

231



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
Seminario de Patentes, Marcas
y Derechos de Autor.

MODOS DE CONCLUIR LA PROTECCION
DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.
EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION
ADMINISTRATIVA ANTE EL IMPI

T E S I S

Que para obtener el título de
LICENCIADO EN DERECHO

p r e s e n t a

Emmanuel Hernández Adalid



México, D. F.

2000

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.

Dios nuestro Señor,
gracias por todas tus bendiciones.

A mis padres y hermano.

A Erika.

Con Amor.

**MODOS DE CONCLUIR LA PROTECCION DE LOS SIGNOS
DISTINTIVOS.
EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA ANTE EL
IMPI.**

INTRODUCCION.

CAPITULO PRIMERO.

SIGNOS DISTINTIVOS.

1.- MARCAS.	1
a) Concepto.	1
b) Principios.	2
c) Características	5
ch) Clasificación.	9
d) Funciones.	11
e) Fuentes del derecho, uso y registro.	12
f) Marcas registrables y no registrables.	21
g) Derechos y obligaciones del dueño de la marca.	27
h) Marcas notorias.	33
i) Modos de concluir el registro marcario.	41
2.- NOMBRES COMERCIALES.	42
a) Concepto.	42
b) Uso.	46
c) Publicación.	48
ch) Derechos y obligaciones del dueño del nombre comercial.	51
d) Modos de terminación del derecho.	51
3.- AVISOS COMERCIALES.	52
a) Concepto.	52
b) Registro.	53
c) Derechos y obligaciones del titular del aviso comercial.	53
ch) Modos de concluir el derecho.	54
4.- DENOMINACIONES DE ORIGEN	55
a) Concepto.	55
b) Declaración de protección	56

c) Tramitación para obtener la declaración de protección.	57
ch) Uso y autorizaciones	60
d) Derechos y obligaciones del usuario de una denominación de origen.	62
e) Modo de concluir la autorización.	63

CAPITULO SEGUNDO.

GENERALIDADES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.

1.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.	65
a) Concepto.	65
b) Naturaleza jurídica.	74
c) Fuentes del derecho procesal administrativo.	77
ch) Los sujetos del proceso.	81
• El órgano jurisdiccional.	81
• El ministerio público.	85
• Las partes.	87
2.- DESARROLLO DEL PROCESO	91
a) Demanda.	91
b) Instrucción del proceso.	96
c) Las pruebas.	98
ch) Terminación del proceso.	102
3.- EFECTOS DEL PROCESO.	106
a) Efectos jurídicos procesales	106
b) Efectos jurídicos materiales	109
c) Efectos económicos.	110

CAPITULO TERCERO.

MODOS DE CONCLUIR LA PROTECCION DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA ANTE EL IMPI.

1.- NULIDAD.	111
2.- CADUCIDAD.	119
3.- CANCELACION.	122
4.- EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACION ADMINISTRATIVA	124
a) Competencia.	124

b) Facultades del IMPI.	125
c) Notificaciones.	128
ch) Términos.	130
d) Solicitud.	133
e) Contestación.	137
f) Recepción, Admisión y Desahogo de Pruebas	139
g) Resolución.	161
h) Medios para impugnar las resoluciones emitidas por el IMPI.	164
CONCLUSIONES.	166
BIBLIOGRAFIA.	

INTRODUCCIÓN.

El ámbito de la propiedad industrial resulta de suma relevancia en la actualidad, máxime con sucesos tan trascendentales como la globalización, y los tratados comerciales, por lo cual consideramos importante, contar con un sistema eficaz de solución de controversias en materia de propiedad industrial, y específicamente en lo referente a signos distintivos.

Resulta importante señalar cuáles son las generalidades de los signos distintivos que regula la Ley de la Propiedad Industrial, a saber: marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen, y cuáles son sus formas de extinguirse, resaltando lo referente al procedimiento contencioso de declaración administrativa que se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), pues consideramos que esta forma de concluir la protección de los signos distintivos resulta ser, de alguna manera la más problemática y la que más demora, pues como lo veremos las otras formas no constituyen mayor trámite.

Por los motivos anteriores, consideramos que se deben afinar ciertos aspectos de procedimiento de referencia, que permitan resolver con mayor celeridad y equidad tales controversias.

A continuación, reseñaremos brevemente el contenido de esta investigación:

En el capítulo primero del presente trabajo, señalaremos cuáles son los conceptos, características, y generalidades de los signos distintivos; los requisitos y trámites para obtener su registro, así como los derechos y obligaciones que adquieren los titulares de tales registros, a efecto de poder acercarnos a la naturaleza de los signos distintivos.

De igual manera, se mencionan cuales son las distintas causas que conllevan a la terminación de la protección de los signos distintivos, como lo son la caducidad, cancelación o nulidad.

Posteriormente en el segundo capítulo, y a efecto de señalar cuál es la naturaleza de un procedimiento administrativo, nos referimos a los aspectos generales que le dan lugar y lo regulan; asimismo señalaremos los principios que lo rigen y los sujetos que intervienen en él. De la misma forma, señalaremos cómo se desarrolla el proceso y los efectos del mismo.

A continuación, en el tercer capítulo, nos referiremos a la parte medular del presente trabajo, el procedimiento de declaración administrativa que se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En este capítulo señalaremos cuáles son las distintas causales de nulidad, caducidad y cancelación, así como cuáles son los supuestos que se deben de acreditar para que dichas causales puedan prosperar.

Posteriormente señalaremos cuáles son los aspectos previos a considerar, en cuanto a la tramitación del procedimiento de declaración administrativa, sin dejar de lado la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles como ordenamiento legal supletorio de la Ley de la materia, por tanto pretendemos citar los casos en los cuales opera tal supletoriedad.

Finalmente citaremos las reglas referentes a las pruebas y su respectiva valoración, asimismo mencionaremos las formas de conclusión de dicho procedimiento.

CAPÍTULO PRIMERO

SIGNOS DISTINTIVOS

1. MARCAS

a) Concepto

Desde el punto de vista jurídico de Yves Saint Gal la marca es "Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante), distinguir sus productos o servicios de los de la competencia."¹, en cuanto al punto de vista económico para este mismo autor "Un signo que tiende a proporcionar a la clientela una mercancía o un servicio cubierto públicamente con su garantía."²

La OMPI ha definido a la marca como un signo visible, protegido por un derecho exclusivo, concedido en virtud de la Ley que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras.

El maestro David Rangel Medina considera a la marca como "(...) el signo del que se valen los industriales, los comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar mercancías o servicios de los de sus competidores."³

La actual Ley de la Propiedad Industrial define a la marca en su artículo 88, entendiéndola como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie clase en el mercado.

¹ Vid., Nava Negrete, Justo, *Derecho de las Marcas*, México, Edit. Porrúa, 1985, p. 143.

² Cfr., Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Transferencia de Tecnología a los países en desarrollo, Aspectos Jurídicos de los acuerdos de licencia en el campo de las patentes, las marcas y los conocimientos técnicos*. Documento PJ/92, Ginebra, 1º de Junio de 1975, p. 3.

³ Vid., Rangel Medina, David, *Tratado de Derecho Marcario*, México, Edit. Libros de México, 1960, p.153-169, *Cit. por* Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, México, Edit. Mac Graw Hill, 1998, p.62.

b) Principios.

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

Principio de especialidad.- La marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que ha sido creada. En este entendido, tenemos que el registro de una marca no puede proteger toda clase de productos o servicios, de modo indiscriminado, toda vez que el alcance de la propiedad de una marca se limita a la protección esos productos o servicios para los que fueron registrada. En consecuencia cualquier persona puede solicitar el registra de una marca registrada pero para amparar otra clase de productos o servicios.

Principio de territorialidad.- El principio de territorialidad, establece que el ámbito de validez de su registro corresponde y coincide con el territorio nacional: sus efectos no se limitan a una zona o región del país, pero tampoco rebasan sus fronteras.

Por consiguiente, la validez del registro de la marca en lo que respecta a su duración, derechos que confiere, obligaciones, entre otras, tiene las dos limitaciones que se mencionan: la que impone el principio de la especialidad por lo que toca a las mercancías y servicios que protege el registro y; la que deriva del principio de territorialidad, por lo que ve al alcance espacial o geográfico de sus efectos.

En su significado de que la acción del signo se limita al campo de las mercancías iguales o similares, o pertenecientes a un mismo género o a una misma especie, el carácter especial de la marca también lo adopta la Ley mexicana cuando exige que los registros de marca se efectúen bajo el

cumplimiento de las reglas concernientes a la clasificación tradicional de productos. Dichas reglas son, en resumen:

- a) que las marcas se registrarán con productos o servicios determinados (art. 93, LPI);
- b) que una vez efectuado el registro de la marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, y que para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será necesario obtener un nuevo registro (art. 94, LPI);
- c) la que ordena que la solicitud de registro de la marca debe presentarse con la indicación de los productos o servicios a los que se aplicará la marca (art.113, frac. IV, LPI);
- d) la que dispone que para reconocer el derecho de prioridad para quien previamente solicitó en otro país en el registro de la marca, debe solicitarla en México para los mismos productos o servicios mencionados en la solicitud presentada en el extranjero (art. 118, frac. II, LPI);
- e) que no es registrable una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art. 90, frac. XVI, LPI);
- f) la que impide el registro de marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una negociación cuyo giro preponderantemente sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca (art. 90, frac. XVII, LPI);
- g) la que prohíbe que una marca registrada o una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada se use o forme parte del nombre comercial correspondiente a un establecimiento cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada (art. 91, LPI);

- h) la que considera como infracción administrativa el uso de una marca semejante en grado de confusión a otra marca registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la marca registrada (art. 213, frac. IV, LPI);
- i) la que define como infracción administrativa el uso, sin consentimiento de su propietario, de una marca registrada o semejante en grado de posibilidad de confusión, como elemento de un nombre comercial cuando éste corresponda a un establecimiento que opere con los productos o servicios protegidos por la marca (art. 213, frac. V, LPI);
- j) la que también califica de infracción administrativa el uso de una marca previamente registrada, como nombre comercial de una negociación cuya actividad sea producir, importar o comercializar bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, si tal uso se efectúa sin el consentimiento del titular del registro (art. 213, frac. VIII, LPI);
- k) la que sanciona como infracción administrativa el uso de una marca registrada, sin el consentimiento de su titular en productos o servicios iguales o similares a los que ampara la marca registrada (art. 213, frac. XVIII, LPI);
- l) la que también castiga como infracción administrativa la venta o puesta en circulación de productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, cuando se tiene conocimiento de que el uso de tal marca se efectúa sin consentimiento del titular de su registro (art. 213 frac. XIX, LPI);
- m) la que establece la caducidad del registro de la marca cuando ésta no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada (art. 130, LPI);
- n) la que permite el empleo de la Leyenda que indique que la marca que ostenta un producto o un servicio está registrada, sólo para el caso de

que los productos o servicios correspondan precisamente a los que se refiere el registro (art. 131 en relación con el art. 213 frac XXIII, LPI).⁴

b) Características.

El Doctor David Rangel Medina, señala que las características y condiciones esenciales o de validez son los siguientes:

a) Distintividad.- El destino de la marca es el de identificar productos o servicios, a especializarlos y a indicar su origen o procedencia de los mismos, de manera de evitar la confusión con otros productos similares.

La distintividad en sí, trae aparejada otros requisitos esenciales, como lo son la novedad y la especialidad, es por eso que para considerar que una marca sea distintiva también tendrá que ser nueva y especial, conceptos que se explicaran a continuación.

"Es precisamente mediante la función distintiva que la marca constituye como una finalidad u objetivo inmediato un signo de adhesión a la clientela, es decir un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la clientela; así también, como un objetivo mediato garantiza la calidad constante (por oposición a la buena o mala calidad) de los productos o servicios."⁵

Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva, a saber:

a) La marca debe ser distintiva por si misma, abstracción hecha de toda otra, es decir que ella debe revestir un carácter de

⁴ Vid., Rangel Medina, David, *Derecho Intelectual*, México, Edit. Mac Graw Hill, 1998, pp.69-71.

⁵ Vid., Nava Negrete, Justo, *op. cit. supra* nota 1, p. 161.

originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la Ley, y

- b) La marca debe de ser distintiva objetivamente, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes.

De lo anterior desprendemos, como ya se había establecido, que para considerar que una marca es distintiva, deben de concurrir forzosamente los otros requisitos esenciales de la marca como lo son la novedad y la especialidad, de lo contrario no se le puede atribuir a una marca tal carácter.

b) Especialidad.- Esta característica consiste en que la marca siempre se va a aplicar a ciertos productos o servicios, es decir el hecho de que una persona registre una marca, esto no quiere decir que la misma sea aplicable para cualquier tipo de producto o servicio, sino que el registro sólo va a amparar determinados productos o servicios, independientemente de que el titular pueda solicitar los registros necesarios para que una sola marca pueda proteger todas las clases de productos y servicios, no obstante que, como se verá mas adelante, el titular de un registro marcario tiene la obligación de utilizar su marca aplicándolo a los productos para los cuales se solicitó su registro.

Ahora bien lo anterior es el punto de vista de lo que implica la especialidad en la mayoría de los tratadistas, sin embargo el maestro David Rangel Medina cita otras acepciones, que resultan ser acertadas, como se detalla a continuación:

"Para gozar de la protección legal la marca debe cumplir con su función diferenciadora, la cual a su vez, sólo podrá realizarse si la marca es lo suficientemente original para llamar la atención del comprador. A esta condición esencial del signo se le designa como especialidad de la marca."⁶

⁶ Vid., Rangel Medina, David, *op. cit. supra* nota 3, p. 175.

En efecto, esta característica se refiere a que la marca debe tener ciertas características que la hagan especial, a efecto de poder atraer la atención del público consumidor, es por eso que no pueden constituir una marca las cosas simples o aisladas como los colores, los números o los dígitos, y es en razón a este punto de vista por el cual se relaciona íntimamente la especialidad con la distintividad.

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

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

Cabe señalar que existe una figura que será estudiada mas adelante que rompe con el principio de especialidad, descrito en el punto de vista señalado en primer término y es el caso de las marcas notoriamente conocidas, pues de tal manera que aún y cuando una de estas marcas no se encuentra registradas en todas las clases de productos o servicios, el hecho de ser notoria implica que la misma se va a amparar todas y cada una de las clases existentes.

c) Novedad.- Esta característica implica un aspecto importante pues una marca solamente puede ser novedosa, cuando la misma no se ha usado o registrado aun, pues de lo contrario provocaría confusiones, es por eso que es necesario que concurren la especialidad ya explicada y la novedad, para que una marca sea distintiva, de lo contrario la marca no existiría.

Para que una marca sea lo suficientemente novedosa es necesario que sea diferente que las de sus competidores, que no sea una denominación, figura o forma tridimensional que se encuentre en el dominio público, y que no exista otra igual o semejante en grado de confusión ya registrada, o bien en su defecto a cualquier otro signo distintivo.

No obstante lo anterior, en aquellos casos que una marca registrada, haya cesado sus efectos por los distintos modos de concluir su protección, cualquier persona podrá solicitar el registro de una marca igual o semejante en grado de confusión a la que cesó su protección.

Ahora bien la novedad como lo afirma Justo Nava Negrete, en materia de marcas es relativa en tanto que en materia de invenciones es absoluta pues estas últimas no podrían existir sin este requisito.

d) Licitud.- El artículo 4º de la LPI, consagra esta característica al señalar textualmente lo siguiente:

"Artículo 4.- No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal."⁷

Es preciso señalar que el impedimento señalado en este precepto legal se refiere a las figuras mismas que regula la Ley en el caso de los signos distintivos, mas no a los productos a los cuales se aplique.

⁷ Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, México, Edit. Sista, 1999, p. 236.

La LPI señala en apoyo a esta característica que no serán registrables los emblemas, escudos, monedas, firmas, las que sean engañosas o confusas, es por eso que las marcas deben de cumplir con este requisito de licitud, pues de no hacerlo no podrán registrarse.

e) Veracidad.- Esta característica, se refiere a aquellas marcas que pretenden inducir al error en el público consumidor, señalando indicaciones falsas o engañosas del origen, atributos o características de los productos o servicios que pretende amparar, dichas marcas no son objeto de protección, como se señalará al momento de referirnos a las marcas no registrables.

ch) Clasificación.

Existen diversas clasificaciones de las marcas, sin embargo únicamente nos ceñiremos a señalar la clasificación establecida por la actual Ley de la Propiedad industrial, dicha clasificación es la siguiente:

a) Nominativas.- Son aquellas marcas conformadas por palabras u oraciones, no importando el tamaño o el tipo de letra.

En términos generales la LPI, permite que cualquier palabra o conjunto de palabras sean registradas siempre y cuando no cuenten con algún impedimento establecido por la propia Ley, las denominaciones pueden referirse a objetos existentes, pero también puede constituirlos términos fantasiosos que en sí mismos no tengan algún significado; así también pueden ser nombres propios, palabras extranjeras, siglas o números.

Consisten en la designación del producto por sí mismo y puede constituir marca si son nuevas y además no indispensables para designar el producto al que se aplican.

b) Innominadas.- Consisten en dibujos o figuras, o diseños, el maestro David Rangel cita a Ghirón señalando que: "La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda toda su característica en el sentido de la vista sin que para nada concurra en ella el oído; penetran entre el público en cuanto ofrecen a la vista materia de percepción, grabando en la mente por medio de la memoria visual."⁸

Las marcas figurativas son más fáciles de retener por parte del público consumidor que las marcas nominativas, sin embargo suele suceder que ambos tipos de marcas se conjuguen como se señala en la siguiente clase de marca.

Al respecto el Lic. Max R. Linares y Urcuyo, refiriéndose al emblema distintivo del establecimiento, señala que en el campo de la Propiedad Industrial, el emblema encierra dos connotaciones:

a) En sentido amplio significa un medio de representación gráfica empleado en la industria o en el comercio para distinguir mercancías.

b) *Stricto Sensu* se define como una categoría de las marcas figurativas, entre las que se distingue porque en el emblema lo que sujeta a tutela es el tema elegido en la representación. En este sentido el emblema puede ser constituido por la figura o imagen de cualquier ser animado o no, real o ficticio y puede ir acompañada de un nombre o Leyenda.⁹

⁸ Vid., Rangel Medina, David, *op.cit. supra* nota 3, p. 216.

⁹ Vid., Linares y Urcuyo, Max R., "Marcas no registrables", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Enero- Diciembre, 1974, p. 222.

c) Mixtas.- Este tipo de marcas se refiere a la conjugación de marcas nominadas e innominadas y tridimensionales, con la finalidad de tener una mayor fijación en el público consumidor.

d) Tridimensionales.- Estas se refieren principalmente a los empaques o envases de los productos o su forma de presentación, siempre y cuando sean estáticas, es decir que no tenga movimiento o sean cambiantes, sin embargo al momento de su registro deben presentarse los dibujos, vistos desde distintos ángulos.

d) Funciones.

Las marcas tienen distintas funciones dentro de las cuales podemos señalar las siguientes:

Función de distinción. La función principal de la marca es la de identificar el producto o servicio con la finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlo en el mercado. No se identifica al producto por el sólo prurito de hacerlo, sino con el propósito práctico de venderlo en el mercado y cuanto más se venda, la marca adquirirá prestigio y su valor económico se incrementará.

Función de identificación.- La función de identificación de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos, ha ido perdiendo la importancia dado a que vivimos en un mundo complejo donde existe una infinidad de productos distinguidos por medio de marcas y empresas, por lo que sería poco práctico tratar que el consumidor de los productos tuviera en la mente el nombre de éstas. Es por eso que la marca debe de ser identificable por el consumidor.

El público no está interesado en saber quién o quienes elaboraron o produjeron, sólo le interesa saber esta circunstancia cuando se trata de una empresa de gran prestigio plenamente identificado por el público consumidor.

Función de garantía o función social. Esta función social establece que los artículos que el comprador adquiere y que llevan la misma marca tienen la misma calidad del artículo que adquirimos, esta es una de las funciones más útiles de la marca tanto desde el punto de vista individual como colectivo.

Es decir que la marca sirve como garantía para los consumidores, porque estos pueden comprar distintos productos con la misma calidad.

Función publicitaria o de propaganda. La marca sirve para publicar los artículos que ostentan. En virtud de que sin esta no podrá cumplir la función que reclame es decir que no cumpliría con la función de promoción del producto.

Richards señala que (...) la marca debe ser un símbolo congénito con el suficiente poder llamativo para persuadir al cliente la deseabilidad del producto que ostenta.

Función de protección. Esta función se entiende en dos sentidos :

- La marca protege a su titular. Esto quiere decir que para evitar que pierda el mercado su porción de éste y que otras personas se apropien de su prestigio o clientela.

- La marca protege a su consumidor o cliente, en el sentido de que éstos no sean confundidos o engañados.

e) Fuentes del derecho, uso y registro

La actual Ley de la Propiedad Industrial, considera como fuentes del derecho sobre la marca al primer uso y al registro de la marca.

Al respecto Max R. Linares Urcuyo, señala que según la legislación comparada el derecho a la marca se puede adquirir por alguno de los siguientes tres medios:

- a) Por el uso.
- b) Por el registro.
- c) Por ambos combinados.¹⁰

El Dr. David Rangel Medina, señala acertadamente en su obra Derecho Intelectual, los efectos jurídicos a que se le atribuyen al primer uso señalando los siguientes

- a) Como una excepción que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es señalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producirá efectos contra un tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca o una semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición que ese tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o de primer uso declarado en ésta (art. 92, frac. I, LPI).¹¹

Al respecto es necesario señalar que el uso ininterrumpido debe entenderse de acuerdo a la naturaleza de los productos o servicios que amparan a la marca, es decir si se trata de la comercialización de productos o servicios que

¹⁰ Cfr., *Ibid.*, p. 219.

¹¹ Vid., Rangel Medina, David, *op. cit.* supra nota 4, p. 63-64.

para su elaboración, requieren mucho tiempo y costos, así como aquellos que son muy costosos no pueden comercializarse en grandes cantidades, por ejemplo una empresa encargada de producir reactores atómicos, no puede vender la misma cantidad de unidades, que otra empresa que venda productos lácteos, al amparo de una marca, es decir la comercialización ininterrumpida es diferente en cada uno de los productos o servicios que proteja la marca. En este sentido el artículo 62 de la Reglamento de la LPI, especifica cuales son los requisitos para determinar si una marca se encuentra en uso, señalando que esto tendrá lugar cuando los productos o servicios que ella distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la explotación.

b) En el caso que se menciona, el primer adoptante de la marca mediante su uso tendrá además del citado derecho de excepción, el derecho de solicitar el registro de la marca dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo supuesto previamente debería resolverse sobre la nulidad del registro ya efectuado (art. 92, frac. I, parte final, LPI).

c) Por otra parte, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado su marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero antes de la fecha de presentación o de la fecha de primer uso declarada por el que la registró (art. 151, frac. II, LPI).¹²

¹² *Ibid.*, pp. 63-64.

Respecto al registro de la marca, se considera como una fuente del derecho, en razón de que su uso exclusivo, solamente se obtiene mediante su registro ante el IMPI.

Antes de referirnos a la tramitación del registro de marcas resulta necesario hacer mención a dos aspectos importantes que se asientan en la solicitud de registro de marca que son la fecha de primer uso y la fecha de prioridad:

La indicación de la fecha de primer uso de la marca, es un elemento trascendental en la constitución y vida del registro. A pesar de que nuestro sistema legal de propiedad industrial, establece como primera pauta de reconocimiento de la exclusividad para el empleo de una marca la obtención de su registro, paralelamente se otorga reconocimiento al derecho que deriva del empleo que de buena fe, y en forma continuada, se realiza de una marca.

La manifestación de la fecha de primer uso de una marca reviste vital importancia, ya que de no ser exacto se incurre en la causal de nulidad consistente en "obtener el registro con base en declaraciones falsas o inexactas ", tal como se prevé en la fracción III del artículo 151 de la LPI.

En ese sentido, debe ser específico el dato relativo a la fecha de primer uso de la marca y que sea comprobable en forma fehaciente, ya que una vez realizada la manifestación correspondiente, este dato no puede ser modificado, y si no se ha empezado a utilizar la marca se señalará en el espacio correspondiente que la marca no se ha usado.

Ahora bien y por lo que se refiere a la reclamación de prioridad tenemos que el artículo 117 de la LPI establece que "Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo

hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de la presentación de la solicitud en que lo fue primero.¹³

En virtud de la existencia del derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación de una solicitud de marca en un país diverso al nuestro, por un plazo determinado, para reclamar esos mismos derechos en el nuestro. Dado que el ejercicio del derecho de prioridad invariablemente implica un reclamo de reconocimiento de fecha de una solicitud extranjera, la coincidencia de coberturas constituye un aspecto esencial para simplificarlo.

Ahora bien, aclarados los elementos descritos procederemos a señalar las formalidades del registro de una marca:

A este respecto primero se deberá presentar una solicitud de registro de marca, la cual es proporcionada por el IMPI, así como pagar los derechos correspondientes por el trámite de registro. Recibida la solicitud el Instituto efectuará un examen de forma es decir si se cumplen con los requisitos a que se refiere la solicitud, la fecha de presentación de la solicitud es de importancia para determinar la prelación de las solicitudes.

Siguiendo lo establecido por el artículo 113 de la LPI, en la solicitud se hará constar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, el signo distintivo de la marca que puede ser nominativo cuando solo se pretenda amparar un conjunto de palabras, innominada cuando se trate de diseños o dibujos que en si se pretendan proteger, tridimensional cuando se trate de proteger la forma de envases o la forma de determinados productos que por su forma tridimensional los haga distintivos de otros de su misma clase, o bien una marca mixta que podrá contener una o más combinaciones de las anteriormente descritas.¹⁴

¹³ Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 7, p.265.

¹⁴ Cfr., Como anteriormente hemos visto, supra Capítulo I, subcapítulo 4.

Además es importante que si el solicitante tiene un uso anterior de la marca que pretende registrar, es necesario que lo señale en la propia solicitud, pero se debe tener cuidado en que la fecha que se especifique como de primer uso pueda ser comprobada a través de la documentación correspondiente, pues no es requisito que se exhiba tales documentos, pero en el caso de que se obtuviera el registro de la marca y se iniciara un procedimiento de nulidad de tal registro, impugnándolo por datos falsos asentados en la solicitud, como se explicará mas adelante, se tendrá que acompañar tales documentos, de lo contrario procedería la nulidad de la marca. Siguiendo con los requisitos, también se deberán especificar los productos o servicios que se pretendan proteger, procurando encuadrarlo en alguna clase de las señaladas por el artículo 59 del RLPI, sin embargo esto es potestativo pues el propio RLPI, no lo considera como requisito indispensable. Asimismo, deberá acompañarse las Leyendas o figuras que se pretendan proteger y se entenderá que así como se muestran el titular se reserva el uso exclusivo de la marca, y en el caso de las marcas nominativas, se considerará que se protege la palabra o palabras que la formen, en cualquier tipo y tamaño de letra, ahora bien como ya se explicará mas adelante existen ciertas marcas que no son registrables, sin embargo se podrá solicitar el registro de una marca que contenga algún elemento no registrable, pero el solicitante especificará que respecto de tal elemento no se reserva derecho alguno, asimismo se deberá establecer la ubicación del o de los establecimientos relacionados con la marca.

Ahora bien respecto de la ubicación de las clases señaladas por el artículo 59 del RLPI, es preciso señalar que sólo se especificarán los productos pertenecientes a una sola clase, pues en el caso de que el solicitante pretenda amparar sus productos o servicios en clases diversas, éstas deberán tramitarse por separado, enterando el pago de aprovechamientos como si se tratara de nuevos registros, y estos se llevarán independientemente uno de otro.

Por otro lado, resulta oportuno mencionar que la solicitud del registro de una marca puede hacerse a través de apoderado o representante legal, para lo

cual se deberá de acompañar a la solicitud el documento en el que conste tal hecho, por lo que resulta oportuno hacer mención a lo establecido por el artículo 181 de LPI, mismo que será estudiado más adelante al momento de referirnos al procedimiento de declaración administrativa tramitado ante el IMPI.

De lo anteriormente transcrito, se desprende que el apoderado de una empresa o negociación o de una persona física debe acreditar su personalidad, cuando menos con una carta poder otorgada ante dos testigos, pues sólo basta es documento para presentar la solicitud de registro de una marca, esto para el caso de la representación de las personas físicas, ya que en el caso de las personas morales la carta deberá estar acompañada del documento que acredite las facultades del otorgante del poder para realizar dicho acto jurídico.

Por lo que respecta a la prelación de las solicitudes de registros marcarios, la prioridad es un factor de suma importancia. La prioridad consiste en aquel derecho que tiene el solicitante del registro de una marca en un determinado país, para poder solicitar su registro en otro, y que en este ultimo le sea reconocida la misma fecha legal de la primera solicitud. La LPI establece ciertos requisitos para poder ejercer este derecho de prioridad, que son los siguientes:

- El derecho de prioridad deberá ejercitarse dentro de los plazos establecidos por los Tratados Internacionales o, en su defecto dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, y podrá reclamarse como fecha de prioridad el de la presentación que fue primero.

- Que en la solicitud de registro de marca se exprese que se reclama la prioridad y se haga constar el país y la fecha de presentación de la solicitud que se presentó en tal país.

- Que la solicitud presentada en nuestro país no pretenda proteger productos o servicios que no estuvieren contenidos en la solicitud de la cual

emana la prioridad, pues se entenderá que sólo se protegerán los productos o servicios señalados en la solicitud presentada en el extranjero.

•Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud en nuestro país se cumplan con los requisitos establecidos por los Tratados Internacionales, por la LPI y por el RLPI, que en términos generales son presentar una copia certificada debidamente traducida al español, y apostillada, así como el pago de aprovechamientos correspondiente por tal concepto.

Posteriormente el IMPI realizará un examen de fondo a fin de determinar si la marca es o no registrable.

En el examen de fondo se verificará si la marca es no registrable, estas características se especificarán mas adelante.

Si la solicitud o documentación no cumple con los requisitos legales o existiera algún impedimento a juicio del IMPI, para registrar la marca, se comunicará al solicitante a fin de que dentro del plazo de dos meses subsane los errores u omisiones, o bien manifieste lo que a su derecho convenga, este plazo podrá prorrogarse automáticamente por otros dos meses para cumplir los requerimientos formulados. De no hacerlo así, la solicitud se tendrá por abandonada y la misma suerte correrá aquel solicitante que una vez que se le haya comunicado que cumple con todos los requisitos para el registro de su marca, a efecto de que haga el pago correspondiente por la expedición del título de marca, no lo hiciera.

En caso de que procediera el registro y una vez efectuado el pago por la expedición del título respectivo, se expedirá el mismo y se hará la publicación de la marca en la Gaceta del IMPI.

En el título se señalará el nombre y domicilio del titular, fecha legal, fecha de primer uso de la marca si es que la hubiere, así como se anejará el ejemplar de la marca o el signo distintivo, o bien ambos según sea el caso, el número de registro, su tipo que puede ser nominativa (sólo el nombre), innominada (conformada por un signo, logo, dibujo o diseño), tridimensional (formas, siluetas de las envolturas o envases de productos) y mixtas (que pueden conjugar las anteriores); así como se establecerá los productos o servicios que protege, atendiendo a la clasificación a que se refiere el artículo 50 del Reglamento de la LPI, es decir la marca sólo protegerá los productos que se encuentren dentro de la clase especificada en el Título y por ende no protegerá productos que se encuentren en otras, a este principio se le conoce como principio de especialidad de la marca¹⁵, en el mismo documento se señalará la vigencia del mismo que serán diez años contados a partir de la fecha legal o bien de la fecha de primer uso declarado por el solicitante.

Sin embargo es preciso señalar que el maestro Jorge Mier y Concha ha señalado que en la actual Ley de la Propiedad Industrial, específicamente en el artículo 90 establece otra forma para adquirir el derecho de una marca y que se denomina notoriedad de una marca, entendiéndose por ello cuando determinado sector del público o de los círculos comerciales del país conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en el país o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tendrá de la marca en el territorio como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Es decir, realmente la Ley está dando lugar a que una persona pueda adquirir el derecho de una marca, sin necesidad de registro, siempre y cuando se actualice el supuesto a que se refiere al artículo en mención.

¹⁵ Cfr., *supra* cap. I, subcapítulo 3.

f) Marcas registrables y no registrables.

El artículo 89 de la LPI, señala cuáles son las marcas que son susceptibles de registrarse ante el IMPI, de las que son las siguientes:

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

b) Las formas tridimensionales;

c) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

d) El nombre propio de una persona física, siempre y cuando no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado (art.89, LPI) (...)¹⁶

El artículo 90 de la LPI, señala cuáles son las marcas que no serán susceptibles de registro, enumerando las siguientes:

1. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes.

La razón de este impedimento estriba en que las marcas deben ser estáticas, no deben ser cambiantes, sin embargo las mismas son objeto de reserva en materia de la Ley Federal de Derechos de Autor.

¹⁶ Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit. supra* nota 7, p. 258.

2. Los nombres propios, técnicos o de uso común de los objetos que pretendan ampararse, lo mismo en las palabras que se hayan convertido en la designación genérica de los productos o servicios.

Siguiendo con lo establecido por el artículo 153 de LPI, se considera que una marca es genérica cuando una denominación corresponde 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.

Ahora bien, la razón por la que se estableció este impedimento es para preservar la función más importante de una marca que es la distintividad, pues las marcas pretenden diferenciar y hacer inconfundible un producto o servicio, respecto de los de su misma especie o clase.

Esta fracción establece dos supuestos lo que debemos entender por genérico; el primero se refiere a los nombres técnicos de uso común, es decir que la mayoría del público consumidor conozca un producto o servicio por su denominación técnica y no solamente especialistas en la clase de productos que comercializa, y el segundo a las palabras en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales que se hayan convertido en la designación usual o genérica, este se refiere a los productos o servicios que a través del tiempo son incorporados como palabras en nuestro lenguaje.

3. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y las que carezcan de originalidad, así como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza o función.

Por lo que se refiere a este impedimento, el Lic. Mauricio Jalife señala que el término dominio público debe ser cambiado por el de desprovisto de

distintividad en razón de que existen casos en que una forma tridimensional previamente registrada como marca, deje de serlo por los distintos medios para concluir ese derecho, entonces dicha forma caería en el dominio público, por lo que no sería registrable, sin embargo esto no es cierto, ya que siempre y cuando la forma tridimensional sea lo suficientemente distintiva podrá solicitar cualquier persona el registro como marca, aun cuando la misma haya sido anteriormente objeto de registro.¹⁷

Ahora bien, por lo que se refiere a las formas tridimensionales que sean la forma usual y corriente de los productos, se refiere a aquellas formas que por la naturaleza de los productos que pretende proteger, les imponga una forma determinada.

En cuanto a las formas usuales, serán aquellas que la generalidad del público consumidor las identifique por una presentación habitual, es decir que siempre un determinado producto a lo largo del tiempo se haya presentado en un envase de una misma forma.

4. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean descriptivas de los productos o servicios, así como las palabras descriptivas o indicativas de la especie, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de su producción.

La razón de este impedimento radica en que el registro de una marca no repercuta en una ventaja injustificada a favor de su titular frente a sus competidores, pues resulta usual entre los comerciantes, el utilizar términos descriptivos para promocionar sus productos o servicios, por lo que en el caso en que se otorgarán el registro de estas denominaciones, se traduciría en perjuicio de sus competidores.

¹⁷ Cfr., Jalife Daher, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, México, Edit. Mac Graw Hill, 1998, p. 110.

5. Las letras, los números dígitos y los colores aislados.

En el caso de concederse este tipo de registros, el titular obtendría un derecho que podría ejercitarse contra cualquier persona que utilizara un determinado dígito, color o letra, que formara parte de su marca, sin embargo la combinación de letras, números o colores sí resulta registrable así como las que se acompañan de un diseño suficientemente distintivo.

6. La traducción a otros idiomas de las palabras no registrables, lo mismo que el cambio caprichoso de su ortografía o de la formación artificial de palabras no registrables.

Los comerciantes utilizan en sus marcas palabras pertenecientes a un idioma diverso al español, y que su traducción al mismo resulte ser una palabra que no sea registrable, como lo sería una palabra descriptiva, por lo que IMPI debe ser muy cuidadoso respecto del registro de palabras en idiomas extranjeros.

La variación ortográfica consiste en deformar las palabras, sustituyendo consonantes o vocales que de su pronunciación resulten una palabra descriptiva o genérica del producto o servicio al que se aplica.

7. Las que sean reproducción o imitación de escudos, banderas o emblemas de países, estados, municipios o divisiones políticas, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales o no o de cualquier organización reconocida oficialmente, incluyéndose la designación verbal;

8. Los signos oficiales de control y garantía o sus imitaciones, así como la reproducción o imitación de monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero.

9. La reproducción o imitación de condecoraciones, medallas u otros premios reconocidos oficialmente.

Los impedimentos señalados en los tres puntos anteriores son con la finalidad de que no se vea demeritada la imagen que representan cada uno de los elementos o emblemas señalados, ya sea por fines patrióticos o para evitar que se les atribuya un origen erróneo.

10. Las denominaciones geográficas y los gentilicios que indiquen la procedencia de los productos o servicios, así como nombres y adjetivos que puedan originar confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

Esto se refiere a los casos en que la designación geográfica no corresponde con el lugar de origen de los productos o servicios y de alguna manera provocar un engaño en el público consumidor, esta restricción no debe confundirse con la establecida en el siguiente punto, ya que ésta se refiere en concreto a los nombres de población o lugares.

11. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de productos, para amparar éstos.

Debemos entender que no solamente se refiere a la no registrabilidad de una denominación de origen, pues también se refiere a las poblaciones o lugares en general que se caracterizan por la producción o fabricación de ciertos productos aunque en ocasiones resulta difícil determinar tal situación, ya que no todos los lugares o poblaciones se caracterizan específicamente por la producción de ciertos productos.

12. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin el consentimiento de las mismas o de sus parientes próximos.

La finalidad de esto, es evitar que los comerciantes utilicen como marca el nombre de una persona, que sea conocida o famosa por el desarrollo de

ciertas actividades, sin el consentimiento de la misma, igualmente sucede con las firmas y retratos de personas conocidas, sólo que se cuente con la autorización de la propia persona o en su defecto por sus parientes, consanguíneos o por adopción hasta el cuarto grado.

13. Los títulos de obras intelectuales protegidos por la legislación autoral.

Las figuras señaladas son objeto de protección por la Ley Federal del Derecho de Autor, sin embargo los mismos pueden ser registrados como marca, cuando el titular de tales derechos lo autorice expresamente.

14. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engañosas acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios.

Para que una marca se considere como engañosa es necesario que exista una posibilidad de error que resulte discordante entre lo que se indica y los productos o servicios a los que se aplica. Es decir para que se actualice el impedimento previsto en este punto, es necesario que la marca genere expectativas sobre el producto capaces de influir en la decisión de compra del consumidor y que dichas expectativas sean falsas.

15. Las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Más adelante nos referiremos a las marcas notorias y explicaremos el porqué no son registrables.

16. La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, o cuyo registro esté en trámite, para distinguir iguales o similares productos o servicios.

Esto se refiere a que sobre la marca que pretende registrarse, existen derechos anteriores de un tercero, aún y que no sean iguales, pues basta que sean semejantes en grado de confusión para no otorgarse el registro, pero ¿Cómo determinar tal hecho?, pues la Ley no establece las reglas para determinar tal situación por lo que dependerá del examinador del Instituto el determinar tal cuestión.

17. La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una negociación cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se pretendan amparar con la marca.

Este impedimento es lo mismo que plantea el punto anterior, sólo que esto se refiere a la existencia de denominaciones iguales o semejantes a un nombre comercial.

g) Derechos y obligaciones del titular de la marca.

Por virtud del registro de la marca el propietario adquiere los siguientes derechos:

- a) derecho al uso exclusivo de la marca;
- b) derecho de persecución a los infractores, mediante la solicitud de declaración administrativa de infracción;

- c) derecho de solicitar la declaración administrativa de nulidad, cancelación y caducidad;
- d) derecho de ofrecer y rendir pruebas en los procedimientos de declaración administrativa de infracción, nulidad, caducidad y cancelación;
- e) derecho de que el IMPI dicte la resolución administrativa en los procedimientos señalados en el inciso anterior, previo la conclusión de las etapas procesales que lo integran;
- f) derecho de solicitar se impida la circulación de mercancías con la marca infractora;
- g) derecho de solicitar se prohíba la comercialización de productos ilegalmente marcados, y en su caso solicitar el aseguramiento de los mismos;
- h) derecho de señalar el destino de los bienes asegurados;
- i) derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que sean constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada;
- j) derecho de solicitar la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la Ley en contra de los infractores;
- k) derecho de exigir la infracción que corresponda al titular de la marca por daños y perjuicios que le sean causados por la infracción; derecho a la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de sus derechos, en razón de que dicha reparación nunca será inferior, en cualquier caso, al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación al derecho de exclusividad del uso de la marca;

- l) derecho de conceder licencias de uso de la marca ya sea de carácter oneroso o a título gratuito;
- m) derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo;
- n) derecho de transmitir los derechos que confiere la marca registrada.

Al respecto debemos señalar que la marca puede transmitirse o enajenarse por los medios y formalidades que establece la legislación civil, pero su transmisión no producirá efecto en contra de terceros mientras no se registre tal acto jurídico ante el IMPI; el cual procederá a la inscripción de la transmisión de los derechos de la marca en su expediente. También puede efectuarse la inscripción por mandato judicial.

La transmisión de la marca produce como efecto el de transmitir el derecho exclusivo de uso del signo respectivo en la extensión del campo de la clientela.

- o) derecho de renovar el registro por períodos subsiguientes de diez años;
- p) derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelación;
- q) derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de solicitudes de nulidad, caducidad o cancelación, y
- r) derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal en los delitos de reincidencia en la infracción de imitación de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y a escala comercial.

Ahora bien, por lo que se refiere a la renovación de las marcas, este constituye un aspecto importante, pues la falta de este trámite acarrea la

caducidad de la marca de pleno derecho, es por eso que resulta conveniente hacer mención a los trámites necesarios para la renovación de una marca.

El artículo 133 de la LPI establece que la renovación del registro de una marca deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. "(...) Sin embargo, el Instituto dará trámite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminación de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovación el registro caducará."¹⁸ En consecuencia el titular de un marca cuenta con un término de un año para realizar dicho acto jurídico.

Es desde luego muy cuestionable la renovación solicitada en el plazo de gracia de seis meses que concede el precepto, por virtud de que, jurídicamente, el derecho correspondiente ha fenecido por el transcurso del plazo de vigencia; en esas condiciones, puede estimarse que no es posible renovar un derecho que ha dejado de existir.

Por su parte el artículo 133 de la Ley referida establece que para la renovación del registro sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de renovación de esta Ley, sin causa justificada.

En tanto que, el artículo 135 del ordenamiento legal referido establece una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, bastará que proceda la renovación en alguno de dichos

¹⁸ Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit. supra* nota 7, p. 268.

registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa del comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

Ahora bien, es de vital importancia señalar que el artículo referido es aplicable única y exclusivamente a la renovación de registros marcarios mas no consiste en ofrecer al titular la posibilidad de prorrogar la vigencia de los registros cuando el empleo de la marca se presente en una clase diversa, y alegar tal hecho en un procedimiento de declaración administrativa de caducidad, como se ha llegado a alegar en tales procedimientos.

Dentro de las obligaciones del titular del registro marcario, tenemos las siguientes:

- a) usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro, de manera continua e ininterrumpida en períodos de tres o más años consecutivos, contados a partir de la obtención del título de registro de marca. El incumplimiento de esta obligación trae aparejada la caducidad de la marca, misma que será analizada en el capítulo correspondiente;
- b) usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo puede quedar satisfecha esta obligación cuando la marca se use con modificaciones que no alteren su carácter distintivo;
- c) usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios para los que se registró y no como denominación genérica de los mismos. Si el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su función diferenciadora o identificadora de los servicios o productos o servicios procederá la cancelación del registro;
- d) dejar de usar la marca registrada cuando así lo declare el IMPI. Esta prohibición tendrá lugar cuando su uso sea un elemento asociado a prácticas monopólicas o de competencia desleal; cuando el uso de la

marca impida la distribución, producción o comercialización de bienes o servicios que distinga; y cuando dicho uso entorpezca o encarezca la producción, la prestación o distribución de bienes o servicios básicos en casos de emergencia nacional;

- e) usar la Leyenda "Marca Registrada", "M.R." o "R", o por algún otro medio hacer del conocimiento del público que los productos o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada. La no observancia de esta obligación, trae como consecuencia la pérdida de acciones civiles o penales derivadas del derecho exclusivo sobre la marca, así como el derecho de solicitar la práctica de medidas precautorias en el procedimiento de declaración administrativa de infracción ante el IMPI. En el caso de que el titular de la marca no aplique las citadas Leyendas, incurrirá en una infracción administrativa;
- f) en el caso de que el IMPI, ordene las medidas precautorias citadas en el punto anterior, el titular de la marca deberá comprobar ante dicha autoridad la violación a su derecho y que tal violación sea inminente la posibilidad de sufrir un daño irreparable y el temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren; asimismo deberá otorgar fianza y proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos relacionados con la violación del derecho de exclusividad;
- g) inscribir en el IMPI el documento en el que conste la transmisión de los derechos que confiere la marca registrada; el documento en el que conste un gravamen de los derechos de la marca registrada, así como la licencia de uso de la marca registrada. La consecuencia de no efectuar alguna de dichas inscripciones impide que dichos actos produzcan efectos en contra de terceros;

- h) antes de la celebración de algún convenio de franquicia, el titular de la marca deberá proporcionar a quien se la pretenda conceder, la información sobre el estado que guarda su empresa, así como la información técnica, económica o financiera de la misma y las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la celebración del contrato;
- i) inscribir la franquicia en el IMPI, el incumplimiento de esta obligación impedirá que dicho acto produzca efectos contra terceros y;
- j) renovar el registro de la marca, la falta de renovaciones causa la caducidad del registro.

La vigencia de una marca será de diez años contados a partir de la fecha legal de la solicitud de registro de marca y dicho registro podrá ser renovado por períodos iguales.

h) Marcas notorias.

La fracción XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que, no serán registrables como marca aquellas iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto considere como notoria.

El citado precepto legal establece que se entiende que una marca es notoria cuando determinado sector del público o de los círculos comerciales del país la conoce como consecuencia de las actividades desarrolladas en México o en el extranjero, por una persona que emplea dicha marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tendrá de la marca en el territorio a consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Cuando una marca es declarada por el Instituto como notoriamente conocida se crean junto con dicha declaración los siguientes derechos:

Se adquieren derechos sobre la marca sin necesidad que se encuentre registrada, en virtud de la fuerza y reconocimiento, por parte del público consumidor, y dichos derechos tienen vigor en el territorio nacional; asimismo rompe con el principio de especialidad, es decir la marca queda protegida en todas y cada una de las clases existentes ya sea de productos o de servicios.

(...) Las marcas notorias o de gran renombre gozan de un trato privilegiado que les permite romper con la rigidez establecida por la clasificación de mercancías, de manera que aún tratándose de artículos o servicios agrupados en categorías distintas a las que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la protección de la marca notoria se extiende a las mercancías y servicios que formalmente correspondan a otros grupos de la clasificación oficial.¹⁹

Para el Dr. David Rangel Medina la facultad de la marca notoria funciona sobre la base de una excepción de los principios de territorialidad y de especialidad, señalando para tal efecto las siguientes razones:

- a) porque el registro o el uso de una marca igual o similar que se prestara a confusión, equivaldría a un acto de competencia desleal;
- b) porque se puede considerar perjudicial ese registro para los intereses de los que pueden ser inducidos a error;
- c) por la necesidad de proteger el trabajo honesto;
- d) por el deber de que alguien pudiera apropiarse indebidamente de los signos que son propiedad de otro, y

¹⁹ Vid., Rangel Medina, *op. cit. supra* nota 4, p. 71.

e) por que el empleo de una marca no debe usurpar indebidamente los derechos de un tercero, ya que ante la seguridad que conceden los registros debe prevalecer el respeto a los derechos que otro haya adquirido con su trabajo.²⁰

Como se manifestó al referimos a las características de las marcas, la notoriedad rompe con los principios de especialidad y territorialidad de las marcas.

Se considera que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conozca una marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en nuestro país o en el extranjero, realizadas por una persona que la emplea en relación con sus productos o servicios, así como del conocimiento que se tenga de la marca, por la promoción o publicidad que se le dé.

La LPI establece en la fracción XV del artículo 90, que no serán registrables las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el IMPI considere como notoriamente conocida en nuestro país, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, este impedimento está vinculado estrechamente con una persona o empresa, pero no solamente protege los intereses de estos, sino también los del público consumidor.

Para demostrar la notoriedad de una marca se podrán emplear todos los medios de prueba necesarios para acreditar tal hecho.

Ahora bien, la restricción establecida en el precepto legal indicado no solamente es para aplicarse a registros de marca para ciertos productos sino que

²⁰ *Ibid.*, p. 72.

no se podrá registrar esa marca en ninguna otra clase existente, es por eso que la notoriedad rompe con el principio de especialidad de la marca.

Al declararse que una marca es notoriamente conocida se establecen los siguientes derechos:

- Se adquieren derechos sobre la marca sin necesidad de registro.
- La marca se protege en todo el territorio nacional sin que se haya usado o registrado.
- Rompe con el principio de especialidad, es decir la marca quedará protegida en todas y cada una de las clases existentes.

Debemos señalar que la LPI no señala un procedimiento para declarar la notoriedad de una marca, sin embargo como sucede en la actualidad por lo general una marca es considerada como notoriamente conocida, cuando así es declarada en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, fundado en lo dispuesto por la fracción XV del artículo 90 de la LPI, es aquí cuando el Instituto reconoce tal calidad al signo distintivo en mención.

La notoriedad de una marca radica en el conocimiento que el público consumidor tiene respecto de la misma, debido a las repercusiones del uso y la publicidad correspondiente en el país en el que se reclama la anulación del registro.

Lo anterior se fundamenta en lo establecido en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS.

"Para poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el público consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, características y uso de los productos que la llevan. Es por referencia al público consumidor como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilización de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser notoriamente conocida en el país antes de su registro en él y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros países, aún antes de que se utilice en la República Mexicana. Por lo que ve al carácter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestión de hecho que las autoridades administrativas y judiciales del país deben determinar, fundando su opinión en apreciaciones razonables. En la especie, las autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse de la imitación de uno de los monogramas que se usan en los productos de la marca "GUCCI", que a nivel internacional han dado a conocer los señores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos productos, propiedad de "GUCCI SHOPS", INC., por lo que estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se podría crear confusión entre el público consumidor, pues éste, al adquirir los productos, creería que se trata de artículos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicación de los artículos 91, fracción XX y XXI de la Ley de Invenciones y Marcas, 6º bis y 10º bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un diseño que imita uno de los monogramas de la marca notoriamente conocida "GUCCI", evitaron que se pudiera crear confusión entre el público consumidor y además impidieron que se produjeran actos de competencia desleal respecto de esa marca conocida en forma notoria. No constituyendo obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la marca notoriamente conocida "GUCCI" no se encuentre registrada en el país, pues no es necesario que se cumpla con ese requisito para que se dé la protección de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por los artículos 6º bis y 10º bis del Convenio mencionado anteriormente, ya que se trata de una protección de carácter excepcional que tiene como fin evitar que se induzca a engaño o error al público consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal".

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84, GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985. UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL, SECRETARIO GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ. VISIBLE EN LA PAGINA 27 Y 28 DEL INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

"MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS FINALIDADES DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA; EL PRIMER USO Y EL REGISTRO, EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS, LOS ARTICULOS 6° BIS Y 10° BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado éste último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: El de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios, idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley

de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día 14 de julio de 1977 se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha 20 de marzo de 1983; Convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de marzo de 1976. Lo dispuesto por los artículos 6° Bis y 10° Bis del ya mencionado Convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque ésta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los casos, a un caso de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto al origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6° Bis y 10° Bis, dicho Tratado Internacional forma parte de la Ley Suprema del País, en términos del artículo 133 Constitucional. En concordancia con los artículos 6° Bis y 10° Bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Legislador Mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese Convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación

susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal".

CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. VISIBLE EN LAS PAGINAS 29, 30, 31 Y 32 DEL INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

En adición a lo anterior, cabe señalar que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976, establece como requisito que la marca sea notoriamente conocida en el país en el que se reclama anular el registro, como ya lo comentamos, y no en otras partes del mundo, dicho documento en su parte conducente establece lo siguiente:

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Artículo 6 bis.

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia de el interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.**
- 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.**

Artículo 10 bis.

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en material industrial o comercial.
- 3) En particular deberá prohibirse:
 1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial.
 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación de las características, la aptitud en el empleo la cantidad de los productos.¹²¹

En entendido de lo anterior una marca se considerará como notoriamente conocida en nuestro país cuando la publicidad y comercialización que le den sustento se haya realizado en nuestro país.

i) Modos de concluir el registro de una marca

Las causas que implican la pérdida del derecho exclusivo de una marca que confiere el registro marcario son las siguientes:

- 1) caducidad del registro por uso de la marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo;

²¹ Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, 22ª. ed., Edit. Porrúa, 1998, p. 134 y 143.

- 2) caducidad del registro porque la marca dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho período;
- 3) caducidad del registro por que no se efectuó su renovación;
- 4) cancelación del registro por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca;
- 5) cancelación por dilución de la marca registrada, es decir que el titular provocó o toleró que la marca se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales fue registrada; y
- 6) nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la Ley, estos motivos serán detallados al referirnos al procedimiento de declaración administrativa de nulidad.

2. NOMBRES COMERCIALES.

a) Concepto.

"El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil."²²

"El nombre comercial es toda aquella denominación bajo lo cual se hace el tráfico mercantil o la producción agrícola o industrial."²³

²² Vid., Rangel Medina, *op. cit. supra* nota 4, p. 82.

²³ Vid., Sepulveda, César, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, 2ª. ed., 1981, Edit. Porrúa, p.173.

El nombre comercial es el signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas físicas o morales, para distinguir sus negocios de los demás que se dedican a una actividad mercantil del mismo género.

La protección del nombre comercial obedece a la necesidad de que el ejercicio de la libre concurrencia sólo sea permitido cuando no afecte el derecho de otro de atraer y mantener la clientela que ha formado. De ahí que la tutela jurídica del nombre comercial, en tanto se refiere sólo a las actividades comerciales en competencia, tiene como límites su propia función diferenciadora de establecimientos de un mismo ramo. Es decir, que de acuerdo con el principio de especialidad que impera en materia de marcas, la protección del nombre comercial solo puede ser asegurada frente a sus competidores.²⁴

La diferencia que existe entre la marca y el nombre comercial, radica en que la primera pretende amparar productos o servicios, en tanto que el segundo tiene la finalidad primordial de diferenciar establecimientos empresas o negociaciones.

Yves Saint-Gal, señala que el nombre comercial puede desempeñar dos funciones distintas:

- 1) Individualizar la personalidad de la empresa. Entonces se trata, por una parte, del nombre comercial propiamente dicho que designa la denominación bajo la cual es conocido o ejercido un comercio y, por otra parte, de la denominación social que designa la persona moral de la sociedad interesada.

²⁴ Cfr., Correa M., Enrique, "Protección del nombre comercial en México", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Enero-Junio, 1963, p. 23.

2) Distinguir el establecimiento respecto de la clientela. Este es el papel que juega la insignia. Precisamos igualmente que, de una manera general, la jurisprudencia propende a considerar que el nombre comercial propiamente dicho tiende a asegurarse como la marca una protección territorial (los documentos mercantiles pueden circular, con el mismo título que los productos o servicios, en todo el territorio) cuando la protección de la insignia está en función de su notoriedad más o menos grande o de su posibilidad de confusión; así pues, esta protección puede, según los casos, concernir a la totalidad del territorio, o ser solamente regional o incluso local.²⁵

Es necesario hacer notar que a diferencia de que la marca necesita un registro para su protección, el nombre comercial no es necesario tal acto, pues el simple hecho del uso del mismo basta para quedar protegido. En consecuencia es el propio uso del nombre comercial, el que origina el derecho exclusivo de su propietario sobre el mismo, y es así como lo establece el artículo 105 de la LPI.

Al respecto el Licenciado Enrique Correa M. establece que además del requisito de uso, es necesario que el signo elegido sea distintivo, especial, novedoso y lícito.²⁶

No obstante lo anterior, si el propietario del nombre comercial desea que se publique el mismo a efecto de demostrar la buena fe, por medio del cual lo usa, podrá solicitar al IMPI, que el mismo sea publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Mediante el nombre comercial se protege la capacidad, prestigio y calidad de los productos o servicios, que ofrece el comerciante ya sea persona

²⁵ Cfr., Saint- Gal, Yves, "Mejoramiento de la protección del nombre comercial", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Julio- Diciembre, 1972, p. 230.

²⁶ Cfr., Correa, *op. cit. supra* nota 24, p. 24.

física o moral, al público consumidor, que resulta ser la clientela, a quien va dirigido el nombre comercial pues es ese signo distintivo, que va a diferenciar a un comerciante de otros; es decir a través del nombre comercial se evitará el desvío de la clientela, de un comercio hacia otro.

La clientela constituye en última instancia el bien protegido cuando se tutela el nombre de comercio.

La clientela tiene un valor importante en todo negocio. Es a la vez la comprobación de que la empresa ha alcanzado un cierto grado de éxito, la posibilidad de continuar obteniéndolo.²⁷

Sin embargo siguiendo con lo dispuesto por el Dr. David Rangel Medina, establece que la exclusividad del derecho sólo se reconoce si concurren las siguientes circunstancias:

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

²⁷ Vid., Sepulveda, *op. cit. supra* nota 23, p. 177.

d) que el nombre que se desea publicar no tenga, en lo que le sea aplicable, ninguno de los impedimentos legales que existen para que una marca sea registrada.²⁸

b) Uso.

El uso del nombre comercial juega un papel muy importante, pues de ahí emana el derecho de su protección. Como ya se estableció en párrafos anteriores, el simple uso del nombre comercial, basta para su protección y uso exclusivo por parte de su propietario, es por eso la importancia del uso del signo distintivo en cuestión, pues del mismo emana la protección que se le puede dar. Dicho uso puede ser comprobado a través de la simple utilización del nombre comercial en el establecimiento o negociación indicando que en ese lugar se proveen de determinados productos o se prestan ciertos servicios, o bien puede utilizarse en la correspondencia, facturas, contrarrecibos, pedidos, vehículos o cualquier otro medio de medio de publicidad como anuncios u obsequios que ostenten el nombre comercial, es a través de los medios señalados anteriormente como se puede acreditar el uso de un nombre comercial, que resulta ser un requisito indispensable para efectuar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Al respecto Yves Saint-Gal cita lo manifestado por Marcel Plaisant en su 'Tratado de Derecho Convencional Internacional concerniente a la Propiedad Industrial', quien se refiere a lo establecido por el artículo 8° del Convenio de Unión de París de 1883, que establece lo siguiente:

"El nombre comercial estará protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, ya forme parte o no de una marca de fábrica o de comercio."²⁹

²⁸ Vid., Rangel Medina, *op. cit. supra* nota 4, p. 64.

²⁹ Vid., Saint-Gal, Yves, "Protección del nombre comercial en el ámbito Internacional", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Enero- Junio, 1964, p. 42.

Al respecto el autor citado señala:

El artículo 8 es más notable porque la protección no se subordina a ninguna condición:

1. Sin que haya necesidad de depósito o de registro; de este modo no se impone ninguna formalidad para establecer la fecha. Por consiguiente, el primer uso se podrá demostrar por todos los medios de prueba: los actos de explotación se apreciarán libremente para inferir la prioridad de creación.
2. Sin que el nombre necesite ser incorporado a una marca de fábrica. La protección del nombre será, pues, independiente de la forma que revista su manifestación. Con o sin marca, con o sin emblema, el mero nombre, en tanto que designación, será protegido.
- 3.- Sin que el nombre tenga necesidad de ser puesto en un objeto fabricado.³⁰

Hay otra restricción al derecho exclusivo de uso del nombre comercial, pero esta limitación es de carácter territorial, ya que la eficacia de la protección está condicionada a la extensión del campo de la clientela del establecimiento. Es decir, a diferencia del registro de la marca que tiene eficacia nacional, la protección del nombre comercial es regional, pues alcanza sólo al lugar geográfico en que está ubicado el industrial o comerciante que usa el nombre.³¹

Ahora bien la protección del nombre comercial se constriñe a una zona geográfica en que la protección existe y es muy difícil establecer bases precisas para determinar la zona geográfica de la clientela efectiva de un establecimiento, pero en todo caso se debe recurrir a elementos objetivos de valoración.

³⁰ *Ibid.*, p. 53.

³¹ *Cfr.*, Correa, *op. cit. supra* nota 24, p. 24.

El criterio más efectivo al que se puede recurrir es, en principio, el que la Ley establece, el cual consiste en la difusión masiva y constante del nombre comercial que se trate, y en segunda instancia, a los registros y facturación que comprueben que efectivamente el lugar de residencia de la clientela habitual del establecimiento.

La LPI únicamente ofrece como criterio el de la frecuencia y el de la profusión de la publicidad del nombre comercial, al mencionar que la cobertura se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. Tales criterios no necesariamente son justos, dado que muchas veces un determinado establecimiento mercantil es ampliamente conocido en toda la República Mexicana, a pesar de que ningún tipo de publicidad se realice del mismo, basándose su prestigio en razones de otra índole.

c) Publicación.

Respecto de la publicación el Lic. Enrique Correa M., establece que si bien es cierto que el nombre comercial no se registra, en la Ley mexicana existe la institución de la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Por virtud de cumplir tal requisito, el titular del nombre comercial queda liberado de la obligación de comprobar que los infractores actúan de forma dolosa. En rigor este es el único efecto de la publicación. Sin embargo, dicha publicación aporta algunas otras ventajas para el dueño del nombre comercial. Por ejemplo a través del anuncio que recibe el nombre comercial publicado en la Gaceta, los terceros competidores se hacen sabedores de que el empleo del nombre comercial ya está reservado para otro. Asimismo, en caso de conflicto por usurpación del nombre comercial no sólo con la mención del signo distintivo mismo, sino a través de un número de registro oficial. Por otra parte, el derecho exclusivo sobre el nombre comercial puede comprobarse de un modo más efectivo

e indiscutible a través del documento que expide la Secretaría de Industria³² para acreditar que el nombre ha sido publicado, aun cuando no sea dicho documento la fuente del derecho de exclusividad, sino el uso mismo del signo distintivo. Finalmente, representa una comodidad la existencia de la inscripción del nombre comercial en los casos de su transmisión pues ésta se hará constar precisamente en el expediente oficial que se lleva para cada nombre comercial publicado.³³

Ahora bien, el trámite que deberá de seguir el propietario de un nombre comercial, para que se publique la Gaceta de la Propiedad Industrial, a efecto de demostrar la buena fe y adopción de tal signo distintivo, son los mismos que para el trámite de registro de marcas según lo dispone el artículo 108 de la LPI. Sin embargo, en el caso del registro de una marca no es necesario acreditar que la marca se encuentra en uso, en cambio tratándose de la solicitud para que se publique un nombre comercial, es indispensable que el solicitante acredite el uso que se encuentre haciendo de él, es decir el propietario deberá de encontrarse utilizando tal signo distintivo para distinguir su negociación o empresa.

El trámite de publicación del nombre comercial se lleva a cabo ante el IMPI. En primer lugar se efectuará un examen de forma, y una vez que se haya cumplido con éste se practicará un examen de fondo a efecto de determinar si existe un nombre comercial o en su caso una marca igual o semejante en grado de confusión y que amparen los mismos o similares productos o servicios, que el nombre comercial; asimismo, deberá de contener las características necesarias que distingan el establecimiento de otros de su mismo género, así como el signo deberá ser lícito en los términos descritos al referirnos a la licitud de las marcas; satisfechos dichos requisitos se procederá a la publicación del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad industrial, pero esta publicación no es privativa de que una persona que tuviera un uso anterior del nombre comercial, pueda impugnarla.

³² Hoy Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

³³ *Cfr.*, Correa, *op. cit. supra* nota 24, p. 25

La vigencia de la publicación de un nombre comercial al igual que la marca se encuentran limitados por periodos de diez años, mismos que pueden ser renovados indefinidamente. Asimismo, la renovación de las publicaciones deberá hacerse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la última publicación; sin embargo, la LPI es omisa en determinar si la publicación referida cuenta con un periodo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento de la vigencia como sucede con las marcas; por lo tanto, se considera que la publicación de los nombres comerciales no cuenta con tal beneficio.

Respecto de la renovación resulta importante señalar que tal renovación de la publicación del nombre comercial no trae como consecuencia que el nombre comercial no pueda ser utilizado por el propietario que la solicitó, sino que únicamente quedará sin efecto la presunción de buena fe y uso del nombre comercial, no existiendo impedimento alguno para que el propietario pueda solicitar de nueva cuenta la publicación del nombre comercial, ya que no se encuentra disposición en la Ley que le impidiera hacerlo, pues lo único que se desprende es que por el simple uso del nombre comercial, nace el derecho a su uso exclusivo.

Ahora bien, es importante señalar que la publicación de un nombre comercial no trae aparejada los mismos derechos que emanan del registro de una marca, pues como se explicó anteriormente la publicación de un nombre comercial es con la única y exclusiva finalidad de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del mismo, es decir hacer público a terceros, que determinado nombre comercial, distingue a cierta negociación o establecimiento.

Es en estos casos donde encontramos los conflictos que pudiesen suscitarse entre diferentes personas que utilicen un nombre comercial igual o semejante en grado de confusión, pues el hecho de que alguna de las partes en pugna, tuviera hecha la publicación de un nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial no le confiere un mejor derecho sobre el mismo, pues como

es el uso de un nombre comercial el que crea el derecho a su uso exclusivo, el que tenga ese mejor derecho acreditándolo a través de medios probatorios contundentes, será el único que pueda detentar tal signo distintivo.

ch) Derechos y obligaciones del titular del nombre comercial.

Los derechos y obligaciones del titular de un nombre comercial resultan ser los mismos que se describieron al momento de especificar los del titular de un registro marcario, siempre y cuando no vaya en oposición a lo establecido por los artículos así lo dispone el artículo 112 de la LPI.

d) Modos de terminación del derecho.

Los modos de concluir los efectos de la publicación de los nombres comerciales son los mismos que se aplican a las marcas:

1. Caducidad de los efectos de la publicación, por no haberse renovado los efectos de la publicación;
2. Caducidad cuando el nombre comercial dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho período;
3. Cancelación de los efectos de la publicación por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca;
4. Cancelación por dilución de la marca registrada, es decir que el titular provocó o toleró que su nombre comercial se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales fue registrada; y

5. Nulidad del nombre comercial por alguno de los motivos previstos por la Ley, estos motivos serán detallados al referirnos al procedimiento de declaración administrativa de nulidad.

3.- AVISOS COMERCIALES.

a) Concepto.

"El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, es el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales ya estudiados."³⁴

La LPI define en su artículo 100, qué se debe entender por aviso comercial considerándolo como aquellas 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.

Con el aviso comercial se pretende distinguir aquellas frases publicitarias que pretenden dar a conocer cualquier otro signo distintivo, ya sea una marca, un nombre comercial.

Los avisos comerciales se regirán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la LPI para las marcas, así lo dispone el artículo 104 de tal ordenamiento legal.

³⁴ *Vid., Rangel Medina, op. cit. supra* nota 4, p. 90.

b) Registro.

El derecho para tener la exclusividad de uso de un aviso comercial se obtiene única y exclusivamente mediante su registro ante el IMPI.

La vigencia del registro del aviso comercial, al igual que los anteriores signos distintivos es de diez años.

c) Derechos y obligaciones del titular del aviso comercial.

Debemos señalar que los derechos y obligaciones referidos en el apartado de las marcas, resultan ser los mismos en materia de avisos comerciales, siempre y cuando no contradigan lo dispuesto por las reglas especiales aplicables para estos signos distintivos, así lo dispone el artículo 104 de la LPI.

Como en el caso de otras figuras, como el nombre comercial, la LPI establece la suplencia de las reglas generales de las marcas para el caso de los avisos comerciales.

Sin embargo la naturaleza y finalidad del aviso comercial, es la de anunciar un producto, un servicio o un establecimiento, luego entonces implica que éstos presenten diferencias sustanciales respecto de las marcas, de manera que ciertas disposiciones restrictivas de éstas no puedan ser aplicadas a aquéllos.

Al respecto resulta acertado el comentario del Lic. Mauricio Jalife, quien se refiere al uso de restricciones incluidas en el artículo 90 de la LPI para denominaciones con elementos descriptivos o genéricos que suelen formar parte

de las frases u oraciones presentadas a registro como aviso comercial.³⁵ De hecho, es muy usual que este tipo de expresiones sean empleadas, con otras palabras que, en su conjunto, adquieren la suficiente distintividad para anunciar un producto, un servicio, o establecimiento. Consecuentemente, es claro que las hipótesis restrictivas incluidas en las fracciones II y IV del referido artículo 90 de la LP, no son aplicables a los avisos comerciales. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos con las disposiciones que rigen a las marcas y que también son aplicables a los avisos comerciales.

ch) Modos de concluir el derecho.

Las causas que implican la pérdida del derecho exclusivo que confiere el aviso comercial resultan ser las mismas que las de las marcas y son las siguientes:

1. Caducidad del registro por uso del aviso comercial en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su carácter distintivo;
2. Caducidad del registro porque el aviso dejó de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión del uso durante dicho período;
3. Caducidad del registro porque no se efectuó su renovación;
4. Cancelación del registro por propia voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad del aviso comercial;
5. Cancelación por dilución del aviso, es decir que el titular provocó o toleró que el aviso se transforme en una denominación genérica de los productos o servicios para los cuales fue registrado; y

³⁵ *Cfr.*, Jalife Daher, Mauricio, *op. cit. supra* nota 17, p. 105.

6. Nulidad del registro por alguno de los motivos previstos por la Ley, estos motivos serán detallados al referirnos al procedimiento de declaración administrativa de nulidad.

4. DENOMINACIONES DE ORIGEN.

a) Concepto.

El Arreglo de Lisboa, firmado el 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 1964, mismo que define a la denominación de origen, en su artículo 2º establece lo siguiente:

(1) Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores humanos.

(2) El país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad, o bien aquel en el cual esté sita la región o localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha deparado su notoriedad.³⁶

Por lo tanto, podemos concluir que los elementos constitutivos de una denominación de origen son los siguientes:

³⁶ *Cfr.*, Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit. supra* nota 7, p. 169.

- El nombre o denominación de una zona geográfica, la cual puede ser un país, una región o localidad, la que debe ser consagrada por el uso.
- Un producto originario del lugar, que sea denominado con ese nombre. Los servicios no pueden ser objeto de protección de una denominación de origen.
- Que la calidad del producto se deba a las materias primas que lo constituyen o bien, a los factores climáticos o humanos relativos a su elaboración, los cuales generalmente se reúnen ambos en el proceso de su elaboración.

b) Declaración de protección.

Para obtener la declaración, es menester que se hayan acreditado previamente todos los requisitos señalados en la Ley, transcurrido el plazo concedido con la publicación de la solicitud, la autoridad emitirá la resolución que conforme a derecho proceda, es decir previa valoración de todos los argumentos vertidos en la misma, así como habiéndose desahogado las pruebas ofrecidas.

La resolución que al efecto se dicte, solo podrá conceder o negar la protección de la denominación de origen, la cual únicamente será combatible mediante el amparo indirecto, tramitado ante al Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

El artículo 165 de la LPI, señala que la declaración de protección surtirá efectos siempre que subsistan los elementos que la motivaron, lo que significa, que si desaparece alguno de los elementos preconstitutivos de la misma, dejará de surtir sus efectos legales. Es decir, a diferencia de los demás signos

distintivos que tienen una vigencia determinada por la Ley, la denominación de origen subsistirá mientras prevalezcan los elementos descritos.

El Licenciado Mauricio Jalife Daher señala que "(...) las condiciones que esencialmente podrían variar de tal manera que la protección a la denominación de origen pudiera cesar o ser revocada, parecen circunscribirse a la disponibilidad de los ingredientes o componentes empleados, que por alguna causa natural pudieran extinguirse o ser alterados en forma tal que sus cualidades especiales desaparecieran."³⁷

El titular de la denominación es el Estado mexicano, y sólo podrá usarse mediante la autorización otorgada por el IMPI, según lo dispone el artículo 167 de la LPI.

La declaración de protección, empieza a surtir sus efectos en el momento en que el Instituto la realiza.

c) Tramitación para obtener la declaración de protección.

El artículo 158 de la LPI establece que la declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quien acredite tener interés jurídico, estableciendo que se acreditará esto último por las personas que se encuentren en los siguientes casos:

- a) Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen,
- b) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

³⁷ Cfr., Jalife Daher, *op. cit. supra* nota 17, p. 344.

- c) Las dependencias o entidades del Gobierno Federal y de los gobiernos de las entidades de la Federación.

Para obtener la declaración de protección, es necesario presentar una solicitud por escrito a la que se deberá anexar los comprobantes que funden la petición, cubriendo los siguientes requisitos:

1. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, en el caso de que sea persona moral es necesario que señale además su naturaleza y las actividades a las que se dedica.
2. Interés jurídico del solicitante, en los términos descritos anteriormente.
3. Señalamiento de la denominación de origen.
4. Descripción detallada del producto o productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento.
5. Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas.
6. Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio.
7. Los que a juicio del solicitante considere pertinentes acompañar a la solicitud.

8. El comprobante de pago por concepto de los aprovechamientos correspondientes por la tramitación de la declaración.

Una vez que se ha presentado la solicitud, con los requisitos citados, el Instituto efectuará un examen de forma donde analizará si se cumplen o no con los datos y documentos aportados por el solicitante, y en el caso de que no se satisfagan, se le requerirá para que dentro de un plazo de dos meses haga las aclaraciones o presente los documentos correspondientes, y en el caso de que no lo haga se considerará abandonada la solicitud, sin embargo si así lo considera el Instituto podrá continuar con su tramitación, en consecuencia la propia Autoridad tendrá que recabar la información requerida para tal efecto.

Si se han satisfecho los requisitos, el Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación, un extracto de la solicitud, a efecto de que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule sus objeciones u observaciones y aporte las pruebas pertinentes que acrediten tales hechos, dentro de un término de dos meses a partir de que se realizó la publicación.

Ahora bien, en el caso en que sea el propio Instituto quien de oficio tramite la declaración de protección, la publicación del extracto será de acuerdo a los requisitos referidos en las fracciones III a VII del artículo 159 de la LPI, que resulta ser los mismos numerales descritos al momento de citar los requisitos que se deberán de acompañar a la solicitud.

El Instituto podrá admitir y allegarse de toda clase de pruebas para llegar a la verdad de los hechos, a excepción de la prueba confesional y la testimonial, y en el caso de las pruebas periciales será la propia autoridad quien emita o en su caso designe perito.

Transcurrido el término de dos meses a partir de que se realizó la publicación, y desahogadas todas las pruebas aportadas, el Instituto deberá dictar

su resolución otorgando o no la protección de la denominación de origen, y en este último caso ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y la vigencia de la declaración de protección será en los términos expuestos en páginas anteriores.

ch) Uso y autorizaciones.

El artículo 169 de la LPI establece que cualquier persona física o moral puede solicitar al Instituto la autorización a utilizar una denominación de origen, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

- I. Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen.
- II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración general.
- III. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme las Leyes aplicables, respecto a los productos de que se trate, y
- IV. Los demás que señale la declaración.³⁸

Asimismo, además de cumplirse estos requisitos, es necesario atender a lo dispuesto por el RLPI, en su artículo 68, mismo que dispone lo siguiente:

Artículo 68. Para los efectos del artículo 169 de la Ley, el interesado deberá formular solicitud al Instituto en la que deberá señalar, y en su caso, acompañar:

- I. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

³⁸ Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit. supra* nota 7, p. 275.

- II. Ubicación del establecimiento industrial donde se producirá el producto amparado por la denominación de origen;
- III. Constancia de la autoridad local competente, certificando que el establecimiento industrial se encuentra localizado dentro del territorio señalado en la declaración;
- IV. Constancia de la Secretaría de que el interesado cumple con la Norma Oficial de Calidad, cuando ésta exista. Las constancias a las que se refieren las fracciones III y IV anteriores, deberán haber sido expedidas dentro de los seis meses anteriores a la fecha en que se formule la solicitud de autorización, y
- V. Original o copia certificada del documento de poder, en caso de que la solicitud se formule por apoderado.³⁹

Una vez recibida la solicitud, con los requisitos señalados, el Instituto realizará un examen de forma en los términos ya expuestos en la tramitación de las solicitudes de declaración de protección de una denominación de origen, y en el caso que se satisfagan todos los requisitos procederá el otorgamiento de la autorización de uso de una denominación de origen. Dicho derecho tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y será renovable por periodos iguales.

El usuario de una denominación de origen tiene la obligación de usarla tal y como aparezca protegida en la declaración, apercibido que de no hacerlo se cancelará la autorización.

La autoridad competente para declarar protegidas las denominaciones de origen en México, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; asimismo, este Organismo es el encargado de su representación y vigilancia. Las personas físicas o morales que se dediquen a la actividad propia de

³⁹ Cfr., Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, México, Edit. Sista, 1999, p. 329-330.

la denominación de origen de que se trate, pueden solicitar al Instituto la autorización para beneficiarse con la misma.

La LPI contempla en su artículo 174, la posibilidad de que el usuario autorizado de una denominación de origen, transmita a un tercero los derechos de uso que la autoridad le otorgó. Dicha cesión de derechos deberá realizarse en términos de la legislación común, es decir conforme a lo dispuesto en el Código Civil de cada entidad federativa.

Además de lo anterior, el adquirente de los derechos de autorización de uso, deberá cumplir con los requisitos legales exigidos al cedente, para obtener la autorización de uso que se transmite.

Acreditados dichos presupuestos, se solicitará la inscripción de la transmisión de derechos ante el IMPI, únicamente producirá efectos jurídicos la transmisión de derechos que se encuentre inscrita ante la autoridad citada, no obstante que el acto jurídico celebrado entre los particulares, se haya realizado conforme a la legislación común.

Las declaraciones y autorizaciones emitidas por el Instituto, así como cualquier otro acto que dé por terminado los efectos de los derechos otorgados en relación con las denominaciones de origen, deberán publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

d) Derechos y obligaciones del usuario de una denominación de origen.

Dentro de los derechos que tiene un usuario de una denominación de origen tenemos principalmente los siguientes:

- a) Los efectos de la autorización para usar la denominación de origen duran diez años, contados a partir de la fecha en que se solicitó la autorización ante el IMPI, dicho plazo es renovable por periodos iguales.
- b) El usuario autorizado está facultado para transmitir la autorización

e) Modo de concluir la autorización

La Ley de la Propiedad Industrial, establece que la conclusión de la autorización de uso de una denominación de origen, procede en los siguientes casos: nulidad, caducidad o extinción.

La nulidad procede en los siguientes casos:

- a) Cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de la ley.
- b) Cuando se haya otorgado en base a datos y documentos falsos.

La cancelación procede cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma distinta, a la contenida en la declaración de protección.

“ARTICULO 173. El usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración de protección, de no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.”⁴⁰

⁴⁰ Cfr. Ley de la Propiedad Industrial op. cit. supra nota 7, p. 254.

El artículo transcrito ha sido tomado de la legislación vigente, la cancelación a que se refiere es de la autorización de uso que previamente ha otorgado la autoridad, la que procederá siempre que el usuario autorizado no cumpla con las especificaciones contenidas en la declaración general de protección.

Por su parte, la Ley de Invenciones y Marcas en su artículo 168, establecía que el usuario autorizado de una denominación de origen debía usarla en la forma, como fue declarada su protección, mas contemplaba como caso de excepción 'las modificaciones que no alteren o afecten su identidad', lo cual resultaba extremadamente peligroso, toda vez que se dejaba al criterio del usuario, la posibilidad de hacer indicaciones que podían revertirse en su contra, y por ende sufrir la revocación de su autorización.

CAPÍTULO SEGUNDO.

GENERALIDADES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.

1. Procedimiento Administrativo.

a) Concepto.

En el ámbito del derecho administrativo, y en las relaciones jurídico-administrativas, impera la autodefensa en su forma más absoluta. La peculiaridad radica en que las entidades que integran la administración pública, están investidas de prerrogativas que las dispensan de acudir a los jueces para dirimir los conflictos jurídicos y para realizar forzosamente sus decisiones frente a los obligados.

Para el Mtro. Jesús González Pérez, existen tres grados de la autodefensa administrativa:

a) Autodefensa de primer grado declarativa.

Supone el reconocimiento a las entidades que integran la administración pública de la potestad de dictar decisiones ejecutivas. Puede dictar actos investidos de fuerza ejecutiva. Sin la previa homologación judicial, lo en ellos dispuesto debe ser cumplido por los destinatarios. La administración pública no necesita de una sentencia para que se reconozcan y definan sus derechos: puede dictar decisiones obligatorias y ejecutivas. De aquí que normalmente, sea el particular afectado por el acto el que tiene que acudir a la vía procesal para, a través del oportuno proceso, hacer efectivos los derechos desconocidos por la administración.

b) Autodefensa de segundo grado.

Se agota en la potestad de dictar decisiones investidas de presunción de legitimidad, obligatorias y ejecutivas. Dictado el acto, la administración pública puede volver sobre el mismo, eliminarle del mundo del derecho, no sólo a instancias del afectado, sino de oficio, si el acto adolece de defectos graves de invalidez, de no alcanzarse, la administración pública autora del acto no tendrá otra vía para privarle de efectos que deducir la pretensión de anulación ante la jurisdicción en cada caso competente, el Tribunal Fiscal de la Federación y en los procesos de los contencioso administrativo de los Estados.

c) Autodefensa ejecutiva.

La posición exorbitante de la administración culmina con la posibilidad de ejecutar por sí los actos por ella dictados, la ejecución forzosa de los actos administrativos salvo cuando la ley exija la intervención de los Tribunales. Esto pues, constituye la excepción, se exigirá la intervención judicial cuando una ley lo establezca.

Solo la administración podrá realizar, incluso contra la voluntad del obligado lo dispuesto en sus actos.

El acto administrativo ejerce una acción legitimadora de la acción ejecutiva. El acto protege y ampara a los agentes de la administración frente a cualquier entorpecimiento o perturbación, por parte de cualquier autoridad.

Para que pueda hablarse de proceso administrativo es necesario pues, la posibilidad de deducir pretensiones fundadas en derecho administrativo ante órganos imparciales e independientes de la administración activa, cualquiera que sea el encuadramiento de estos órganos.⁴¹

⁴¹ Vid., González Pérez, Jesús, *Derecho Procesal Administrativo*, México, Edit. Porrúa, 1997, p. 4-5.

Con el conocimiento de la importancia de la autodefensa en el Derecho Administrativo, intentaremos llegar al concepto de Procedimiento Administrativo.

Para el esclarecimiento del correcto concepto, consideramos necesario dilucidar las diferencias que existen entre proceso administrativo y procedimiento administrativo; sin embargo, para lograrlo trataremos, en primer término de plantear los conceptos de proceso y procedimiento.

Es así como, para el maestro Acosta Romero, proceso en general "(...)significa un conjunto de actos, acontecimientos, realizaciones del ser, que se suceden a través del tiempo y que mantienen entre sí determinadas relaciones que les dan unidad."⁴²

Carnelutti considera que es proceso judicial o jurisdiccional, el que realizan los órganos jurisdiccionales; por tanto, serán procesos los que se realizan ante los órganos del Poder Judicial y ante aquellos órganos del poder administrativo que solucionan conflictos.⁴³

Para Calamandrei, el proceso es una serie de actos coordinados y regulados por el Derecho Procesal, a través de los cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción.⁴⁴

Al respecto Hugo Rocco sostiene que, es el conjunto de las actividades del Estado y de los particulares con las que se realizan los derechos de estos y de las entidades públicas que han quedado insatisfechos por la falta de actuación de la norma de que derivan.⁴⁵

⁴² Vid., Acosta Romero, Miguel, *Teoría General Del Derecho Administrativo*, México, Porrúa, 1990, p.678.

⁴³ Cfr., *Idem*.

⁴⁴ Cfr., *Idem*.

⁴⁵ Cfr., *Idem*.

Ahora bien, para que exista la posibilidad de unir el concepto proceso con la materia de Derecho Administrativo debemos aclarar que el derecho procesal administrativo, se refiere solo a los procesos judiciales contra la administración, no abarcará el estudio del procedimiento administrativo en que se desenvuelve la función administrativa.

Por tanto, el proceso administrativo es una parte del derecho Administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa.

Otro tema relacionado que consideramos relevante hacer mención de él, es el proceso judicial contencioso administrativo, se refiere a las contiendas establecidas por un particular contra la administración, es un tipo especial de proceso judicial para el conocimiento de controversias, conflictos o causas administrativas.

Al respecto del proceso administrativo, Acosta Romero comenta que es el conjunto de actos realizados conforme a ciertas normas, que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que es la resolución de un conflicto, la reestructuración de un derecho, o resolver una controversia preestablecida, mediante una sentencia.⁴⁶

En cuanto al concepto de procedimiento entendemos por el mismo, el conjunto de actos realizados conforme a ciertas normas para producir un acto.

Para José María Villar y Romero, en el procedimiento administrativo no hay partes contrapuestas, sino que hay una relación entre la Administración y el interesado.⁴⁷

⁴⁶ Cfr., *Idem.*

⁴⁷ Cfr., *Idem.*

Mientras tanto para García Oviedo, lo constituyen los trámites y formalidades que debe de observar la Administración, para resolver las reclamaciones que los particulares formulen.⁴⁸

Gabino Fraga considera que es el conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo.⁴⁹

El catedrático Acosta Romero apunta que, es todo el conjunto de actos señalados en la ley, para la producción del acto administrativo, así como la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa, ya sean internas o externas.⁵⁰

Ahora bien, el procedimiento administrativo es de la misma forma, parte del derecho Administrativo, pero estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa.

Asimismo, forma parte del derecho procesal y regla las acciones procesales que permiten la impugnación judicial de la voluntad administrativa.

En cuanto a los diferentes tipos de procedimiento encontramos:

PROCEDIMIENTO INTERNO.

Se da en todo el conjunto de actos que realiza la Administración, en su ámbito meramente de gestión administrativa entre sus órganos, sin interferir en la esfera de los particulares y podrá ser a su vez previo, si es anterior a una decisión, o resolución y posterior de ejecución.

PROCEDIMIENTO EXTERNO.

⁴⁸ Cfr., *Idem.*

⁴⁹ Cfr., *Idem.*

⁵⁰ Cfr., *Idem.*

Será aquel que interfiera en la esfera jurídica de los particulares en mayor o menor grado.

PROCEDIMIENTO PREVIO.

Verbigratia, la expropiación en la que se necesita que se hagan estudios urbanísticos y económicos, etc., para determinar su convivencia, no se cumple voluntariamente, el procedimiento posterior que es la ejecución.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.

Hay actos que implican un procedimiento de ejecución en el que no haya que utilizar la compulsión, *verbigratia*, los contratos administrativos, donde no hay compulsión o coacción del Estado para su ejecución, a menos de que el contratista incurra en incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DE OFICIO

De oficio o vinculado, aquel procedimiento que lleven a cabo las autoridades en cumplimiento de sus obligaciones.

PROCEDIMIENTO A PETICIÓN DE PARTE.

Es aquel que requiere el impulso del particular para la expedición de un acto administrativo, o para la ejecución de ese acto.⁵¹

Los principios jurídicos del procedimiento administrativo son :

1.- Legalidad objetiva, tiende no solo a la protección del recurrente, derechos subjetivos, sino también a la defensa de la norma jurídica objetiva con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia con el funcionamiento administrativo. Como consecuencia, el procedimiento se caracteriza por: es instructorio, se impulsa de oficio, priva el principio de la verdad material, por oposición a la verdad

⁵¹ Cfr., *Ibid.*, p. 680.

formal, el desistimiento del recurrente no exime de la administración de la obligación de determinar si existe o no ausencia de ilegitimidad, incluso el fallecimiento del recurrente no varía tal conclusión. Iniciado el procedimiento, la administración debe continuarlo de oficio hasta averiguar la verdad de la denuncia o del recurso.

2.- La oficialidad, incumbe a la autoridad administrativa dirigir el procedimiento y ordenar la práctica de cuanto sea conveniente para el esclarecimiento y resolución de la cuestión planteada. El principio inquisitivo es el que domina al procedimiento administrativo.

Este principio deriva de la legalidad objetiva y tiene las siguientes consecuencias jurídicas:

- **Impulsión de oficio:** Iniciado de oficio o a petición de parte, pero la impulsión corresponde en todos los casos a la Administración, es admisible la caducidad o perención por la paralización de un procedimiento, la continuación del mismo no depende de la voluntad de la Administración, la inacción del administrado produce la paralización del procedimiento. En cambio en nuestro procedimiento administrativo la Administración no está obligada a ceñirse a los puntos reclamados por el particular, pues pueden haber otros vicios.
- **Instrucción:** La obtención de pruebas y averiguación de hechos, efectuada a petición de parte o de oficio; la administración debe cooperar en la reunión de los elementos de juicio.
- **Verdad material:** El órgano debe ajustarse a los hechos, prescindiendo de que hayan sido alegados y aprobados por el particular o no. Si la decisión administrativa no se ajustara a los hechos materialmente verdaderos su acto estaría viciado.

3.- Informalismo en favor del administrado, la carencia de formas escritas, su informalismo, debe ser interpretado en favor del administrado. Como aplicaciones prácticas de este principio: no es menester calificar jurídicamente las peticiones, los recursos pueden ser calificados erróneamente; los recursos administrativos han de interpretarse no de acuerdo a la letra de los escritos, sino conforme a la intención del recurrente, la administración debe corregir evidentes equivocaciones formales de los administrados, la equivocación del destinatario del recurso tampoco afecta su procedencia.

4.- Debido proceso

Hacemos referencia a nuestras garantías individuales contenidas en nuestra Carta Magna.

- Derecho a ser oído.
- Derecho a ofrecer y producir pruebas.
- Derecho a una decisión fundada.

5.- La igualdad, la Administración está obligada a dar una participación igualitaria a los interesados, so pena de ilegitimidad de la decisión por afectar la imparcialidad que debe guardar en el trámite.

6.- Celeridad, economía, sencillez, eficacia

7.- Carácter escrito, algunas legislaciones establecen la forma oral.

8.- Ausencia de costas, tanto la Administración como la parte recurrente, deben sufragar sus propios gastos.⁵²

⁵² Cfr., *Idem*.

Podemos mencionar como alguna de las diferencias entre proceso y procedimiento administrativo es que en uno hay unidades y se busca como finalidad la solución de un conflicto, y el otro es un conjunto de actos también con cierta unidad y finalidad, pero que en realidad no buscan la solución de un conflicto, sino la realización de un determinado acto.

Para José Roberto Prom la diferencia entre ambos conceptos radica en:

Proceso es un concepto teleológico. Procedimiento un concepto formal. Proceso es el conjunto de actos que tienen por finalidad esencial llegar al dictado de otro acto determinado: el acto jurisdiccional. Es una secuencia de actos que tienen por fin decidir una controversia, por parte de una autoridad imparcial e independiente.

Procedimiento señala un aspecto externo de actos desenvueltos progresivamente. La mera serie o sucesión de actos coordinados, basta para constituir un procedimiento; no alcanza para caracterizar un proceso. Todo proceso indica el procedimiento; pero en cambio no todo procedimiento implica un proceso.⁵³

Es así como el proceso administrativo, es el medio instaurado para dar satisfacción jurídica con intervención de un órgano judicial, a las pretensiones de los administrados afectados en sus derechos subjetivos o intereses legítimos por la actividad administrativa del Estado y a las pretensiones de la Administración respecto de los actos que no puede revocar.

Es un medio para dar satisfacción jurídica y con intervención de en órgano judicial.

⁵³ Vid., Prom, José Roberto, *Instituciones de Derecho Administrativo*, 2ª reimpresión, México, Edit. Astrea, 1983, p. 503.

b) Naturaleza Jurídica.

Lo que en realidad pretendemos es la posible referencia del fenómeno procesal a uno de los conceptos fundamentales de la ciencia jurídica. Por ello, si se llegará a la conclusión de que no existe en concepto más general, habríamos de llegar a la conclusión de que el proceso constituye uno de tales conceptos, y podría resolverse la cuestión de su naturaleza afirmando que el proceso es el proceso, careciendo de sentido toda referencia a conceptos distintos. En caso contrario habrá que buscar el concepto más general del que proceso sería una manifestación.

Abandonadas totalmente las doctrinas privatistas como incompatibles con la índole pública de la institución, queda reducido el problema a examinar cual de las doctrinas publicistas podría ser aceptada, lo que equivale a estudiar si el proceso puede afirmarse que es una relación o una situación jurídica, una institución o un servicio público, por citar las más características de las que realmente refieren la noción proceso a un concepto jurídico más amplio.

Es indudable que entre los sujetos que intervienen en un proceso existen vínculos jurídicos a los que puede calificarse de relación jurídica o estado de ligamen.

El proceso, es, respecto de la función jurisdiccional, lo que el servicio público es respecto de la función administrativa. Uno y otro consisten en un complejo de actividades o actuaciones en que se concreta una función pública. En uno y otro caso un complejo de actividades presididas por la idea común de satisfacer una necesidad pública. El proceso y el servicio público son instituciones a través de las cuales se realiza una función estatal, como son la policía o el fomento. El concepto que, dentro de la ciencia del derecho administrativo ocupa el mismo, lugar que en la del procesal ocupa el proceso, no es el del procedimiento

administrativo como erróneamente habían creído varias generaciones de administrativistas sino del servicio público.

- a) Así como en el derecho administrativo, dentro del servicio público, cabe hablar de relaciones jurídicas -jurídico-administrativas- entre el Estado y los usuarios del mismo, aun cuando el servicio público no sea una relación jurídica, de alguna manera, en derecho procesal, también cabe hablar de relaciones o situaciones jurídicas -jurídico-procesales-, aun cuando el proceso no sea una relación o situación jurídicas. Que en el proceso existan relaciones jurídicas no quiere decir que sea una relación jurídica.
- b) Así como en derecho administrativo el concepto de procedimiento administrativo es independiente del servicio público, aun cuando para realizar cualquier servicio público sea necesario utilizar un procedimiento administrativo, de análoga manera, dentro del derecho procesal, el concepto de proceso es independiente del de procedimiento. Cuando un administrativista se acerca a la distinción entre proceso y procedimiento, que piense en la relación que existe entre servicio público y procedimiento administrativo, y habrá comprendido por fin una distinción que jamás ha visto clara la ciencia del derecho administrativo, cuando incidentalmente, se ocupaba de una problema que pertenecía a distinta disciplina jurídica.

Proceso administrativo y proceso civil

Entre las procesalistas, el problema se ha centrado en la dualidad proceso civil-proceso penal. Pero entre los tratadistas de derecho material y concretamente, entre los administrativistas no se niega la unidad entre los procesos civil, y penal, pero sí la identidad entre proceso civil y procesos especiales.

Proceso civil y proceso administrativo

La diferenciación radical entre proceso civil y proceso administrativo se ha proclamado teniendo en cuenta elementos diversos, fundamentalmente:

- La intervención en el procedimiento administrativo de un sujeto - la administración pública como tal- que no interviene en los procesos civiles.
- La prerrogativas de la administración es un régimen administrativo análogo al civil. El principio de independencia de la administración implica la imposibilidad de que los tribunales perturben la actividad administrativa y hasta de que fiscalicen aquella actividad la administración puede satisfacer por sí sus pretensiones, sin acudir a la fórmula procesal, y cuando un administrado trata de deducir alguna pretensión ha de hacerlos ante órganos encuadrados en la organización administrativa, bien de la administración activa (recursos administrativos), bien de la administración consultiva (recursos contenciosos administrativos).
- La llamada vía contenciosa administrativa es meramente revisora de la vía administrativa de tal modo, que lo que puede calificarse de proceso administrativo ofrece características radicalmente distintas del proceso civil; el proceso administrativo vendría a ser un recurso de casación respecto de la vía administrativa, con las consiguientes repercusiones en orden a las facultades de juez cuestiones que pueden plantearse, etc.
- Unidad en el proceso.

Ninguno de estos argumentos, aun en el supuesto de fuesen admisibles sin reparos, tienen fuerza suficiente para romper la unidad fundamental del proceso. El proceso administrativo es una manifestación del fenómeno procesal.

- Es indudable que el principio de independencia de la administración impidió durante algún tiempo la existencia de un proceso administrativo. Se admitió la

necesidad de que las pretensiones frente a la administración se dedujeran entre órganos imparciales y, por tanto, procesales, dando lugar a verdaderos procesos.

- El hecho de que el proceso administrativo constituya una vía revisora de la administrativa, como quizá erróneamente se ha proclamado, tampoco constituiría un argumento esgrimible para demostrar que el proceso administrativo es sustancialmente distinto del proceso civil.

c) Fuentes del Derecho Procesal Administrativo

No cabe hablar de fuentes del derecho procesal administrativo, sino de fuentes del derecho. El derecho procesal administrativo como las distintas ramas particulares del derecho debe partir de las fuentes jurídicas de cada ordenamiento y limitarse a señalar las especialidades que ofrecen el referirlas al procedimiento administrativo.

Cualquiera que sea el ordenamiento jurídico, pueden señalarse los siguientes tipos de normas:

- 1.- La Constitución como norma fundamental
- 2.- Las leyes
- 3.- La costumbre
- 4.- Los principios generales del derecho

La Constitución como norma fundamental

El proceso administrativo viene regulado en primer lugar por normas contenidas en la Constitución.

Como consecuencia de la preocupación por garantizar la tutela procesal de los derechos e intereses legítimos, se consagran los principios generales aplicables a todo proceso y, por tanto, al administrativo. La Constitución mexicana viene a consagrar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el artículo 17, en relación con los artículos 13 y 14. Estos preceptos establecen la garantía del "debido proceso legal".

El tema de la jurisdicción contenciosa administrativa ha venido envenenando por prejuicios políticos, dando lugar a largas y acaloradas polémicas estériles, sobre la interpretación de algunos textos constitucionales de diverso signo.

Las Leyes

La estructura federal obliga distinguir entre la legislación federal y la de los estados. Con carácter general, que en lo regulado especialmente por la legislación sobre proceso administrativo o fiscal, habrá que estar a la legislación sobre amparo.

En los ordenamientos que atribuyen a los Estados miembros, competencia legislativa para regular los procesos administrativos en su ámbito propio, existirán dos ordenamientos procesales administrativos delimitados, según se ha señalado, por el principio de competencia: el ordenamiento nacional o federal, que regula el proceso administrativo que tienen por objeto pretensiones deducidas frente actos del Estado nacional o federal, y el ordenamiento provincial o de los estados miembros, que regulará el proceso que tuviera por objeto pretensiones frente a éstos y frente a entidades inferiores (municipios).

En los Estados y el Distrito Federal regirá la legislación procesal administrativa propia sobre proceso administrativo o fiscal.

Legislación

"...el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se da el nombre específico de leyes."⁵⁴

La costumbre

Según Gómez Lara, requiere la repetición constante de ciertas conductas y la convicción por la misma colectividad de su obligatoriedad.

Frente a los argumentos aducidos en el plano teórico que parece excluir la conducta del ámbito del derecho procesal, se aduce el mucho más simplista de que no existe en las leyes reguladoras del proceso ninguna declaración expresa sobre su inaplicabilidad ni norma alguna en que pueda inducirse tal conclusión. No parece posible que dentro del proceso administrativo se den supuestos de hecho en que, a falta de ley aplicable, el uso constante y repetido del pueblo haya podido crear la norma que llene laguna legal.

"...la validez de la costumbre deriva de la ley, ya que por sí sola no tiene ninguna fuerza para el derecho."⁵⁵

Los Principios Generales del Derecho

Constituyen la base del ordenamiento, su fundamento mismo. Su función no se limita a suplir la insuficiencia de la ley o de la costumbre. Si constituyen la base del ordenamiento, nada más lógico que acudir a ellos en la labor de

⁵⁴ Cfr., García Maynez, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, 19ª ed., México, Edit. Porrúa, 1971, p.52. -

⁵⁵ Cfr., González Martín Nuria, *Apuntes de cátedra de Derecho Internacional Privado*, 6to. Semestre 1997, Universidad del Pedregal; Cit. Por Camacho Reyes Erika Gma., *La figura Jurídica del Reenvío*, Tesis de Licenciatura, México, Universidad del Pedregal, 1998, p. 27.

interpretar cada una de las normas que le integran. Estos indicarán en cada momento la fórmula interpretativa que se debe elegir.

Los derechos fundamentales de acceso a la justicia, al juez natural y al debido proceso deben jugar como auténticos principios jurídicos al interpretar las normas reguladoras del proceso administrativo.

Principio general aplicable a todos los sectores procesales, y por supuesto, al proceso administrativo, es el antiformalista o de interpretación más favorable al derecho de acceso a la justicia o de *in dubio prohabilitate instanciae*.

Que comportará la interpretación más restrictiva de cuantas normas supongan un obstáculo al acceso a la jurisdicción y, por el contrario, la más extensiva de las que tengan por finalidad facilitar el acceso, la subsanación de los defectos procesales y, definitiva, el examen de la pretensión en cuanto al fondo.

La única referencia de la legislación nacional hacia los principios generales del derecho, la encontramos en el artículo 14 constitucional, dándole carácter de fuente supletoria en las resoluciones del orden civil.

"(...) En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho."⁵⁶

Así mismo lo encontramos en el art. 19 de nuestro Código Civil.

La Jurisprudencia

⁵⁶ Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5ª ed., México, Mac Graw Hill, 1997, artículo 14, párrafo cuarto.

“Podríamos definir a la jurisprudencia como la elaboración de normas jurídicas mediante la asignación de fuerza obligatoria a resoluciones dictadas en el desempeño de la función jurisdiccional.”⁵⁷

Particularmente en nuestro país, la jurisprudencia es el resultado de cinco resoluciones en el mismo sentido.

La Doctrina

“(…) los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación.”⁵⁸

Tratados Internacionales

“(…) Todo acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de Derecho Internacional destinado a producir efectos jurídicos, regulado por el Derecho Internacional.”⁵⁹

ch) Los sujetos del proceso

• El Órgano Jurisdiccional

La jurisdicción es una función estatal, es el Estado, en el ejercicio de la función jurisdiccional, el que satisface las pretensiones que una parte esgrime

⁵⁷ Cfr., Camacho Reyes Erika Gma., *La figura Jurídica del Reenvío*, Tesis de Licenciatura, México, Universidad del Pedregal, 1998, p. 27.

⁵⁸ Cfr., García Maynez, Eduardo, *op. cit. supra* nota 54, p.76.

⁵⁹ Cfr., González Martín Nuria, *op. cit. supra* nota 55, p. 30.

frente a otra; incide como tercero en una relación jurídica, diciendo con arreglo al ordenamiento jurídico la pretensión ante el deducida.

Cuando es el Estado la parte que deduce o frente a lo que se deduce la pretensión, únicamente existirá proceso y función jurisdiccional en la medida en que se dé una independencia real del órgano estatal al que se confía la satisfacción de la pretensión, en la medida entre el sujeto que administra y el sujeto que juzga, sean realmente distintos e independientes.

Cuando el Estado administra es el titular de un interés público, es un sujeto de derecho, que trata de realizar determinados intereses, relacionándose con otros sujetos de derecho. Es titular de un interés en juego, el interés público, y para su realización se somete al derecho. Si bien la personalidad del Estado es única, esta personalidad adquiere toda su relevancia en su faceta administrativa, aun cuando quien administre sea un órgano del Poder Judicial o del Legislativo.

En teoría, cuando el Estado juzga, no es parte interesada en una relación jurídica; no es sujeto de derecho que trata de realizar sus peculiares intereses con arreglo a derecho, sino sujeto imparcial que examina si una pretensión es o no conforme al ordenamiento jurídico.

Por eso no existe jurisdicción ni proceso cuando es la propia administración la que retiene la función de examinar si son conformes ante ellos las pretensiones frente a ellas deducidas.

En México no se atribuye con carácter general la jurisdicción para conocer de los litigios administrativos a los Tribunales de lo contencioso administrativo fiscales, las pretensiones fundadas en derecho administrativo, en los demás supuestos habrán de ser formuladas ante los Órganos de la Jurisdicción ordinaria, que conocerán de las mismas en el correspondiente proceso de amparo.

De aquí que en el ordenamiento mexicano coexistan el sistema administrativo y el judicial, siendo cada vez mas reducido el ámbito de este último, si bien siempre se mantiene la jurisdicción de los Tribunales ordinarios para conocer de los amparos contra las resoluciones de los Tribunales administrativos.

De este modo se produce una posible doble actuación de la administración pública, con la consiguiente repercusión en el orden procesal; investida de las prerrogativas de poder y sujeta a su derecho de privilegio, y como cualquier otra persona, sujeta al mismo derecho común y especial que los particulares.

Surgió una dualidad o pluralidad de jurisdicción para juzgar a la administración pública: por un lado, la contenciosa administrativa, para conocer de las pretensiones fundadas en derecho administrativo; por otro, la jurisdicción ordinaria y demás jurisdicciones especiales, para conocer las pretensiones fundadas en derecho común o en aquellos otros derechos sometidos a una jurisdicción especial, tres sistemas de organización de las jurisdicciones a las que se confía el examen de las pretensiones frente a la Administración Pública.

El de unidad tradicional, que atribuye su conocimiento a los tribunales ordinarios, sin especialización alguna; el de dualidad o pluralidad de jurisdicciones, en el que las pretensiones fundadas en derecho administrativo se confían a Órganos Jurisdiccionales con determinadas especialidades, bien encuadradas en la común organización judicial, o fuera de la misma y la atribución a los Órganos de la Jurisdicción contenciosa administrativa del conocimiento de todas las pretensiones frente a la administración, abstracción hecha del derecho en que se funde.

El primero y más importante requisito procesal es la jurisdicción. Para que un órgano jurisdiccional pueda conocer de una pretensión que ante el se

deduzca, es necesario que tenga jurisdicción, es decir, que, por su fundamento jurídico material, este dentro del ámbito de su esfera de atribuciones.

El conocimiento de las pretensiones fundadas en derecho administrativo podrá ser atribuido a Órganos de la Jurisdicción ordinaria o a Órganos de una Jurisdicción especial contenciosa administrativa, según se prevea en cada ordenamiento jurídico. Y solo podrá conocerlo al que se le hubiere confiado y si se dedujera ante una distinta jurisdicción se declarará la inadmisibilidad.

Existen diversas reglas al respecto:

- a) La falta de jurisdicción puede ser apreciada de oficio por el Órgano Jurisdiccional.
- b) Momento en que pueda ser apreciada, la posibilidad de la falta de este requisito procesal:
 - En un trámite previo.- En este trámite, el Tribunal de oficio verificará si la pretensión esta dentro del ámbito de su jurisdicción y, en su caso, declarará la inadmisibilidad o improcedencia.
 - Sentencia.- Si no se ha hecho anteriormente, previamente al examen de la cuestión de fondo.
- c) Consecuencias de la declaración de falta de jurisdicción comportara la inadmisibilidad de la pretensión. Si fuera anterior a la terminación del proceso, se producirá la terminación anticipada y si fuera en el momento de la sentencia se hará esta declaración, sin entrar al fondo.⁶⁰

La extensión y los límites de la jurisdicción a la que se confía el conocimiento de las pretensiones fundadas en derecho administrativo dependerá del sistema de jurisdicción que se adopte. Adquiere máxima relevancia el problema cuando el conocimiento de estas pretensiones se confía a Órganos

⁶⁰ Cfr., González Pérez, *op. cit supra* nota 41, p. 50.

Jurisdiccionales especiales, diferenciados de la común organización judicial. Pues es entonces cuando se plantea el problema de la delimitación de lo que se ha denominado tradicionalmente 'materia contenciosa administrativa', como objeto propio de esta jurisdicción, con todas las dificultades que ello comporta.⁶¹

Finalmente con respecto a la Jurisdicción para conocer de las pretensiones fundadas en derecho administrativo, entendemos como su principio general que, en el sistema normal de justicia administrativa, la jurisdicción de los Órganos del orden judicial contencioso administrativo se extiende al conocimiento de las pretensiones fundadas en derecho administrativo.

- **El Ministerio Público**

Existen dificultades para precisar el concepto y naturaleza de esta institución, En teoría existen dos categorías, las que son creación de la defensa del interés público o de la ley en el proceso. El Ministerio Público (MP) será la institución adecuada para la defensa del interés público en el proceso, además de ser el defensor y representante del Estado y otras entidades públicas en el proceso.

La diversidad de funciones que ejerce repercute, en las dos cuestiones básicas en que se ha concretado el problema de su naturaleza jurídica: dependencia o independencia del Ejecutivo y gozar de las prerrogativas de inamovilidad además de las garantías constitucionales reconocidas a los miembros del Poder Judicial.

Si presuponemos que la función del MP es la defensa del interés público, apartando la de defensa de los entes públicos, podrá resultar posible una supuesta independencia del Ejecutivo.

⁶¹ Cfr., González Pérez, *op. cit. supra* nota 41, p.65.

Cuando el MP interviene en el proceso en defensa del Estado o de otro ente público, es incuestionable que es, no parte como se ha dicho impropriamente pues la parte es el Estado o el ente público defendido sino representante de una de las partes del proceso.

El MP puede intervenir en el proceso para deducir una pretensión, para oponerse a una pretensión; para emitir un informe.

El problema que se plantea es si la defensa de la Administración Pública, la defensa de la entidad pública que, concretamente, es parte en el proceso, debe ser asumida por el MP y si debe intervenir en el proceso en defensa de la legalidad, así como la compatibilidad del ejercicio de ambas funciones.

Existe una clara tendencia favorable a que las funciones de asistencia y representación de las entidades públicas se confíe a sus respectivos abogados. En el supuesto de que se sustraiga del MP la función de defensa de la administración pública quiere decir que debe desaparecer del proceso administrativo o debe intervenir en defensa de la legalidad.

Sin embargo la presencia del MP en el proceso es necesaria para garantizar plenamente la sumisión de la Administración Pública al derecho, reconociéndosele legitimación para iniciar el proceso y dándole intervención en los no iniciados por él en defensa de la legalidad, para superar algunas de las quiebras que el mismo ofrece, como consecuencia de la desigualdad real o de hecho entre las partes.

Si el MP interviene en el proceso administrativo ha de hacerlo en interés de la legalidad y no para defender a ultranza una posición de parte, cualquiera que sea el grado de disconformidad con el ordenamiento jurídico.

Debido a los defectos del proceso administrativo se han creado, otros sistemas de control inspirados en una institución de moda: el *ombudsman*. Entre estos defectos destacan dos especialmente cualificados para defender la intervención en el proceso administrativo de un sujeto cualificado: la desigualdad de las partes y la inhibición de la víctima de la administración.

Es un hecho incuestionable que la administración no aparece ante el juez como una parte procesal en régimen de igualdad. La Administración Pública ni ante el Juez deja de ser privilegiado, goza de una serie de prerrogativas de hecho.

Asimismo, existe desconfianza generalizada entre los administrados y hasta entre los hombres de derecho que asumimos su defensa en los procesos administrativos.

Esta inhibición de las víctimas de la administración se evitaría, si existiera un sujeto cualificado que, acogiendo directamente las quejas y reclamaciones del administrado, estuviera legitimado para poner en marcha el mecanismo procesal.⁶²

- **Las partes**

El proceso se nos manifiesta como un complejo de actividades de dos tipos de sujetos: unos, que discuten acerca de la conformidad de una pretensión con el ordenamiento jurídico; otros, que deciden acerca de esa inconformidad, y, en consecuencia, actúan o se niegan a actuar la pretensión deducida. Aquellos sujetos son las partes del proceso, su concepto se elabora en relación con el de pretensión procesal.⁶³

⁶² Cfr., *Ibid.* pp.83-96.

⁶³ Cfr., *Ibid.* p. 97.

Es parte procesal aquella que formula o aquella frente a quien se formula la pretensión objeto del proceso.

En el proceso administrativo, normalmente es parte demandante persona distinta a la administración pública de que dimana el acto frente al que se deducía la pretensión. Sin embargo, en los derechos procesales administrativos hispanoamericanos cabe algún supuesto en que, como excepción a los principios característicos del régimen administrativo, la administración pública es demandante y son demandados los particulares. Se trata de aquellos casos en que la administración tiene vedada la vía autodefensiva para satisfacer sus pretensiones, concretamente, cuando la pretensión consiste en la anulación de un acto administrativo declaratorio de derechos en favor del particular.

La posición jurídica de las partes en el proceso es explicada por los tres principios que se conocen por los nombres de principio de la cualidad de partes, principio de la igualdad de las partes y principio de la contradicción.⁶⁴

Capacidad para ser parte y capacidad procesal

La capacidad es uno de los conceptos generales que el derecho procesal se limita a admitir y a aplicar en el ámbito procesal. Se trata de una cualidad de la persona, que se desdobra en dos grados, los cuales aplicándose al derecho procesal, conocemos como capacidad para ser parte y capacidad procesal.

La capacidad para ser parte es la proyección, en la esfera procesal, de la capacidad jurídica, será, por tanto la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal.

La capacidad procesal es la proyección de la capacidad de obrar; será por tanto, la actitud de realizar por sí actos procesales.

⁶⁴ Cfr., *Ibid.* pp. 98-101.

A este respecto debemos aclarar el concepto de legitimación del Mtro. Jesús González Pérez⁶⁵ es la aptitud de ser parte en un proceso concreto, presupone que no toda persona con capacidad procesal puede ser parte en un proceso, sino únicamente las que encuentren en determinada relación con la pretensión. Por tanto, esta idoneidad específica se deriva del problema de fondo a discutir en el proceso.

Sin embargo es necesario recordar que, para que una persona pueda comparecer en un proceso y deducir peticiones ante el Órgano Jurisdiccional no basta que ostente capacidad y esté legitimado. Es necesario que pueda por sí, comparecer en el proceso, pedir al Órgano Jurisdiccional la tutela jurídica que solicita, esta facultad se conoce con el nombre de poder de postulación.

El poder de postulación es un requisito procesal cuyo tratamiento jurídico se concreta en las consideraciones siguientes:

- a) Que el Órgano Jurisdiccional no admitirá escrito alguno de persona que carece de tal poder de postulación.
- b) Que se trata de un defecto que puede ser subsanado.

Hablando nuevamente del hecho de que el proceso administrativo se desarrolla entre dos partes, este principal elemento, principio de dualidad de las partes, no implica la necesidad de que sea un solo sujeto el demandante, y un solo sujeto el demandado.

Es frecuente, por el contrario, que el complejo de actividades en que consiste el proceso se desarrolle entre más de dos sujetos. Lo que aquel principio implica es que, cuando se dé la existencia de más de dos sujetos, todos ellos se agrupen en aquellas dos posiciones de ataque y defensa inherentes a la dualidad

⁶⁵ Cfr., *Ibid.* p. 105.

de partes. Pues incluso en aquellos casos en que un tercero surge para formular una pretensión frente a los que en un proceso existente mantienen las posiciones enfrentadas de demandante y demandado, surge un proceso nuevo, en el que los antiguos contendientes pasan a ocupar la posición procesal de demandados ante la pretensión formulada por el tercero.

Existen dos conceptos que consideramos relevantes en mencionar en esta parte por la posibilidad de que llegue a formar parte del procedimiento administrativo.

El litisconsorcio implica la pluralidad de partes principales, actuando en un plano de igualdad; bien de demandantes, (litisconsorcio activo), bien demandados (litisconsorcio pasivo), bien de demandantes y demandados (litisconsorcio mixto). En el proceso administrativo no existe razón alguna, que impida la admisión de todos estos supuestos de litisconsorcio, cualquiera que fuere el tipo de proceso y la posición procesal de la administración.

Y la parte coadyuvante que es la persona que interviene en el proceso en posición subordinada de las partes principales. El coadyuvante se halla ligado secundariamente a la posición de otra parte principal colaborando con ella de modo instrumentalmente simple; es decir, accede a un proceso iniciado entre las partes principal adheriéndose a las pretensiones de la parte demandante o demandada.⁶⁶

⁶⁶ *Cfr., ibid.* pp. 112-120.

2. Desarrollo del Proceso

a) Demanda

Si el proceso es una institución de satisfacciones de las pretensiones que una parte esgrime frente a otra, resulta claro que se sea alguna parte la que solicita la actuación del órgano jurisdiccional. La demanda es el acto típico y ordinario de iniciación del proceso.

La demanda no solo es el acto que inicia el proceso, sino también es la manifestación o ejercicio de la acción.

La demanda podría definirse como "aquella declaración de voluntad de una parte por lo cual ésta solicita que se dé vida a un proceso y que comience su tramitación."⁶⁷

Al ser la demanda el acto de iniciación del proceso y contener la pretensión procesal, el incumplimiento de los requisitos procesales da lugar a la inadmisibilidad de la pretensión. Si no se cumplen los requisitos de admisibilidad establecidas en el ordenamiento que regula el proceso y no se subsanan los defectos susceptibles de ello en el plazo señalado al efecto en el caso en que se hubiese requerido subsanar tal omisión, el tribunal no podrá examinar la pretensión en cuanto al fondo. Siguiendo con los criterios establecidos por Jesús González Pérez, procederemos a una breve explicación de los requisitos de la demanda.

Dentro de los requisitos subjetivos, tenemos que se pueden clasificar en los siguientes:

1. Los referentes al órgano jurisdiccional.- La demanda deberá dirigirse al órgano jurisdiccional competente para conocer de la controversia, el sólo hecho de

⁶⁷ Cfr., Guasp, *op. cit.*, nota 76, t.II, vol I, parte 1ª, p. 232 y *op. cit.* nota 41, l. p. 299; Cit. por González Pérez, Jesús, *op. cit. supra* nota 41 p.202

presentar la demanda ante el órgano jurisdiccional, será suficiente para suplir la omisión de este requisito.

2. Los referentes a las partes.- Estas se subdividen en dos el demandante y el demandado.
 - En el caso del demandante, deberá ser formulada por la persona que, teniendo capacidad para ser parte es decir que cuente con la capacidad de ejercicio, y esté legitimada para iniciar el proceso de que se trate.
 - En lo referente al demandado, deberá dirigirse a la persona legitimada pasivamente como parte demandada, es decir a la cual se exige el cumplimiento de las pretensiones del demandante.

En cuanto a los requisitos objetivos tenemos los siguientes:

1. Requisitos generales.- Es necesario identificar el acto o disposición objeto de impugnación, quedando así delimitado a lo largo del proceso. De tal modo que no puede variarse después el objeto de la impugnación.
2. Requisitos de las demandas que contienen la pretension, dentro de estos encontramos los siguientes:
 - Petición.- La pretensión procesal implica una petición que se hace al órgano jurisdiccional con relación a un acto o disposición. Si la pretensión no se limita a solicitar la declaración de nulidad o anulación sino que se pide, además, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, es necesario que de un modo claro y preciso se señale lo que se pide.
 - Fundamento.- Es necesario distinguir el fundamento que es lo que permite delimitar la pretensión, de la motivación, que es lo que permitirá al órgano jurisdiccional a determinar la procedencia de la acción intentada.

Referente a los requisitos de la actividad:

1. Lugar

La demanda se presentará en el lugar donde tenga su sede el órgano jurisdiccional al que se dirija, en el registro o dependencia destinada a recibir los escritos.

2. Tiempo

El tiempo se refiere a los siguientes aspectos.

- Este aspecto se refiere a los términos con los que cuenta el demandante de solicitar al órgano jurisdiccional según lo establezca el ordenamiento jurídico respectivo para impugnar el acto o disposición frente al que se deduce la pretensión.
- La notificación o publicación como punto inicial del cómputo del plazo resulta de suma importancia para la iniciación del proceso administrativo a efecto de que no empiece a correr en tanto no se produce la notificación del acto con todos los requisitos legales, o, en su caso, la publicación de la disposición general.
- Consecuencias de la presentación extemporánea del escrito inicial dentro de plazo que concede el ordenamiento que rige el proceso el resultado es sin lugar a dudas la inadmisibilidad de la pretensión y en consecuencia no habrá de hacerse pronunciamiento alguno sobre la pretensión.

3. Forma

Este aspecto se conforma por los siguientes rubros.

- Producción del acto. La demanda deberá manifestarse: por escrito; en español, común a todas las leyes mexicanas reguladoras del proceso administrativo;

con las formalidades que establezca la legislación respectiva, la demanda contiene la pretensión, deberá expresar los hechos y fundamentos de derecho en que se funde.

- Recepción del acto. Se conforma por tres aspectos: presupuesto procesal en sentido estricto, los documentos que han de acompañar al escrito y de la condición en sentido estricto, consistente en la admisión del escrito.

Efectos jurídico-materiales: la suspensión de la ejecución del acto impugnado.

Los distintos ordenamientos establecen como medida cautelar la suspensión de la ejecución, cuando de ella puedan derivarse daños cualificados por su difícil o imposible reparación.

Lo que ha determinado que el principio general tradicional de ejecutividad haya concedido consagrándose, en algunos supuestos el efecto suspensivo de la iniciación del proceso y en los demás observándose una tendencia de jurisprudencia más generosa a la hora de pronunciarse sobre la petición de la suspensión.⁶⁸

Efecto suspensivo de la iniciación del procedimiento administrativo.

Las leyes imponen la suspensión de los actos tributarios o en general que establecen el pago de una cantidad siempre que se preste garantía a la forma que prevén las leyes respectivas.

La suspensión por acuerdo del tribunal.

La suspensión únicamente puede acordarse por el Tribunal a instancia del demandante, es una medida cautelar a fin de garantizar los efectos del

⁶⁸ Cfr., González Pérez, Jesús, *op. cit. supra* nota 41, p. 212.

proceso, que ha de decretarse en un proceso especial con este concreto objeto.

En los supuestos en que la ley no prevé la suspensión de oficio, existirá un margen más o menos discrecional del tribunal para apreciar si se dan los requisitos atendiendo a las reglas mínimas que son de tres tipos: la naturaleza del daño, la seriedad de los motivos de impugnación del acto y la relación del acto con el interés público.

Toda medida cautelar supone una verosimilitud del derecho pretendido por el actor, el requisito de la seriedad de la demanda sea condición tan decisiva e importante como la naturaleza del daño. Es necesario que la suspensión no contravenga las exigencias del interés público.

En las leyes mexicanas, en lugar de interés público se suele hablar de interés social, y se establece como requisito para poder acordar la suspensión que no se siga en perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que no se deje sin materia al juicio.

El tribunal al decidir sobre la suspensión puede acordar la prestación de caución para responder de los perjuicios que se ocasionen con la suspensión, que debe ser suficiente.

Efectos jurídico-procesales.

Para comprender los efectos jurídicos procesales tenemos que analizarlos desde tres aspectos:

1. Respetto de los sujetos:

- **Organo Jurisdiccional:** Cuando la demanda ha sido presentada ante el órgano jurisdiccional cumpliendo con los requisitos establecidos previamente

dicho órgano adquiere definitivamente la competencia para conocer del asunto.

- Partes: Fija la legitimación de las partes, si existía al tiempo de interponer la demanda.

2. Respecto del objeto:

- Este se refiere al hecho de que la prestación o prestaciones reclamadas en la demanda no pueden ser alteradas después de la presentación de la demanda, sino en mínima medida.

“En las leyes mexicanas sobre proceso administrativo suele admitirse en algún supuesto la ampliación de la demanda, si bien esta ampliación que viene a ser una réplica, tiene un alcance mucho más limitado que el de modificar la pretensión, al menos cualitativamente.”⁶⁹

3. Respecto a la actividad:

- Consiste en la imposibilidad de que se inicie un proceso diverso sobre el mismo objeto; en consecuencia, si se iniciara otro proceso sobre el mismo asunto, podía oponerse la excepción de litispendencia.

b) Instrucción del proceso

Esta etapa del proceso tiende a proporcionar los elementos necesarios para que pueda llevarse a cabo la comparación entre los fundamentos de la pretensión y del ordenamiento jurídico. Comprende dos tipos de actividad: por un lado, aquella por la que se aportan al proceso determinados hechos o

⁶⁹ Cfr., *Ibid.* p. 219.

normas como fundamento de la pretensión o de la oposición a la pretensión; por otro, la que tiende a verificar la veracidad de aquellos datos.

La Instrucción del proceso o alegación procesal es por tanto, el acto por el que se incorporan al proceso determinados hechos o normas como fundamento de la pretensión o de la oposición a la pretensión.

No hay que confundir la alegación como acto procesal con el trámite o fase del procedimiento que suelen regular los ordenamientos jurídicos con aquella finalidad. Tampoco debe confundirse con el escrito en que han de formularse las alegaciones en aquellos procesos que se inspiran en el principio de la escritura, en un mismo escrito pueden deducirse varias alegaciones, tanto de hechos como de normas jurídicas.

También puede emanar del Órgano Jurisdiccional, el Juez puede tener en cuenta normas que ninguna de las partes ha alegado tiene más aplicación el principio inquisitivo, de aquí que en los distintos ordenamientos jurídicos se reconozca al Órgano Jurisdiccional la posibilidad de aportar al proceso, no sólo normas jurídicas, sino hechos no alegados por las partes.

La regulación de las alegaciones procesales y, en general, de la instrucción del proceso será distinta, según los principios en que se inspire. Según se adopte con carácter general el principio dispositivo o el inquisitivo y el carácter revisor o no de la jurisdicción administrativa.

El principio de que el Órgano Jurisdiccional no puede aportar al proceso datos de hecho se ha tratado de explicar con tres teorías fundamentales:

1. La del interés privado, la naturaleza privada de los intereses que se ventilan en un proceso civil justifica la abstención del órgano jurisdiccional.

2. La de incompatibilidad psicológica, el juez no puede aportar al proceso datos de hecho que con toda seguridad favorecerán a alguna de las partes, sin poner el peligro la imparcialidad con que debe desempeñar la función a él encomendada; y
3. La de estímulo por ser las partes las que están más en condiciones de aportar los datos que el Juez tiene necesidad de conocer es preciso estimularlas a dicha aportación.

Para aquellas que el principio quiere decir que la vía contenciosa administrativa es una segunda instancia de la vía administrativa, carece de sentido la instrucción del proceso administrativo, o al menos que debe aceptarse con las limitaciones que se admite en una segunda instancia o apelación.

c) Las Pruebas

Para el Mtro. Jesús González Pérez considera como el concepto de prueba:

"(...) la actividad por la que se trata de convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos que han de servir de fundamento."

Una de las clasificaciones mas generales de la prueba es la que se basa en el medio que se utiliza para lograr el convencimiento del juez, clasificándose en:

1. *Personales*. Si se logra tal convencimiento por medio de personas. Según la posición de estas personas con relación al proceso, pueden ser:
 - A. Si son partes en el proceso: confesión. Las leyes procesales administrativas mexicanas excluyen expresamente la prueba confesional mediante la absolución de posiciones en los procedimientos administrativos y tributarios.

B. Si son partes: puede ocurrir a su vez.

Que el tercero conozca los datos dentro del proceso, en cuyo caso estamos frente a una prueba pericial. Las leyes mexicanas sobre el proceso administrativo y tributario la admiten con generalidad "en las cuestiones relativas a alguna ciencia o arte".

Que el tercero conozca los datos fuera del proceso, en cuyos casos estamos frente a la prueba testifical. Que se admite con carácter general.

2. *Reales*. Si se logra tal convencimiento por medio de cosas:

A. Si la cosa es mueble, estamos ante la prueba documental.

B. Si la cosa es inmueble, estamos ante el reconocimiento judicial.

3. *Presunciones*. Si se logra el convencimiento del juez por medio de hechos, indicios de la existencia o no existencia de otros.

Ahora bien, las leyes procesales administrativas deben limitarse a regular las especialidades que ofrece el proceso administrativo respecto del proceso civil. A consecuencia del carácter supletorio del Código Federal de Procedimientos Civiles en las leyes mexicanas existe una regulación bastante completa sobre la prueba, sin perjuicio de la remisión a la legislación procesal civil, lo que se hace siempre respecto de medios de prueba y respecto de valoración de las pruebas, aunque en este último aspecto algunas leyes establecen algunas especialidades.

En líneas anteriores habíamos afirmado que la prueba es la actividad que tiene por misión convencer al juez de la existencia o no existencia de un dato

procesal, por tanto, el estudio de los sujetos de la prueba deberá precisar a quién corresponde aquella actividad, y ante quién debe realizarse.

En principio, son las partes las que tienen derecho a probar y es el órgano jurisdiccional el sujeto al que se prueba, ya que es a él al que se quiere convencer de la realidad de la alegación. Sin embargo, conviene señalar que a veces el órgano jurisdiccional no se limita a ser destinatario de la actividad probatoria, sino que también puede de oficio, acordar la apertura a prueba y acordar la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto. Se trata, como se ha indicado, de una aplicación del principio inquisitivo, abandonando la rígida aplicación del principio dispositivo, que caracteriza nuestro proceso civil.

En cuanto a esos sujetos encontramos la diferencia entre el activo o el pasivo que son aquellos de quienes procede o frente a quienes actúa la prueba. Normalmente son las partes: la doctrina de la carga de la prueba determina cuál de las dos partes recaerán los efectos desfavorables de la falta de prueba.

La determinación de sobre quien recae la falta de ejercicio del derecho de prueba, también llamada carga de la prueba, es uno de los problemas más discutidos e importantes de la teoría del proceso, habiéndose llegado a afirmar que es 'la espina dorsal del proceso'.

Las legislaciones procesales administrativas no suelen contener normas sobre la carga de la prueba, lo que ha sido interpretado por un sector de la doctrina en el sentido de que no hay razón para no aplicar las normas sobre carga de la prueba que rigen en el proceso civil. Por lo que se ha considerado que el actor debe probar los hechos normalmente constitutivos del derecho que reclama; el demandado, los que o han impedido la constitución o lo han extinguido; que cada parte debe probar los hechos que fundan en el supuesto de la norma favorable, es decir, de aquellos en que funda su pretensión.

El principio de inversión de la carga de la prueba pugna abiertamente con el derecho de a la tutela jurisdiccional efectiva. No puede admitirse que, por el hecho de que la administración pública haya dictado un acto administrativo, por arbitraria que hay sido su actuación, el órgano jurisdiccional haya de dar por cierto cuanto en él se contiene en tanto el demandante no haya probado lo contrario en el proceso. Pues el proceso administrativo presupone un procedimiento administrativo ante la administración pública y el administrado, procedimiento en el que, según su objeto y contenido, la prueba correspondía a uno u otro.

Para nuestra consideración el objeto de la prueba es el hecho que debe verificarse, en otras palabras, el dato de cuya existencia o inexistencia debe convencer al juez el sujeto sobre el que recae la carga de la prueba.

En cuanto al ofrecimiento de las pruebas, ha de hacerse en los escritos fundamentales por el demandante, en la demanda que contiene la pretensión; por el demandado, en el de contestación de la demanda. Así se establece en las distintas leyes sobre el proceso administrativo, si bien se admite a que supervenientes se ofrezcan cuando sobrevengan.

La eficacia de la prueba vendrá determinada por el grado de convicción logrado por el juzgador.

La apreciación de la prueba puede dejarse libremente al juez o graduarse legalmente la fuerza de cada medio probatorio, determinando automáticamente en el juez su apreciación.

Al remitirse por lo general a las legislaciones procesales civiles, la apreciación de la prueba en el proceso administrativo dependerá del grado en que

la legislación procesal civil respectiva se haya apartado del sistema de la prueba legal y tasada y haya adoptado el criterio de la sana crítica.⁷⁰

ch) Terminación del proceso

El proceso administrativo termina normalmente por el acto del órgano jurisdiccional en el que decide acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensión del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, actúa o se niega a actuar la pretensión.

Es en este momento cuando se deciden las cuestiones planteadas en el proceso, se emite juicio sobre la conformidad o disconformidad de la pretensión con el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, se actúa o se niega a actuar la pretensión formulada en el proceso; dicho acto lo encontramos en un escrito elaborado por el juez llamado sentencia.

Las sentencias pueden clasificarse en:

Por su finalidad

Sentencias Declarativas

Lo es siempre que no comporte la alteración de las relaciones jurídicas materiales. Se limita a comprobar la relación jurídica, sin modificarla.

Sentencias constitutivas

La sentencia es constitutiva siempre que produzca en las relaciones jurídico-materiales una consecuencia que antes no existía, creándolas, modificándolas o extinguiéndolas. Como el proceso administrativo presupone un acto o disposición frente a los que la pretensión se deduce, la sentencia

⁷⁰ Cfr., *Ibid.* pp. 231-244.

estimatoria comportará por lo pronto, un efecto: la declaración de nulidad o anulación del acto o disposición. Si en los supuestos de nulidad la sentencia estimatoria parece debe considerarse declarativa, como se ha señalado en los supuestos de anulación la sentencia estimatoria es constitutiva. La sentencia estimatoria de una pretensión frente a un acto administrativo será normalmente, constitutiva: anulará el acto y modificará las relaciones jurídicas por él afectadas.

Sentencias de condena

Son las sentencias estimatorias de una pretensión de condena: la sentencia de condena impone una prestación. El supuesto típico es el de las sentencias estimatorias de una pretensión de indemnización de daños y perjuicios.

Por el contenido de las sentencias

Sentencias que entran en el fondo

Se limitan a declarar la inadmisibilidad de la pretensión, por no darse algún requisito procesal.

Sentencias que deciden la cuestión de fondo

Son las sentencias que las leyes procesales administrativas mexicanas llaman definitivas. Si se dan todos los requisitos procesales, el Órgano Jurisdiccional dictará sentencias verificando la conformidad o disconformidad de la pretensión con el ordenamiento jurídico.

Según el resultado de la confrontación

Desestimatoria

Si el acto objeto de impugnación es conforme al ordenamiento jurídico y, por tanto, la pretensión no es fundada, el Tribunal la desestimaré y denegará su actuación, reconociendo la legalidad y validez del acto.

Estimatoria

Si el acto objeto de impugnación no es conforme al ordenamiento jurídico y, por tanto, la pretensión es fundada el tribunal la estimará y actuará la pretensión. A su vez puede ser total o parcial.

Por los efectos procesales

Firmes

Si no son susceptibles de recurso alguno ordinario o extraordinario.

No firmes

Una sentencia no es firme siempre que sea admisible frente a ella algún recurso ordinario o extraordinario.

Iniciado el proceso por la formulación de una pretensión ante el órgano jurisdiccional, lo normal es que termine con aquel acto del juez éste decide acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensión con el derecho objetivo y, en consecuencia, actúa o se niega actuar dicha pretensión. Pero puede ocurrir que se den determinadas circunstancias que provoquen la terminación del proceso sin que el juez dicte sentencia. No quiere decir que en estos actos no exista un acto del Órgano Jurisdiccional por el que se dé por terminado el proceso, ya que todo proceso, una vez iniciado, no termina hasta que no lo declare así el Órgano Jurisdiccional ante el que se dedujo la pretensión.

Lo que es posible es que el acto que dicta en estos casos el juez, no sea una sentencia, pues no decide acerca de la conformidad o disconformidad de la pretensión con el derecho objetivo.

Estos distintos acaecimientos que provocan la terminación del procedimiento sin sentencia tienen en común, que son hechos jurídico-procesales en cuanto que provoquen una modificación de la relación jurídico procesal; concretamente, la extinción de un proceso existente.

Es decir algunos son simples hechos, en los que no interviene la voluntad del hombre; otros son actos humanos, o más bien actos jurídicos, entre ellos encontramos al desistimiento, o la transacción, cuyos efectos son limitados.

Partiendo de los criterios de clasificación de Alcalá- Zamora y Castillo y de Guasp,⁷¹ a los modos de terminación del proceso podemos clasificarlos en tres grupos:

Terminación del proceso por actividad de las partes

Actividad unilateral de las partes

Por parte del demandante: renuncia y desistimiento; por parte del demandado: allanamiento y satisfacción extraprocesal de la pretensión.

Actividad bilateral de las partes

La transacción

Terminación del proceso por inactividad de las partes

⁷¹ Cfr., Alcalá Zamora y Castillo, *Programa de derecho procesal*, Santiago, 1923, pp. 40-51; Cit. por González Pérez, Jesús, *op. cit. supra* nota 41, p.280.

La paralización del proceso por inactividad imputable al demandante producirá la terminación del proceso. Es la caducidad de la instancia o perención del proceso, que suele regularse en los distintos ordenamientos jurídicos.

Terminación por hechos que impiden la continuación del proceso

Extinción y transformación de las partes o por Reforma legislativa.

3. Efectos del Proceso

a) Efectos jurídico procesales.

- **Declarativos**

Dictada la sentencia, decidida la conformidad o disconformidad con el ordenamiento jurídico de la pretensión objeto del proceso como en el de las relaciones jurídico materiales. La eficacia jurídico procesal se desenvuelve en dos direcciones:

- a) Una ejecutiva, que consiste en la actividad tendiente a cumplir con lo dispuesto en el fallo.
- b) Otra, de carácter declarativo, consistente en la influencia del fallo en ulteriores actividades declarativas de carácter jurisdiccional, es decir, la imposibilidad de que cualquier otro Órgano Jurisdiccional dicte una nueva resolución sobre el mismo asunto. Esta eficacia declarativa de la sentencia es la que se denomina en sentido estricto cosa juzgada.

Recordemos que como cosa juzgada entendemos que no se designan todos los efectos derivados de la sentencia, sino, concretamente los

efectos declarativos consistentes en la imposibilidad de que cualquier órgano jurisdiccional dicte una nueva sentencia sobre el mismo asunto.

Para que nazca la cosa juzgada es necesario que concurran una serie de requisitos, no basta que se dicte una sentencia en un proceso para que surja la imposibilidad de deducir de nuevo una pretensión.

Los requisitos para que una sentencia produzca los efectos de la cosa juzgada pueden reducirse a dos: que la sentencia recaiga sobre el fondo y que sea firme. Si el fundamento de la cosa juzgada radica en que no existe razón alguna para ocuparse de nuevo de una pretensión ya satisfecha, parece obvio que únicamente se dará la imposibilidad de deducir de nuevo una pretensión cuando, efectivamente, haya sido examinada en cuanto al fondo y, comprobada su conformidad o disconformidad con el ordenamiento jurídico, se ha decidido su estimación o desestimación. La firmeza es presupuesto esencial de la cosa juzgada. Si la cosa juzgada comporta la inadmisibilidad de examinar la pretensión decidida en la sentencia, no cabe hablara de cosa juzgada cuando frente a la sentencia cabe interponer un recurso cuyo objeto es precisamente la impugnación y examen de la pretensión.

Es necesario, pues, que no sea admisible frente a la sentencia recurso alguno, ordinario o extraordinario, bien porque la sentencia en sí no sea susceptible de impugnación o que hubiesen transcurrido los plazos para deducir los recursos admisibles. En cuanto exista la posibilidad de recurso o revisión de una sentencia, se está juzgando todavía la procedencia de una pretensión. En términos de las leyes procesales mexicanas existe cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria.

El efecto práctico de la cosa juzgada es la exclusión de toda nueva discusión y nuevo fallo. Los remedios de los ordenamientos jurídicos suelen prever para hacer efectiva la institución de la cosa juzgada pueden clasificarse en dos

grupos: unos, que tienden a impedir que en un proceso en el que se ha deducido una pretensión ya resuelta sea discutida de nuevo; otros, que tienden a eliminar del mundo del derecho este segundo fallo, cuando se dictó contraviniendo lo dispuesto en otro anterior investido de la autoridad de cosa juzgada.

- **Ejecutivos**

La prestación de la justicia no sería efectiva si el mandato de la sentencia no fuere cumplido. El derecho de la tutela jurisdiccional efectiva comporta no sólo el derecho a obtener una sentencia decidiendo si la pretensión está o no fundada, sino que en ella resuelto sea llevado a efecto, con o sin la voluntad del obligado. Los tribunales han de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La efectividad del mandato puede tener lugar porque la persona obligada cumpla lo mandado voluntariamente, sin oponerse a la oposición judicial. Si la obligada fue la Administración Pública que fue parte en el proceso, viene obligada como tal parte procesal a cumplir los pronunciamientos del fallo.

Ahora bien, la Administración Pública es algo más que una parte procesal, los órganos que la integran ejercen una función pública, están investidas de la prerrogativa del poder, integran el poder público para realizar los fines de interés general.

Las leyes mexicanas sobre el proceso administrativo y tributario no suelen regular un procedimiento cuyo objeto sea hacer efectivo el cumplimiento de una sentencia, como ha comprobado Fix Zamudio.⁷² La mayoría se limita a declarar la obligación de la administración de cumplir los fallos, en algunas se prevé algunos recursos ante el Tribunal frente a los actos de incumplimiento y sólo en las más avanzadas regulan unos procedimientos ejecutivos que, debidamente aplicados, podrían ser efectivos.

⁷² Cfr., *Ibid.* p. 321.

b) Efectos jurídico materiales

El proceso administrativo presupone una realidad jurídico administrativa, actuaciones, actos o disposiciones de la Administración Pública y las situaciones de ellas derivadas estas, son las que dan lugar a que un sujeto deduzca la pretensión ante un Órgano Jurisdiccional.

Lo que se pretende del Órgano Jurisdiccional y sobre lo que recae la decisión judicial es, por tanto, siempre algo referido la realidad jurídico extraprocésal. De aquí que sea necesario tratar de los efectos que la sentencia produce o pueda producir, no sólo en el campo del proceso, sino también en el mundo de las relaciones jurídico materiales.

Efectos de la sentencia en las relaciones jurídico materiales.

Según que estos efectos operen inmediatamente o sólo de modo reflejo, cabe hablar de dos tipos.

➤ Eficacia directa

La sentencia produce efectos directos cuando provoca de modo inmediato en la realidad jurídico- material una consecuencia que antes no existía.

Como las sentencias meramente declarativas sólo producen efectos reflejos o mediatos en las relaciones jurídicas materiales; en algunos ordenamientos jurídicos del proceso administrativo la sentencia nunca producirá efectos directos en el orden jurídico material. No porque se admita un contencioso de plena jurisdicción limitando las facultades del órgano jurisdiccional a las de simple anulación, sino porque la sentencia de anulación no opera directamente, limitándose a reenviar el asunto a la Administración a quien corresponderá sustituir el acto anulado.

➤ Eficacia indirecta

Esta aparece cuando la decisión, sin proponerse inmediatamente una consecuencia de tal naturaleza o al margen de ella, origina efectos sustantivos por vía secundaria o refleja. En el proceso administrativo pueden darse efectos reflejos o mediatos, no sólo en los supuestos de sentencias declarativas, sino que los demás, como la responsabilidad de los que dictaron la sentencia.

c) Efectos económicos

Son gastos del proceso todas las inversiones económicas que en él tiene causa, bien mediata o inmediatamente, tanto los que realiza el Estado para retribuir a los Órganos Jurisdiccionales, como los que realizan las partes para pagar al técnico del derecho que les defenderá en un proceso concreto.

Las costas son una especie de los gastos procesales, aquellos cuyo pago recae sobre las partes que intervienen en un proceso determinado; son gastos por tanto, que tienen su causa inmediata o directa en un proceso concreto que han de ser soportados por las partes.

En el procedimiento administrativo mexicano rige el principio general de que cada una de las partes esta obligada a pagar las costas que origina o es causa de las mismas por su actividad en el proceso.⁷³

⁷³ Cfr., *Ibid.* pp. 335-346.

CAPITULO TERCERO.

MODOS DE CONCLUIR LA PROTECCIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Antes de proceder al estudio de las diversas causales a través de las cuales se extinguen los derechos derivados de los signos distintivos, es preciso hacer mención de que la LPI establece las causales refiriéndose a las marcas registradas, no obstante eso, y como se señaló en el primer capítulo del presente trabajo, tales disposiciones le son aplicables tanto a avisos comerciales como a nombres comerciales, siempre y cuando no se opongan a las disposiciones que regulan dichos signos distintivos, por lo que en el desarrollo del presente capítulo nos referiremos a las marcas, entendiéndose que también comprenden los otros dos signos distintivos anteriores.

Resulta necesario hacer la aclaración que para el caso de las denominaciones de origen, las reglas para la tramitación de las nulidades y cancelaciones de las mismas, le son también aplicables para la tramitación de tales procedimientos. Aunque las causales de nulidad son distintas a las de los demás signos distintivos como quedó señalado en el primer capítulo.

1.- NULIDAD.

El artículo 151 de la LPI, señala cuáles son las causales por las que se podrá solicitar ante el IMPI, la declaración administrativa de nulidad del registro de de las marcas, de los avisos comerciales y en su caso la cesación de efectos de la publicación de un nombre comercial, dichas causales de nulidad son las siguientes.

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

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

II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación 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.⁷⁴

⁷⁴ Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit. supra* nota 21, 1998, p. 47 y 48.

Una vez que se han indicado las causales de nulidad, procederemos a una breve explicación de las mismas:

La fracción I da la pauta para poder correlacionar la misma con cualquier otro precepto legal que imponga un impedimento para registrar una marca o cierta formalidad que no se haya observado al conceder un registro, generalmente se relaciona con las fracciones que señala el artículo 90 de la LPI, sin embargo puede hacerse con cualquier otro artículo; asimismo, permite remitirse a los ordenamientos legales que estuvieron en vigor en la época del registro o publicación que se tilda de nulo.

En atención a lo anterior, es importante señalar cuál fue la Ley aplicable al momento en que se otorgó el registro, a efecto de no incurrir en una aplicación retroactiva de la Ley. Debemos señalar que actualmente existen impedimentos de registrabilidad que no operaban o se contemplaban en leyes anteriores y es por eso que se debe tener cuidado con la correlación de la causal de nulidad en comento, con disposiciones legales que estuvieron vigentes.

Ahora bien, como se había señalado, lo más común es que se correlacione ésta fracción con los criterios de no registrabilidad establecidos y comentados en el capítulo primero de este trabajo al referirnos a las marcas no registrables, pues es de suponerse que aunque la propia autoridad hubiese realizado un examen de registrabilidad de un signo distintivo, puede haber incurrido en una equivocación y en consecuencia, a través del ejercicio de esta fracción puede anularse un registro o publicación.

La fracción en comento en su última parte señala que la acción de nulidad que contempla, no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca. Esto es, en el caso en el que existe un mandatario o representante legal del titular de la marca, hubiese acreditado su personalidad con un documento de poder que contara con ciertas deficiencias; sin

embargo, la Autoridad concedió el registro o publicación, y en estos casos no se podrá solicitar la nulidad fundándose en que el representante o apoderado, no contaba con las facultades suficientes para solicitar el registro, o bien, que el documento de poder tiene deficiencias en relación con las leyes existentes que regulen los mandatos, o cualquier otro caso que implique un defecto respecto a la personalidad del representante o apoderado del titular de la marca.

La fracción II establece que un registro será nulo cuando existe una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y que se haya venido usando con anterioridad a la fecha legal o de primer uso declarado, ya sea en nuestro país o en el extranjero; al respecto debemos destacar la importancia de ésta fracción pues pretende evitar dos situaciones; la primera, que una persona que conozca de una marca usada en el extranjero y no registrada en nuestro país, la registre y por ende se le conceda y la segunda, es el caso de una marca que se ha venido usando en nuestro país, pero nunca se registró ante la Autoridad competente y un tercero registró la misma marca. Para que se actualice la causal de nulidad señalada, es necesario que concurren los siguientes supuestos:

- a) Que exista una marca registrada que sea igual o semejante en grado de confusión a la marca no registrada de un tercero.

- b) Que la marca del solicitante de la nulidad se haya venido usando en el país o en el extranjero, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la demandada o la fecha de primer uso declarado.

- c) Que ambas marcas amparen los mismos o similares productos o servicios.

De lo anterior se desprende que el solicitante, debe y tiene la obligación de acreditar la utilización de la marca de la cual alega tener un uso anterior, por medio de pruebas idóneas, es decir, a través de constancias configuradas en el tiempo durante el cual afirma haber aplicado a sus productos la marca de referencia.

En la práctica las posibilidades para quienes intentan demostrar tener mejor derecho de uso sobre una marca, resultan muy remotas; dado que por lo general tanto las personas morales como las físicas que han hecho uso de una marca de buena fe, y que por determinadas circunstancias o por ausencia de asesoría, carecen de la documentación necesaria y de las pruebas idóneas con los que pudieran obtener resultados favorables.

Asimismo, debemos hacer mención al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial ⁷⁵el cual prevé que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional, bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, de lo que se aprecia con claridad que quien pretenda demostrar el uso de una denominación tendrá necesariamente que ajustarse a estas circunstancias.

La tercera causa de nulidad se refiere a aquél registro marcario otorgado con base a datos falsos asentados en la solicitud, primeramente citaremos la opinión de diversos actores respecto del significado de este concepto.

⁷⁵ Cfr., Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit. supra nota 39, pp. 111 y 112.

Ramón García Pelayo⁷⁶ considera y describe el término falso en la forma siguiente:

falso: "Adjetivo que no es verdadero".

Por su parte el Diccionario de la Lengua Española⁷⁷ en su muy particular punto de vista lo describe como:

falso: "Engañoso, fingido traidor".

Finalmente en diversas obras encontramos que la transcripción del término falso es:

falso:" falso de verdad o autenticidad ".

De las anteriores descripciones encontramos que, diversos autores coinciden en señalar el término falso como aquello que no es verdadero, de lo que debemos observar que todo dato falso es aquel que se proporcionó sin veracidad, es decir carece de autenticidad y es engañoso a la vez, en cuanto a su contenido y alcance.

En síntesis la tercera causal de nulidad, establece la posibilidad de nulificar un registro marcario, en base a que su titular haya señalado o manifestado datos falsos en la solicitud de registro de marca, es decir en general la causal en comento se refiere a cualquier dato falso, pues no impone límite alguno, situación que permitiría que cualquier registro marcario se pudiera anular por errores en domicilios o números; por lo que es necesario determinar cuales datos serán considerados como primordiales y que deban asentarse correctamente en la solicitud. A nuestra consideración, resultarían ser la fecha de

⁷⁶ Cfr., Diccionario Larousse Básico, México, Edit. Larousse, 1987, p. 122.

⁷⁷ Cfr., Diccionario Esencial de la Lengua Española, México, Edit. Larousse Planeta, S.A., 1994, p. 135.

primer uso manifestada o bien los domicilios del establecimiento o negociación, no obstante que resultaría absurdo que se tildara de falso un domicilio por una equivocación en un número, es decir por errores mecanográficos, pues tal circunstancia no sería motivo para anular un registro marcario, sólo en caso de demostrar que la dirección aportada es totalmente incorrecta. Al respecto la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, establecía en el mismo artículo y fracción que tales datos falsos deberían ser esenciales, redacción más apropiada en nuestra opinión pues dejaba a la autoridad la posibilidad de calificara cuáles se les atribuiría tal carácter. Sin embargo, la actual redacción da a lugar a solicitudes de declaración administrativa de nulidad que resultarían procedentes pero injustas.

En lo que toca a la cuarta causal de nulidad se refiere a aquellos casos en que un registro marcario fue otorgado, existiendo otro que fuera igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a los mismos o similares productos o servicios; ésta fracción prevé aquellos casos en que la autoridad que conoció del registro de una marca no se percató de la existencia de otro registro marcario que fuera igual o semejante en grado de confusión, o bien, se percató del mismo pero consideró que ambos registros marcarios pudieran coexistir en el mercado sin que significara confusión en el público consumidor, por lo que esta causal establece la posibilidad de solicitar la nulidad de un registro otorgado en tales casos.

Para mayor comprensión y desarrollo de la causal señalada, resulta necesario comentar la fracción citada, la cual prevé tres distintas hipótesis que para su procedencia necesariamente tendrán que acreditarse: que se haya otorgado un registro marcario existiendo en vigor otro; que se trate de una marca igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios iguales o similares.

Tal y como hemos mencionado para la actualización de esta causal de nulidad, deberán acreditarse los tres supuestos invocados, puesto que no es suficiente con que el registro de la marca de quien se pretende la nulidad sea de concesión anterior al tildado de nulo, es decir que este segundo se haya concedido posiblemente debido a un error, inadvertencia o falta de apreciación del examinador en turno, al no advertir la existencia de uno anterior; sino que se acredite la semejanza de los registros marcarios en pugna y se aplique a iguales o similares productos.

La causal de nulidad prevista en la fracción V del artículo 151 de la LPI, determina que el registro de una marca será nulo cuando, el agente, el representante, el usuario, o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y detenga el registro a su nombre de esta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, asimismo, añade dicho precepto que en el caso señalado el registro se reputará como obtenido de mala fe.

En la práctica resulta, muy poco utilizada esta causal, para el caso de invocarla, el promovente deberá acreditar, primeramente que es titular de una marca en el extranjero con quien licenció la marca o fungió como su representante y que este obtuvo el registro indebidamente tuvo relación comercial con él de algún tipo, además de que el registro que se pretenda anular sea igual o semejante al obtenido en el extranjero.

En la práctica resulta el hecho importante no redundar en saber que se ha obtenido un registro en México de una marca semejante a la registrada en el extranjero, sino que se debe acreditar que quien obtuvo dicho registro en México, necesariamente haya tenido una relación comercial con el titular extranjero, puesto que en caso contrario estaríamos hablando la causal contenida en la fracción II.

2. CADUCIDAD.

Las causales de caducidad se encuentran contenidas en el artículo 152 de la LPI, mismo que señala lo siguiente:

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

- I.- Cuando no se renueve en los términos de esta 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 Instituto.⁷⁸

La palabra caducidad proviene del verbo latino *cadere*, que significa caer, y como institución consiste (...) "en la decadencia o pérdida de un derecho-nacido en gestación porque el titular del mismo ha dejado de observar, dentro de determinado plazo, la conducta que la norma jurídica le imponía para preservarlo".⁷⁹

La primera causal de caducidad contenida en el artículo 152 de la LPI, determina que un registro caducará cuando el mismo no haya sido renovado conforme a lo dispuesto en la Ley.

La caducidad o pérdida del registro marcario ocurre cuando el titular no solicita la renovación del registro marcario, dentro del último semestre anterior a la fecha de vigencia del registro del plazo de gracia de seis meses que señala la propia Ley y que se computa a partir del vencimiento del registro.

⁷⁸ Cfr., Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit. supra* nota 21, p. 48.

⁷⁹ Vid., Bejarano Sánchez, Manuel, *Obligaciones Civiles*, México. Edit. Harla, 1980, p. 495

Para la procedencia de la causal de caducidad referida a aquellos registros marcarios que no fueron renovados en términos de lo dispuesto por la LPI, es requisito que exista un registro marcario y que el mismo no haya sido renovado conforme a las disposiciones vigentes⁸⁰ y ya señaladas en el capítulo primero de éste trabajo, asimismo el artículo 155 de la LPI determina que la causal en comento no requerirá declaración administrativa por parte del Instituto es decir caducara de pleno derecho.

De lo anterior se desprende que el espíritu del legislador era caducar los registros que no fueran renovados más no para ser invocada como una causal de caducidad en una solicitud de declaración administrativa. Esto se debe a que es frecuente que se presenten solicitudes de declaración administrativa de caducidad fundadas en la fracción I del artículo 152, señalando que un registro no se renovó debidamente, argumentando cuestiones de personalidad, es decir, que no obstante y que se solicitó la renovación de un registro marcario y se tuvo por renovado por parte de la propia Autoridad, en base a cuestiones de acreditamiento de personalidad o de falta de acompañar algún documento o pago al momento de solicitar la renovación se solicite la caducidad de un registro marcario con fundamento en esta fracción.

La segunda causal de caducidad, contemplada en la fracción II se refiere al caso en que la marca haya dejado de usarse por más de tres años consecutivos inmediatos anteriores a la fecha de presentación de una solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que existan causas justificadas a juicio del Instituto.

Habíamos establecido en el capítulo primero de este trabajo, que una de las obligaciones del titular de una marca, era el de usar la misma, tal y como fue registrada, el no uso de ella trae como consecuencia la declaración de

⁸⁰ Señaladas en el capítulo primero de este trabajo.

caducidad por parte del Instituto, por tanto, esta es la sanción que se le aplica al titular de una marca que no usa tal signo distintivo.

Al respecto debemos señalar qué se entiende por uso efectivo de una marca, resultando aplicable lo dispuesto por el artículo 62 del RLPI, referido con anterioridad, en el sentido de que el uso continuo e ininterrumpido no implica que se tengan que comercializar los productos o prestar los servicios protegidos bajo una marca diario, sino que la producción o prestación tendrá que ser de acuerdo a la naturaleza de los mismos, es decir, existen productos que su consumo es diario, no importando la época en que se vendan, sin embargo, existen productos que por su naturaleza no lo son o bien sólo se venden en determinadas épocas del año como lo serían productos navideños, y es en base a tales circunstancias en que se deberá de utilizar una marca y en esos términos se deberá de acreditar el uso de la misma.

Asimismo, debemos señalar que el artículo 128 de la LPI establece que una marca tendrá que usarse tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, en consecuencia, si una marca no es usada como se registró, caducará. También es menester señalar que el uso de una marca puede hacerse a través de un licenciatario autorizado, pero tal licencia deberá de estar registrada ante el IMPI, ya que de lo contrario el uso realizado por el tercero, no surtirá efecto alguno, es por eso que es de vital importancia el registro de toda licencia o transmisión de derechos de una marca.

Ahora bien, el titular de un registro marcario sujeto a caducidad para evitar tal declaración deberá de acreditar que ha usado su marca durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, ya que sólo basta que se acredite el uso por tal periodo para que no proceda la solicitud; sin embargo también podrá acreditar la causa por la cual ha dejado de usar la marca, en términos de lo dispuesto por el artículo 130 de la LPI, o en su defecto si existen restricciones en

materia de comercio o cualquier otra, el Instituto tiene la obligación de invocar tal impedimento de oficio y negar la caducidad del registro marcario.

3. CANCELACION

La LPI establece dos causales de cancelación que siempre serán imputables al titular del registro marcario, la primera la contempla el artículo 153 de la Ley, el cual establece lo siguiente:

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.⁸¹

Del anterior precepto se advierte que aquellas marcas registradas que por el transcurso del tiempo se hayan convertido en vocablos genéricos para identificar la clase de productos que protege, es decir, que la marca haya perdido su capacidad distintiva convirtiéndose en designaciones de los productos o servicios correspondientes, el titular perderá su registro.

Sin embargo, para que opere éste supuesto resulta necesario que se acrediten dos supuestos. El primero que la marca se haya convertido en un término genérico para identificar los productos o servicios que protege y el segundo que resulta de vital importancia consistente que el titular del registro marcario provoque o tolere que su marca se utilice como un término genérico.

⁸¹ *Cfr.*, Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit. supra* nota 21, p. 48.

En efecto, no obstante que una marca por el transcurso del tiempo se haya convertido en la designación genérica de los productos o servicios a los que se aplique, la cancelación del registro no operará si el titular del mismo no lo ha provocado o tolerado, aunque el público consumidor lo identifique de esa manera, si el titular del registro toma las medidas necesarias para indicar que tal denominación que se ésta convirtiendo en genérica, es una marca registrada y que ampara ciertos productos o servicios, y en esos casos aunque la marca se haya convertido en genérica, el derecho exclusivo sobre la misma seguirá siendo de su titular.

Por lo que se refiere al segundo supuesto de cancelación se encuentra previsto en el artículo 154 de la LPI, mismo que preceptúa lo siguiente:

ARTICULO 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.⁸²

De la anterior transcripción podemos advertir que la causal de cancelación, se refiere a un acto voluntario por parte del titular del registro marcario, es decir manifiesta su voluntad al IMPI para que proceda a la cancelación del registro de su propiedad, lo anterior obedece a que de esta forma pueden ser resueltos los conflictos existentes entre una persona que pretende registrar una marca pero existe otra igual o semejante en grado de confusión ya registrada y que se aplique a los mismos productos o servicios, por lo que se ponen de acuerdo o realizan las negociaciones necesarias para que el titular de la marca registrada solicite la cancelación voluntaria de su registro y así proceda el registro de la marca en trámite.

⁸² *Idem.*

Asimismo, la cancelación voluntaria es una opción viable para resolver conflictos suscitados en procedimientos de nulidad o caducidad pues mediante esta figura se puede concluir tales controversias como ya ha sucedido, no obstante que en tales procedimientos como se verá mas adelante se concluyen generalmente en términos de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos del artículo 187 de la LPI.⁸³

4. EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA.

Una vez que se han citado las distintas acciones que se pueden ejercitar a través del procedimiento de declaración administrativa tramitado ante el IMPI, procederemos a señalar las generalidades del procedimiento.

a) Competencia.

Con respecto a la competencia, la fracción IV del artículo 6º de la LPI establece entre otras facultades propias del IMPI la de sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme a las disposiciones de la LPI y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma.⁸⁴

⁸³ Cfr., nota *supra* 124, par. 3.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 9.

La competencia para resolver el procedimiento que nos ocupa, se funda en lo dispuesto por los artículos 155 de la LPI ⁸⁵; el 187 del mismo ordenamiento que prevé que las citadas solicitudes se sustanciarán con arreglo al procedimiento que señala el capítulo II de la LPI; 1º, 3º y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que definen lo que se debe entender por un Organismo Descentralizado; 2º, 12, 14, 15 y 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que señalan los requisitos para formarlo y las facultades del Director de un Organismo Descentralizado.

b) Facultades del IMPI.

Ahora bien, el ejercicio de esas facultades con las que cuenta el Instituto, por virtud de lo dispuesto en el artículo 7 bis 2 de la LPI, le corresponden al Director General del IMPI, las mismas que puede delegar en términos de acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El último acuerdo a que se refiere el párrafo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de 1999, denominado: Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.⁸⁶

Nos parece importante señalar que nos referiremos a disposiciones del CFPC, ya que dicho ordenamiento es de aplicación supletoria en el procedimiento en cuestión, y así lo determina el artículo 187 de la LPI. Sin

⁸⁵ El cual dispone que la declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, se hará administrativamente por el Instituto, a petición de parte, o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación.

⁸⁶ Cfr., Diario Oficial de la Federación publicado el 15 de diciembre de 1999.

embargo, es preciso hacer notar cuándo opera la supletoriedad en la LPI, pues procederá su aplicación en aquellos casos en que exista una omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones, es decir, cuando existe norma expresa en la LPI que regule una figura o un procedimiento no operará la supletoriedad del CFPC. Sirven de apoyo las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 28 Sexta Parte

Página: 52

PROPIEDAD INDUSTRIAL, LEY DE LA. SUPLETORIEDAD DE LA LEY PROCESAL CIVIL. Si bien es cierto que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de la Propiedad Industrial, no es menos cierto que tal supletoriedad está condicionada a los casos expresamente determinados por la Ley de la materia y a falta de disposición expresa, en cuanto no se opongan a la misma. La Ley de la Propiedad Industrial expresamente establece la supletoriedad del Código señalado en lo tocante a la representación, ofrecimiento, apreciación y valorización de pruebas, acciones civiles, transmisión de derechos: artículos 17, 72, 115, 202 y 272; en otros aspectos se aplica a falta de disposición expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, como en lo relativo a la forma que deben revestir las resoluciones; pero en modo alguno puede aceptarse que la supletoriedad sea total o absoluta, al grado de que se introduzcan en el procedimiento administrativo, instituciones que son propias del procedimiento judicial civil, puesto que tienen principios y fines diferentes y corresponden a ordenamientos que no pertenecen a la misma rama de derecho.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 993/70. Bracco Industria Química, S.A. 19 de abril de 1971. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Ortega Calderón.

La tesis referida se pronuncia en el sentido de que la supletoriedad relativa del CFPC en la LPI se aplica principalmente en el ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas, siempre y cuando las disposiciones no contravengán

lo expresamente previsto en la LPI, no obstante señala que no se aplicarán otras figuras que sólo corresponden a procedimientos civiles, como lo serían los incidentes y recursos ordinarios. Apoya la supletoriedad relativa del CFPC el siguiente Criterio Jurisprudencial.

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: LII, Tercera Parte

Página: 125

PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL TRAMITE PARA LAS DECLARACIONES ADMINISTRATIVAS REFERENTES A ELLA ES ESPECIAL. No hay necesidad de que el trámite que debe seguir la Secretaría de Economía para hacer una declaración administrativa, prevista en el título VI de la Ley de la Propiedad Industrial, deba ser idéntico al establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo relativo a la demanda, contestación, término de pruebas; etc. (artículos 129 y 202), ya que en el caso las disposiciones son especiales y sólo hacen supletorios a otros ordenamientos en materias que no son de las que se trata.

Amparo en revisión 2274/55. Compañía de Alcoholes y Licores, "La Gran Unión", S. A. 6 de octubre de 1961. 5 votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Asimismo, por analogía la siguiente tesis establece lo siguiente:

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: CXV

Página: 727

PATENTES Y MARCAS. La aplicación por analogía, tratándose de patentes, del artículo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial, relativo a marcas, y del Código Federal de Procedimientos Civiles, no es ilegal desde el momento en que la propia ley, en su título relativo a patentes, no contiene disposición alguna sobre medios de prueba y su calificación; existe la misma razón para aplicar la ley civil, en aspectos procesales no previstos especialmente, a marcas y patentes, y

no es extraña ni antagónica a la Ley de la Propiedad Industrial la aplicación supletoria del código aludido, como lo establecen otras de sus disposiciones.

Amparo administrativo en revisión 4735/51. Cosío Moisés. 2 de octubre de 1952. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José, Rivera Pérez Campos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

c) Notificaciones.

Englobando los conceptos, podríamos señalar que en materia de los procedimientos de declaración administrativa en comento, las notificaciones pueden ser de cuatro tipos.

a) Personales. Estas son las que imperan en el procedimiento de declaración administrativa, pues la gran mayoría de los acuerdos y resoluciones dictados por el Instituto se notifican personalmente; dichas notificaciones, en su mayoría se notifican en las instalaciones del Instituto a las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones en términos de lo dispuesto por los artículos 6º fracción V y 13 del RLPI, o bien por conducto del notificador adscrito al Instituto en los domicilios señalados por las partes para el mismo efecto.

b) Por correo certificado o por mensajería .- El artículo 13 del RLPI, establece que las notificaciones podrán realizarse por medio de correo certificado con acuse de recibo, tales notificaciones resultan óptimas para el caso en que éstas se deban realizar en el interior de la República Mexicana, sin embargo este medio de notificación no es usual en el procedimiento y se opta por el servicio de mensajería particular, cuyas notificaciones traen aparejadas poca confiabilidad, pues no se tiene la certeza que las mismas se hayan tenido por hechas o que se hayan realizado en el domicilio correcto, pues por lo general tales servicios de mensajería se entregan a las personas que se encuentren en el domicilio señalado, sin cerciorarse que ahí se encuentre la persona a quien va dirigida la

notificación, por lo, que consideramos conveniente que tal medio de notificación debería eliminarse pues en cuanto al procedimiento resulta delicado darle valor jurídico a tales notificaciones, máxime tratándose de emplazamientos o resoluciones.

c) Por publicación de edictos.- Asimismo, el artículo 194 de la LPI establece que cuando no haya sido posible la notificación personal al titular afectado en el domicilio señalado por la parte actora, o el que obre en el expediente que corresponda al signo distintivo que se impugna y se desconozca el nuevo, la notificación se hará por medio de publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República, por una sola vez tal publicación contendrá un extracto de la solicitud.

A pesar de que el mencionado artículo se refiere a la notificación de la solicitud de declaración administrativa, también resulta aplicable este medio de notificación para el caso de la resolución dictada en un procedimiento, en el cual el emplazamiento se haya realizado por ese mismo medio y que el titular afectado no haya dado contestación.

ch) Por Gaceta.- Ahora bien, el artículo 15 del RLPI, establece que las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial tutelados por la ley deberán de ser publicados en la propia Gaceta. Sin embargo, debemos precisar que el artículo 13 del RLPI, establece que los actos realizados por el Instituto pueden ser notificados mediante su publicación en la Gaceta, siendo factible este medio de notificación a efecto de agilizar el trámite del procedimiento que nos ocupa. Desafortunadamente, la Gaceta, demora en su edición y publicación, por lo que no resulta ser un medio idóneo para los fines de celeridad que se pretende aplicar, es por eso que sería importante darle la debida importancia a este medio de notificación, haciendo una publicación por lo menos semanal, modificando el artículo 14 del Reglamento citado, y de esa manera

notificar los acuerdos dictados por el IMPI, en relación a los procedimientos de declaración administrativa.

ch) Términos.

Respecto a los términos, en primer lugar debemos señalar cuáles son las reglas para computar los mismos, tales lineamientos los establece la LPI en su artículo 184, mismo que señala que para el caso de términos fijados en días se computarán únicamente los días hábiles; y para el caso de meses o años los plazos se computarán de fecha a fecha, incluyendo los días inhábiles.

Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente del día siguiente de la notificación respectiva.

Para los términos que se fijen en relación a la Gaceta⁸⁷, éstos surtirán efectos a partir de la fecha en que la propia Gaceta indique, o en su defecto, al día siguiente al en que se puso en circulación tal publicación; esto último resulta importante, pues a menudo ocurre que las Gacetas no son puestas en circulación el día en que se publican, por lo que se entiende que la publicación no surte efectos contra terceros hasta en tanto no se haga del conocimiento, por medio de la puesta en circulación de la Gaceta.

Con respecto al término establecido para la presentación de solicitudes de declaración administrativa de caducidad y cancelación la ley no prevé ninguno, por tanto, podemos entender que se podrá entender en cualquier tiempo.

Sin embargo para el caso de la solicitud de declaración administrativa de nulidad, la legislación señala las siguientes:

⁸⁷ Vid., Ley de la Propiedad Industrial, *op. cit. supra* nota 21, artículo 8º, p. 13.

Para el ejercicio de la primera causal de nulidad que establece el artículo 151 de la LPI, el plazo es indefinido, es decir, podrá ejercitarse en cualquier tiempo, al igual que la causal establecida en la fracción V del precepto legal referido.

Para el caso del supuesto establecido en la fracción II, el plazo será de tres años .

En los supuestos establecidos en las fracciones III y IV, el término para su ejercicio será de cinco años.

Los referidos términos se computarán a partir de la fecha en que se haya puesto en circulación la Gaceta, a disposición del público, no cuando se elaboró.

Una vez que hemos señalado los términos para la presentación de las solicitudes, es de un mes contado a partir del día siguiente al en que se notifique el acuerdo que admite la solicitud, según lo dispone el artículo 193 de la LPI.

Es importante señalar que la LPI no establece un término para que el IMPI se pronuncie sobre la admisión, desechamiento o en su caso solicitar la aclaración de la solicitud y esto ocasiona que el IMPI en ocasiones tarde mucho tiempo para pronunciarse sobre una solicitud de declaración, es por eso que considero conveniente que se establezca un término para que la Autoridad realice tal acto.

No obstante lo anterior, existe un acuerdo publicado en el DOF el día 7 de abril de 1999, denominado Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplican La

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y su Sector Coordinado, el cual establece que el término para que el Instituto se pronuncie su primera respuesta respecto de la solicitud es de dos meses.

Una vez, y si es el caso, en que se conteste la solicitud, se dará vista con ésta a la contraria para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga. Este término no lo establece la LPI, sin embargo en la práctica se concede, en razón de que el actor podrá objetar las pruebas ofrecidas por la actora, o bien, ofrecer pruebas para desvirtuar las excepciones opuestas por la demandada, como se explicará más adelante, tal término se concede con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 fracción II del CFPC.

El mismo término se concederá al demandado para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del escrito que presente la actora, si es que lo hubiere.

Ahora bien, en el procedimiento de declaración administrativa no existen términos para el ofrecimiento de pruebas, pues las mismas deben ser ofrecidas al momento de presentar la solicitud, en el caso del actor; y al momento de dar contestación, en el caso del demandado o titular afectado, sin embargo, sí existen términos para el desahogo de la prueba pericial, los cuáles establece el CFPC, tales términos se explicarán al momento de referirnos a la prueba pericial.

Es relevante señalar que no existe término alguno para que el Instituto dicte resolución, sin embargo, el artículo 199 de la LPI señala que una vez que se ha contestado la solicitud el Instituto dictará la resolución respectiva, pero no señala cual es el término, por lo que consideramos pertinente establecer que en base a la carga de trabajo, recursos humanos y materiales con que cuenta el IMPI un plazo prudente sería el de 3 a 4 meses.

d) Solicitud.

El artículo 188 de la LPI, establece que el Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, de lo anterior desprendemos que el artículo establece como un requisito, *sine qua non*, el hecho de que cuando el procedimiento se inicie a petición de parte deberá de acreditar su interés jurídico, por lo que al carecer de éste no podrá iniciar procedimiento alguno.

Como hablamos referido al momento de señalar las generalidades del procedimiento administrativo, la demanda constituye el primer paso para incitar al Tribunal que se pronuncie sobre una cuestión que plantea el solicitante y en el caso del procedimiento que nos ocupa el equivalente a la demanda es la solicitud de declaración administrativa, y es mediante la cual se solicitará la nulidad, caducidad, o en su caso, la cancelación de un signo distintivo.

Ahora bien, la LPI establece ciertos lineamientos de forma que deberá de contener la solicitud: por escrito, redactada en idioma español y ser dirigida al Instituto, en el caso en que los documentos sean presentados en un idioma diverso al español, se deberá de acompañar la correspondiente traducción. Asimismo, el RLPI establece que todos los ejemplares deberán de estar firmados, acompañadas del comprobante de pago correspondiente, e indicar el número de solicitud, de registro o publicación.

Los artículos 189, 190 y 191 de la LPI establecen cuales serán los requisitos que deberá contener una solicitud de declaración administrativa, que son los siguientes:

- I. Nombre del solicitante y en su caso de su representante ;
- II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III. Nombre y domicilio de su contraparte o de su representante;

- IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V. La descripción de los hechos y,
- VI. Los fundamentos de derecho;
- VII. Las pruebas correspondientes;
- VIII. Acreditar la personalidad, en los casos en que se promueva en representación de otra persona.

Por lo que se refiere al nombre del solicitante o de su representante legal, salvo en los casos en que se promueva por propio derecho, el promovente deberá de acreditar su personalidad.

En cuanto al domicilio para oír y recibir notificaciones el mismo deberá señalarse dentro del territorio nacional, según se había comentado anteriormente.

En lo que toca al nombre de la contraparte o de su representante, debemos señalar que en todo procedimiento de declaración administrativa se solicitará la extinción de un signo distintivo, la mayoría registrados por mandatarios, y ésta fracción establece la posibilidad de plantear un solicitud solicitando se emplace al mandatario que obtuvo el registro o publicación, según sea el caso, o bien que se emplace directamente al titular del registro marcario.

Por lo que se refiere al objeto de la solicitud, resulta necesario que se establezca además de las causales en que funda su acción, que desarrolle las mismas, es decir que exprese los razonamientos por los que considera que una marca es nula, caduca o debe ser cancelada.

Al referirse a la descripción de los hechos, es importante que en este apartado manifieste el promovente, cuales son las causales que lo llevaron a solicitar la declaración administrativa por parte del Instituto, y será aquí donde el

solicitante señalara cual es el interés jurídico que tiene en solicitar la nulidad, caducidad o cancelación del signo distintivo en cuestión.

En lo que toca a los fundamentos de derecho, es necesario que se señalen los mismos precisando las causales de nulidad o de caducidad o cancelación, según sea el caso, pudiéndose invocar varias causales siempre y cuando correspondan a una acción, es decir no se puede demandar la nulidad y la caducidad en un mismo procedimiento sino que se debe de tramitar en procedimientos diversos pues las acciones son distintas.

Es conveniente señalar que, a falta de cualquiera de los primeros seis requisitos el Instituto deberá de requerir por una sola vez al solicitante para que subsane la omisión en que incurrió o realice las aclaraciones correspondientes, lo que deberá de realizar en un plazo no menos de ocho días contados a partir del día siguiente al en que se le notifique el requerimiento, y en caso de no hacerlo en ese plazo o de no satisfacer lo requerido procederá el desechamiento de la solicitud.

En lo relativo a la falta de firma del interesado o de su representante y a falta de pago de la tarifa correspondiente por concepto del estudio y trámite de la solicitud de declaración administrativa, sin mediar requerimiento, se desechará de plano la solicitud.

Lo anterior es en razón de que se puede presentar una solicitud de declaración administrativa de nulidad invocando diversas causales de nulidad y en ese caso si se le dará trámite, sin embargo, no se podrá invocar acciones distintas como caducidad y cancelación y pagar un solo estudio por la solicitud. pues en estos casos se deberá presentar un pago por el estudio de cada acción, mismos que se tramitarán de forma separada, por lo que se debe ser cuidadoso al cubrir los pagos por cada acción solicitada.

Ahora bien, por lo que se refiere a las pruebas, debemos señalar que el artículo 190 de la LPI señala que a la solicitud de declaración administrativa deberá de acompañarse las pruebas correspondientes y, de no hacerlo en ese momento, se desecharán las que se presentaren posteriormente salvo que fueren supervenientes, situación que se explicará mas adelante al referirnos a las pruebas.

En cuanto a los documentos que acrediten la personalidad del promovente la misma deberá acreditarse en los siguientes términos:

Es el artículo 181 de la LPI el que establece cuales serán los documentos que acreditarán la personalidad en las solicitudes o trámites que se realizan ante el IMPI, sin embargo, sólo nos referiremos al acreditamiento de la personalidad en el procedimiento de declaración administrativa de la siguiente manera:

Las personas físicas podrán promover por propio derecho y en el caso en que lo hagan por conducto de mandatario la personalidad de su representante se deberá de acreditar acompañando una carta poder con la única formalidad que tendrá que ser firmada por dos testigos.

Para el caso de las personas morales mexicanas resulta necesario que la personalidad se acredite con un instrumento público o bien una carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor público, debiendo acreditar la legal existencia de la persona moral así como señalar las facultades del otorgante de tales documentos, este último planteamiento resulta trascendental pues de no acreditarse las facultades del otorgante del poder para conferirlo, el mismo no puede producir efecto alguno, en consecuencia, existe falta de personalidad y no podrá prosperar la solicitud.

Tratándose de personas morales extranjeras, la personalidad se deberá de acreditar conforme a la legislación aplicable del país donde se otorgó o, en su defecto, de acuerdo a los Tratados Internacionales; asimismo, que se de fe de la existencia de la persona moral que confirió el poder respectivo así como el derecho del otorgante para conferirlo, y sólo así se presumirá la validez de tal documento.

Asimismo, resulta aplicable tanto a personas físicas como morales acreditar la personalidad con una copia simple del Registro General de Poderes de Poderes, mismo que es expedido por el Instituto y en el consta que se ha registrado un documento de poder a favor de una o varias personas, sin embargo el poder o instrumento respectivo deberá contener facultades para pleitos y cobranzas.

Es de señalarse, el hecho de que en cada expediente deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del promovente, por lo que de no cumplirse con este requisito el Instituto desechará de plano la solicitud.

e) Contestación.

Una vez que haya sido admitida la solicitud de declaración administrativa, el Instituto ordenará se notifique al titular afectado de manera personal, al respecto son aplicables supletoriamente las disposiciones contenidas en el CFPC, relativas al emplazamiento, es decir la notificación debe entenderse directamente con el titular del registro o publicación del nombre comercial o, con su apoderado, pues así lo dispone el artículo 189 de la LPI en su fracción III: En caso de que el notificador adscrito al Instituto no encontrare a la persona buscada, dejará citatorio en poder de la persona que se encuentre en el domicilio señalado, para que al día siguiente lo espere a determinada hora, a efecto de notificarle. Si no se presenta al citatorio, el notificador emplazará a la persona que se encuentre

en el domicilio el día de la citación, entregando las copias de traslado; es de hacerse notar que el notificador deberá cerciorarse por cualquier medio de que el titular afectado vive en la casa designada y practicar el emplazamiento y, de no ser así, se abstendrá de practicarlo.

Puede suceder que la persona buscada o la que se encuentre en el domicilio se niegue a recibir la notificación, en ese supuesto, el notificador deberá fijar en la puerta - para el caso del procedimiento que nos ocupa -, el oficio por medio del cual se admitió la solicitud, asimismo, deberá de asentar una razón en la que conste tal circunstancia.

En el caso de que no se haya podido realizar el emplazamiento en el domicilio señalado en el expediente del cual deriva el registro del signo distintivo, tanto del titular afectado como del apoderado del mismo, se ordenará la notificación mediante edictos en los términos referidos en párrafos anteriores.

Como se citó, el plazo que se concede al titular afectado par dar contestación a la solicitud, es de un mes contado a partir del día siguiente al en que se efectúe la notificación, e igual plazo correrá a partir de la publicación de edictos, en el Diario Oficial y en el periódico de mayor circulación, en caso de que así se haya notificado.

Es el artículo 198 de la LPI el que establece la posibilidad de que el Instituto otorgue una prórroga de quince días al demandado o titular afectado, para exhibir pruebas provenientes del extranjero, siempre y cuando se señale en que consisten tales probanzas, tal artículo no establece a partir de cuando empezará a correr este plazo, sin embargo, por la naturaleza del procedimiento de declaración administrativa, que es un juicio sumario, se entiende que el término adicional empezaría a correr a partir de que el titular afectado, de contestación a la solicitud y no a partir de que el Instituto conceda o no la prórroga.

f) Recepción, Admisión y Desahogo de Pruebas.

La prueba es un elemento esencial para el debido desarrollo y culminación del procedimiento de declaración administrativa, en efecto, las pruebas aportadas por las partes en tales procedimientos son determinantes para la procedencia de las acciones que se ejercitan a través de ellos. Para los efectos del procedimiento que nos ocupa, podríamos definir la prueba como los instrumentos en los que se pretende lograr el cercioramiento de la autoridad acerca de los hechos discutidos en el proceso. Las pruebas constituyen tal importancia que sólo en base a las mismas se fundará la decisión que dicte la autoridad.

En este entendido, debemos precisar cuales son los medios probatorios que se permiten en los procedimientos de declaración administrativa, en comento, por tanto el artículo 192 de la LPI, establece que en los procedimientos de declaración administrativa se admitirán toda clase de pruebas con excepción de la testimonial y la confesional salvo que estén contenidas en algún documento, lo anterior porque es sabido que para el desahogo de dichas pruebas se requiere de mucho tiempo y lo que suponemos, pretendió el legislador, es dar celeridad al procedimiento, aunado a que por la naturaleza del procedimiento que nos ocupa los medios idóneos de prueba resultan ser documentos y en algunos casos medios electrónicos, o magnéticos.

Debemos señalar que no solamente las pruebas testimonial y confesional no serán admitidas, sino que debemos atender a lo dispuesto por el artículo 4 de la LPI, pues de una debida interpretación se desprende que tampoco deberán de admitirse pruebas que sean contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o, contravengan cualquier disposición legal.

Es preciso señalar, que con la solicitud de declaración administrativa según lo preceptua el artículo 190 de la LPI⁸⁸, se deberán de acompañar las pruebas en las que el actor funde su pretensión, de lo contrario no serán admitidas otras, salvo que fueren supervenientes, sin embargo, este término de pruebas supervenientes se limita a aquellas pruebas que surgieron posteriormente al momento en que el actor presentó su solicitud, o en el caso de la contestación, después de realizar dicho acto.

Tal limitación, deberá confrontarse con lo señalado en el artículo 324 del CFPC, pues este mismo establece que podrán admitirse pruebas ofrecidas con posterioridad al término perentorio de su ofrecimiento, cuando estén encaminadas a desvirtuar las excepciones opuestas por el demandado, las que fueren de fecha posterior a la presentación de la demanda⁸⁹ y aquellos que, aunque fueron anteriores, bajo protesta de decir verdad asevere el oferente que no tenía conocimiento de ellas, por lo que nos parece acertado aplicar de manera supletoria este precepto, como actualmente ocurre en la tramitación de los procedimientos.

Aunado a lo señalado, debemos precisar que las partes en los procedimientos en comento pueden objetar las pruebas ofrecidas por su contraparte, siempre y cuando la parte que objeta las probanzas proporcione al Instituto cuales son las razones lógico-jurídicas que fundan la objeción, o en su defecto, ofrecer los medios de prueba que las acrediten, según lo dispone el artículo 142 del CFPC el cual se refiere al término que tienen las partes para objetar las pruebas documentales que resulta ser de tres días contados a partir de la apertura del periodo de prueba. Sin embargo, como en el procedimiento que nos ocupa no existe un periodo probatorio la objeción deberá realizarse a partir de que se le corra traslado con las pruebas ofrecidas por su contraparte que por lo general, son al momento de que se le notifique el acuerdo que admitió la solicitud,

⁸⁸ Anteriormente comentada.

⁸⁹ Supervenientes.

en el que admite la contestación, en el caso de ofrecimiento de pruebas supervenientes o bien, las que provienen del extranjero.

El artículo referido anteriormente se refiere a las pruebas documentales, pero esto no debe ser limitativo, ya que no sólo las pruebas documentales son susceptibles de impugnación pues la pericial, testimonial y confesional contenidas en un documento, y en algunos casos pruebas físicas, son susceptibles de impugnación.

Una vez que se han señalado cuales son los medios probatorios que pueden admitirse en los procedimientos de declaración administrativa, nos referiremos a las pruebas que comúnmente se ofrecen en tales procedimientos contemplados en la clasificación del CFPC, así como su respectiva valoración.

Documentales.

Las pruebas documentales resultan ser los medios de prueba que tienen mayor relevancia en los procedimientos de declaración administrativa, pues resultan ser los elementos probatorios para acreditar los extremos de las acciones o en su caso de las excepciones opuestas por el demandado.

Según lo establece el Código Federal de Procedimientos Civiles se dividen en documentales públicas y documentales privadas por lo que procederemos a su señalamiento por separado.

En primer lugar nos referiremos las documentales públicas, que en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del CFPC, son aquellas cuya formación esta encomendada por la Ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, demostrándose la calidad

de públicos por la existencia regular, sobre los documentos de sellos, firmas u otros signos exteriores que en su caso prevengan las leyes, dichos documentos suelen ser actuaciones judiciales, documentos notariales, documentos administrativos, o constancias registrales.

En cuanto a su valoración el artículo 202 del CFPC, señala que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos solamente prueban que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron declaraciones o manifestaciones, mas no prueban la verdad de lo declarado, aunado a que también hacen prueba plena contra quienes hicieron o asistieron a tales declaraciones y se manifestaron conformes con ellas, salvo que se declare judicialmente la simulación.

Lo anterior, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del Instituto.

Ahora bien por lo que se refiere a las documentales privadas, tenemos que el artículo 133 del CFPC, señala que serán documentos privados aquellos que no tengan el carácter de públicos en términos de lo dispuesto por el artículo 129 del mismo Ordenamiento Legal, y en ese sentido, se definen como documentos públicos aquellos que no han sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones o por profesionales dotados de fe pública.

La valoración de los documentos privados, según lo dispone el artículo 203 del CFPC, es en el sentido de que forman prueba de los hechos mencionados en los mismos, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor. Asimismo, señala que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su coligante, en este

caso que el mismo no la objete, pues deberá demostrarse su contenido con otros medios de prueba. Si en el documento privado se realiza una declaración de verdad, hace prueba de la existencia de la declaración, mas no de la veracidad de los hechos declarados.

No obstante lo anterior, la LPI en su artículo 192, concede valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciataria elaborados por el titular o su licenciataria, en ese entendido, la propia Ley confiere valor probatorio a tales documentos que por su naturaleza constituyen documentos privados. Lo anterior, en razón de que el uso de una marca se realiza a través de la comercialización de productos o la prestación de servicios, mismos que se reflejan por la emisión de facturas, notas de venta, balances, y otros tipos de documentos que amparan tal comercialización o prestación de servicios. El uso de una marca resulta de gran trascendencia para que la misma pueda seguir vigente, pues de lo contrario, la falta del mismo conlleva a la caducidad del registro marcario. Asimismo, el uso anterior de una marca constituye un elemento para poder solicitar la nulidad de un registro marcario en los términos de la fracción II del artículo 151 de la LPI, señalado en los puntos anteriores del presente capítulo.

Confesional y Testimonial.

Ahora bien siguiendo los lineamientos de lo establecido por el artículo 192 de la LPI, serán admisibles las pruebas testimonial y confesional siempre y cuando se encuentren contenidas en un documento.

"La prueba confesional es la declaración vinculativa de parte, la cual contiene la admisión de que determinados hechos son propios".⁹⁰

⁹⁰ Ovalle Favela, José, Derecho Procesal Civil, México, Edit. Oxford, 8ª ed., 1999, p.146.

La prueba testimonial se define como la declaración por parte de un tercero ajeno a la controversia sobre ciertos acontecimientos, porque los sabe y le constan.

En virtud de lo anterior tenemos que las diferencias que existen entre la confesión y el testimonio radican en que, el primero vincula directamente al que la realiza con ciertos hechos que por lo general son en su contra, así como que siempre se realiza por alguna parte en el procedimiento, es decir, actor o demandado, y siempre será sobre hechos propios, en los que participó, en tanto que el testimonio lo realiza un

tercero ajeno a la controversia, y no sobre hechos propios, sino sobre de los que tiene conocimiento.

Ahora bien debemos señalar que las testimoniales o confesionales contenidas en un documento, no constituyen estrictamente una prueba confesional o testimonial, en razón de que para tales casos el CFPC requiere ciertas formalidades para su desahogo, sin embargo, en un documento se pueden conjuntar todas las características de una confesión o un testimonio.

En tales circunstancias estos tipos de prueba estar contenidos en un documento, que puede ser público en el caso de que se haya realizado ante un fedatario público, el cual en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del CFPC, harán prueba las declaraciones, mas no la veracidad de las mismas; o también, pueden estar contenidas en documentos privados en cuyo caso será aplicable lo dispuesto por el artículo 203 del CFPC, descrito anteriormente. Sirve de apoyo a lo manifestado el Criterio adoptado por nuestro máximo Tribunal en la siguiente Jurisprudencia:

DECLARACION HECHA EN UN INSTRUMENTO PUBLICO. SU VALOR EN JUICIO.

La circunstancia de que la declaración de una persona se asiente en un instrumento público, no atribuye al contenido de aquélla, el

carácter de prueba plena, ya que lo único que hace fe es que, ante el funcionario que intervino, se asentó la declaración, por lo que dicha aclaración no constituye una prueba documental, sino una testimonial rendida sin las formalidades de ley, por haberse recibido por funcionario público, que no es autoridad judicial y sin audiencia de la parte contraria.

Quinta Epoca:

Tomo LXIX, Pág. 1935. Sol Edmundo.

Tomo CI, Pág. 2636. Villarreal de Cañedo Bertha. 5 votos.

Tomo CXXIX, Pág. 456. A.D. 3578/55. Joaquín Coronel Adán. 5 votos.

Tomo CXXIX, Pág. 843. A.D. 422/56. Luis Chiu Ruiz. Unanimidad de 4 votos.

Sexta Epoca, Cuarta Parte:

Vol. XXII, Pág. 208. A.D. 3659/58. Atanasio Castillo Ruiz. 5 votos.

APENDICE 1917-1985, CUARTA PARTE, PAG. 359.

APENDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1988 AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. SEGUNDA PARTE. SALAS Y TESIS COMUNES. VOL. III. PAG. 1003.

Pericial.

Antes de proceder a explicar los lineamientos que se llevan a cabo en el tratamiento que se le da a la prueba pericial, debemos señalar que no todas las disposiciones relativas a la misma contenidas en el CFPC, son aplicables a consecuencia que en los procedimientos de declaración administrativa no se encuentra previsto un periodo probatorio en donde se ofrezca y desahogue la prueba pericial, es por eso que se señalarán las disposiciones que a nuestro criterio son aplicables en dichos asuntos.

La prueba pericial, según lo dispone el artículo 143 del CFPC, procede en las cuestiones de un negocio relativas a alguna ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la Ley; en tal virtud, sólo en aquellas cuestiones en las que el Instituto no tenga los conocimientos científicos y técnicos para poder determinar una cuestión de tal carácter, procederá la admisión de la prueba pericial, en la cual, para su desahogo, se deberá seguir lo establecido por el propio CFPC. En ese sentido debemos señalar que el Instituto es considerado como perito en materia de propiedad industrial por lo que no resultan procedentes ofrecer pruebas periciales que versen sobre la similitud de marcas o signos distintivos.

La prueba referida, deberá ofrecerse al momento de presentar la solicitud de declaración administrativa, pues así lo prevé el propio artículo 190 de la LPI, no siendo aplicable, a nuestro parecer, lo dispuesto por el artículo 145 del CFPC que prevé el ofrecimiento de la prueba dentro del término de ofrecimiento de pruebas. En el ofrecimiento, el solicitante señalará el nombre del perito que designe, el cuestionario que deberá desahogar, y propondrá un perito tercero en discordia para el caso de desacuerdo. El perito designado deberá de tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión.

Ahora bien, debemos señalar que el artículo 146 del CFPC señala, que se dará un término de cinco días a la parte contraria para que adicione el cuestionario correspondiente, nombre perito de su parte y, en su caso, manifieste si está conforme con el perito tercero en discordia propuesto por el oferente de la pericial, o bien proponga uno de su parte. En este orden de ideas, tenemos que tal disposición es aplicable al procedimiento administrativo que nos ocupa, con excepción del término de cinco días, ya que cuando la prueba pericial sea ofrecida en la solicitud de declaración administrativa, resultaría ilógico que se le concedieran cinco días para designar perito, adicionar cuestionario y proponer perito tercero en discordia, en tanto que, se le concede un mes al demandado para dar contestación a la solicitud de declaración administrativa, por lo que

resultaría idóneo que el término que se le conceda sea el de un mes contado a partir del día siguiente al en que se notificar dicho acuerdo, es decir al momento que de contestación a la solicitud referida.

Por otro lado, en el caso que sea el demandado quien promueva la prueba pericial, efectivamente resultaría aplicable el término de cinco días que prevé dicho artículo, en razón de que es el propio actor, quien se encuentra interesado en que prospere su acción, por lo que consideramos que no causaría perjuicio a la actora el hecho que a la demandada se le hubiere concedido un término más amplio, pues lo que se busca en tales procedimientos es celeridad.

Una vez que se hayan tenido por nombrados los peritos de las partes, se concederá a los peritos un término de tres días para que acepten y protesten el cargo conferido, y si no lo hicieren así el Instituto nombrará uno en su rebeldía, según lo dispone el artículo 147 del CFPC.

Cuando ya se hayan hecho las aceptaciones y protestas de los cargos, el Instituto señalará un término prudente, dependiendo de la naturaleza de la controversia a dirimir, para que rindan su dictamen.

Los dictámenes podrán coincidir, o discordar en aspectos que resulten de importancia para resolver la cuestión planteada; si fuera este el supuesto, el Instituto deberá designar un perito tercero en discordia de entre los propuestos por las partes, notificándole tal carácter, corriéndole traslado con los demás dictámenes rendidos y concediéndole un término prudente para que rinda el suyo. Sin embargo, el Instituto podrá conceder una prórroga de este término, siempre y cuando el perito lo solicite. Es necesario señalar que el perito tercero, no está obligado a adoptar alguna de las posiciones que asumieron los peritos designados por las partes. De la misma forma, el Instituto no se encuentra obligado a resolver en el sentido que marque el dictamen pericial del tercero en discordia.

Físicas.

Es común que en los procedimientos de declaración administrativa se ofrezcan pruebas físicas, como lo serían los empaques o los propios productos a los que se les aplique el signo distintivo, con la finalidad de que el Instituto pueda determinar que se encuentran en uso y que esa es la forma en que se aplican. Su concepto puede contemplarse en lo que establece el artículo 192 de la LPI, ya que constituyen medios de convicción, y su valoración se realizaría por analogía conforme a lo establecido por el artículo 217 del CFPC.

En ocasiones las pruebas físicas no constituyen propiamente los medios de prueba idóneos para acreditar los hechos constitutivos de una acción, ya que ocurre con frecuencia que en los mismos no aparece la fecha de su elaboración ni la persona que lo fabricó o distribuyó, en consecuencia, para que estas pruebas puedan tener valor de convicción, es necesario que en ellas consten éstos elementos. En efecto, por ejemplo: para acreditar un uso efectivo de una marca, es necesario que en la misma aparezcan tales datos. Asimismo, las relacionadas con otros medios de prueba como lo serían facturas o balances contables pudieran hacer prueba plena.

Visitas de inspección.

Las visitas de inspección que regula la LPI, tienen una naturaleza distinta a la inspección judicial o también llamada ocular, ésta última se define como "(...) la actividad que entraña mostrar directamente al juzgador las personas, las cosas o los objetos relacionados con los puntos del litigio por resolverse, para que de esa observación pueda obtener alguna luz o ilustración sobre las cuestiones debatidas".⁹¹

⁹¹ Vid., Gómez Lara, Cipriano, *Derecho Procesal Civil*, 6ª. Ed., México, Colección Textos Jurídicos Universitarios, Edit. Harla, México, 1997, p. 151.

El artículo 203 de la LPI, establece que para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones, el Instituto realizará actividades de inspección y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos: requerimiento de informes y datos y visitas de inspección.

Debemos señalar ciertas diferencias, en nuestra opinión, entre la inspección ocular y las visitas de inspección en cumplimiento a las disposiciones derivadas de la LPI.

En primer término, en la inspección ocular el sujeto de la inspección es el propio juez, que es quien dictará la sentencia correspondiente; mientras tanto, en la visita de inspección el sujeto que la realiza lo es el Inspector comisionado, persona diversa a quien dicta las resoluciones que pone fin a los procedimientos de declaración administrativa.

En segundo término, el objeto de la inspección judicial puede ser cosas o personas relacionadas con el litigio, en cambio, en las visitas de inspección no siempre se desahogan con esa finalidad, pues las mismas sirven para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de la materia.

En tales circunstancias, observamos que las vistas de inspección son similares a la inspección judicial, sin embargo, los objetivos que pretenden son más amplios que el de las anteriores.

El artículo 207 de la Ley en cuestión, define a las visitas de inspección como aquellas se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, 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.

Las visitas de inspección se practicarán en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado del Instituto, previa identificación y exhibición del oficio de comisión, en el propio oficio se pueden habilitar días y horas inhábiles para la práctica de la visita, en caso de ser necesario.

Es indispensable que en el oficio de comisión se precisen los puntos que el inspector desahogará, ya que podría resultar inadecuada para acreditar los fines perseguidos o, en su caso, de excederse de lo comisionado en el oficio.

El artículo 206 de la LPI, es el fundamento que impone la obligación para que los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan vendan productos o se presten servicios, de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección siempre que se cumplan los requisitos del artículo.

Para la realización de la visita de inspección la persona comisionada levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se entienda la diligencia, si no fuere así, los designará el mismo inspector.

En artículo 209 de la LPI, encontramos los requisitos que deberán contener las actas de las visitas de inspección:

1. Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
2. Calle, número, población y entidad federativa donde se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
3. Número y fecha de la orden de comisión que la motivó;
4. Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
5. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieren sido designadas por el visitado o, en su

defecto, por el inspector; la mención de la oportunidad que se le dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;

6. Datos relativos a la actuación;
7. Declaración del visitado, si fuese el caso;
8. Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiere hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y
9. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector.

Es relevante que en el acta circunstanciada levantada por el Inspector se haga constar los requisitos enumerados, pues de lo contrario podría impugnarse la validez de la misma.

Asimismo, el artículo 210 de la LPI establece que al momento en que el visitado realice sus manifestaciones podrá ofrecer pruebas, siempre y cuando se relacionen con los hechos contenidos en el acta; asimismo se deberá de dejar copia del acta levantada al visitado aunque éste se negará a firmarla.

Ahora bien, respecto de la valoración de la prueba de visita de inspección, hará con fundamento en lo dispuesto por el artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual establece que tal actuación tendrá pleno valor probatorio cuando se refieran a puntos que no requieran conocimientos técnicos especiales.

Nos parece prudente hacer una mención especial en cuanto a este rubro a las cintas magnéticas, las cuales pueden ser de audio o video, y se ofrecen por lo general para acreditar el uso de un signo distintivo, y se valorarán a juicio del Instituto; así lo dispone supletoriamente el artículo 217 del CFPC. Sin

embargo, tales pruebas deberán de administrarse con otros medios de prueba, como lo sería el contrato por el que una empresa para que reprodujera la cinta en un medio de masivo de comunicación en el cual se hiciera uso del signo distintivo y de esta manera hacer prueba del uso.

Al momento en que se ofrece este tipo de pruebas el Instituto, señala día y hora para que se lleve a cabo la reproducción de la cinta, citando a las partes y requiriendo al oferente para que el día señalado presente los medios necesarios para su reproducción, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se desecharán dichas pruebas.

Respecto a su valoración son aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales:

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIV-Agosto

Tesis: VI. 2o. 52 P

Página: 592

CINTAS MAGNETOFONICAS, CONSTITUYEN ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUSCEPTIBLES DE SER VALORADOS COMO PRUEBA EN UNA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN DE PUEBLA).

Las cintas magnetofónicas se encuentran reconocidas como medio de prueba por el artículo 123, fracción XI, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, por lo que son susceptibles de ser valoradas como tales por el juzgador de acuerdo con su contenido en relación con los hechos criminales, así como de conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia, más aun cuando se administran con otros elementos de convicción existentes en la indagatoria, pudiendo entonces alcanzar en forma individual el valor de un indicio y concatenadas con otros medios probatorios, integrar una prueba circunstancial; sin descartarse que pueden ser redargüidas en cuanto a la autenticidad de su contenido y aportarse las probanzas idóneas para demostrar su falsedad e ineficacia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 528/93. Rafaela Robles Ramos. 18 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José, Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván.

Séptima Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Informes

Tomo: Informe 1986, Parte III

Página: 613

COPIAS FOTOSTÁTICAS, EFICACIA PROBATORIA DE LAS. El artículo 362 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Chihuahua establece de manera expresa que: para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías o copias fotostáticas. quedan comprendidas dentro del término fotografías, las cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas. las copias fotostáticas deberán certificarse respecto de su exactitud por funcionario público con vista del original; en tanto que el artículo 390 del mismo ordenamiento dispone: las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas quedan a la prudente calificación del juez, en la inteligencia de que las copias fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas. por tanto, es inexacto que la copia fotostática de un contrato de arrendamiento con certificación notarial acompañada a la demanda como documento fundatorio de la acción sea nula, antes bien, reviste el mismo valor probatorio que pudiera otorgársele al original, y por ende, es suficiente para tener por acreditada la existencia de la relación arrendaticia cuya terminación se demandó.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SEPTIMO CIRCUITO

Amparo directo 82/86. Opticas Devlyn, S. A. 25 de junio de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Cayetano Hernández Valencia. Secretario: Fernando Estrada Vázquez.

Los anteriores criterios establecen que las cintas magneticas se les atribuye valor probatorio y éstas al ser relacionadas con otros medios de prueba, y adquieren más valor cuando son relacionadas con otras pruebas a efecto de adquirir el valor de indicio. Asimismo el segundo criterio establece que dentro del término fotografías se incluyen las cintas cinematográficas y cualesquiera otros medios fotográficos.

Presuncional

La presunción es "el mecanismo del razonamiento, como el raciocinio por el cual se llega al conocimiento de hechos desconocidos partiendo de hechos conocidos"⁹².

La Suprema Corte de Justicia de la Nación define a la prueba presuncional de la siguiente manera:

5ª Epoca
Civil
Tesis de Sala

PRESUNCIONES.

Esta prueba, considerada según la doctrina, como prueba artificial, se establece por medio de las consecuencias que sucesivamente se deduzcan de los hechos por medio de los indicios, siendo necesario que estos hechos estén en relación tan íntima con otros, que de los unos se llegue a los otros por medio de una conclusión muy natural; por lo que es necesario la existencia de dos hechos, uno comprobando y el otro no manifiesto aún, y que se trate de demostrar, raciocinado del hecho conocido al desconocido, siendo esta doctrina la adoptada por nuestra Legislación.

TOMO XXVII, Pág. 1812. Estrada Máximo. 15 de noviembre de 1929. Unanimidad de 4 votos.

SEMANARIO JUDICIAL. QUINTA EPOCA. 3ª SALA. TOMO XXVII. Pág. 1812.

La presunción por sí misma no aporta ningún elemento nuevo al proceso, en cuanto que se podrían aportar datos adicionales que corroboren los otros medios de prueba aportados en el procedimiento, pues la presunción parte de hechos conocidos estando en la posibilidad de concluir uno desconocido, es decir llegar a una conclusión.

⁹² *Ibid.*, p. 167.

Ahora bien, la doctrina diferencia a la presunción en dos aspectos, el legal y el humano, el primero implica la parte en la que recae la carga de la prueba y el segundo se relaciona con la fuerza probatoria de los medios de prueba ofrecidos en un procedimiento.

Debemos señalar que en la valoración de las pruebas según lo dispone el artículo 197 del CFPC, el Instituto cuenta con la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; sin embargo, también le impone la obligación al juzgador de valorarlas en su conjunto y no aisladamente, siempre y cuando la propia Ley no disponga algún tipo de valoración específica.

Sirve de apoyo a lo expuesto, referente a las pruebas comentadas en el presente apartado, en relación a su valoración lo dispuesto en los siguientes Criterios Jurisprudenciales:

**APENDICE 1917-1988
CIVIL Y TESIS COMUN
JURISPRUDENCIA
TESIS DE SALA**

**PRUEBAS, APRECIACION DE LAS, POR AUTORIDAD
JUDICIAL.**

Tratándose de la facultad de los jueces para la apreciación de las pruebas, la legislación mexicana adopta el sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio al juzgador para la apreciación de ciertas pruebas (testimonial, pericial o presuntiva), ese arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas en los principios de la lógica, de las cuales no debe separarse, pues al hacerlo, su apreciación aunque no infrinja directamente la ley, sí viola los principios lógicos en que descansa, y dicha violación puede dar materia al examen constitucional.

Quinta Epoca:

Tomo LV, Pág. 2192. Freytag Gallardo Guillermo.

Tomo LXVI, Pág. 1980. Cía. de Phonofil de Forest, S.A.

Tomo LXVII, Pág. 1044. Casarín W. Alfredo.

Tomo LXIX, Pág. 2256. Moreno Ayala José, sucesión de y Coags.

Tomo LXXI, Pág. 422. Vicencio Juan, sucesión de.

APENDICE 1917-1985, OCTAVA PARTE, PAG. 368.

APENDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1988 AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION. SEGUNDA PARTE. SALAS Y TESIS COMUNES. VOL. V. PAG. 2379.

TESIS RELACIONADAS.

NOTARIOS PUBLICOS. CONSTANCIA QUE EXPIDEN DANDO FE FUERA DE SUS FUNCIONES, DE DETERMINADOS HECHOS. CARECE DE VALOR PROBATORIO. La fe pública que tienen los notarios no sirve para demostrar lo que está fuera de sus funciones, ni menos para invadir las que están reservadas a la autoridad judicial, como evidentemente ocurre con la recepción de declaraciones, dado que esta prueba debe prepararse en tiempo y recibirse por el juez con citación de la contraria, para que ésta se halle en condiciones de repreguntar o tachar a los testigos. Por lo que las declaraciones rendidas como acto prejudicial, por no haber tenido ocasión de intervenir la parte contraria, carecen de valor.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 58. Pág. 59. A.R. 3891/72. Miguel Téllez Pulido por sí y en representación de sus menores hijos Bertoldo y Miguel. 5 votos.

PRESUNCIONES, PRUEBA DE. ATENDIBILIDAD. La prueba de la presunción, indudablemente, es la que lleva a una mejor convicción al ánimo judicial. Siendo un proceso lógico que consiste en pasar de un hecho conocido a otro desconocido, el juzgador tiene amplia facultad para apreciar, de oficio, las presunciones que deriven de los hechos comprobados en autos, por lo que no es necesario que esa prueba deba ofrecerse como condición para que pueda apreciarse, toda vez que se trata de un medio demostrativo que el juzgador se encuentra obligado a valorar oficiosamente.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 46, Pág. 45. A.R. 3611/70. Guillermo Gargollo Rivas. 5 votos.

PRUEBA DOCUMENTAL. ESCRITURAS PUBLICAS. VALOR PROBATORIO. Las escrituras públicas conservan el valor probatorio que la ley les concede, mientras no se demuestre en el juicio correspondiente, la falsedad de las mismas. No demostrado en autos que se hubiera declarado o comprobado en el juicio correspondiente, la falsedad de las escrituras públicas cuyos testimonios aportaron los quejosos como prueba, dichas escrituras prueban plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad

de celebrar los contratos consignados en ellas; que hicieron las declaraciones que aparecen en los mismos; que realizaron los hechos de los que dieron fe los notarios públicos y que éstos observaron las formalidades que detallan; por lo tanto, no les es aplicable la norma que contempla el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone: "Pero si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado".

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vols. 91-96, Pág. 94. A.R. 2744/76. Enrique Esqueda Monteverve. 5 votos.

PRUEBA TESTIMONIAL DE TESTIGO SINGULAR. VALOR PROBATORIO QUE SE LE CONCEDE EN JUICIO DE AMPARO. El juez de distrito puede basar su sentencia en precedentes y tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia, sin que la aplicación analógica de una tesis implique una violación de garantías, lo que debe aceptarse para la valoración del dicho de testigo singular, máxime al no existir norma alguna contenida en la Ley de Amparo que niegue valor probatorio pleno al dicho de un solo testigo. Ahora, el artículo 216 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala que: "Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes convengan expresamente en pasar por su dicho, siempre que éste no esté en oposición con otras pruebas que obren en autos. En cualquier otro caso, su valor quedará a la prudente apreciación del tribunal", independientemente de que el dicho del testigo no esté en oposición con otras pruebas de autos, sino por el contrario, las mismas, relacionadas con la testimonial, den fe de su veracidad; el artículo deja la valoración de la testimonial unipersonal al prudente arbitrio del juzgador "en cualquier otro caso", o sea, cuando ambas partes no han convenido expresamente en pasar por su dicho.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 59, Pág. 46. A.R. 2837/72. Antero R. Flores. 5 votos.

PRUEBA TESTIMONIAL. DECLARACIONES QUE CONSTAN EN INSTRUMENTO PUBLICO. NATURALEZA Y VALOR PROBATORIO. La circunstancia de que la declaración de una persona se asiente en un instrumento público, no atribuye al

contenido de aquélla el carácter de prueba plena, ya que lo único de que hace fe es de que ante el funcionario que intervino se asentó la declaración, por lo que ésta no constituye una prueba documental, sino una testimonial rendida sin las formalidades de ley, por haberse recibido por funcionario público que no es autoridad judicial y sin audiencia de la parte contraria.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 63, Pág. 34. A.R. 5416/72. Gilberto D. Rodríguez Reséndez. 5 votos.

Vol. 86, Pág. 28. A.R. 4972/75. Ejido Huatabampo, Mpio. del mismo nombre, Son. Unanimidad de 4 votos.

PRUEBAS, ANALISIS Y VALORACION DE LAS. Para que puedan considerarse debidamente analizadas y valoradas determinadas pruebas, no es suficiente citarlas, sino que deben ser objeto de cuidadoso examen con la conclusión de si son o no eficaces para demostrar los hechos o la finalidad que con ellos se persigue, además de expresarse, en cada caso, la razón que justifique la conclusión a que se llegue.

Sexta Epoca, Tercera Parte:

Vol. LXXIX, Pág. 34. A.R. 4095/59. Industria Embotelladora de México, S.A. Unanimidad de 4 votos.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vols. 133-138, Pág. 82. A.R. 1202/77. Juan Duarte López. Unanimidad de 4 votos.

PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO DESAHOGADAS FUERA DEL MISMO. CARECEN DE VALOR PROBATORIO PLENO. Aunque en un procedimiento distinto al juicio de amparo se hayan recabado pruebas que, en su caso, podrían justificar los derechos del quejoso, tales probanzas carecen de valor probatorio pleno en el juicio de amparo, porque las mismas se desahogaron fuera del procedimiento del propio juicio de garantías y sin audiencia de las partes diversas a la quejosa.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 39, Pág. 49. A.R. 2255/69. Leoncio Solís Durán y Florentino Valdez Ponce. 5 votos.

Vol. 67, Pág. 39. A.R. 219/74. Sarain Corzo Morales. 5 votos.

PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACION CON INDEPENDENCIA DE QUIEN LAS HUBIERA OFRECIDO. El juez de distrito no actúa arbitrariamente al apreciar las pruebas rendidas en autos por los quejosos de modo que resultan contrarias a los intereses de los propios oferentes, ya que no existe disposición alguna en el sentido de que las pruebas presentadas por las partes solamente pueden favorecer los intereses de quien las ofrece, ni tampoco que obligue al juzgador a que, al decidir los puntos litigiosos, se valga únicamente de los medios demostrativos que favorezcan a quienes los aportaron, pues, de admitirse esa limitación, se haría negatoria la función del órgano jurisdiccional de buscar la verdad, al impedirsele aprovechar, para decidir, los elementos de juicio que pudieran perjudicar a quien los aportó; por eso el artículo 78 de la Ley de Amparo al indicar que en las sentencias que se dicten en los juicios de garantías solamente se tomarán en cuenta las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, lo hace en forma general, sin precisar que las pruebas que se tomen en consideración para justificar la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, deban ser en cada caso de las aportadas por alguna de las partes en particular, sino que le deja libertad al juzgador para que se valga de las que considere pertinentes, independientemente de quien las haya exhibido.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vols. 151-156, Pág. 150. A.R. 416/81. Angel Rosique Hernández y otro. Unanimidad de 4 votos.

PRUEBAS, VALORACION DE. ANALIZAR EN CONJUNTO LAS PROBANZAS ES BASTANTE PARA LA LEGALIDAD DEL FALLO, SIN QUE SE REQUIERA DECLARACION EXPRESA DEL VALOR JURIDICO QUE SE LES CONFIERE. No es de estimarse contrario a la ley un fallo porque el juez a quo se concrete a mencionar y relacionar las pruebas en que se funda para emitirlo, y omita exponer los razonamientos correspondientes a su valoración jurídica, si de su análisis legal resultan probados los hechos que afirman los quejosos en la demanda y la inconstitucionalidad de los actos reclamados en ella.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vols. 133-138, Pág. 83. A.R. 2830/79. Atanasia Cazarin de Muñoz y otro. Mayoría de 3 votos.

SEGUROS. MONTO DEL DAÑO A RESARCIR EN CASO DE INCENDIO. PRUEBA. PRESUNCIONAL, EN SU AMPLITUD, ES CONDUCENTE. En el caso de incendio asegurado, si existen elementos que lo permitan, se determina el monto de la indemnización mediante la prueba presuntiva, misma que debe operar con criterio amplio; se entiende, sin rebasar los principios jurídicos que regulan la presunción y que se traducen, fundamentalmente, en la conjugación de todos los elementos indiciarios debidamente acreditados, para obtener, mediante un proceso lógico de relación, la verdad que se busca.

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Vol. 76, Pág. 49. A.R. 4248/73. Compañía de Seguros Veracruzana, S.A. 5 votos.

Resulta necesario hacer mención de las facultades del Instituto para allegarse de los medios de prueba que considere necesarios para el conocimiento de la verdad, con respecto a los hechos controvertidos; facultad contemplada en el artículo 192 bis de la LPI, que requiere que el desahogo de tales pruebas deberán estar encaminadas a la comprobación de hechos que puedan constituir violación de algún derecho que protege la Ley o en los procedimientos de declaración administrativa.

También es menester señalar, que el referido artículo tiene una redacción a nuestro parecer confusa pues en primer término señala que: cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas que se encontraren a su alcance y hayan indicado algunas que se encuentren en poder de su contraria podrá el Instituto ordenar a ésta, la presentación de dicha prueba, con apego a las condiciones que garanticen la protección de la información confidencial.

En segundo término, el tercer párrafo del artículo en comentario señala que cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso de pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control, en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa del procedimiento, el Instituto

podrá dictar resoluciones preliminares de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de accesos de pruebas, a condición de que se conceda a los interesados de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Nos resulta confuso el mencionado artículo, en razón de que la Ley entiende como titular afectado a aquella persona física o moral que es titular de un registro o una patente, y al presunto infractor como aquella persona que presuntamente está cometiendo alguna infracción administrativa de las contenidas en el artículo 213 de la LPI; por lo que tenemos que tanto el presunto infractor, como el titular afectado, siempre conforman la parte demandada en un procedimiento y son ellos, únicamente quienes pueden solicitar la presentación de los medios de prueba que obren en poder de su contraria.

Sin embargo, en el mismo párrafo se señala algún tipo de sanción, sin precisarla, para el titular afectado o presunto infractor, que se niegue a precisar la información o documentación que obre en su poder; en tales circunstancias la Ley, consideramos, deberá precisar en posteriores reformas quiénes pueden solicitar la exhibición de medios de prueba y quiénes serán sancionados, que en nuestra opinión y por equidad procesal deberían de ser aplicable tanto actora como a la demandada. Asimismo, consideramos se deberá de precisar cuales serán las sanciones aplicables de a este supuesto.

g) Resolución

El artículo 199 de la LPI, reafirma que el procedimiento de declaración administrativa de nulidad es sumario; en efecto, el citado artículo prevé que una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor presente sus manifestaciones y en su caso, que haya transcurrido el

término de quince días para que exhibiera pruebas provenientes del extranjero, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará la resolución administrativa que proceda.

En ese orden de ideas, tenemos que una vez que se haya dado contestación a la solicitud, el Instituto sin mediar otro trámite dictará la resolución respectiva; sin embargo, tenemos que el propio demandado contó con la oportunidad de objetar las pruebas ofrecidas por el solicitante, por lo que de aplicarse literalmente el precepto en comento se estaría privando al actor de objetar las pruebas ofrecidas por el demandado, o en su caso ofrecer pruebas para desvirtuar las excepciones opuestas por el demandado, en términos de lo dispuesto por el artículo 324 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, la observancia de conceder un término a la parte actora en un procedimiento de declaración administrativa para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto del escrito de contestación a la solicitud y las pruebas ofrecidas en el mismo, consideramos que de ninguna manera atentan contra el espíritu del legislador de prever un procedimiento sumario, pues el término sería de conformidad con lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles; específicamente los artículos 142 y 297 fracción II, que prevén un plazo de tres días, de esta manera tendríamos una mejor integración del procedimiento sin alterar la naturaleza del mismo y a efecto de dar a las partes la oportunidad de poder alegar en contra de las afirmaciones hechas valer por su contraria.

La resolución administrativa a que se refiere el artículo 199 de la LPI podría definirse para efectos del presente trabajo como el acto administrativo que pone fin a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación interpuestos en contra de signos distintivos.

La resolución que defina un procedimiento de declaración administrativa puede tener los siguientes resultados:

La que declare procedente la acción.- En el caso en que se acreditaron los extremos de las causales de nulidad, caducidad o cancelación hechas valer por la parte actora.

Las que nieguen la acción intentada.- Se da cuando no se acreditaron los extremos de la acción intentada.

Las que declaren procedente una excepción y en consecuencia no se estudie el fondo de la solicitud de declaración administrativa.- En este caso, se dejarán a salvo los derechos del demandante para poder intentar de nuevo su acción fundando debidamente su pretensión, sin embargo, debemos tener precaución de encontrarse dentro de los términos establecidos por el último párrafo del artículo 151 de la LPI, para el caso de nulidad de signos distintivos.

Las que declaren caduco el procedimiento por alguna de las causas establecidas en el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia.- Al referirnos a la caducidad del procedimiento que establece el artículo en comento sólo es aplicable en sus tres primeras fracciones, que se refieren a continuación:

La fracción I, establece la caducidad del procedimiento por convenio o transacción entre las partes y por cualquier otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio como lo sería que el registro o la publicación impugnada se haya extinguido por cualquier otro medio de los descritos en este capítulo.

La fracción II, se refiere al desistimiento de la prosecución del juicio, es decir, se refiere al desistimiento de la instancia, y será necesario para aceptar tal desistimiento, que la demandada lo haya consentido, en el caso de que ésta hubiese sido emplazada.

La fracción III, se refiere a ciertos casos que no suelen ocurrir en el procedimiento de declaración administrativa, que es el supuesto que el demandado, dé cumplimiento voluntario de lo que se le reclama antes de que se dicte resolución.

La fracción IV, se refiere a la caducidad del procedimiento por inactividad procesal, cuando no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción alguna durante un término mayor de un año.

De lo anterior desprendemos que los tres supuestos previstos en las primeras fracciones establecidas en el artículo 373 del CFPC son aplicables al procedimiento que nos ocupa, pero al referirnos a la aplicación de la cuarta fracción sería muy cuestionable establecer su aplicación; en primer término porque presentada la solicitud de declaración administrativa es obligación del propio Instituto el dar trámite a la misma, ordenando el emplazamiento respectivo, y transcurrido el término concedido al demandado para dar contestación a la solicitud, dictar la resolución que corresponda, lo que en la práctica no acontece por la gran cantidad de solicitudes que se presentan, por lo que es poco a poco como se van resolviendo los asuntos. Pero resultaría absurdo el caducar un procedimiento fundándose en la citada fracción si el expediente ha sido debidamente integrado y sólo queda que el Instituto dicte resolución, pues es su obligación dictarla en el momento en que se haya dado, o no, contestación a la solicitud, o en su caso que se hayan desahogado las pruebas ofrecidas en el mismo.

h) Medios para impugnar las resoluciones emitidas por el IMPI.

La LPI no prevé medio de defensa alguno para impugnar las resoluciones que den fin a un procedimiento de declaración administrativa, por lo

que tenemos que este procedimiento es uninstancial, y ante tal circunstancia lo único que cabe es el Juicio de amparo indirecto, según lo dispone el artículo 114 fracción II de la Ley de Amparo, que establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra los actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que no es un Tribunal administrativo.

En tales circunstancias una vez seguido el procedimiento ante el Juez de Distrito, éste dictará resolución, concediendo o negando el amparo solicitado, y ante esta resolución, procede la Revisión ante el Tribunal Colegiado correspondiente el cual podrá confirmar o revocar la sentencia emitida por el Juez de Distrito. Una vez dictada la sentencia del Colegiado se declarará ejecutoriada.

CONCLUSIONES.

1. En primer término, consideramos que sería oportuno precisar en la fracción III del artículo 151 de la LPI, cuáles son los datos falsos asentados en una solicitud, que conllevarían a que un registro marcario se declarara nulo.
2. El artículo 135 de dicho ordenamiento legal, no es aplicable para acreditar el uso en los procedimientos de declaración administrativa, pues el mismo sólo es aplicable para la renovación de varios registros marcarios que amparan una sola marca.
3. En caso que se presenten solicitudes de declaración administrativa de caducidad, fundadas en la fracción I del artículo 152 de la LPI, deben de desecharse de plano por ser totalmente improcedentes.
4. El procedimiento de declaración administrativa que se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es un procedimiento sumario y un instrumento de suma relevancia, a través del cual podemos impugnar un registro o publicación y que, a nuestro parecer, requiere de modificaciones y adecuaciones especificadas a continuación.
5. Consideramos prudente suprimir las notificaciones por mensajería o correo certificado, pues las mismas son de poca certeza, en lugar de este método, crear una publicación semanal, mediante la cual se notificaran los acuerdos dictados por el IMPI y de esa forma agilizar los procedimientos.
6. Por la naturaleza de las pruebas que se ofrecen en los procedimientos de declaración administrativa para acreditarse los extremos de las acciones intentadas, proponemos reglas de valoración de las mismas, en el caso de las cintas magnéticas y pruebas físicas.

7. A efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes en el procedimiento, proponemos que en la LPI se inserte el derecho de la parte actora de manifestar lo que a su derecho convenga con la contestación de la demandada y ésta, el derecho de hacer lo mismo con el escrito de la actora, modificando así, lo dispuesto por el artículo 199 de la LPI.

8. En lo referente al artículo 192 Bis de la Ley, proponemos se aclare su redacción, especificando cuales serían las sanciones que se aplicarían a aquella parte que se negara a proporcionar las pruebas que se encontraran en su poder, en los casos de que el Instituto así lo requiera, así como especificar quiénes pueden solicitar la exhibición de los medios de prueba y quiénes serán sancionados con tal inobservancia.

BIBLIOHEMEROGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Miguel, *Teoría general del derecho administrativo*, Porrúa, México, 1990.

ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La Regulación de las Invencciones y Marcas y la Transferencia de Tecnología*, Edit. Porrúa, México, 1979.

BEJARANO SÁNCHEZ, Manuel, *Obligaciones civiles*, México, Edit. Harla, 1980.

CAMACHO REYES, Erika Guillermina, *La figura jurídica del reenvío*, TESIS, Licenciatura, México, Universidad del Pedregal, 1998.

CORREA M., Enrique, "Protección del nombre comercial en México", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Enero-Junio, 1963.

DICCIONARIO LAROUSSE BASICO, México, Edit. Larousse, 1987.

GARCIA MAYNEZ, Eduardo, *Introducción al estudio del derecho*, 19° ed., México, Porrúa, 1971.

GOMEZ LARA, Cipriano, *Derecho procesal civil*, 6° ed., México, Colección de textos jurídicos universitarios.

GONZALEZ PEREZ, Jesús, *Derecho procesal administrativo*, México, Porrúa, 1997.

JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, México, Edit. Mc. Graw Hill, 1998.

LINARES Y URCUYO, Max R., "Marcas no registrables", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Enero – Diciembre., 1974.

NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, México, Porrúa, 1985.

OVALLE FAVELA, José, *Derecho Procesal Civil*, 8° ed., México, Edit. Oxford, 1999.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, México, Mc. Graw Hill, 1998.

_____, *Tratado de derecho marcario*, México, Propiedad del autor, 1960.

SAINT-GAL, Yves, "Mejoramiento de la protección del nombre comercial", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Julio – Diciembre., 1972.

_____, "Protección del nombre comercial en el ámbito internacional", *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística*, México, Enero–Junio., 1972.

SEPÚLVEDA, César, *El sistema mexicano de propiedad industrial*, 2ª ed., México, Porrúa, 1981.

LEGISLACIÓN

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Ley Orgánica de la administración Pública Federal.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
- Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.
- Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, coordinadores Departamentales y otros subalternos de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de trámites Empresariales que aplica la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y su sector coordinado.

INTERNET

<http://www.impi.gob.mx>