emitir los dictámenes técnicos correspondientes; hacer del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos que presumiblemente configuren los delitos previstos en la ley, así como poner a su disposición los bienes que se hubieren asegurado.

Substanciar los procedimientos de declaración administrativa y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, etc. así como emitir las resoluciones administrativas a que se refiere la Ley en relación con el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.

Actuar como autoridad mediadora o en calidad de árbitro en los procedimientos administrativos que se ventilen en el Instituto, cuando las partes se encuentren de acuerdo en someterse a dichos procedimientos.

Substanciar y resolver, en su caso, los recursos administrativos que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, de su Reglamento y demás disposiciones de la materia.

Resulta de elemental lógica suponer que el IMPI como órgano único otorga un derecho toda vez que así lo estimó procedente, y en consecuencia lógica, es incongruente que el mismo ente jurídico se contradiga con posterioridad sancionando el indebido otorgamiento de un derecho.

El Director General del IMPI fue facultado para delegar sus facultades mediante acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, con la finalidad de agilizar el despacho de los asuntos a su cargo, adoptando un esquema similar al contemplado para las Secretarías de Estado, en las que igualmente se delegan las facultades en los funcionarios subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo por el titular de la entidad.

Sin embargo, en mi punto de vista, el objetivo de la imparcialidad no ha sido plenamente cumplido, toda vez que por la estructura del IMPI y la facultad de su director de delegar facultades y nombrar a los responsables de los cargos conducentes, se presenta un problema de congruencia en virtud de que no sería difícil que el mismo funcionario encargado de determinar la procedencia de un registro, tuviera a su cargo con posterioridad la responsabilidad de dictar resoluciones respecto de la validez del otorgamiento de un registro marcario, lo cual evidentemente podría afectar su imparcialidad.

Cabe señalar que en la práctica se ha dado el caso de que el procedimiento de caducidad de un registro marcario dure más de la vigencia de la marca, y al momento de solicitar la renovación de la misma, la Dirección de Marcas del IMPI concede la renovación, mientras que la Dirección de Protección de la Propiedad Industrial ya ha emitido una resolución declarando la caducidad, que se encuentra sujeta a impugnación vía amparo, pero que de confirmarse, sería contraria al otorgamiento de la renovación concedida.

Las consecuencias son más graves que la simple contradicción lógica, toda vez que el titular de un registro caduco puede utilizar como prueba en su favor la resolución de renovación del propio IMPI en un procedimiento contencioso de caducidad, y entonces, el IMPI no debería ignorar que él mismo ha considerado procedente la renovación de un registro marcario.

Más aun, con dicho error de "confesión tácita", se estará permitiendo que un derecho ocioso, siga siendo poseído por su titular en perjuicio de otros que no pueden obtener un derecho posiblemente similar.

Por otra parte, la competencia del IMPI para el conocimiento de procedimientos de carácter penal, ha sido controvertida por la comunidad practicante en la materia al esgrimir que la investigación de los delitos así como el ejercicio de la acción penal en su caso, se encuentra restringida al Ministerio Público Federal, en este caso, por ser la Ley de la Propiedad Industrial una ley federal.

Asimismo es sabido que un recurso comúnmente utilizado para evadir la imposición de sanciones tratándose de procedimientos de infracción, es interponer acciones de nulidad en vía reconvencional contra el registro base de la acción de infracción.

Si bien es cierto que la represión de la competencia desleal es una actividad que no se contrapone con el otorgamiento de los derechos, también lo es que al conocer el mismo Instituto sobre las acciones reconvencionales, máxime las que versan sobre la validez del derecho base de la acción, la facultad de otorgar y decidir sobre la validez de derechos se concentra en un mismo órgano, con lo que la actividad represiva de la competencia desleal se ve obstaculizada en forma trascendente.

Finalmente, es sabido que en materia procedimental, cuando es necesario el parecer de un perito, los juzgadores se valen de terceros para tal fin. Parecería ser que este principio se respeta cuando la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial requiere a la Dirección de Patentes la emisión de un dictamen en cuestiones técnicas, pero al ser ambas partes integrantes del mismo ente jurídico, en la práctica sucede que IMPI solicita a IMPI decida tratándose de invenciones por ejemplo, si una patente esta siendo violada por otra similar, lo cual resulta tanto como admitir que un Juez de lo Civil se gire oficio a si mismo para determinar una cuestión en la que requiera la asistencia de peritos.

Por otra parte y en relación a los efectos de protección que la Ley autoral otorga y reconoce, éstos se proyectan en dos sentidos, constitutivos y declarativos.

Estamos en presencia de efectos declarativos en el caso de obras que no requieren de registro para su protección y cuya inscripción ante la autoridad solo establece una presunción de buena fe en favor de quien la realiza.

Por otra parte, los efectos constitutivos surgen en aquellas figuras que están sujetas al otorgamiento previo por parte de la autoridad de un título o certificado que constituya un derecho en favor de quien se otorga, ejemplo de ello son los certificados de reserva.

Particularmente respecto de las reservas, se presenta la misma contradicción que la expuesta con el IMPI, toda vez que la Dirección de Reservas del INDA otorga derechos de exclusividad sobre denominaciones, figuras o características gráficas, entre otros, mientras que la Dirección Jurídica tiene la facultad de declarar la nulidad u ordenar la cancelación de los títulos o certificados otorgados para amparar tales derechos.

Es oportuno señalar que la existencia jurídica del INDA es endeble, toda vez que su creación solo se origina en lo previsto por el Título IX de la Ley Federal del Derecho de Autor, el cual está integrado por un "Capítulo único", en el que se fija la naturaleza jurídica de la unidad administrativa encargada de la vigilancia de los derechos autorales, constituyéndola como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que se encuentra a cargo de un Director General.

Sin embargo, no se ha expedido un acuerdo de creación o bien su estatuto orgánico, y si bien es cierto que la Ley de la materia establece que el INDA tendrá las facultades que la misma señala, también lo es que la competencia de sus funcionarios carece de fundamento.

En este orden de ideas, no solo nos encontramos ante un problema de contradicción de funciones respecto de un mismo órgano, sino además, ante la ausencia de fundamento que justifique la validez de la función jurisdiccional realizada por el INDA tratándose de procedimientos relativos a la impugnación de derechos otorgados por sí mismo.

Aunado a lo anterior, el INDA actualmente no cuenta con la infraestructura para sustanciar ágilmente los procedimientos que la Ley de la materia le faculta, entendida como recursos materiales y humanos. Claro ejemplo de lo anterior es que en los procedimientos de avenencia, las juntas de conciliación se programan con intervalos de un mes o más. No podemos ignorar que el volumen de controversias que se ventilan ante el INDA no es similar al que maneja el IMPI, sin embargo, resulta lógico pensar que la concentración de los procedimientos de los que conocen ambas autoridades en un solo órgano especializado, acumularía un número suficiente de casos que justificarían su creación.

Otro aspecto que resulta poco afortunado de IMPI e INDA, es el concerniente a su función registral, toda vez que éstas son de las pocas o tal vez las únicas autoridades que constituyen derechos y que ante ellas mismas se impugnan, siendo que las labores de examen y otorgamiento de derechos por una parte, y en otra distinta la de revisión de la validez de dicho otorgamiento, así como, en su caso, su sanción cuando los mismos contravengan a la Ley deben quedar depositadas en dos instituciones distintas.

Como un supuesto extremo y con el único objeto de mayor claridad, es oportuno precisar que en contraposición al IMPI o INDA, el efecto registral de otras dependencias no se impugna ante éstas, por ejemplo, la impugnación de una inscripción ante el Registro Público de la Propiedad no se tramita ante esta misma autoridad, sin perjuicio de que la naturaleza de los derechos objeto de registro es distinta.

Por lo tanto, la creación del tribunal que este trabajo se propone, auxiliaría de manera trascendental a maximizar la eficiencia en la impartición de justicia en propiedad intelectual, así como a reducir las deficiencias de las que pudieran adolecer actualmente IMPI e INDA, por virtud de sus funciones de registro y otorgamiento de derechos, con los que dicha actividad jurisdiccional se contrapone.

CAPITULO QUINTO

TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

1. Los tribunales administrativos en el sistema jurídico mexicano.

El control que la administración pública ejerce sobre sus propios actos, con frecuencia resulta insuficiente para la debida protección de los derechos de los administrados, por lo que debe haber órganos diferentes de ésta e independientes de ella que dentro de formas tutelares de procedimiento, puedan juzgar y decidir, con plenitud de jurisdicción las controversias que se susciten entre los particulares y la administración, o bien entre éstos cuando la administración indirectamente tutele intereses de terceros y así lo reconoce la doctrina al mencionar que los tribunales administrativos pueden decretar la anulación del acto administrativo mediante sentencia dictada en los procedimientos administrativos que ante ellos se substancien³⁹.

El establecimiento del control jurisdiccional de los actos de la administración, ha dado lugar al nacimiento de una noción de extraordinaria importancia, es decir, la del contencioso administrativo.

Para definir y comprender al contencioso administrativo, es necesario conocer los elementos que éste comprende, a saber:

- los órganos competentes para conocer las controversias que provoca la actuación administrativa, que en la especie son tribunales especiales llamados tribunales administrativos.

³⁹ Acosta Romero Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo, Segunda Edición México D.F. 1975, Ed. Porrúa, p. 772.

- el acto administrativo que afecte a uno o más particulares en sus derechos y que provoca una controversia con la administración.

El acto administrativo debe reunir caracteres especiales para que pueda ser la base del contencioso, administrativo.

Es indispensable en primer término que el acto tenga, respecto a la administración, el carácter de definitivo, es decir, que ya se haya agotado la vía administrativa y que en tal virtud, el acto revista el carácter de definitivo. En otros términos, que no sea susceptible de ser modificado por alguna autoridad de ese orden, es decir, dentro de la propia esfera administrativa.

Cabe señalar que los recursos administrativos previstos en algunos dispositivos legales no implican el ejercicio de una función jurisdiccional, toda vez que éstos solo se encuentran previstos para el efecto de que un órgano superior de la propia administración revise los actos del inferior jerárquico para corregir los errores en que éste hubiere incurrido.

En segundo término, el acto administrativo debe ser dictado en uso de una facultad de la administración ligada por las disposiciones de la ley, es decir, que no constituya un acto discrecional de la autoridad.

Debe agregarse, por otra parte, que los órganos de la administración no solo realizan los actos inherentes a sus facultades, sino realizan diversos actos en los que no existe la relación entre autoridad y gobernado como tal, sino incluso, ambos convienen en relaciones como sujetos de derecho privado, razón por la cual los efectos de la contención habrán de variar según se trate de una u otra especie.

Por tanto, es oportuno tratar al acto administrativo con el carácter que éste figura en la administración. Como ya se mencionó, la administración puede realizar sus actos bien con el carácter de poder público, bien sujeta a la legislación común o a la legislación civil especial.

Desde luego, respecto de los primeros resulta indudable que forman parte de la contención administrativa, respecto de los segundos, debe considerarse que quedan fuera de ella.

Por último, la otra parte de la contención es el sujeto cuya esfera jurídica resulta afectada por el acto administrativo.

Es evidente que cuando hay lesión de un derecho, existe lo contencioso, toda vez que en un régimen de legalidad debe admitirse que exista la facultad del gobernado de oponerse e impugnar aquellos actos que transgredan su interés, siempre que la afectación sea de carácter personal y directo.

En este orden de ideas, el contencioso administrativo implica toda controversia suscitada por un acto de la administración que entra en la competencia de la jurisdicción administrativa.

Para el conocimiento del contencioso administrativo los sistemas que se han adoptado tradicionalmente se pueden clasificar en dos grupos, el de tribunales administrativos y el de tribunales ordinarios. Lo peculiar del caso es que la adopción de cada uno de esos sistemas ha dependido de la interpretación diversa que se ha dado al mismo principio, el de separación de poderes.

Es sistema de tribunales administrativos llamado también de la justicia administrativa, consiste en la existencia de una jerarquía de tribunales completamente distinta de la que forma el poder judicial.

La jurisdicción administrativa procede de dos reglas de separación: de la que impide a tribunales judiciales intervenir en la administración y de la que separa la administración activa de la administración contenciosa.

Las razones actuales de la subsistencia de esta separación son de aptitud, esto es, se reconoce indispensable para una justicia adecuada que los jueces tengan un conocimiento profundo de la administración, lo cual no ocurre por lo regular con jueces comunes que, además, están acostumbrados a fallar con una legislación escrita distinta al grado de especialización que en ocasiones demanda la administración.

La segunda regla, es decir, la separación de la administración activa de la contenciosa, y como consecuencia de su aplicación, sigue fundándose desde la separación mitigada en la que el tribunal administrativo se limita a proponer la decisión jurisdiccional a una autoridad administrativa que tiene así la justicia retenida, hasta la separación completa, en la que el tribunal tiene una "justicia delegada" y puede, por lo mismo, actuar con independencia de la administración activa.

El segundo sistema, adoptado por otras legislaciones respecto a las autoridades que han de conocer del contencioso que provocan los actos de la administración, es el judicial

En otros países se ha sostenido que la separación de poderes debe entenderse considerando a cada uno de ellos como una unidad, y que, por tanto, cuando a la administración se le agregan tribunales independientes del sistema judicial, se rompe la unidad de éste y se invade en consecuencia, su esfera de acción.

Sin embargo, este sistema ha demostrado su ineficacia toda vez que en México, como en muchos otros países, la existencia de tribunales especializados ajenos al poder judicial se ha justificado plenamente con la prontitud y eficiencia de sus fallos.⁴⁰

2. Naturaleza jurídica.

Los tribunales administrativos deben ser órganos con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía para el ejercicio de sus funciones y con plena jurisdicción para resolver sobre los asuntos que la ley les faculta, así como para la organización y administración de su estructura interna, particularmente, que tengan plena autonomía para dictar sus fallos⁴¹.

Por tanto, el Tribunal de Propiedad Intelectual cuya creación se propone en el presente trabajo, deberá de estar dotado de la misma naturaleza, es decir, que sea creado por un acto legislativo que le dé vida jurídica y en el que incorpore el reconocimiento de su personalidad, con la consecuente autonomía de decisión con las atribuciones de resolución y ejecución necesarias, y que establezca las bases para su organización y administración.

⁴⁰ Fraga, Gabino, *Derecho administrativo*, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1991, p. 452

⁴¹ Carrillo Flores, Antonio, *Estudios de derecho administrativo y constitucional*, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F. 1987, p. 42.

3. Antecedentes históricos

Existen en nuestro país, antecedentes legislativos posteriores a la independencia en los que se aprecia la adopción del sistema de los tribunales administrativos llamados también de lo contencioso administrativo.

Como señala el maestro Gabino Fraga sin precisar la fecha exacta, en el año de 1853, el Gobierno de la República Central entonces establecida, expidió la Ley y su respectivo Reglamento "para el arreglo de lo contencioso-administrativo"⁴².

El artículo 1º de la Ley declaró el principio de separación de la autoridad administrativa de la judicial, estableciendo que "no corresponde a la autoridad judicial el conocimiento de las actuaciones administrativas", agregándose en el artículo 13 que los tribunales judiciales no pueden proceder contra los agentes de la Administración por crímenes o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones sin la previa consignación de la autoridad administrativa.

Además, el maestro Fraga puntualiza que la Ley en comento incorporó disposiciones por virtud de las cuales:

1. nadie podría demandar al Gobierno o demarcaciones, ayuntamientos, etc., sin que previamente se hubiera presentado a la Administración una memoria en que se expusiera el objeto y motivos de la demanda, debiendo esperar por cuarenta días la autorización del ministerio respectivo, y en el concepto de que pasado ese término, debería entenderse otorgada dicha autorización. La falta de presentación de la memoria o el transcurso del tiempo indicado haría nulo el procedimiento judicial.

⁴² Fraga, Gabino, op. cit. p. 448

2. los tribunales no podrían ejecutar ni embargar los caudales del erario o rentas nacionales, ni de las demarcaciones, ayuntamientos, etc., debiendo limitarse la autoridad judicial a declarar el derecho de las partes, dejando al arbitrio exclusivo de la Administración la manera de ejecutar los fallos.

3. y la organización de la jurisdicción administrativa se hizo consistir fundamentalmente en una sección especial dentro del Consejo de Estado, entonces existente, sección que debería formarse por cinco consejeros abogados, que nombraría el Presidente de la República.

Nos sigue mencionando Don Gabino Fraga que el consejo constituía la autoridad competente para conocer de las cuestiones de administración relativas a las obras públicas, a los ajustes públicos y contratos celebrados por la administración, a las rentas nacionales, a los actos administrativos en materia de policía, agricultura, comercio e industria, que tuvieran por objeto el interés general de la sociedad, a la inteligencia explicación y aplicación de los actos administrativos, a su ejecución y cumplimiento, cuando no fuera necesaria la aplicación del derecho civil. Los conflictos de atribuciones entre la autoridad administrativa y la judicial, se decidían por la Primera Sala de la Suprema Corte, compuesta para este caso por dos magistrados propietarios y dos consejeros, designados unos y otros por el Presidente de la República, y debiendo ser Presidente de este tribunal el que lo fuera de la misma sala, que solo votaría en caso de empate.

Es decir, el procedimiento organizado en la legislación que nos ocupa consistía en que primeramente debería presentarse una reclamación al ministro respectivo; si el negocio no podía arreglarse en el plazo de un mes con los

interesados, debería pasarse a la sección de lo contencioso del Consejo, notificando al reclamante y al Procurador General, quien dentro del término de veinte días debería contestar la reclamación. Corrido traslado de la contestación al demandante y evacuado por éste, se recibían sucesivamente las pruebas y alegatos, debiendo dictarse dentro de los quince días siguientes la resolución.

Sin embargo, esa ley y la del 20 de septiembre del mismo año, que suprimió los juzgados de distrito y los tribunales de circuito y estableció los juzgados especiales de hacienda para conocer de los procesos civiles y criminales en que estuviere interesado el fisco, tuvieron una vida precaria, pues por la ley del 21 de noviembre de 1855, dictada ya por el gobierno liberal establecido al triunfo de la revolución de Ayutla, se abolieron todas las leyes sobre administración de justicia dictadas a partir del año de 1852.⁴³

4. Referencias particulares en el sistema jurídico mexicano.

A pesar de que la interpretación dada al sistema constitucional establecido en México a partir de 1857, fue la de considerar incompatible con dicho sistema la creación de tribunales administrativos que conocieran de controversias que surjan de actos de la Administración, en el año de 1936 se operó un serio cambio en nuestra legislación positiva.

Lo anterior en virtud de la expedición el 27 de agosto del mismo año, de la Ley de Justicia Fiscal, por la que se creó el Tribunal Fiscal de la Federación destinado a conocer del contencioso fiscal, y al establecerse en el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de 5 de noviembre de 1938, el Tribunal de Arbitraje⁴⁴.

⁴³ Fraga, Gabino, op cit., p. 450

⁴⁴ Nava Negrete, Alfonso, Derecho Administrativo, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F. 1991. p. 63

Para establecer el Tribunal Fiscal de la Federación hubo necesidad de desechar interpretaciones tradicionales y de acuerdo con la exposición de motivos de la ley, se consideró posible constitucionalmente el establecimiento de un tribunal administrativo en razón de algunas tesis sostenidas por sentencias de la Suprema Corte de Justicia.

En efecto, partiendo de la base de que la Corte ha interpretado el artículo 22 constitucional considerando que no es confiscatoria la aplicación total o parcial de los bienes de una persona para el pago de impuestos o multas cuando se hace por la autoridad que conforme a la ley sea competente, se desprendió la conclusión de que en el sentir de la Corte, es problema de la ley secundaria el organizar las competencias de las autoridades en cuanto al cobro de impuestos o multas.

Ya en este plano, dice la exposición de motivos, es indiscutible que resulte más lógico y conveniente para todos, no solo para el fisco, sino para los causantes, que la liquidación y cobro de los impuestos y demás prestaciones fiscales, no se lleve a cabo dentro de la desordenada legislación en vigor, que presenta interferencias carentes de todo apoyo jurídico o de utilidad práctica, entre las autoridades judiciales y las autoridades administrativas.

Por el contrario, resulta conveniente que dichas cuestiones se regulen al amparo de un sistema lógico y congruente en el que, sin que se olviden las garantías que el particular necesita, haya un conjunto de principios que ordenen y regulen la liquidación y el cobro de tales prestaciones a través de los dos periodos que la doctrina reconoce, el periodo oficioso y el periodo contencioso que es el

que tendrá a su cargo el Tribunal como se desprende de lo señalado por Jaime Santofimio en su obra *Acto Administrativo*⁴⁵.

De lo anterior, así como de las tesis sostenidas por la Suprema Corte se desprendió la siguiente conclusión: no existe inconveniente legal alguno para establecer un procedimiento jurisdiccional ante tribunales administrativos, si la intervención de éstos no coarta el derecho de los particulares para ocurrir posteriormente al juicio de amparo que tradicionalmente ha sido en México el que ha ofrecido el camino para la revisión de los actos administrativos.

También se tomó en cuenta que la jurisprudencia mexicana, a partir del año de 1929, ha consagrado la tesis de que las leyes pueden conceder un recurso o medio de defensa para el particular perjudicado, ante autoridades distintas de la judicial, y que dicho recurso debe agotarse antes de la interposición de la demanda de garantías.

Como, por otra parte, la jurisprudencia también ha sostenido, al interpretar el artículo 14 constitucional que establece la garantía del juicio, que no es necesario que éste se tramite precisamente ante las autoridades judiciales, implícitamente se dice, que ha reconocido la legalidad de procedimientos contenciosos de carácter jurisdiccional tramitados ante autoridades administrativas.

Sobre la base de las anteriores interpretaciones se justificó la creación del Tribunal Fiscal de la Federación.

⁴⁵ Santofimio G. Jaime O. *Acto Administrativo*, Primera Edición México, 1988, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 63.

Sin embargo tanto la Ley de 27 de Agosto de 1936, como posteriormente el Código Fiscal de 30 de diciembre de 1938 que incluyó las disposiciones de aquélla, relativas al Tribunal Fiscal, dieron lugar a una viva discusión sobre la constitucionalidad de un órgano que tuviera competencia para conocer del contencioso administrativo fiscal; pero toda duda al respecto se disipó al expedirse las reformas al artículo 104 constitucional, la primera de 16 de diciembre de 1946⁴⁶ y posteriormente la de 19 de junio de 1967⁴⁷.

En esta última se reconoce en una forma expresa la posibilidad jurídica de la existencia de tribunales de lo contencioso administrativo, al decir "las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito y Territorios Federales y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones".

5. El Tribunal Fiscal de la Federación.

La estructura, competencia y funcionamiento del Tribunal Fiscal fueron posteriormente materia de la Ley Orgánica de dicho Tribunal⁴⁸ separada del Código Fiscal de la Federación donde anteriormente se incluía.

Tal separación obedecía a que se consideró que era preferible una ley especial susceptible de modificaciones más sencillas a medida que lo fuera requiriendo la marcha de la Administración Pública.

⁴⁶ Diario Oficial de la Federación de Diciembre 30, 1946.

⁴⁷ Diario Oficial de la Federación de Octubre 25, 1967.

⁴⁸ Diario Oficial de la Federación de Enero 19, 1967.

A esa ley la vino a substituir la de 27 de diciembre de 1977⁴⁹ que entraría en vigor 180 días después de su publicación, es decir, el 1 de agosto de 1978 y posteriormente la de 15 de diciembre de 1995⁵⁰.

En su artículo primero declara que "el Tribunal Fiscal de la Federación es un tribunal administrativo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos con la organización y atribuciones que esta ley establece" y de acuerdo con su artículo 2º se integra por una Sala Superior y por las Salas Regionales con nueve magistrados la primera y tres cada una de las segundas.

La exposición de motivos de la iniciativa de la nueva ley expresa que la estructura del Tribunal Fiscal de la Federación "no puede permanecer inalterable frente al avance de la regionalización a que se ha llegado en los asuntos fiscales de la competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los que constituyen la materia de la mayor parte de los juicios promovidos ante el propio Tribunal".

Esta circunstancia hace aconsejable y conveniente la creación de Salas Regionales del mismo órgano a fin de complementar con la fase contencioso-administrativa el sistema regional de defensa, al mismo tiempo que se consigue acercar la justicia administrativa a los lugares donde surgen los conflictos y lograr que el control de legalidad que el Tribunal ejerce, se realice en forma más inmediata al contribuyente.

Vienen a asegurar la independencia del Tribunal frente a la Administración activa las normas adoptadas en la Ley como garantías para los magistrados que lo integran.

⁴⁹ Diario Oficial de la Federación de Febrero 2. 1978.

⁵⁰ Diario Oficial de la Federación de 15 de diciembre de 1995

De acuerdo con el mismo artículo 2º, los magistrados deben ser nombrados por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, y en sus recesos, de la Comisión Permanente.

De esta manera se ha pensado que al sujetar sus nombramientos a la aprobación del Senado, los Magistrados del Tribunal se sentirán con la confianza de que ocupan sus puestos no por la voluntad exclusiva del Ejecutivo, sino por la de éste y uno de los elementos del Congreso de la Unión.

El contencioso que conoce el Tribunal se ha estructurado dentro de los lineamientos de un proceso subjetivo de legalidad, ya que la reclamación del particular que promueve el juicio sólo es procedente si constituye el ejercicio del derecho a la legalidad que es un derecho subjetivo.

Garrido Falla, en su obra, Régimen de Impugnación de los actos administrativos (Madrid 1956), indica que, "como para que la anulación se dicte se ha exigido previamente la legitimación del recurrente a base del requisito subjetivo del interés, estamos realmente ante un recurso subjetivo de anulación, por extraña que esta denominación parezca"⁵¹.

Toda la doctrina relativa, se encuentra sancionada en el mismo Código Fiscal, que en su artículo 190 declara que es improcedente el juicio ante el Tribunal Fiscal, "I. Contra resoluciones o actos que no afecten los intereses jurídicos del actor: II..."

El procedimiento para la tramitación de los juicios ante el Tribunal Fiscal está de acuerdo con los principios de un verdadero juicio y no con los de un

⁵¹ Garrido Falla, Régimen de Impugnación de los actos administrativos, Madrid, 1956, pag. 22

recurso, pues, según la idea del legislador, si esta última designación se hubiera dado a la instancia del Tribunal, se habría supuesto la continuidad dentro de un mismo procedimiento, lo cual no ocurre, pues como ya antes se ha dicho, esa instancia marca el momento en que se inicia el procedimiento contencioso fiscal en el que el Tribunal Fiscal de la Federación se constituye como un tribunal administrativo de justicia delegada y no de justicia retenida con plena autonomía y con competencia para reconocer la legalidad o declarar la nulidad de actos o procedimientos administrativos⁵²

6. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

El Tribunal Fiscal de la Federación abrió el camino para el establecimiento de otros tribunales administrativos y con el reconocimiento de su constitucionalidad hecha por las reformas de 1946 y 1967 al artículo 104 de la propia Constitución, que autorizó a las leyes federales para instituir tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dirimir controversias sobre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal, la ley del 26 de febrero de 1971⁵³ creó el Tribunal de lo contencioso-administrativo del Distrito Federal, que ha venido funcionando de acuerdo con dichos ordenamientos los cuales han sido adicionados y reformados por la Ley del Congreso del 27 de diciembre de 1978⁵⁴.

De acuerdo con dichas leyes, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, es independiente de cualquier autoridad administrativa y tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre el Gobierno del Distrito Federal como autoridad local y los particulares.

⁵² Rodríguez Lobato, Raúl, *Derecho Fiscal*, Segunda Edición México, 1996, Ed. Harla, p. 266.

⁵³ Diario Oficial de la Federación de Marzo 17, 1961 y Enero 4, 1973

⁵⁴ Diario Oficial de la Federación de Enero 3, 1979

En la reforma que se hizo a este precepto se suprime la excepción que consignaba la ley reformada de excluir de la competencia de este tribunal los asuntos de carácter fiscal.

El tribunal funciona en pleno o en salas, con magistrados supernumerarios. El presidente del tribunal se designa por el pleno en la primera sesión de cada año y no integrará sala.

Los magistrados son nombrados por el Presidente de la República cada tres años a propuesta del Jefe de Gobierno y con aprobación de la Asamblea Legislativa, ante la que deberán otorgar la protesta de ley y no podrán ser removidos sino en los casos y de acuerdo con el procedimiento aplicable para los Magistrados del Tribunal de Justicia del Distrito Federal.

7 Los órganos de administración de justicia laboral.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje, producto original y típico del Constituyente de 1917, poseen una naturaleza compleja, que conlleva varios principios, reconocidos por la inmensa mayoría de los juristas que se han ocupado de su estudio.

Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no forman parte de los poderes judiciales de la federación y de las entidades federativas, y los fundamentos son los que se exponen a continuación.

En el terreno de la historia, las juntas de conciliación y arbitraje no solo no nacieron dentro del poder judicial, sino que se formaron en oposición a él. Formalmente, las juntas están fuera del poder judicial, pues por disposición expresa de la constitución en su artículo 94, se indica de forma limitativa que el ejercicio del Poder Judicial se deposita exclusivamente en una Suprema Corte de

Justicia, en tribunales de circuito, colegiados que conocerán en materia de amparo y unitarios en materia de apelación, y en juzgados de distrito. La redacción del precepto demuestra que las juntas no forman parte del Poder Judicial de la Federación, porque en ellas no está depositado su ejercicio, lo cual se confirma a su vez en las constituciones de las entidades federativas que no mencionan a las juntas de conciliación y arbitraje, porque su organización y funcionamiento están regulados por el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

Por otra parte, en el estatuto de Gobierno del Distrito Federal se menciona en forma clara la división del poder judicial y la administración en justicia laboral, al mencionar que ésta sea impartida por la junta local.

La fracción XX del artículo 123 Constitucional, ratifica las anteriores consideraciones, pues habla de una institución de justicia sin referencia alguna a cualquier idea de relación o subordinación.

La exposición de motivos de la Ley de 1931 asentó que los conflictos de trabajo deben resolverse por los organismos especializados, en la especie, por las juntas de conciliación y arbitraje, y en este caso, no existe razón legal alguna para hacer intervenir a otra autoridad en la tramitación de un negocio de su competencia.

La doctrina de nuestros días, evidentemente, parece inclinarse cada vez más a una separación bipartita de los poderes de la unión. Por un lado el poder político que abarca al ejecutivo y al legislativo, y poderes jurídicos, que comprenderían al viejo poder judicial y a otros cuerpos encargados de velar por el respeto al derecho en áreas específicas, como los tribunales especializados en ciertas áreas del derecho.

Las juntas de conciliación y arbitraje son organismos autónomos frente a los poderes ejecutivos federal y locales. La función principal de las juntas es el conocimiento y decisión de los conflictos de trabajo, idea que no coincide con la de un órgano de la administración, ni tampoco con la de un tribunal de esa especie, porque éstos, tienen por misión combatir los actos y resoluciones de la Administración Pública que lesionen los derechos de los particulares,

A diferencia de los tribunales administrativos, las juntas de conciliación y arbitraje tienen su razón de ser en la solución de conflictos entre el trabajo y el capital, esto es en asuntos al margen de la autoridad administrativa. La autonomía de las juntas pertenece a la esencia de todas las instituciones a las que corresponde la administración de justicia. Es una autonomía absoluta, que no admite la intervención del poder ejecutivo. No obstante, no debemos olvidar su naturaleza jurídica intrínsecamente administrativa, tal y como lo dispone el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorga facultades a la Secretaría del Trabajo y Previsión social para vigilar el cumplimiento administrativo de las juntas federales de conciliación y arbitraje, y de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de jurisdicción federal.

En conclusión, el presente capítulo tiene por objeto mostrar modelos cuyas características afines auxilien a la mejor composición del tribunal que se propone, tales como su esencia administrativa, la personalidad jurídica y patrimonio propios, la autonomía de decisiones, la impugnación de resoluciones de la autoridad administrativa, así como la resolución de conflictos entre particulares, ya sea surgidos por la consecución de un acto administrativo o por una conducta del mismo particular.

CAPITULO SEXTO
PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
ESPECIALIZADO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

1. Justificación doctrinaria

En México, al igual que en la mayoría de los países, la propiedad industrial tiene particular importancia para la economía del país y para la promoción de la investigación y el desarrollo industrial y cultural que vislumbra "una opción hacia el futuro entre lo que se ha llamado un derecho a la cultura o un derecho a de las industrias culturales"⁵⁵, sin embargo, es una rama a la que no se le había dado la importancia que merece, y prueba de ello, entre otras, es que no se había implantado la materia de forma trascendente en el proceso de formación profesional de los abogados.

Aunque muchas universidades ofrecen cursos sobre derecho de propiedad intelectual, la participación estudiantil es muy baja en comparación directa a otros campos de la práctica profesional.

Si bien lo anterior no implica necesariamente que en caso de equipararse el aspecto académico con el profesional se mejoraría el grado de eficiencia de los abogados en la materia, también resulta claro que en virtud de esta carencia de preparación académica, los jueces y abogados carecen de un conocimiento suficiente para entender esta rama del Derecho lo que se ve agravado por la escasa doctrina en la materia, y que no es una problema privativo de nuestro país, toda vez que, por citar un ejemplo, en España "se echa de menos en la doctrina española, tan prolija en otras materias, un estudio profundo y completo que abarque los distintos aspectos de este tipo de derechos"⁵⁶.

⁵⁵ Espín Canovas, Diego, Los derechos del autor de las obras de arte, Primera Edición, Madrid, España, 1996, Sociedad General de Autores y Editores.p. 31.

⁵⁶ González López Marisela, El derecho Moral del Autor en la Ley Española de Propiedad Intelectual, Primera Edición, Madrid, España, 1993. Ed. Marcial Pons. p. 20.

Por cuanto hace a la administración de justicia, el único organismo que en teoría se encuentra especializado para decidir o argumentar sobre casos de propiedad industrial es el IMPI. luego entonces, al margen de dicho organismo, es prácticamente imposible que otros órganos encargados de administrar justicia puedan tener un dominio suficiente sobre esta materia.

Aun cuando se pudiera considerar que la Administración Pública puede constituirse como una fuente para proporcionar conocimiento y experiencia en un tiempo relativamente corto, es cierto que ello no es suficiente, y mucho menos cuando en los tribunales no existe especialización.

Si bien es cierto que en México se han comenzado a desarrollar programas que permiten la formación de abogados de propiedad industrial, tales como postgrados, maestrías, etc., también es cierto que no existe un sistema de educación adicional en propiedad industrial y derecho procesal en la materia para quienes ya cuentan con un grado universitario en áreas de la tecnología que tienen relación con la propiedad industrial.

Lo anterior al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los países con economía de mercado, particularmente en lo relativo a invenciones. En dichos países se ha creado un sistema en el que incluso se forman abogados en materias muy específicas, como es el caso de abogados de patentes.

Con lo anterior no solo existe una especialización para un abogado sino una clasificación distinta de abogado especializado, a grado tal que el resultado son profesionistas capacitados para mediar ante la autoridad de patentes de manera individual, así como en procedimientos ante tribunales en esta materia, auxiliados ocasionalmente de licenciados en derecho.

La importancia de dicha especialización radica en que las empresas pequeñas y medianas, a diferencia de las grandes, evitan el costo que implica un departamento especializado en patentes compuesto por técnicos y abogados, a través de los servicios de un abogado de patente cuando la situación se refiere a propiedad industrial.

Por todo lo anterior, un aspecto que justifica plenamente la importancia de crear un tribunal especializado es la oportunidad de propiciar una reforma en el sistema jurídico mexicano que orille a la formación académica y práctica de jueces que se especialicen en esta rama, que puedan ser auxiliados por otros profesionales técnicos integrantes del mismo órgano.

Consecuentemente, por el grado de especialización se obligaría a la formación de abogados postulantes a adquirir un grado de especialización que les permita ser capaces de acudir eficientemente a defender los derechos de sus clientes.

2. Justificación jurídica

Como se ha expuesto anteriormente, el sistema positivo de propiedad industrial mexicano, contempla tres rubros principales de objetos susceptibles de protección: a) Invenciones; b) Signos distintivos, y; c) Secretos industriales.

En los primeros dos rubros, la protección está sujeta al otorgamiento expreso por parte de la autoridad administrativa de la protección a través de un documento público, previa satisfacción de los requisitos establecidas por ley, es decir el procedimiento de examen y la concesión expresa de protección, como señala Serrano Migallón en su obra "La propiedad Industrial en México"⁵⁷.

⁵⁷ Serrano Migallón, Fernando. La propiedad Industrial en México, Primera Edición, México 1992, Ed. Porrúa, pp. 22 y 169.

El solicitante tiene derecho al beneficio del uso exclusivo y sus consecuencias, una vez que la solicitud ha cumplido los requisitos establecidos en la Ley y puede hacer valer su derecho frente a terceros. Sin perjuicio de lo anterior, existen casos en que el uso sin registro otorga ciertas prerrogativas.

La tercera categoría, los secretos industriales, están directamente regulados por la Ley.

La ley de la materia contiene disposiciones relativas a determinar y sancionar las conductas que pueden clasificarse como competencia desleal, que a su vez inciden en la protección del consumidor.

Estas disposiciones llevan implícitas condiciones de protección, cuyas características preponderantes se mencionan a continuación.

Por cuanto hace a las invenciones, los aspectos jurídicos están estrechamente vinculados con cuestiones tecnológicas que con frecuencia son de naturaleza altamente compleja y difícil.

Por principio existen conceptos generales que deben ser cubiertos, lo cual solo se logra si se han salvado cuestiones preliminares de naturaleza tecnológica, tales como las condiciones de novedad y actividad inventiva.

Por ejemplo, determinar el estado de la técnica en un sector tecnológico dado y la posibilidad de que una persona perito en la materia pueda deducir algo desconocido, novedoso o no contemplado por tal estado de la técnica.

En este orden de ideas, la función del Tribunal que se propone será actuar con la capacidad suficiente para comprender plenamente los hechos técnicos sobre los que se base una invención, así como la situación alterna en las diferentes constancias que forman el estado de la técnica, tarea sumamente difícil para un abogado, especialmente en los campos de tecnología extremadamente modernos y complejos.

Así también, en los procesos por infracción pueden surgir cuestiones complicadas relativas a la comisión de la presunta infracción respecto de la invención patentada y la evaluación del ámbito de la patente o del modelo de utilidad, cuestión de necesariamente dependerá de la interpretación técnica de las reivindicaciones contenidas en la patente o en el modelo de utilidad.

También en el campo de secretos industriales las cuestiones tecnológicas pueden ser importantes, ya que con frecuencia esos secretos se refieren a los conocimientos técnicos.

Lo anterior confirma la necesidad de un órgano especializado integrado por personal especializado.

Si bien es cierto que el contenido del artículo 213 de la LPI en la mayoría de los supuestos trata sobre cuestiones jurídicas, la decisión requiere un conocimiento especial de las prácticas comerciales y de las opiniones y actitudes de los consumidores.

Es decir, toda vez que en un sistema de estricto derecho como el mexicano la decisión debe pronunciarse en estricto apego al texto legal, es precisa una perfecta comprensión de los aspectos técnicos implícitos, particularmente, la aplicación de los criterios básicos de carácter distintivo de una designación para la

que se reivindica protección y el riesgo de confusión entre signos y diseños, sobre todo cuando, respecto de dos signos en pugna, se realice una comparación a manera de juicio para determinar dicha confusión la cual realizará el IMPI en su carácter de juzgador en apoyo a las facultades que la ley otorga a los organismos de su naturaleza jurídica, apoyando su análisis en su prudente arbitrio así como motivado por su experiencia en la materia.⁵⁸

Por tanto, el control para la resolución de conflictos debe también ser por demás detallado en aspectos de procedimiento.

El procedimiento que se instauraría sería específico en virtud de que la materia es diferente a la que se plantea por otras vías. La aplicación correcta de las disposiciones procesales tiene una importancia particular en el campo de la propiedad industrial, ya que un procedimiento defectuoso puede llevar a una denegación injustificada o a la pérdida de un derecho de propiedad industrial valioso.

El alto grado de especialización de los procedimientos en materia de propiedad industrial y la dificultad de los asuntos que deben decidirse exigen su concentración en tribunales con experiencia específica en los que se respeten los principios de expedites, seguridad jurídica, derecho a ofrecer pruebas y a ser oído y vencido en juicio⁵⁹, integrado con jueces interesados en el campo de propiedad industrial y en ciencias, cuya labor fomentaría la ampliación y profundización de la experiencia de nuevos jueces.

⁵⁸ Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, Primera Edición, México 1985, ed. Porrúa, S.A., p. 513.

⁵⁹ Jalife Daher, Mauricio, *Aspectos Legales de las Marcas en México*, Segunda Edición, México, Agosto de 1993, Ed. Sista, S.A. de C.V., p. 144

Las condiciones mas viables para la correcta aplicación de las disposiciones en materia de conflictos de propiedad industrial se pueden sustentar mediante la creación de un nuevo tribunal especializado.

Sin embargo, existen varios factores que requieren de un profundo estudio para la materialización de dicha propuesta.

Toda vez que el sector de propiedad industrial está estrechamente interrelacionado con otros sectores del derecho, podría resultar conveniente asignar a profesionistas con amplia experiencia en esta rama, preponderantemente de la iniciativa privada, los ya existentes de la administración publica, y alguno que ya sean especializados en otros sectores del derecho con vínculos estrechos, jueces civiles y penales por ejemplo.

Lo anterior en virtud de que en nuestro país las leyes sobre propiedad industrial y protección del consumidor respectivamente, no obstante estar vinculadas por cuanto a su fin último, están separadas por su forma, así como por sus órganos de aplicación y solución de controversias.

Hasta ahora, en materia de protección al consumidor ha sido la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en quien se ha depositado la responsabilidad de proteger dicho intereses, sin embargo es preciso señalar que su eficacia es discutible.

Por otra parte, los tribunales civiles cuentan también con jurisdicción en esta materia; sin embargo, a últimas fechas ha sido objeto de controversia si también son competentes para los casos de infracción de marcas, nombres comerciales o denominaciones de origen, cuando siempre había sido competencia exclusiva de la autoridad administrativa.

Lo anterior tiene como consecuencia que haya una acción por cuanto hace a los aspectos de competencia leal y una distinta sobre la protección de los intereses de los consumidores, lo cual implica el riesgo de que se emitan resoluciones contradictorias, lo que se evitaría en la medida en que estén relacionados y sancionados por el tribunal que se propone, que además también tendría competencia en lo relativo a las controversias en materia de secretos industriales, las cuales no han sido estudiadas con suficiencia.

Por otra parte, el ámbito de las patentes y los modelos de utilidad, no posee interrelación estrecha con otros sectores del derecho. Las cuestiones de derecho general pueden surgir como cuestiones preliminares en muy pocos casos. Lo mismo se aplica para casos sobre diseños industriales protegidos.

La conveniencia de un órgano único radica en este caso en que la emisión de dictámenes en el proceso podría no estar sujeta al riesgo de ser manejada a conveniencia o manipulación de los particulares. Para tal efecto incluso se podría pensar en la formación de un cuerpo interno al órgano de decisión, con lo cual, la emisión de una sentencia estaría sujeta al juicio legal concomitantemente del dictamen técnico, ambos como parte íntegra de la misma resolución.

Ahora, con la integración del tribunal se aseguraría la uniformidad de jurisdicción, pues se evitaría que diversos tribunales u órganos fueran competentes sobre los mismos asuntos en un sector supuesto de la Ley.

Si bien es cierto que en derecho positivo mexicano los problemas competenciales se han resuelto mediante la previsión expresa o en su defecto, mediante la interpretación jurisprudencial, no siempre ha habido uniformidad en

cuanto al sentido de la interpretación, lo que ha creado dificultades, particularmente en un sector de la ley de la propiedad industrial, en el que el bien jurídicamente tutelado es la tecnología así como los efectos en el comercio, en constante desarrollo.

Como es sabido, la redacción de los dispositivos legales tratándose de propiedad industrial, debe ser suficientemente amplia para abarcar nuevos desarrollos, lo cual se ha intentado satisfacer con la Ley mexicana, aunque no en suficiente medida.

Aunado a lo anterior, los términos amplios de la legislación requieren una interpretación judicial que debe desarrollar criterios de aplicación del derecho, dentro de su jurisdicción, para una variedad de sectores tecnológicos y comerciales.

En particular, en el sector de las patentes las nuevas tecnologías con frecuencia requieren una nueva interpretación de la ley, ya que los antiguos criterios son demasiado estrechos para abarcar los avances tecnológicos.

Dichos avances provocan cuestiones de interpretación de la ley que no han sido y no podían haber sido consideradas en decisiones previas. En el primer caso relativo a una tecnología nueva, normalmente no se puede evaluar el ámbito completo de los problemas de la aplicación de la ley a dicha tecnología.

Los criterios establecidos en el primer caso deben de ser afinados y detallados, ampliados o reducidos en casos posteriores, dependiendo de las tecnologías e incluso pueden llegar a requerir cambios básicos.

Una estricta regla de precedente hace que la adaptación de la ley a las nuevas tecnologías sea un procedimiento pesado y lento, toda vez que únicamente los tribunales de más alta instancia pueden modificar la interpretación de la ley, y en este orden de ideas, el desarrollo necesario de la ley se obstaculiza y prolonga, al igual que la tramitación de casos individuales.

En virtud de que en propiedad industrial se necesita contar con criterios fiables y procedimientos rápidos, resulta necesaria la existencia de un organismo que asegure reglas de funcionamiento de un sistema uniforme, así como la competencia única de jurisdicción, particularmente en una rama jurídica que se desarrolla constantemente.

Desde el punto de vista práctico, no debe despreciarse el hecho de que la concentración de jurisdicción en un solo tribunal promueve la armonización, incluso si el tribunal está compuesto de varias salas que decidan los casos individuales.

Los jueces conocerían mejor la jurisdicción ya que, al igual que en otros tribunales, éstos discutirían cuestiones jurídicas con frecuencia de interés común.

Por lo tanto, las decisiones que se pronuncien pueden tomar en consideración con más facilidad todos los aspectos de los problemas jurídicos complicados, incluso aquellos que pudieran no haber sido formulados por las partes pero que tienen importancia para la interpretación de la ley.

3. Justificación práctica

En el campo de la propiedad industrial, los procedimientos administrativos y judiciales rápidos y eficaces tienen gran importancia económica. La propiedad industrial en la industria y el comercio normalmente se encuentra vinculada a

inversiones considerables por parte del titular o del licenciatario, y la única forma de garantizar a dichos sujetos contra pérdidas económicas, entre otras, es haciendo respetar la propiedad y respeto a los derechos intelectuales.

En particular, en los casos que una patente es objetada, la decisión definitiva sobre la validez de su concesión resulta eficaz solo si ésta se pronuncia en un plazo razonable después de la impugnación, pues debemos recordar que el titular de una patente solo goza del derecho a su uso exclusivo durante 20 años.

El público y especialmente los industriales necesitan saber en un plazo razonable si un derecho de propiedad industrial es válido pues de ello depende la planificación y ejecución de sus actividades comerciales, o en su caso, si deben abstenerse de utilizar un derecho de propiedad industrial protegido.

Los casos de infracción de la propiedad intelectual en general son urgentes. Cuando se ponen en el comercio y se dispersan en los mercados nacional o internacional productos falsificados que no pueden recuperarse en su totalidad o en parte, se provoca un daño irreparable, tanto al prestigio y patrimonio del titular, así como al consumidor quien se ve defraudado al adquirir un producto ilegítimo confiando que se trata de un original.

Como lo han demostrado muchos casos en varios países, no solamente están en juego los intereses de los titulares de propiedad industrial, de sus licenciatarios y de los comerciantes de los productos, también se ven afectados los consumidores cuando los productos falsificados representan un peligro a la vida o a la salud, no satisfacen sus expectativas o tienen una calidad deficiente que no justifica en forma alguna el precio al que se venden.

Por lo tanto, es muy importante que los casos de infracción sean tratados en una forma eficaz y rápida y que también, durante los trámites de procedimiento, puedan tomarse con mayor prontitud y conocimiento medidas temporales suficientemente eficaces para detener los productos infractores.

Por otra parte, si bien es cierto que los tribunales se establecen en varias partes del país para asegurar la proximidad de los tribunales a los individuos contra los que se entablan acciones jurídicas, en las acciones en materia de propiedad industrial rara vez están involucradas personas físicas, en virtud de que la mayoría de las partes son empresas, o al menos individuos con actividades comerciales.

La proximidad del tribunal no tendría una función importante ya que ellos están acostumbrados a hacer uso de los medios de comunicación y transporte modernos. Sin embargo, la proximidad de los tribunales también puede ser importante cuando es necesario decidir y aplicar aspectos de gran urgencia. En la propiedad industrial este puede ser el caso cuando es necesario tomar medidas inmediatas para impedir la puesta en venta de productos falsificados.

Para un tribunal centralizado, la ejecución de acciones preliminares urgentes puede provocar problemas. Esto pudiera resolverse si la notificación y ejecución de las resoluciones a los demandados y otras medidas, se llevaran a cabo con la asistencia de las autoridades judiciales locales.

Por otra parte, la cuestión de si un tribunal especializado en propiedad intelectual deba ser un tribunal de primera instancia o la posibilidad de apelar a un tribunal superior, resulta un aspecto de política judicial general que va más allá del sector de la propiedad industrial.

En propiedad industrial, la necesidad de aclarar la situación jurídica relativa a un derecho concedido o denegado en un tiempo razonable puede hablar en favor de una sola instancia. Sin embargo, en la mayoría de los países el número de instancias en los procedimientos de tribunal forma parte de la tradición y del sistema judicial como un todo.

Además, en muchos países la industria y el comercio interesados en propiedad industrial favorecen fuertemente un sistema de por lo menos dos instancias judiciales, particularmente cuando hay demandas por daños y perjuicios.

Así, la elección entre las dos soluciones dependerá en gran medida de otros aspectos jurídicos.

Independientemente de que se eligiera un tribunal de una instancia, de conformidad con la Constitución sus decisiones seguirán estando sujetas al juicio de amparo ante un tribunal con competencia administrativa en lo que se refiere a las cuestiones de procedimiento de ley.

Me parece que sería muy aconsejable que el tribunal que se propone fuera de dos instancias y que solo se estableciera una instancia constitucional de nivel superior a cargo de decidir los recursos de amparo contra decisiones del tribunal de propiedad intelectual, puesto que el examen para saber si se han tratado todos los aspectos esenciales de la decisión requiere conocimientos y experiencia en propiedad industrial.

Si se establece un sistema judicial de más de una instancia, debe decidirse si todas las cuestiones objetivas o únicamente las cuestiones jurídicas podrán ser presentadas a la segunda instancia. Si la apelación estuviera limitada a las

cuestiones jurídicas, lo cual en mi opinión no es la mas apropiado, debe tomarse en consideración que en propiedad industrial no siempre es fácil hacer una diferenciación clara entre las cuestiones objetivas y las jurídicas.

Los términos como "invención", "actividad inventiva" o "peligro de confusión" son términos jurídicos cuya aplicación e interpretación están basadas y entrelazadas con cuestiones objetivas.

En un buen número de casos podría ser necesario un tribunal de segunda instancia, incluso si las apelaciones estuvieran limitadas a las cuestiones jurídicas, con lo que se recargaría al tribunal superior más de lo normal en otros sectores del derecho.

Otro de los motivos que justifica plenamente la creación del tribunal que en el presente trabajo se propone, es la oportunidad de que sea un órgano único quien resuelva sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual, así como para determinar la violación a los mismos así como la determinación en una sola instancia de la existencia de daños y perjuicios, así como su fijación.

Finalmente, con la existencia del Tribunal de la propiedad intelectual se aseguraría la uniformidad de decisiones respecto a la contradicción que suele darse respecto a registros distintos sobre un mismo derecho. Es decir, se han dado casos en que una persona goza de la titularidad sobre un registro marcario mientras que una distinta es titular de un registro ante el INDA sobre el mismo signo distintivo. En estos casos, la existencia de un solo Tribunal otorgaría certeza los titulares de derechos de propiedad intelectual respecto de la legitima titularidad sobre los mismos.

4. Constitucionalidad

Nuestra constitución no contiene restricciones sobre el establecimiento de sistemas judiciales especializados. Ya existen tribunales especializados para asuntos fiscales, conciliación y arbitraje laboral y justicia militar, entre otros. La constitución tampoco contiene una prohibición para el establecimiento de tribunales con jurisdicción mixta, por ejemplo, en asuntos de Derecho civil y administrativo.

La Constitución General de la República dispone la protección general de las garantías individuales mediante el juicio de amparo. Toda persona que se considere perjudicada por una autoridad pública puede acudir a un juzgado de distrito mediante juicio de garantías. Ahora bien, cabe distinguir entre las dos formas existentes para el amparo, el directo y el indirecto.

Si la violación alegada deriva de una sentencia de tribunal, del amparo directo conocerá un tribunal unitario o colegiado de circuito, dependiendo de la materia sobre la que verse la resolución impugnada.

Por otra parte, en el caso de decisiones de la Administración relativas propiedad industrial, tales como las relativas a la concesión, denegación o cancelación de derechos de propiedad industrial, así como sus decisiones relativas a la represión de actos de competencia desleal contra los derechos, hasta el día de hoy están sujetas al juicio de amparo indirecto ante los juzgados de distrito en materia administrativa.

En procedimientos civiles relativos a daños y perjuicios por la infracción de derechos de propiedad industrial, la competencia recaé actualmente en los tribunales civiles.

Contra decisiones de tribunales administrativos o de tribunales civiles, se puede presentar juicio de garantías ante los tribunales constitucionales, aunque ello no lleva a la revisión total de todos los aspectos jurídicos o técnicos involucrados en el caso.

Es decir, la impugnación de una resolución no necesariamente está sujeta a la revisión de las cuestiones detalladas de un sector especial del Derecho, sino que se refieren a cuestiones más generales de procedimientos de ley, en particular decidir si el tribunal estaba debidamente compuesto, si la parte que presentaba la apelación había tenido suficiente oportunidad para presentar su caso y si se habían considerado y examinado todos sus argumentos esenciales dentro de las razones escritas de la decisión.

5. Su función como órgano jurisdiccional en materia de publicidad.

Si bien es cierto que la publicidad no se encuentra comprendida dentro de los ordenamientos de propiedad intelectual, también lo es que en la actualidad se han suscitado controversias en materia de publicidad que han sido ligadas de alguna manera con los derechos de propiedad intelectual, por lo tanto, es conveniente abordar de manera breve el régimen legal de la publicidad en nuestro país, para el efecto de pensar en que pudiese resultar viable que se hicieran reformas en las leyes correspondientes a efecto de que las cuestiones en materia de publicidad relacionadas con derechos de propiedad intelectual, fueran del conocimiento del Tribunal de la Propiedad Intelectual.

El régimen legal de la publicidad encuentra sustento constitucional en los artículos 6° y 7° de nuestra Carta Magna que establecen la libertad de manifestar ideas, así como la de escribir y publicar.

Existen diversos ordenamientos relacionados con la publicidad, por lo que a continuación mencionaré los que considero más importantes e indicaré de los mismos ciertos artículos que están involucrados con esta materia:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 6°.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado."

"Artículo 7°.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito."

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos."

Código Civil

"Artículo 1916.- Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás."

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual, como extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913,

así como el Estado y sus funcionarios conforme al artículo 1928, ambas disposiciones del presente código.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los derecho lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original."

"Artículo 1916 Bis.- No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y con las limitaciones de los artículos 6º. y 7º. de la Constitución General de la República.

En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que directamente le hubiere causado tal conducta."

Ley de la Propiedad Industrial

"Artículo 213. Son infracciones administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

- a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;
- b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;
- c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;
- d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;..."

Ley Federal de Protección al Consumidor

"Artículo 1º.- La presente ley es de orden público...

...

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

IV. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios."

"Artículo 32.- La información o publicidad relativa a bienes o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por su inexactitud."

"Artículo 35.- Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a distintas dependencias, la procuraduría podrá:

- I. Ordenar al proveedor que suspenda la publicidad que viola las disposiciones de esta ley;
- II. Ordenar que se realice la publicidad correctiva en la forma en que se estime suficiente; y

III. Imponer las sanciones que correspondan en términos de esta ley."

Ley General de Salud

Artículo 300.- Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiere a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta ley.

Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieren las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Comercio y Fomento Industrial, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del ejecutivo federal.

Artículo 301.- Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas y el tabaco; así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

Artículo 312.- La Secretaría de Salud determinará en qué casos la publicidad de productos y servicios a que se refiere esta ley deberá incluir, además de los ya expresados en este capítulo, otros textos de advertencia de riesgos para la salud.

Otras disposiciones que guardan relación con el régimen legal de la publicidad son el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad, la Ley Federal de Radio y Televisión y Ley de Imprenta.

Finalmente, es de concluirse que día a día la competencia entre las empresas titulares de derechos de propiedad intelectual es mayor y que por consecuencia, puede llegar a suceder que el tipo de publicidad que utilizan asociada a marcas, patentes o derechos de autor puede llegar a verse involucrada tanto en invasión de derechos de propiedad intelectual como en un

eventuales daños a terceros. En este orden de ideas se justifica que el Tribunal de la Propiedad Intelectual conozca sobre este tipo de controversias.

6. Coordinación con otros organismos de la Administración Pública Federal.

Evidentemente, la actuación del Tribunal que se propone, estaría necesariamente vinculada con diversos órganos de la Administración Pública Federal, el primero de ellos sería la Procuraduría General de la República, con quien existe la necesidad de coordinar acciones de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Es sabido que la actuación de dicha procuraduría resulta más rígida en el desarrollo de conductas represivas, no obstante, también es cierto que la propiedad intelectual es una rama del derecho que requiere un alto grado de conocimiento y dominio, del cual lamentablemente carecen los miembros de dicha corporación.

Por otra parte, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, parece estar condenado a su desaparición, en virtud de que, con el otorgamiento de facultades al IMPI en materia de protección de los Derechos de Autor, el INDA se ha convertido en una dependencia registradora.

En tal virtud, y toda vez que los certificados concedidos por este organismo suelen contradecir a las constancias expedidas por el IMPI, parece lógico suponer que la opción más viable será la institución de un solo Instituto en materia de Propiedad Intelectual que concentre al IMPI y al INDA.

No obstante, mientras esto no ocurra, el Tribunal que se propone en este trabajo deberá auxiliarse tanto del INDA como del IMPI como fuentes de archivo que provean de información documental.

Por último, la Procuraduría Federal del Consumidor, encargada de sancionar las conductas de los prestadores de servicios y productos respecto al público consumidor, tendrá un papel importante en dos aspectos, el de información, y el de sanción, así también mediante la emisión de dictámenes que permitan detectar prácticas desleales, en perjuicio del legítimo titular de un derecho, así como del consumidor final.

7. Aspectos políticos

La creación de un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual tiene diversas implicaciones políticas, a saber, a) la creación de un órgano que cobrará importancia por la naturaleza de los asuntos que resuelva, b) por el constante crecimiento al que estará sujeto, y c) significará un medio de control y sanción de los actos del IMPI y del INDA.

La propiedad industrial está directa y necesariamente vinculada a actividades industriales que se traducen en beneficios económicos. Las resoluciones de un tribunal especializado trascenderán al grado de decidir la imposición o absolución de sanciones cuyos efectos económicos impliquen una verdadera desestabilización para sectores determinados de la producción.

Además, debido al crecimiento de esta área del Derecho, este tribunal se constituiría cada día como un órgano en constante crecimiento, a lo cual debemos atender por analogía al Tribunal Fiscal de la Federación, ideado originalmente como un tribunal revisor de determinación de impuestos, y que hoy día es un

verdadero tribunal federal administrativo cuya competencia excede a la puramente impositiva, invadiendo diversas áreas del derecho.

Por último, este tribunal implicaría una gran ventaja para el particular respecto a la seguridad de que sus resoluciones sean imparciales, toda vez que, actualmente, resulta lógico que el IMPI no sancione tan severamente el otorgamiento de un derecho obtenido en forma ilegítima, puesto que ello implica una contradicción de criterio respecto de dos Direcciones que forman parte de un mismo ente jurídico.

Es decir, en la actualidad los derechos de propiedad industrial son otorgados por la Dirección de Marcas o por la Dirección de Patentes, quienes son responsables directamente en caso de que un derecho sea otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación.

Quien decide si dicho otorgamiento fue indebido es la Dirección de Protección a la Propiedad Industrial, sin embargo todas y cada una de estas Direcciones son parte de un órgano único, el IMPI, y en consecuencia la contradicción radica en que es el IMPI (a través de una de sus Direcciones) quien declara que el IMPI otorgó indebidamente un derecho (a través de otras Direcciones) como si se tratara de personas distintas, cuando es un órgano único, como ya se mencionó.

En este orden de ideas, al ser un sujeto de derecho ajeno el que deba decidir sobre la actuación del IMPI o el INDA en su caso, se garantiza al particular dicha imparcialidad.

Por lo tanto, el IMPI estaría obligado a actuar con mayor celeridad y precisión, y estaría consciente de que cualquiera de sus actuaciones estarían sujetas a control, lo cual políticamente podría ser un obstáculo.

8. Marco internacional

Muchos países y la Organización Europea de Patentes (OEP) han establecido dentro de sus oficinas de patentes una instancia de apelación casi judicial compuesta de miembros de la oficina con conocimientos en ciencias naturales o técnicas donde la oficina de Patentes no cuenta con una segunda instancia casi judicial y a la que están adscritos los abogados.

En Alemania las apelaciones contra decisiones de los examinadores de la Oficina son resueltas en el Tribunal Federal de Patentes independiente, este tribunal está compuesto por jueces con un grado en derecho y por jueces con un grado en ciencias naturales o técnicas⁶⁰.

También en Suecia los casos ante tribunales sobre patentes son decididos por las salas de los tribunales de derecho a las que están adscritas personas con experiencia técnica⁶¹.

En Estados Unidos, los juzgados civiles tienen jurisdicción en los casos de propiedad intelectual e incluso tienen facultad de conceder protecciones constitucionales muy similares al amparo a través de los cuales puede hacer prevalecer los principios de equidad así como prevenir la violación de derechos de propiedad industrial, en los términos que la corte estime conveniente⁶².

⁶⁰ Ley de protección de marcas y otros signos (Ley de Marcas) del 25 de octubre de 1994, Capítulo 6 "Procedimientos ante el tribunal de Patentes, Artículos 83 a 96, información obtenida del Archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

⁶¹ Ley No. 644 del 2 de diciembre de 1960 reformada el 7 de mayo de 1986, artículo 47, información obtenida del Archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

⁶² Ley de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Título 35, Artículo 283.

Asimismo de conformidad con la Sección 2.116 inciso a) de la Ley de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, con excepción de otras disposiciones expresas y aplicables, el procedimiento y la practica en procedimientos contenciosos entre particulares será regulado por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por otra parte, en Perú se inició en 1990 una reforma estructural del Estado en la cual se instituyó una instancia capaz de vigilar que las reglas del mercado fueran respetadas por los agentes económicos y en particular por el propio Estado.

En previsión de ello es que se creó mediante Decreto-Ley N° 25868, en noviembre de 1992, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- como un complemento necesario del proceso de reforma estructural de la economía peruana.

El INDECOPI se encuentra dotado de mecanismos y procedimientos conducentes a cautelar los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones: marcas, patentes, biotecnología, transferencia de tecnología extranjera y derechos de autor, para mencionar algunas de las áreas más importantes.

Cabe destacar que el INDECOPI figura entre las primeras instituciones de su género a nivel mundial. A diferencia de otros países, donde las funciones que atañen al funcionamiento del mercado se encuentran dispersas en diversas dependencias gubernamentales, en el Perú se han centralizado todos estos aspectos en esta única institución. Se evita de esta forma, posibles conflictos de competencia desarrollando sus funciones en forma coordinada.

El tribunal de defensa de la competencia de la propiedad intelectual es el máximo organismo que resuelve jurisdiccionalmente como parte del INDECOPI. Está conformado por cinco vocales titulares y tres suplentes; es la última instancia administrativa en todos los procedimientos relacionados con la defensa de la competencia y los derechos del consumidor; así como los derechos de propiedad intelectual, la adopción de medidas correctivas y la imposición de sanciones.

Asimismo, entre las funciones del Tribunal se encuentra la de recomendar al Presidente de la Institución la realización de gestiones ante las autoridades pertinentes del Gobierno, para la adopción de medidas legales que garanticen la protección de los derechos de los agentes del mercado en general.

Es importante señalar que la Ley establece que las resoluciones del Tribunal sólo son impugnables ante la Corte Superior de Justicia de Lima. De esta forma, se evita la intervención de los jueces de primera instancia -siguiendo el exitoso modelo del Tribunal Fiscal-, a fin de aligerar la carga del Poder Judicial, reduciendo tanto el tiempo como el costo del procedimiento.⁶³

En general se considera necesario en materia de propiedad industrial, para casos relativos al derecho o a la validez de una patente, contar con una segunda instancia ya sea judicial o casi judicial que esté compuesta o incluya personas con conocimiento y experiencia tecnológicos. La experiencia específica dentro del órgano o tribunal decisorio lo hace independiente de la experiencia externa, permite un escrutinio detallado de las declaraciones técnicas de las partes y facilita el trato general de todos los aspectos del caso durante el procedimiento oral, así como en las discusiones internas que llevan a la decisión.

⁶³ Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, publicación Informativa "Memoria 1993-1994", Lima Perú., información obtenida del Archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Esta experiencia dentro del tribunal o de la junta casi judicial también beneficia a las partes privadas interesadas, ya que como regla evita el costoso recurso a la experiencia externa.

9. Como parte de la Administración Pública Federal

El Tribunal que se propone, se considera debe ser un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía para el ejercicio de sus funciones y con plena jurisdicción para resolver sobre los asuntos que la ley le faculte, así como para la organización y administración de su estructura interna.

10. Integración

Considero que el tribunal debe ser integrado por salas de primera instancia, conformadas por magistrados cuyo número será analizado posteriormente, y una sala superior quien revisaría las resoluciones emitidas por los magistrados de primera instancia.

En el tribunal existirían, por supuesto, los secretarios encargados de elaborar los proyectos de sentencia y tramitación de las audiencias, así como personal administrativo de inspección y ejecución.

Normalmente los tribunales están compuestos por uno o más jueces con formación y grado en Derecho. Los aspectos de decisiones que requieren conocimientos y experiencia en otros sectores se deciden sobre la base de opiniones de expertos externos solicitadas por el tribunal y mediante audiencias e interrogatorios de expertos durante el procedimiento oral.

En materia de propiedad industrial, esta regla general se sigue en la mayoría de los países como pudimos apreciar de los citados anteriormente, es decir, Alemania, Suecia y Estados Unidos. En estos asuntos la experiencia externa se requiere muy rara vez y los tribunales pueden tramitar estos casos fácilmente con evidencia experta cuando sea necesaria.

Los casos de patentes y de modelos de utilidad, en donde la experiencia técnica es necesaria en casi todos los casos son más problemáticos. En México, la Ley de la Propiedad Industrial no establece a través del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial una instancia de apelación casi judicial con experiencia tecnológica. La función de control de la legalidad de las denegaciones o concesiones de derechos de propiedad industrial radica en los tribunales.

La concentración de los asuntos de propiedad industrial en un solo tribunal permitirá que el personal del mismo cuente con jueces técnicamente calificados, lo que sería muy aconsejable.

En cuanto a la selección y nombramiento de jueces técnicamente calificados, se pueden considerar dos soluciones. Una de ellas es seleccionar funcionarios profesionales de entre los examinadores del IMPI o bien mediante un proceso de convocatoria para selección.

Por ejemplo, los miembros técnicamente calificados del Tribunal de Patentes de Alemania son jueces profesionales selectos entre el personal de la Oficina de Patentes por el Ministerio Federal de Justicia bajo propuesta del Presidente del Tribunal y que por el nombramiento al tribunal obtienen los mismos derechos y se comprometen a las mismas obligaciones que los jueces jurídicamente calificados.

La designación de antiguos examinadores de la Oficina de Patentes tiene la gran ventaja de que los jueces cuentan con un conocimiento profundo y prolongada experiencia en la legislación y práctica de patentes. Adjudicar al tribunal jueces profesionales técnicamente calificados tiene la ventaja adicional de que no solamente participan en los procedimientos orales y decisiones definitivas, sino también en la preparación de los mismos y en la redacción o determinación de la redacción definitiva de las razones de la decisión.

Una segunda opción para asegurar la experiencia tecnológica dentro del tribunal es establecer un cuerpo colegiado auxiliar, cuyos miembros fungieran como jueces honorarios con experiencia en asuntos tecnológicos. Tales jueces honorarios pueden, por ejemplo, ser profesores universitarios, o bien provenir de instituciones públicas diversas, así como aquellos que laboren en la investigación industrial privada.

Si se elige esta solución, para salvaguardar el derecho de las personas interesadas a que sus casos sean juzgados por jueces previamente nombrados por la ley, deberán establecerse reglas generales de selección de varios expertos calificados para fungir como jueces honorarios y lo mismo reglas específicas para determinar qué personas serán llamadas a actuar como jueces honorarios en un caso dado. Tales reglas también evitan las objeciones de las partes respecto de la composición del tribunal, lo que haría el procedimiento mucho más ágil.

La solución de nombrar jueces honorarios tiene la ventaja de poder garantizar experiencia tecnológica de alta calidad en todos los sectores técnicos específicos, particularmente cuando el número de casos sobre patentes y modelos de utilidad es reducido y no permite la designación de jueces profesionales técnicamente calificados.

La desventaja es que los jueces honorarios normalmente tienen un conocimiento limitado de la legislación sobre patentes y no tienen práctica en la tramitación de solicitudes de patentes ni en asegurar la correcta redacción de las reivindicaciones de la patente. Además, no pueden participar en la preparación de los procedimientos orales, ni en la redacción de las razones escritas.

La elección entre estas dos modalidades no solamente depende de la evaluación de ventajas y desventajas, sino también de la disponibilidad de personas calificadas, del número de casos sobre patentes y modelos de utilidad, el tamaño del tribunal y sus salas así como de consideraciones financieras.

En caso de preferirse jueces profesionales técnicamente calificados, debe haber por lo menos tres de ellos, uno con conocimientos de mecánica e ingeniería, otro en física y electrónica y un tercero en química, ya que estos tres sectores técnicos principales son muy diferentes entre sí y por lo tanto sólo puede esperarse una formación completa y amplia en uno de ellos.

Parece perfectamente adecuado que para los casos de designación y diseños industriales las salas estén integradas por tres magistrados, sin embargo, deberá examinarse más a fondo el tamaño de las salas para casos de patentes y modelos de utilidad.

Los casos de patente en particular contienen cuestiones tecnológicas muy difíciles relativas a las tecnologías más novedosas y avanzadas y resulta muy útil, para el examen detallado del caso desde el punto de vista técnico, contar cuando menos con dos magistrados técnicamente calificados. Esto permite también una mejor verificación y equilibrio de las opiniones técnicas de los miembros de la sala.

Sería muy aconsejable si en los casos de patentes hubiera dos jueces técnicamente calificados adscritos a la sala de tres magistrados con grado en Derecho. Este tipo de sala también parece justificarse porque los casos de patentes con frecuencia representan un valor económico muy elevado y las decisiones son muy importantes para las partes involucradas.

Respecto de los casos de modelos de utilidad, el tamaño y composición de las salas puede variar dependiendo del grado de dificultad técnica que presente el caso y de la importancia de las decisiones para las partes. Si esos casos se refieren en promedio a novedades técnicas menos difíciles e importantes, se podría considerar una sala con tres magistrados.

Si el tribunal competente en asuntos de patentes y modelos de utilidad está compuesto de varias salas, resulta aconsejable determinar la competencia de las diferentes salas según los sectores tecnológicos involucrados en los casos, para que los jueces puedan acumular experiencia y conocimientos especiales.

La Clasificación Internacional de Patentes constituye un instrumento muy útil para determinar y delimitar los sectores tecnológicos y sería conveniente dar a cada una de las salas la competencia para ciertas clases de la Clasificación Internacional.

Igualmente, la asignación de los casos de marcas a diferentes salas, según el Registro Internacional de Marcas ha demostrado su utilidad, pues promueve un mejor conocimiento de los diferentes sectores de la economía en que se utilizan las marcas.

Si el tribunal está compuesto por varias salas y se establece como un tribunal de última instancia en materia de propiedad intelectual, es necesario prever un procedimiento especial para garantizar la uniformidad de la jurisdicción.

De conformidad con la OMPI, en el marco del Convenio sobre la Patente Europea se ha encontrado una solución muy satisfactoria que podría servir como modelo, con ciertas adaptaciones.⁶⁴ En la Oficina Europea de Patentes se ha establecido una Junta de Apelaciones amplia compuesta por cinco miembros jurídicamente calificados y dos técnicamente calificados.

Esta Junta de Apelaciones amplia decide sobre los puntos de derecho importantes que le son referidos por una junta de apelaciones y también puede ser requerida por el Presidente de la Oficina Europea de Patentes cuando dos juntas de apelaciones hayan pronunciado decisiones diferentes sobre un punto de derecho.

En un tribunal en el que el presidente no tiene una función especial respecto de la jurisdicción, la autoridad debe convocar una sala de tribunal amplia o mejor denominada Tribunal en Pleno que deberá estar reservada a las salas del tribunal.

Sin embargo, deberán estar obligadas por ley a referir al Pleno un punto de derecho si tienen previsto pronunciar una decisión diferente de la de otra sala. También respecto del tamaño y composición de la sala amplia será necesario hacer una adaptación tomando en consideración los diferentes sectores de propiedad industrial que resultan competencia del tribunal, así como el tamaño normal de las salas.

⁶⁴ Proyecto OMPI/BM/MEX/91/001 de creación de Tribunal Especializado en Propiedad Industrial en México. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

11. Procedimiento.

El procedimiento se podría substanciar de la siguiente manera:

Determinación del acto administrativo sujeto a impugnación, tal como una negativa de registro, o bien, la solicitud de declaración administrativa por parte del IMPI o el INDA ya sea de oficio o surgida por una litis entre particulares.

La admisión de la solicitud de que se trate con la consecuente orden de notificación a las partes, o en su caso, el desechamiento de la misma que podría ser recurrible ante la sala superior.

La notificación y emplazamiento, consistente en correr traslado de la demanda y anexos, estableciendo un plazo para manifestar lo que al derecho del interesado convenga, el cual dependerá de la naturaleza de la acción intentada.

La contestación que obviamente consistiría en negar, confesar u oponer excepciones, o bien, la reconvencción misma.

Toda vez que la propiedad industrial es una rama del derecho cuyas implicaciones pueden ser sujetas a transacción entre las partes involucradas, sería recomendable la inclusión de una etapa conciliatoria, cuyo resultado puede ser la solución pronta de la controversia sin el desgaste que para ambas partes implica una serie de juicios, o en caso contrario, la continuación del procedimiento.

Desde luego, y respetando el principio de debido proceso establecido por la Constitución, deberá establecerse una etapa en la que ambas partes puedan ofrecer y rendir sus pruebas.

Los alegatos, como es conocido, serán el pequeño resumen que las partes crean conveniente argumentar en su favor, con el fin de inducir al juzgador a dictar una sentencia favorable a sus intereses, no obstante, formalmente no serían parte necesaria o integral del procedimiento.

En caso de establecerse un principio de dos instancias, la sentencia que ponga fin a la primera instancia, podría ser impugnada mediante la interposición de un recurso de revisión.

De dicho recurso conocería la sala superior del Tribunal y contra su resolución se podría interponer el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito, dado que la resolución o sentencia habría sido dictada por un tribunal administrativo.

Por cuanto hace a la aplicación de la legislación vigente en materia de procedimiento, existen diversos problemas, ya que hay varios códigos de procedimiento, incluso dentro del mismo sector judicial y que difieren en algunos aspectos.

Antes de poder considerar un nuevo tribunal en materia de propiedad intelectual, también es necesario realizar un estudio detallado de los procedimientos. Si bien sería conveniente que el tribunal pudiera aplicar básicamente un código de procedimiento ya existente, hay que examinar cuál de los códigos existentes resulta más adecuado y cuáles serían las disposiciones adicionales necesarias para cubrir las necesidades específicas en materia de propiedad industrial y de derechos de autor.

Por ejemplo, en Alemania, donde la propiedad industrial se considera un asunto de Derecho Civil, incluso si está involucrada la administración, la Oficina de Patentes aplica básicamente el Código Civil de Procedimiento.⁶⁵

Esto se justifica también porque la mayoría de los casos ante el tribunal son litigios entre dos partes privadas. Dentro del marco general de las reglas de procedimiento, el tribunal alemán tiene poderes discrecionales amplios para examinar la situación objetiva y jurídica con las partes y sugerirles soluciones, incluso la conciliación.⁶⁶ Estos poderes discrecionales son especialmente útiles en los procedimientos de patentes donde la causa de la actuación es poco clara, insuficiente, o con una redacción demasiado amplia en las reivindicaciones de la patentes, como sucede en un número considerable de casos.

La situación jurídica en México es distinta en ciertos aspectos. En casos de rechazo de una solicitud de derecho de propiedad industrial, así como en la aplicación de medidas precautorias contra las infracciones administrativas, las partes en el procedimiento parecen ser la persona privada interesada y el IMPI la contraparte.

Para evitar una carga excesiva en la administración, sería conveniente que el análisis de los procedimientos sobre nulidad de un derecho de propiedad industrial se continuara realizando como un procedimiento entre partes privadas, como sucede hasta la fecha, sin que ello implique privar al tribunal del derecho de iniciar procedimientos de oficio.

⁶⁵ Ley de protección de marcas y otros signos (Ley de Marcas) del 25 de octubre de 1994, Capítulo 6 "Procedimientos ante el tribunal de Patentes, Artículo 88, información obtenida del Archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

⁶⁶ Ley de protección de marcas y otros signos (Ley de Marcas) del 25 de octubre de 1994, Capítulo 6 "Procedimientos ante el tribunal de Patentes, Artículo 89 incisos 1), 2), 3), y 4), información obtenida del Archivo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Hay varios otros puntos de detalle respecto del procedimiento en asuntos de patente que requieren consideración adicional y que deben incluirse en el estudio detallado, como por ejemplo el examen ex officio.

Si dentro del ámbito de las solicitudes de las partes, el tribunal puede examinar los hechos por sí mismo o debe limitarse a los hechos, evidencias y argumentos proporcionados por las partes.

Así mismo debe estudiarse la participación del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) ya sea en el procedimiento como parte, o en caso contrario, estudiarse la posibilidad de que se le designe por el tribunal para actuar como experto proporcionando evidencia o, en su calidad de administración examinadora.

Por otra parte, la participación de terceros tales como licenciatarios debe ser analizada a efecto de determinar la conveniencia de brindarles el derecho a intervenir en los procedimientos relativos a la validez de un derecho de propiedad industrial.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial, los procedimientos pueden ser de naturaleza administrativa (control de las decisiones de autoridades competentes relativas a la concesión o invalidación de derechos de propiedad industrial o de medidas administrativas de dicha autoridad para reprimir la infracción de derechos), de naturaleza civil (demandas de daños y perjuicios) y de naturaleza penal (procedimientos penales debido a la infracción de derechos).

La legislación específica de propiedad industrial, su interpretación y su aplicación tienen una función importante en los casos administrativos y civiles, pero muy rara vez en los casos penales. Dichos procesos hoy día se refieren

preponderantemente a la violación de información privilegiada, es decir, secretos industriales, campo que ha sido poco explorado en México y la falsificación de marcas en forma dolosa y a escala comercial, deficientemente definida en nuestro sistema legal.

En muchos casos de infracción la primera defensa del demandado es la contención de que el derecho de propiedad industrial es total o parcialmente inválido, resultando así que la validez del derecho se convierte aspecto preliminar en una cuestión preliminar al asunto de infracción.

Cuando un tribunal diferente resulta competente para decidir esto siempre existe el riesgo de una interpretación diferente del derecho de propiedad industrial en cuestión.

Si se establece un nuevo tribunal de propiedad intelectual que asuma las funciones del tribunal civil y del administrativo, se evitará que se presenten las mismas evidencia dos veces, ante la administración y ante el tribunal, en virtud de que será el mismo órgano quien se encargue de la aplicación de lo previsto por la LPI en su artículo 199 Bis 1.

Esto plantea la cuestión de saber si en caso de establecimiento de un tribunal especializado para procedimientos de infracción en materia de propiedad intelectual, el trámite podría simplificarse dando la autoridad de investigación y decisión en casos de infracción exclusivamente al nuevo tribunal. Además de la simplificación, podría lograrse una aceleración en el enjuiciamiento de infracciones si el tribunal pudiera ordenar directamente que se ponga fin a la infracción, sin un procedimiento administrativo previo.

Si después de tener la evidencia completa no se ha demostrado la infracción, el demandante quedará, ante el demandado, como responsable de todos los daños y perjuicios provocados por las medidas temporales.

Para salvaguardar los intereses del demandado, los tribunales deberán, y normalmente lo hacen, al emitir un requerimiento judicial preliminar condicionar su ejecución a una garantía previa del demandante, por ejemplo, mediante un depósito en efectivo o una garantía bancaria, cuyo importe y tipo serán determinados por el tribunal.

Este sistema de enjuiciamiento civil de las infracciones, junto con la posibilidad de enjuiciamiento penal en casos de infracción flagrante, ha demostrado ser satisfactorio.

En este caso se podría recomendar que cuando se establezca un tribunal especializado para asuntos de propiedad intelectual, se examine la necesidad y conveniencia de un enjuiciamiento administrativo de infracciones de derechos de propiedad industrial tomando en consideración los poderes que pueden ser otorgados al nuevo tribunal.

12. Bases para su autonomía jurisdiccional, política y financiera.

La creación de un nuevo tribunal presupone un número suficiente de casos para justificar una rama especial de la administración pública. Actualmente es muy difícil calcular el número de casos que puedan surgir en el futuro en materia de propiedad industrial.

A pesar de la relativa inseguridad en cuanto al número de casos, se puede prever que sea suficientemente elevado para justificar la creación de un tribunal

especial, debido al derecho global de amparo contra actos de la administración y la creciente importancia que está adquiriendo la propiedad industrial en México.

Este número de casos difícilmente podría ser tratado por el IMPI, mientras que la distribución de los casos en un tribunal reduciría considerablemente las dificultades que se presentan concentrando la competencia en un solo órgano.

En 1997 fueron presentadas ante el IMPI 1,353 solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracciones y delitos promovidas por los titulares de algún derecho de propiedad industrial.

Hasta 1997, fecha del mas reciente informe de labores publicado por el IMPI, se emitieron un total de 1711 resoluciones a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracciones y delitos.

Cabe destacar el incremento observado en el número de resoluciones emitidas por el IMPI en materia de infracciones, al pasar de 279 en 1996 a 521 en 1997.

Los operativos realizados en 1997 ascendieron a 1504 visitas de inspección, en las que se aseguró un monto total de mercancía de 5'266,898 productos, realizándose un mayor número de clausuras que en 1996.

Se recibieron un total de 69 solicitudes de infracción fundamentadas en las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII y X del artículo 213 de la Ley Federal de Derechos de Autor.

Derivado de las solicitudes de infracción en materia de comercio, se efectuaron 78 visitas de inspección; 16 de ellas implicaron la habilitación de días y horas inhábiles, asegurándose 812 productos en los que se materializaba la infracción. A través de 2 resoluciones y 8 desistimientos, se resolvieron 10 solicitudes.⁶⁷

Pasando a otro aspecto, los tribunales están financiados mediante los impuestos generales. Cuando hay que pagar tasas, éstas cubren únicamente una parte muy pequeña de los costos. En México el acceso a tribunales es gratuito y está garantizado por la Constitución mexicana.

Muchos países cubren los costos de mantenimiento de un sistema de propiedad industrial, en su integridad o en parte substancial, por medio de las tasas que deben pagar los solicitantes y titulares de derechos de propiedad industrial.

Estos costos incluyen costos de instancia de apelación casi judicial en las oficinas de patentes, cuando existen. Por ejemplo en Alemania, en donde la instancia de apelación es un tribunal independiente que funciona exclusivamente para asuntos de propiedad industrial, también se considera justificado cubrir los costos del tribunal partir de las tasas que se cargan en la oficina de patentes.

Cuando se evalúan los costos de mantenimiento del sistema de propiedad industrial, además de los costos de la oficina de patentes se deben tomar en consideración los costos del tribunal, así como el nivel de tasas, especialmente el de las tasas anuales para las patentes y las tasas de renovación para las marcas, que son determinadas por los costos totales.

⁶⁷ Informe de actividades del IMPI para el año de 1997 pp. 34 y 36

Si bien no hay una transferencia directa de fondos de la oficina de patentes al tribunal de patentes, pues los fondos del tribunal se asignan en el presupuesto general, este método permite la financiación indirecta del tribunal por parte de los titulares de derechos de propiedad industrial que son los primeros interesados en establecer un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual.

Para el establecimiento en México un tribunal especializado en materia de propiedad intelectual, parece recomendable considerar un sistema similar de financiamiento del tribunal mediante los aprovechamientos pagados al IMPI, evitando así el recargo al presupuesto general y al contribuyente mexicano. En el período enero-diciembre de 1997, el Instituto ejerció un presupuesto que ascendió a 91,370 millones de pesos. Esta cifra comprende erogaciones por concepto del Gasto de Operación 68,619 y de Inversión por 22.751 millones.

Durante la existencia del Instituto, éste ha logrado incrementar sus activos de manera importante; así su activo circulante ascendió a 33.0 millones de pesos, su activo fijo a 117.0 millones y su patrimonio a 105 millones. Los ingresos provenientes del pago de tarifas por los servicios que presta el Instituto (mismos que eran enterados íntegramente a la SHyCP hasta 1998), reflejan un saldo al final del periodo de \$120.0 millones.⁶⁸

Ahora bien, existen diversos estudios respecto a la posibilidad de que el tribunal especializado en propiedad intelectual dependa del poder judicial. La idea tiene sustento en que se aprovechen los recursos humanos, económicos y materiales existentes, utilizándose los juzgados de distrito en materia administrativa, o bien, un juzgado de distrito en materia administrativa que se especializara en la propiedad intelectual⁶⁹.

⁶⁸ Informe de actividades del IMPI para el año de 1997 pp. 58

⁶⁹ Velazquez García-López, Agustín, Tribunal de la Propiedad Intelectual, Tesis de Postgrado, Diciembre 19 de 1996, Universidad Panamericana, México, D.F., p.31.

Este juzgado conocería en primera instancia de las controversias que se suscitaran entre los particulares, o bien, sobre los procedimientos administrativos de oficio o negativas de los institutos multicitados.

Las resoluciones del juzgado administrativo en materia de propiedad intelectual de primera instancia, podrían ser apeladas ante los tribunales unitarios, que serían los encargados de resolver en segunda instancia sobre el asunto.

La resolución del tribunal unitario podría ser impugnada en vía de amparo ante los tribunales colegiados de circuito, en cuyo caso no habría la necesidad de la creación de un tribunal, por lo que se evitaría el problema económico, humano, material y de legislación a que se ha hecho referencia, puesto que ya se cuenta con la infraestructura y sustento legal correspondiente.

No obstante las ventajas que la anterior propuesta implica, la considero poco práctica, puesto que es conocido en el medio profesional vinculado que los juzgados de distrito se han "autolimitado" a las cuestiones de constitucionalidad propias del amparo, descuidando de sobremanera otros asuntos que también son de su competencia, como los juicios ordinarios mercantiles, los cuales incluso se ven retrasados respecto de aquellos que se sustancian en el fuero común.

Sin embargo, ya sea dependiente del Poder Judicial o bien de la Administración Pública Federal, es loable saber del sumo interés del medio por crear un órgano que logre el perfeccionamiento e institucionalización del sistema legal en México y a fin de obtener soluciones que sean impecablemente constitucionales y que fortalezcan en todo momento la división de poderes en nuestro país.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La propiedad intelectual ha cobrado particular importancia en los últimos años debido a las implicaciones económicas que le atañen.

SEGUNDA: El desarrollo de la sociedad se encuentra apoyado en gran medida en los avances tecnológicos y en el debido funcionamiento de los mercados.

TERCERA: Asimismo, la naturaleza humana exige la constante creación de obras que le permitan cultivar los sentimientos estéticos.

CUARTA: En este orden de ideas, la propiedad intelectual es un medio a través del cual es factible garantizar a la sociedad la salvaguarda de los derechos de quienes invierten su esfuerzo en actividades creativas tanto para fines industriales como estéticos.

QUINTA: Las autoridades administrativas encargadas de la aplicación de las leyes de propiedad industrial y de derechos de autor para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual, no deben conceder esos derechos y ser ellas mismas quienes los dejen sin efecto. Debe ser una autoridad distinta la que resuelva sobre las controversias previstas en las leyes de la materia.

SEXTA: Es necesaria la creación de un Tribunal de la Propiedad Intelectual que sea competente para revisar casos relativos a decisiones de la autoridad que conceden derechos de propiedad industrial o de derechos de autor, particularmente las denegaciones de solicitudes o decisiones sobre la validez de los derechos de propiedad intelectual concedidos, sino también para los casos de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual.

SEPTIMA: Como los particulares están obligados a iniciar juicios de carácter civil para reclamar daños y perjuicios por violación de sus derechos intelectuales, también es recomendable que un Tribunal de la Propiedad Intelectual tenga la facultad de resolver esas controversias y determinar en sus resoluciones la cantidad que deberá pagar el infractor por la reparación de los daños y perjuicios o bien, por gastos y costas en favor de la persona que haya resultado favorecida con la resolución del propio Tribunal.

OCTAVA: Actualmente resulta incongruente que la misma autoridad administrativa sea quien resuelve los conflictos sobre vigencia, validez y violación de los derechos de propiedad industrial y de los derechos de autor.

NOVENA: El Tribunal de la Propiedad Intelectual es una institución cuya creación resulta necesaria para garantizar la especialización, prontitud y rapidez de la protección de la propiedad intelectual en nuestro país. Además, la concentración de los procedimientos en materia de propiedad intelectual en un solo tribunal parece aconsejable, porque el número de casos previstos parece ser lo suficientemente elevado para justificar su creación.

DECIMA: En diversos países, la existencia de tribunales especializados en propiedad intelectual ha demostrado su eficacia y conveniencia.

DECIMA PRIMERA: En México, el Tribunal Fiscal de la Federación es el más claro ejemplo de la eficiencia que puede representar un tribunal administrativo.

DECIMA SEGUNDA: Para que los procedimientos ante el tribunal que se propone funcionen eficazmente particularmente en asuntos de patentes, es muy

importante que se integre por abogados con conocimientos específicos en derecho intelectual y en los sectores tecnológicos interesados. En la mayoría de los países con un número substancial de solicitudes de patentes, se ha establecido una profesión específica de abogado de patentes. Si bien las condiciones detalladas para el ejercicio de tal profesión pueden variar, las condiciones básicas son un grado en ciencias y formación adicional en derecho y práctica de propiedad intelectual. Dichos abogados de patentes se suelen admitir como asesores técnicos del abogado en derecho en general, aunque en algunos países también actúan como únicos representantes de alguna de las partes. Por otra parte, la participación de los abogados de patentes ayuda enormemente a aclarar los complicados temas que se presentan ante el tribunal y contribuye significativamente a un procedimiento expedito.

DECIMA TERCERA: Para un nuevo tribunal en materia de propiedad intelectual en México, la participación de abogados de patentes en los asuntos de creaciones industriales nuevas constituiría una asistencia trascendental. Por lo tanto, parece aconsejable atender al establecimiento de la profesión de abogado de patentes calificado.

DECIMA CUARTA: Otras características del tribunal propuesto son las siguientes:

- a) Si bien un procedimiento jurídico de una sola instancia en asuntos de propiedad industrial podría acelerar considerablemente la solución de los litigios, dependerá de la política judicial general, que va más allá del sector de propiedad industrial, examinar si el tribunal deberá ser un tribunal de primera o de última instancia.
- b) En cualquier caso, parece aconsejable que la competencia para las decisiones sobre los recursos jurídicos contra decisiones del tribunal, ya sea mediante apelaciones o recursos de amparo, se concentren en un tribunal superior.

- c) Si bien el tribunal normalmente funcionará en una o más salas, compuestas por magistrados con un grado en derecho, sería aconsejable contar, para los casos de patentes y de modelos de utilidad, con jueces que tengan además un grado en ciencia o técnica.
- d) Tales jueces podrían actuar como jueces profesionales y miembros del tribunal o como jueces honorarios externos.
- e) En casos relativos a las decisiones de la autoridad que concede los derechos de propiedad industrial, el tribunal deberá, preferiblemente, contar con poderes discrecionales para decidir sobre la materia o cuando sea adecuado, referirla a la administración.
- f) El tribunal deberá tener a su disposición todas las facultades que tienen los otros tribunales. En asuntos de infracción también deberá estar facultado, para emitir requerimientos judiciales preliminares relativos a las medidas que se consideren necesarias hasta que se haya pronunciado la decisión definitiva del tribunal.

DECIMA QUINTA: En cuanto a las reglas de procedimiento del tribunal, parece que es necesario hacer un estudio detallado. Si bien en general parece conveniente la aplicación de un código de procedimiento utilizado por otros tribunales, no debe dejar de considerarse la posibilidad de instituir uno propio.

DECIMA SEXTA: Lo mismo debe decirse de su mantenimiento: conviene examinar si deben financiarse los costos provocados por el tribunal, de ser así, la forma de hacerlo en su totalidad o en una parte substancial, mediante los aprovechamientos pagados por los titulares de derechos de propiedad industrial al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y al Instituto Nacional del Derecho de Autor.

DECIMA SEPTIMA: Hay muchos elementos a favor del establecimiento de un tribunal especializado en asuntos de propiedad intelectual. El establecimiento de tal tribunal facilitaría enormemente la interpretación uniforme de la Ley de Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como la creación de un órgano de jurisdicción que constituyera una base fiable para la industria y el comercio respecto de todas las formas de propiedad intelectual. La experiencia concentrada en una rama especializada del sistema judicial también ayudaría mucho a acelerar los procedimientos.

BIBLIOGRAFIA

- Acosta Romero Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, Segunda Edición, México, D.F., 1975, Ed. Porrúa.
- Carrillo Flores, Antonio, Estudios de derecho administrativo y constitucional, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, D.F. 1987.
- Espín Canovas, Diego, Los derechos del autor de las obras de arte, Primera Edición, Madrid, España, 1996, Sociedad General de Autores y Editores.
- Farell Cubillas, Arsenio, El sistema mexicano del Derecho de Autor, México, Vado Editor, 1996
- Fraga, Gabino, Derecho administrativo, Primera Edición, Editorial Porrúa, México, D.F. 1991, p. 448
- Garrido Falla, Régimen de Impugnación de los actos administrativos, Madrid, 1956
- González López Marisela, El derecho Moral del Autor en la Ley Española de Propiedad Intelectual, Primera Edición, Madrid, España, 1993, Ed. Marcial Pons.
- Jalife Daher, Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, Segunda Edición, México, Agosto de 1993, Ed. Sista, S.A. de C.V.
- Nava Negrete, Alfonso, Derecho Administrativo, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. México, D.F. 1991.
- Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Primera Edición, México 1985, ed. Porrúa, S.A.
- Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, Primera edición, Propiedad del Autor, México, D.F. 1960.
- Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Primera Edición, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, D.F. 1991.

Rodríguez Lobato Raúl, Derecho Fiscal, Segunda Edición, México, 1996, Ed. Harla.

Santofimio G. Jaime O., Acto Administrativo, Primera Edición, México, 1988, Universidad Nacional Autónoma de México.

Serrano Migallón, Fernando, La propiedad Industrial en México, Primera Edición, México 1992, Ed. Porrúa.

Velázquez García-López, Agustín, Tribunal de la Propiedad Intelectual, Tesis de Postgrado, Diciembre 19 de 1996, Universidad Panamericana, México, D.F.

Proyecto OMPI/BM/MEX/91/001 de creación de Tribunal Especializado en Propiedad Industrial en México, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual