

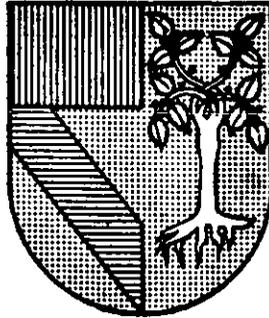
308909

**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

3

**FACULTAD DE DERECHO**

Con estudios incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México



293449

**“CONSIDERACIONES EN TORNO A LA APLICACION SUPLETORIA  
DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LOS  
PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION ADMINISTRATIVA  
CONTENIDOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL”**

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
**LICENCIADA EN DERECHO**  
P R E S E N T A  
**MARCELA BOLLAND GONZALEZ**

DIRECTOR DE TESIS:

LIC. JOSE MANUEL TORREBLANCA SENTIES

MEXICO, D. F.

2001



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.

A Dios Nuestro Señor, por la vida.

A mi padre, por su inimaginable amor, esfuerzo y apoyo. Por ser ejemplo del difícil equilibrio entre la fortaleza de carácter y la nobleza de sentimientos. Gracias por creer en mí. Te quiero.

A mi madre, por su infinito amor, dedicación y fortaleza. Por ser amiga, cómplice y ejemplo de vida. Gracias por ser una mujer extraordinaria. Toda mi admiración, cariño y respeto.

A Marcela, por su gran cariño. Gracias por ser una persona tan importante en mi vida.

A la Universidad Panamericana y al Bufete Jurídico por haberme enseñado tantas cosas, no solo del Derecho.

A Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, S.C. por ser un lugar de infinito aprendizaje legal y humano. En especial gracias a todas esas personas que convierten el trabajo en una satisfacción.

Al Lic. Robert Young Meier. Gracias por permitirme intentar aprender algo de usted, por su confianza y apoyo.

Al Lic. Mario Ponce Walraven. Gracias por la oportunidad, por su apoyo y confianza.

Al Lic. José Manuel Torreblanca gracias por su dirección y consejo.

A Carlos Trujillo, por su apoyo en los momentos difíciles, pero sobre todo por su amistad.

# INDICE

## INTRODUCCIÓN

### CAPITULO I: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 4

Propiedad Intelectual 7  
(*Stricto sensu*)

Propiedad Industrial 12

1 Las Creaciones Nuevas 18

A. Patentes 18

B. Modelos de Utilidad 22

C. Diseños Industriales 23

D. Certificado de Invención 25

E. Secretos Industriales 27

F. Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados 30

2 Los Signos Distintivos 34

A. Marcas 34

B. Nombres Comerciales 44

C. Avisos Comerciales 46

D. Denominaciones de Origen 48

3 La Represión de la Competencia Desleal 52

### CAPITULO II: PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. 57

1. Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad 75

2. Solicitud de Declaración Administrativa de Caducidad. 82

3. Solicitud de Declaración Administrativa de Cancelación 90

4. Denuncia de Infracción Administrativa. 94

5. Denuncia de Infracción en Materia de Comercio. 99

CAPITULO III: SUPLETORIEDAD DE LEYES	105
CAPITULO IV: CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA CONTENIDOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	145
1. Notificaciones	147
2. Cesión de Derechos	153
3. Acumulación y Litispendencia	156
4. Reconvención	163
5. Prueba Pericial	171
6. Alegatos	182
7. Caducidad del Proceso	188
A. Transacción	188
B. Allanamiento	189
C. Desistimiento	189
D. Caducidad de la Instancia	190
CONCLUSIONES	198
BIBLIOGRAFIA	203

## INTRODUCCIÓN.

La complejidad de la realidad de nuestros tiempos ha dado lugar a que cada día sea más frecuente, y necesaria, la especialización del conocimiento; situación a la cual no ha sido ajeno el Derecho, que necesariamente tiene que intentar avanzar a la par de las situaciones, de hecho o de derecho, que debe regular.

Así, el Derecho se ha tenido que especializar con el objeto de poder regular, de la mejor forma, las situaciones cotidianas. Lo anterior nos lleva a encontrarnos no solo con la especialización de la ciencia o técnica jurídica sino además con el surgimiento de una serie de leyes especializadas que tiene como objetivo el regular las diferentes ramas del Derecho.

Dentro de estas leyes especializadas, han surgido cuerpos normativos de carácter administrativo que contienen procedimientos sumarios, tendientes a la resolución de controversias de forma ágil y simplificada, al no tener que cumplir con todas las formalidades requeridas para la substanciación de un proceso judicial.

En este sentido la Ley de la Propiedad Industrial, encargada en términos generales de la regulación de la adquisición, conservación, transmisión y respeto de los derechos de propiedad industrial, contiene los procedimientos de declaración administrativa mediante los cuales el titular de un derecho de propiedad industrial puede hacerlo valer frente a terceros.

Sin embargo, entre más especializada es una legislación, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, es más frecuente el reenvío a otros Ordenamientos legales más generales, en cuanto a sus principios, para la subsanación de sus omisiones y deficiencias, con lo que se busca además evitar la multiplicidad de disposiciones legales.

Así, la Ley de la Propiedad Industrial contempla la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para la substanciación de los procedimientos de declaración administrativa en ella contenidos, aplicación supletoria que, a nuestro parecer, en ocasiones resulta ser poco afortunada.

Para la mejor comprensión de lo aquí expuesto se ha dividido el presente trabajo en cuatro capítulos con el objeto de dar, en primer término, un panorama general de lo que es la propiedad industrial, las figuras jurídicas que la conforma, la manera de adquirir derechos sobre dichas figuras, los derechos que otorgan a sus titulares y los medios necesarios para su conservación.

Dentro del segundo capítulo se presentan los lineamientos generales que rigen para la substanciación de los procedimientos de declaración administrativa contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial para proteger y oponer frente a terceros los derechos en ella contemplados, para después pasar a las peculiaridades que cada uno de ellos presenta en cuanto a las causales que les dan origen, los plazos que los rigen y los efectos que las declaraciones administrativas de la autoridad respecto de los mismos implican.

Una vez entendido el concepto de propiedad industrial, y conocidas las figuras jurídicas que lo componen, así como explicados los procedimientos de declaración administrativa contemplados por la ley de la materia, en el capítulo tercero se expone la razón de existir la aplicación supletoria de leyes, su naturaleza y finalidad, para poder así delimitar los supuestos en los cuales debe operar dicha aplicación, y el por qué en materia de procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial opera la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Debido a las recientes reformas a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que, en un primer momento, parecieran afectar el ámbito de la propiedad industrial, así como el régimen de supletoriedad contenido en la Ley de la Propiedad Industrial, dentro del mismo capítulo tercero se ha incluido una breve reflexión al respecto.

Finalmente, en el capítulo cuarto se hacen algunas consideraciones entorno a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de la Propiedad Industrial, para emitir un juicio respecto a los criterios que la autoridad competente ha utilizado, la forma en la que actualmente esta operando y las consecuencias que la misma conllevan.

## **CAPÍTULO I.**

### **LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La propiedad industrial pertenece a la rama conocida como propiedad intelectual que comprende, tanto a las obras del espíritu, como a aquellas creaciones nuevas y signos distintivos aplicados a la industria y al comercio.

El autor Rafael de Pina, define a la propiedad intelectual como “una especie de propiedad que se manifiesta como propiedad literaria, artística e industrial, teniendo todas ellas idéntica naturaleza.”<sup>1</sup>

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para definir a la propiedad intelectual hace referencia a sus componentes, a saber, a los derechos de autor, a las creaciones nuevas y a los signos distintivos.

Teniendo en mente el concepto de propiedad, como aquel derecho de goce y disposición que una persona ejerce sobre bienes determinados, podemos decir que la propiedad intelectual es aquel derecho que se ejerce sobre bienes incorpóreos como lo son las obras artísticas (derechos de autor), las creaciones nuevas y los signos distintivos.

Sin embargo, es necesario hacer la aclaración de que esta idea de propiedad sobre bienes inmateriales no siempre ha sido aceptada, y mucho menos de forma unánime. En

un principio se llegó a sostener que la propiedad, al ser un derecho real, solamente podía recaer sobre bienes corpóreos, aunado al hecho de que quienes sostenían esta postura argumentaban que no existía una relación directa entre el supuesto propietario y el bien inmaterial

Otra corriente pretendía considerar a la propiedad intelectual como un derecho personal de respeto que ejercía el autor de una obra, o el titular de un derecho sobre sus creaciones y signos distintivos frente a terceros, en el sentido de que ningún tercero podía usurparlos o imitarlos.

Fue con la aparición de la teoría de los derechos intelectuales de Piccard que se introduce a los derechos intelectuales como una clase especial entre los derechos reales y los derechos personales, admitiendo que de las creaciones del espíritu derivaban una determinada clase de derechos cuya negación resultaba imposible.

El tratamiento que la propiedad intelectual recibe actualmente nos permite afirmar que efectivamente se trata de una modalidad del derecho de propiedad, en atención a que su titular puede transmitir sus derechos, gravarlos, licenciarlos, así como de impedir que terceros los usurpen y exploten sin su autorización, por lo que resulta aceptable hablar de un derecho de propiedad sobre bienes inmateriales.

---

<sup>1</sup> Rafael de Pina Vara. "Propiedad Intelectual" en Diccionario de Derecho, 21 Ed. Porrúa. México 1995, pág. 42.

En consecuencia, aquella rama del derecho que se dedica a los bienes inmateriales que en su conjunto constituyen a la propiedad intelectual, y a la forma de adquisición, conservación, ejercicio, defensa y terminación de los derechos que recaen sobre dichos bienes, es conocida como derecho intelectual. Por lo anterior, nos parece conveniente, en primer termino, definir que se entiende por derecho intelectual.

Para el Doctor David Rangel Medina el Derecho Intelectual es “aquel conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales.”<sup>2</sup>

En este orden de ideas, encontramos que dentro de esta rama del Derecho se encuentran las obras artísticas, científicas, industriales y comerciales, por lo que se ha hecho una subdivisión del Derecho Intelectual atendiendo, en opinión de algunos autores, al hecho de que obras como las artísticas y científicas no surgen con un ánimo de lucro directo, sino que solo buscan fines estéticos y se encuentran vinculadas al campo del conocimiento y la cultura por lo que deben recibir un trato diferente a aquel que requieren aquellas obras aplicadas a la industria y al comercio, que sí tienen un fin de lucro inmediato.

En consecuencia, encontramos que el Derecho Intelectual se encuentra dividido en propiedad intelectual *stricto sensu*, cuyo objeto de tutela son las obras producto del

---

<sup>2</sup> David Rangel Medina. Derecho Intelectual, Mc.Graw-Hill, México, 1998, pág. 1.

intelecto, es decir, las artísticas, científicas y literarias, y por la otra la propiedad industrial que se encarga de las obras industriales y comerciales.

Hecha esta precisión es conveniente hacer un breve estudio de las instituciones que conforman tanto la propiedad intelectual, *stricto sensu*, como la propiedad industrial.

### **PROPIEDAD INTELECTUAL *STRICTO SENSU*.**

La propiedad intelectual es también identificada con los derechos de autor y es la disciplina jurídica cuya finalidad es el fomento del acervo cultural de una nación, mediante la protección de las obras del ingenio y artísticas que han sido fijadas en un soporte material. De esta forma la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 11 define al derecho de autor de la siguiente manera:

**ARTÍCULO 11.-** El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial.

A su vez, el artículo 13 del Ordenamiento legal en cita enumera las ramas respecto de las cuales se reconocen los derechos de autor contenidos en la ley en comento:

ARTÍCULO 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

- I. Literaria;
- II. Musical, con o sin letra;
- III. Dramática;
- IV. Danza;
- V. Pictórica o de dibujo;
- VI. Escultórica y de carácter plástico;
- VII. Caricatura e historieta;
- VIII. Arquitectónica;
- IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;
- X. Programas de radio y televisión;
- XI. Programas de cómputo;
- XII. Fotografía;
- XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil y
- XIV. De compilación, integrada por colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

De la lectura del transcrito artículo 11 se desprende que el derecho de autor confiere a su titular dos tipos de prerrogativas, a saber, el derecho moral y el derecho patrimonial.

Aun cuando la Ley Federal del Derecho de Autor no proporciona una definición de lo que debe entenderse por derecho moral, este puede ser definido como el derecho subjetivo, irrenunciable, imprescriptible, inalienable, perpetuo y unido al autor, consistente esencialmente en la facultad exclusiva que tiene su titular de tutelar la obra, incluyéndose dentro de dicha tutela la conservación, modificación, protección e

inclusive la destrucción de la obra misma, así como el derecho de ser reconocido como creador de la obra.

En este orden de ideas, la Ley Federal del Derecho de Autor solamente proporciona en sus artículos 18, 19 y 21 las características y prerrogativas inherentes al derecho moral en los siguientes términos:

**ARTÍCULO 18.-** El autor es el único, primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación.

**ARTÍCULO 19.-** El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

**ARTÍCULO 21.-** Los titulares de los derechos morales podrán en todo tiempo:

I. Determinar si su obra ha de ser divulgada y en que forma, o la de mantenerla inédita.

II. Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima.

III. Exigir el respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;

IV. Modificar su obra;

V. Retirar su obra del comercio, y

VI. Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.

Los herederos sólo podrán ejercer las facultades establecidas en las fracciones I, II, III y VI del presente artículo y el Estado, en su caso, sólo podrá hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y VI del presente artículo.

Ahora bien, el derecho patrimonial tampoco se encuentra definido en la Ley Federal del Derecho de Autor, que solo indica en su artículo 24 los derechos derivados del mismo, de la siguiente forma:

**ARTÍCULO 24.** - En virtud del derecho patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación en cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el artículo 21 de la misma.

De lo dispuesto por el transcrito artículo 24 se desprende que el derecho patrimonial es aquel derecho subjetivo que tiene el creador de una obra de explotar la misma, por si o por tercera persona que cuente con la autorización correspondiente, y en consecuencia obtener un beneficio económico por dicha explotación.

El titular del derecho patrimonial sobre una obra puede transmitirlo a cualquier tercero, asimismo, puede conceder autorización a un tercero para que explote la obra, sin que ello afecte su derecho moral, de forma temporal y onerosa.

Las transmisiones de derechos se encuentran limitadas en cuanto a su duración por la Ley Federal del Derecho de Autor que establece como un límite máximo el de quince años, permitiendo una transmisión por mayor tiempo solo en aquellos casos en

los que la naturaleza de la obra, o la magnitud de la inversión requerida, así lo justifiquen.

En cuanto a las licencias de uso, respecto del derecho patrimonial derivado de una obra protegida por la multicitada ley, estas pueden ser exclusivas o no, pero en todo caso siempre serán temporales y onerosas y otorgaran a aquél a quien se concede la facultad de explotar la obra. Como una excepción a la temporalidad de las licencias, respecto de las obras literarias y de computación se pueden otorgar licencias de uso por tiempo ilimitado.

La duración del derecho de autor, por lo que se refiere al derecho moral es perpetua, es decir, el autor siempre será considerado como tal; debemos recordar que éste derecho equivale a la paternidad que se reconoce al autor sobre la obra.

En cuanto a la duración del derecho patrimonial, ésta será igual a la vida del autor más setenta y cinco años. Es decir, a partir de la muerte del autor sus herederos serán titulares derivados del derecho patrimonial por un periodo de setenta y cinco años, por lo que podrán obtener un beneficio económico por su explotación. Ahora bien, si la obra hubiere sido realizada por varios autores, el termino de setenta y cinco años empezara a correr a partir del día en que muera el último autor.

Por otra parte, si la obra es divulgada con posterioridad a la muerte del autor, la duración del derecho patrimonial será solo de setenta y cinco años a partir de la fecha en la que se llevó a cabo la divulgación.

Finalmente, el derecho patrimonial respecto de las obras hechas al servicio de la Federación, los Estados y Municipios tendrá una duración de setenta y cinco años a partir de su divulgación.

Pasados los términos a los que nos hemos referido en los párrafos anteriores, las obras pasaran al dominio público, lo que significa que podrán ser explotadas por cualquiera sin que dicho uso infrinja el derecho patrimonial, pero sí respetando la integridad de la obra ya que, se reitera, el derecho moral es perpetuo y su transgresión puede dar lugar a una acción por parte de los herederos del autor.

## **PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Por otra parte, encontramos a la propiedad industrial, la cual ha sido definida de muchas formas. Así encontramos que para el Doctor Rangel Medina se trata de “un nombre colectivo que designa el conjunto de Institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos a la actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> David Rangel Medina. Tratado de Derecho Marcario. 1ª Ed., Libros México, México, 1960, pág. 101.

Por otra parte, el licenciado Antonio de Ibarrola, sostiene que la propiedad industrial es “aquella propiedad que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales” agregando que “evidentemente es un derecho real autónomo, que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que sólo recae sobre cosas; aquella recae sobre productos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deban ser jurídicamente protegidos, reconociéndose al inventor el correspondiente privilegio, y al comerciante el uso exclusivo de los nombres y marcas que hubiere elegido.”<sup>4</sup>

Rafael de Pina en su *Diccionario de Derecho* define a la propiedad industrial como “una manifestación o modalidad de la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comercial, marca, patente y certificado de invención, dibujo o modelo industrial, etc., conferido de acuerdo con la Legislación correspondiente.”<sup>5</sup>

Finalmente, para Juan Palomar de Miguel la propiedad industrial “es la que adquiere un inventor, fabricante, etc., sobre un producto o artículo cuya fabricación se reserva en exclusiva.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Antonio de Ibarrola. *Cosas y Sucesiones*. Ed. Porrúa, México, 1981, pág. 457.

<sup>5</sup> Rafael de Pina Vara. “Propiedad Industrial” en *Diccionario de Derecho*. Ed. Porrúa, México, 1995, pág. 423.

<sup>6</sup> Juan Palomar de Miguel. *Diccionario para Juristas*. Ed. Mayo, 1981, pág. 1093.

También podemos encontrar el concepto de la propiedad industrial en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado el 20 de marzo de 1883<sup>7</sup>, el cual en su artículo 1º, incisos 2, 3, y 4 establece lo siguiente:

**ARTÍCULO 1.-** Los países a los cuales se aplica el presente convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.

Inciso 2.- La protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Inciso 3.- La Propiedad Industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio y las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

Inciso 4.- Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

Aún cuando este artículo no define en sí mismo a la propiedad industrial, sino que enumera las figuras que quedan comprendidos dentro de ésta rama del Derecho pensamos que nos puede dar una idea clara de aquello que abarca.

Finalmente, tampoco la actual Ley de la Propiedad Industrial, en vigor a partir del 1º de octubre de 1994, tras la reforma de la Ley de Fomento y Protección de la

---

<sup>7</sup> El convenio de París fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 1976.

Propiedad Industrial, nos brinda una definición de lo que es la propiedad industrial, sin embargo, en su artículo 2º establece su objeto de la siguiente forma:

**ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto:**

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales, y

VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

En cuanto a su objetivo, podemos decir que la finalidad de la propiedad industrial es incrementar el acervo técnico y tecnológico fomentando la sana competencia de los concurrentes al mercado.

Por otra parte, es importante resaltar que los derechos de propiedad industrial, e intelectual en general, no constituyen monopolios, sino que, por el contrario, encuentran su fundamento en la misma Constitución.

En efecto, la Ley de la Propiedad Industrial, y las figuras jurídicas que regula, tienen su fundamento jurídico en los artículos 28, 89, fracción XV, y 73, fracción X, de la Constitución.

El artículo 28 Constitucional en su primer párrafo establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. Asimismo, dispone que el mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. Sin embargo, en su párrafo noveno establece que no constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

De lo anterior se desprende, con toda claridad que la propiedad intelectual—derechos de autor—y las creaciones nuevas—patentes, modelos de utilidad, diseños industriales— no constituyen monopolios, sin embargo, no encontramos esa claridad al referirnos a los signos distintivos que realmente no son, ni obras, ni inventos.

En este orden de ideas se podría pensar que la protección otorgada a los signos distintivos contraviene lo dispuesto por nuestra Carta Magna. Sin embargo, no solo ha sido generalmente aceptada dicha protección, sino que además algunos consideran que es el propio artículo 28 de la Constitución su fundamento legal.

Por otra parte, el artículo 89, fracción XV de nuestra Constitución, que establece cuales son las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo, contempla de forma expresa los derechos de propiedad industrial relativos a la rama de las creaciones nuevas, pero no a la de los signos distintivos, e inclusive excluyendo a los derechos de autor, al establecer:

**ARTÍCULO 89.-** Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

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

Como podemos desprender de la lectura de la fracción XV del artículo 89 de nuestra Carta Magna, el Presidente de la República solamente está facultado para otorgar privilegios respecto de descubrimientos, invenciones y perfecciones, dentro de las cuales no se pueden entender incluidos a los signos distintivos ni tampoco a los derechos de autor.

Asimismo, la fracción X del artículo 73 Constitucional establece que el Congreso tiene facultad para legislar en toda la República sobre comercio, en cuyo ramo se incluye

a la propiedad industrial, por lo que el Congreso Federal es quien dicta la Legislación en materia de propiedad industrial. Sin embargo, cabe preguntarnos si los derechos de autor se encuentran relacionados con el comercio o no.

Sin embargo, para varios especialistas en la materia, como lo es el Doctor Rangel Medina, es el propio artículo 28 de la Constitución Política Mexicana en el que se encuentra la justificación de la propiedad intelectual, incluidos los signos distintivos y los derechos de autor.

## **1. CREACIONES NUEVAS.**

La propiedad industrial se compone de tres grandes grupos de instituciones, siendo el primero de estos grupos el integrado por las creaciones nuevas, que comprende las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los hoy extintos, en su mayoría, certificados de invención, los secretos industriales, las variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados, recientemente incorporados a nuestro sistema jurídico.

### **A. PATENTES**

La patente puede ser definida como el título otorgado por el Estado que permite al inventor, o a sus causahabientes, explotar de modo exclusivo un invento durante un

tiempo determinado, previo cumplimiento de las condiciones de patentabilidad establecidas en Ley de la Propiedad Industrial, sin que ello constituya un monopolio.

En efecto, el Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, otorga un privilegio especial y temporal a los autores de invenciones, en virtud del cual tienen, el derecho de explotación exclusiva del invento patentado, por un período de tiempo determinado, así como de impedir que terceras personas fabriquen, vendan, ofrezcan en venta, importen o usen el producto o proceso patentado sin su consentimiento.

Ahora bien, el artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial define lo que es considerado como una invención, en los siguientes términos:

**ARTÍCULO 15.-** Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Las invenciones, a efecto de ser patentables, deben reunir determinados requisitos de patentabilidad que han sido aceptados por la doctrina e incorporados a la legislación aplicable. Así la multicitada Ley de la Propiedad Industrial requiere que las invenciones cuya patente se pretenda sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial.

La novedad de una invención se refiere a que la misma no se encuentre en el estado de la técnica, esto es que no haya sido divulgada al público, con antelación a la

solicitud de su patente. Nuestra legislación prevé un plazo de un año después de que haya sido divulgada la invención para solicitar la patente correspondiente, sin que con ello se pierda la novedad del invento.

El requisito de que la invención sea producto de una actividad inventiva conlleva que no solo debe presentarse una invención novedosa sino que además debe demostrarse que su descubrimiento se debió a determinados procedimientos o experimentación.

Finalmente, la invención a efecto de ser patentable debe ser susceptible de una aplicación industrial, esto es, debe poder ser utilizada en alguna área de la industria con una finalidad práctica.

Es importante resaltar el hecho de que el privilegio temporal de explotación que el Estado confiere a los inventores, o a sus causahabientes, en términos de la legislación vigente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, durante el cual existe la obligación de explotar el invento patentado so pena de que caduquen.

En efecto, el titular de una patente se encuentra obligado a explotarla, ya sea de forma directa, o bien a través de un usuario autorizado que, en todo caso, debe estar inscrito como tal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Industrial concede al titular de una patente el plazo de cuatro años a partir de que se presenta la solicitud de patente, o de tres a partir de su concesión, lo que ocurra más tarde, para que la explote, ya que si transcurridos dichos plazos la patente no es explotada cualquiera podrá solicitar una licencia obligatoria.

Una vez que se haya solicitado una licencia obligatoria respecto de una patente, su titular podrá concederla o bien contar con un año más para iniciar su explotación. Dicho plazo de un año se computara a partir de la fecha en la que se le notifique de forma personal la solicitud de licencia obligatoria.

Si transcurrido el plazo al que nos hemos referido en el párrafo que antecede, el titular de la patente sigue sin explotarla, el Instituto otorgara la licencia obligatoria si el solicitante cuenta con la capacidad técnica y económica para realizar la explotación de la invención patentada.

Sin embargo, el otorgamiento de una licencia obligatoria no libera al titular de la patente de su obligación de explotarla él mismo, ya sea de forma directa o a través de un tercero que cuente con una licencia voluntaria inscrita ante el Instituto, ya que de lo contrario si, transcurridos dos años a partir del otorgamiento de la licencia de uso obligatoria, no la explota, el referido organismo podrá declarar administrativamente su caducidad.

Por otra parte, aquel a quien le haya sido otorgada una licencia obligatoria deberá iniciar la explotación de la patente licenciada dentro de los dos años siguientes a su concesión ya que de lo contrario se revocara la licencia, de oficio o bien a petición de parte interesada.

Finalmente, tanto el titular, como aquél a quien se otorgó una licencia de uso obligatoria, se encuentran eximidos de la obligación de explotar la patente en caso de que demuestren que existen causas justificadas que se los impida.

## B. MODELOS DE UTILIDAD

Los modelos de utilidad son definidos por Rangel Medina como “las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación.”<sup>8</sup>

Por otra parte la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 28 considera modelos de utilidad a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que la integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

---

<sup>8</sup> Op.cit. pág. 4.

Los modelos de utilidad para su protección deben ser registrados una vez cumplidos los requisitos de registrabilidad, a saber, que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Dicho registro tiene una vigencia de diez años improrrogables, durante la cual su titular cuenta con el derecho exclusivo para explotar el modelo de utilidad, impedir a terceras personas que lo fabriquen, vendan, ofrezcan a la venta, usen, o importen, así como el derecho para cederlo u otorgar licencias de explotación.

Por disposición expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, a los modelos de utilidad le son aplicables las normas relativas a las patentes, por lo que para su registro deberán cumplir con aquellos requisitos contemplados para la patente de una invención.

### C. DISEÑOS INDUSTRIALES

Éstos, a su vez, comprenden a los dibujos industriales y a los modelos industriales, los cuales son registrables siempre y cuando sean nuevos y susceptibles de aplicación a la industria. Un diseño industrial se considera nuevo cuando difieran en grado significativo de otros diseños ya registrados.

El artículo 32 de la Ley de la Propiedad Industrial al referirse a los diseños industriales nos proporciona el concepto de cada una de sus variantes en los siguientes términos:

ARTÍCULO 32.- Los diseños industriales comprenden a:

- I. Los dibujos industriales, que son toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y
- II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

De la lectura del transcrito artículo 32 se desprende que la diferencia esencial que existe entre el dibujo y el modelo industrial radica en que, el primero es una invención en dos planos, lineal, mientras que el segundo es un objeto tridimensional que ocupa un espacio determinado.

Por otra parte, debemos mencionar que, tanto diseños, como modelos industriales, no cumplen con una función distintiva sino ornamental, ya que de lo contrario nos encontraríamos ante la presencia de marcas innominadas o tridimensionales. Asimismo, el modelo industrial tampoco cumple con ninguna función práctica pues entonces estaríamos frente a una invención patentable o un modelo de utilidad.

La vigencia del registro de los Diseños Industriales es de quince años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente.

Al igual que a los modelos de utilidad, a los diseños industriales también les resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial para las patentes. Sin embargo, respecto a su explotación es conveniente apuntar que aun cuando la referida ley no especifica si deben ser explotados por su titular para conservar el derecho en exclusiva sobre los mismos, dicha obligación no existe en tratándose de la figura jurídica cuyo estudio nos ocupa.

Lo anterior obedece, a que, si bien, se reitera, la ley de la materia es omisa, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual México es parte desde 1903, prohíbe de forma expresa que se exija la explotación de los diseños industriales, de lo que es válido concluir que los mismos no pueden caducar por falta de explotación por parte de su titular.<sup>9</sup>

#### D. CERTIFICADO DE INVENCION

El certificado de invención aparece por primera vez en México en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, como un medio de proteger aquellas invenciones que, a pesar de cumplir con los requisitos de patentabilidad, no eran susceptibles de ser patentados por razones de interés general, como se consideraban a los procedimientos para la obtención de bebidas y alimentos para consumo humano o animal, las medicinas, etc.

---

<sup>9</sup> Artículo 5, inciso b, del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

De esta forma, el certificado de invención era aquel título que expedía la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en favor del autor de algún invento que, por disposición expresa de la Ley de Invenciones y Marcas, no era susceptibles de ser patentado a pesar de cumplir con todos los requisitos necesarios para serlo. El certificado de invención confería a su titular el derecho de obtener regalías por la explotación del invento así registrado ante la Secretaría.

Los requisitos para su obtención eran los mismos que se establecían en materia de patentes así como la forma de su tramitación, sin embargo, su vigencia era de catorce años.

Con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 se abrogó a la Ley de Invenciones y Marcas y consecuentemente los certificados de invención desaparecieron, ya que no fueron una figura que se contemplara en la nueva ley, por lo que los últimos certificados expedidos fueron los de 1991.

Sin embargo, para aquellos certificados que aún existan les es aplicable la abrogada Ley de Invenciones y Marcas ya que como se ha mencionados su duración era de catorce años por lo que existen todavía certificados que caducarán hasta el año 2005.

## E. SECRETOS INDUSTRIALES

La Ley de la Propiedad Industrial define en su artículo 82 que debe considerarse como secreto industrial de la siguiente forma:

**ARTÍCULO 82.-** Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial y comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

De la definición transcrita encontramos que los elementos que constituyen un secreto industrial son el que exista un conocimiento por parte de una persona, física o moral, que le otorgue ventajas frente a terceros o sus competidores, el objeto mismo del conocimiento, y que su titular haya tomado las medidas necesarias para mantener dicho conocimiento oculto.

El conocimiento en cuanto a su naturaleza debe ser aplicable a la industria o al comercio, teniendo, aquel que detenta el conocimiento, el interés de que el mismo pertenezca oculto y, finalmente, que ese conocimiento debe permanecer efectivamente oculto a terceras personas.

En cuanto al objeto del conocimiento éste debe estar relacionado directamente con los procesos de elaboración, comercialización, distribución de productos o servicios de que se trate y la naturaleza misma de estos.

Encontramos también que aquél que guarde un secreto industrial puede transmitirlo o bien autorizar su uso a un tercero, quienes en todo caso tendrán la obligación de guardarlo.

Ahora bien, el Doctor Rangel Medina<sup>10</sup> sostiene que la regulación de los secretos industriales tiene una triple vertiente ya que su protección se encuentra regulada tanto por las normas de la Ley de la Propiedad Industrial, como por las penales y las laborales.

En efecto la Ley de la Propiedad Industrial establece que aquel que tenga acceso a un secreto industrial, por autorización, o bien por razón de empleo, prestación de servicios o cargo público, tiene la obligación de no divulgarlo por ningún medio.

Asimismo, la referida ley establece el pago de daños y perjuicios por parte de aquella persona, física o moral, que haya obtenido un secreto industrial por cualquier medio lícito o ilícito. Nos encontraríamos en el primero de los supuestos si un tercero contratara (acto lícito) a una persona que tenga acceso a un secreto industrial, con el objeto de obtener el mismo, y en el segundo de los supuestos cuando, por ejemplo, si a través de la comisión de un delito algún tercero se hiciera de información protegida por esta figura jurídica.

---

<sup>10</sup> Rangel Medina. Derecho Intelectual, Ed. Mc. Graw Gill, México, 1998, Pág. 5.

Por su parte, el Código Penal Federal en su artículo 210 tipifica como delito la revelación de secretos (industriales) que hayan sido obtenidos con motivo de empleo, cargo o puesto sin causa justificada.

Más aún, el referido Código contempla una sanción mayor para aquel prestador de servicios profesionales o técnicos, o funcionario público que revele un secreto industrial, lo anterior atendiendo a la calidad específica del sujeto que comete el delito.

Aunado a lo anterior, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 134, que contiene las obligaciones de los trabajadores, establece en su fracción XIII la obligación que tiene el trabajador de guardar los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los que tenga conocimiento por razón de su trabajo, cuya divulgación pueda causar un perjuicio a la empresa. Asimismo, la revelación de un secreto industrial por parte de un trabajador da lugar a la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para patrón, además de las sanciones penales que resulten aplicables.

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial establece que la autoridad que conozca de cualquier procedimiento, judicial o administrativo, en el que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar que cualquier tercero ajeno a la controversia tenga, acceso a dicho secreto, e inclusive prohíbe que el interesado que hubiere tenido conocimiento de un secreto industrial, como consecuencia de la revelación del mismo en un procedimiento de declaración administrativa, lo divulgue o use.

## F. ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

Esta figura jurídica fue incorporada a nuestro sistema jurídico el primero de enero de 1998, fecha en la que entro en vigor el Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley de la Propiedad Industrial para incluir diez artículos que contemplan lo que es un esquema de trazado de circuitos integrados, y su protección.

Un esquema de trazado de circuitos integrados consiste en la disposición tridimensional y alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

Por su parte, un circuito integrado es un producto en el que los elementos, y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que éste destinado a realizar una función electrónica.

Ahora bien, nuestro Ordenamiento legal protege al diseño, o esquema de trazado de circuito integrado, y no al circuito integrado propiamente hablando. Esto es, la materia del registro no es el producto terminado o ensamblado, sino más bien el diseño correspondiente que deberá ser solicitado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Como ya ha sido mencionado, la protección de un esquema de trazado de circuitos integrados se obtiene mediante el registro del mismo, para lo cual “es necesario que cumpla con algunas condiciones de registrabilidad como son la originalidad y la novedad absoluta”.<sup>11</sup>

La primera de estas condiciones se refiere a que el esquema de trazado de circuitos integrados sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador, sin resultar común o habitual entre aquellas personas que se dedican a la creación de esquemas de trazado o bien a los fabricantes de los circuitos integrados, a la fecha de su creación.

Debemos apuntar que la fecha respecto de la cual se determinará la originalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial, de un esquema de trazado es la de su creación, y no así la de su presentación a registro.

Por otra parte, el esquema de trazado cuyo registro se solicite deberá ser novedoso, entendiendo por ello que el mismo no haya sido comercialmente explotado, no solo en México, sino en ninguna parte del mundo, esto es a lo que el Doctor Rangel Medina llama novedad absoluta o universal<sup>12</sup>.

A lo anterior, la propia ley establece una excepción que permite el registro de un esquema de trazado, que ya ha sido comercialmente explotado de manera ordinaria,

---

<sup>11</sup> David Rangel Medina. Derecho Intelectual, Ed. Mc. Graw Hill, México 1998, Pág. 194

siempre y cuando se presente la solicitud de registro dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se haya dado la explotación.

Por otra parte, el Decreto que incorporó la figura del esquema de trazado y su protección estableció la prohibición de registrar cualquier diseño que hubiere sido explotado con anterioridad al 1° de enero de 1998, fecha de entrada en vigor del referido Decreto, o lo que es lo mismo, solo permite la presentación a registro de aquellos esquemas de trazado cuya comercialización hubiere iniciado a partir de la fecha en comento.

Para la obtención de un registro de esquema de trazado de circuito integrado se seguirá un trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se encuentra regulado, por remisión expresa de la ley, por las normas que rigen la tramitación y concesión de las patentes y los registros de diseños industriales.

El registro de un esquema de circuitos integrados tiene una duración de diez años improrrogables, después de los cuales el esquema pasará al dominio público y podrá ser explotado libremente por cualquiera.

Ahora bien, por lo que se refiere a los derechos del titular de un registro de esquema de trazado de circuitos integrados, los mismos se traducen en la facultad de gravar, enajenar o licenciar el registro, actos todos que deberán ajustarse a la legislación

---

<sup>12</sup> *Ibidem.*

común y a las disposiciones contenidas en la ley para estos actos en relación con las patentes y registros de invenciones, mismos deberán ser inscritos ante el Instituto para producir efectos frente a terceros.

Asimismo, podrá perseguir a aquellos terceros que, sin su autorización, reproduzcan, parcial o totalmente, importen, vendan o distribuyan un esquema de trazado protegido, un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido, o un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido.

Encontramos que el titular de un registro de esquema de trazado también debe cumplir con determinadas obligaciones a efecto de conservar su registro y poder oponerlo frente a terceros.

De esta forma, el titular se encuentra obligado a utilizar las leyendas obligatorias establecidas en la ley, a saber una “M” o “TM” en un círculo, a efecto de oponer su registro frente a terceros, poder solicitar medidas provisionales, cobrar daños y perjuicios, y ejercitar cualquier otra acción de carácter civil o penal.

Por otra parte, la ley establece el pago de anualidades para la conservación del registro de un esquema de trazado, las cuales deben ser cubiertas por su titular so pena de que caduque el registro, a no ser que su titular pague dentro de los seis meses

siguientes al plazo de gracia, la tarifa por rehabilitación y la anualidad omitida más sus recargos.

## 2. SIGNOS DISTINTIVOS

Otro grupo que integra la propiedad industrial es el de los signos distintivos, en el cual encontramos a las marcas, los nombres y avisos comerciales y las denominaciones de origen.

### A. MARCAS

En la Doctrina han sido varias las definiciones que se han dado a la marca.

Así, el licenciado Jaime Alvarez Soberanis, establece que una marca “es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros”.<sup>13</sup>

Por otra parte, para Renato Corrado la marca es “un signo identificativo del resultado de una actividad empresarial productiva o de servicio con el objeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mercado”.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Jaime Alvarez Soberanis. La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica, 1a. Ed., Porrúa, México, 1979, pág. 54.

<sup>14</sup> Renato Corrado. La Marchi del Prodotti e del Servizio. Unione Tipografico Editrice, Torinese, Torino (Italia), 1972, pág. 34.

A su vez el Maestro Justo Nava Negrete establece que para él, una marca es “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla.”<sup>15</sup>

Para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la marca es 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 de otras empresas.

En la Legislación Mexicana, la vigente Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 87 y 88 establece que es una marca, y quienes pueden hacer uso de la misma.

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

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

De la lectura del transcrito artículo 87 se desprende que existen diversos tipos de marcas en atención a sus titulares, y a los fines a los cuales se van a destinar dichos signos distintivos, existiendo en consecuencia marcas de fábrica, de comercio y de servicios, dependiendo de lo que su titular pretende distinguir con ellas.

---

<sup>15</sup> Justo Nava Negrete. Derecho de las Marcas, la. Ed., Porrúa, México, 1985, pág. 147.

Así, encontramos que las marcas de fábrica son aquellas destinadas a distinguir los productos que elabora su titular de aquellos que son elaborados por sus competidores, mientras que las marcas de servicios tienen como finalidad distinguir los servicios que presta su titular de los prestados por sus competidores, y finalmente las marcas de comercio son las que usa una persona para distinguir los productos que comercializa, es decir, pone a disposición del público consumidor, de aquellos que se encuentran en el mercado.

Ahora bien, el contenido del artículo 88 de la ley de la materia nos proporciona la principal función que tiene una marca, a saber, la de distinguir productos y servicios de los demás que concurren en el mercado, por lo que uno de los requisitos *sine qua non* para que proceda el registro de una marca es que sea suficientemente distintiva. Esta característica de las marcas tiene como finalidad el que las mismas sean susceptibles de identificar los productos o servicios a los que se apliquen, y de esta forma proteger, tanto al titular de la marca, como al público consumidor, quien en la mayoría de las ocasiones no lleva a cabo un análisis exhaustivo de las marcas que amparan los productos que adquiere.

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros Tribunales en diversas Jurisprudencias por lo que, de forma ilustrativa, nos permitimos a continuación enunciar solo algunos de los criterios a los que deben atender las autoridades al momento de analizar si una marca puede o no ser registrada.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ha sustentado la Tesis que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen XXIX, mayo de 1971, Sexta parte, Página 37 y que textualmente dice:

**“MARCAS, EXÁMENES DE LAS, EN CASO DE POSIBLE CONFUSIÓN.-** cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XIV del artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse no solo a un análisis minucioso de sus elementos gráficos, fonéticos e ideológicos, es decir, a las ideas que se sugieren, examinando las marcas parte por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir, a efecto que pueden producir entre el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente, pues no es de suponerse que dicho público consumidor haga siempre un análisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que adquieren.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ha sustentado la misma opinión, como puede constatarse en la Tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen VII, julio de 1969, Sexta Parte, Página 61 y que textualmente dice:

**“MARCAS, NEGACIÓN DE REGISTRO.- POR CONFUSIÓN.-** Ha de observarse que la semejanza de las marcas a que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial, presupone un parecido, de manera que las marcas en comparación tienen que ser necesariamente diversas y no idénticas. De modo que debe, según el espíritu del ordenamiento en cita, evitarse fundamentalmente toda posibilidad de confusión y aunque atendiendo a los detalles de esa marca pueden presentar diferencias y parecer distintas, dado que en el uso común y a vistas de tales diferencias, si apreciadas en su conjunto se prestaran a confusión, debe negarse el registro de una de ellas.

Por otra parte, en nuestra legislación se reconocen como marcas a las denominaciones, a las figuras visibles y a las formas tridimensionales, de lo que se desprende que las marcas, en atención a su composición, pueden clasificarse en nominativas, cuando se componen de una palabra o frase, innominadas o figurativas cuando se forman de dibujos o combinaciones de colores, mixtas, cuando contienen palabras, y figuras y tridimensionales cuando la marca consiste en una forma que contenga volumen como por ejemplo botellas, envases, etc.

Asimismo, es importante apuntar el hecho de que las marcas se deben registrar en relación con los productos o servicios que se pretendan distinguir de los de su misma especie, surgiendo así uno de los principios de la marca, a saber, el de especialidad.

En efecto, una marca debe ser sometida a registro indicando los productos o servicios que con ella se pretenden amparar, para lo cual se debe atender a la clasificación de productos y servicios contenida en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial que establece 34 clases para productos y 8 clases para servicios, y que constituye una reproducción de lo dispuesto en el Tratado de Niza.

De lo anterior se desprende la posibilidad de que una misma marca pueda ser registrada por distintos titulares, siempre y cuando tengan por objeto distinguir productos o servicios diferentes. La razón de ello estriba en el hecho de que al aplicarse dos o más registros marcarios a productos o servicios de naturaleza diversa no existe la

posibilidad de que induzcan al público consumidor al error, en virtud de que no compiten entre sí, y más aún quizá ni siquiera concurren en el mismo mercado.

Sin embargo, existe una excepción al referido principio de especialidad constituida por la denominada marca notoria que, en términos de lo dispuesto por nuestra Legislación, es aquella que es conocida por un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio nacional, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.<sup>16</sup>

En este orden de ideas, cuando una marca resulta ser conocida por un determinado sector comercial o del público como resultado de las actividades comerciales o publicitarias de su titular nuestra legislación rompe con el principio de especialidad para poder brindarle una protección más adecuada.

De esta suerte, el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece, en su fracción XV, que en México está prohibido registrar como marca una denominación, signo o figura tridimensional susceptible de engañar al público consumidor o de inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la Autoridad competente en nuestro país estime como notoriamente conocida, prohibición que se surte también

---

<sup>16</sup> Ley de la Propiedad Industrial, Artículo 90, fracción XV, segundo párrafo.

cuando la parte esencial de la marca que se pretende registra constituya una imitación de otra notoriamente conocida susceptible de crear confusión, sin importar si se aplica a los mismos o similares productos, ya que la protección que la Ley de la Propiedad Industrial otorga a la marca notoriamente conocida es una excepción al principio de especialidad.

Sin embargo, el problema radica en determinar si una marca es o no notoriamente conocida en nuestro país y en la forma de comprobarlo.

Si nos apegamos a lo dispuesto por la ley, encontramos que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien estima si una marca es notoriamente conocida en nuestro país, lo que nos obliga a pensar que a efecto de que proceda el supuesto de no registrabilidad de una marca propuesta a registro contenido en la fracción XV del citado artículo 90, la marca notoriamente conocida deberá haber sido declarada como tal, con anterioridad al estudio de fondo de la marca propuesta a registro.

En efecto, para que una autoridad pueda negar una solicitud de registro, con base en la existencia de una identidad o semejanza entre la marca propuesta a registro y otra que se estime notoriamente conocida, necesariamente debe existir una declaración del Instituto en la que se decrete que la misma es notoriamente conocida en México. Sin embargo, no existe en la Ley de la Propiedad Industrial, ni en su Reglamento, disposición alguna que regule el procedimiento mediante el cual se determinará si una marca es o no notoriamente conocida, ni aquellos requisitos que debe cumplir para así ser considerada.

Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones del titular de un registro de marca, nuestra legislación prevé la obligación de que el titular de un registro marcario, o bien un tercero que tenga concedida licencia de uso inscrita ante el Instituto, la use en el territorio nacional, tal y como fue registrada, o bien con variaciones que no alteren su distintividad, en por lo menos uno de los productos o servicios para los cuales fue concedida y que dicho uso no sea interrumpido por más de tres años.

En este sentido han sido varias las interpretaciones que el Instituto ha tenido respecto del uso de una marca por parte de un tercero que, o no cuente con licencia de uso, o bien que existiendo ésta no se encuentre inscrita ante dicho organismo descentralizado. Así, podemos encontrar resoluciones con criterios contrarios en algunas de las cuales la autoridad reconoce el uso efectuado por terceros que no cuentan con licencia de uso inscrita, y en otras en las que por carecer de la inscripción correspondiente se ha decretado la caducidad de un registro.

Por lo que se refiere al uso de la marca, si una marca es aquel signo visible que distingue productos o servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado, del cual pueden hacer uso los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, resulta lógico el hecho de que aquel que tiene registrado a su favor una marca deba usarla, toda vez que de lo contrario no existiría justificación alguna para el reconocimiento y protección de la exclusividad que implica un registro de marca.

Finalmente, la vigencia de un registro de marca es de diez años contados a partir de su fecha legal, es decir, de la fecha en que fue presentada a registro, contando su titular con la opción de renovarla por períodos de la misma duración.

La solicitud de renovación deberá ser presentada dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su vencimiento. No obstante lo anterior, la ley contempla una prórroga de seis meses más, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para que se solicite su renovación.

Por otra parte, es un requisito indispensable, a efecto de que proceda la renovación de una marca, que la misma se este usando por lo menos en uno de los productos o servicios a los que se aplique, y que dicho uso no se haya interrumpido, sin causa justificada por más de tres años.

La Ley de Invenciones y Marcas, contemplaba en su artículo 111 la obligación de comprobar el uso de la marca dentro de los tres años siguientes a su concesión o su renovación, para lo cual los titulares de registros marcarios debían presentar un Formato Oficial en el que constara el monto de las ventas realizadas al amparo del registro de marca cuyo uso se pretendía comprobar, así como exhibir ejemplares de la marca tal y como se estaba utilizando. La falta de comprobación de uso traía aparejada como consecuencia la extinción del registro.

Asimismo, la renovación de una marca procedía solamente en aquellos casos en los que el titular acreditara el uso de la marca, para lo cual debía presentar, junto con la solicitud de renovación, la comprobación de uso de la marca.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, y sus reformas, se suprimió la obligación de comprobar el uso de los registros marcarios, bastando para que proceda su renovación el que el titular, o bien su apoderado legal, manifieste bajo protesta de decir verdad que el registro marcario ha sido, y esta siendo, usado de forma ininterrumpida en por lo menos uno de los productos o servicios para los cuales fue concedida.

No obstante lo anterior, resulta conveniente el presentar declaraciones de uso con el objeto de preconstituir una prueba de uso de la marca para el caso en el que se llegara a solicitar la declaración administrativa de su caducidad.

Finalmente, por lo que se refiere a la renovación de los registros marcarios, debemos mencionar que en aquellos en los que la solicitud de renovación sea presentada por un representante legal, a nombre de una persona moral, éste debe acreditar su personalidad con una carta poder, suscrita ante dos testigos, con ratificación de firmas ante un Notario o Corredor Públicos, y acreditarse tanto la existencia legal de la poderdante como las facultades de aquel que otorga el poder, lo anterior en atención a lo dispuesto por el artículo 181, fracción II, de la ley de la materia.

## MARCAS COLECTIVAS

La vigente Ley de la Propiedad Industrial contempla también las denominadas “marcas colectivas” cuyo objeto es distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de sociedades o asociaciones de productores, fabricantes comerciantes o prestadores de servicios.

Para que la Autoridad competente conceda el registro de una marca colectiva éste deberá ser solicitado por la sociedad o asociación, anexando las reglas pactadas para su uso, el cual solo corresponderá a sus miembros ya que no podrá ser transmitida a terceras personas.

Ello implica que cualquier socio o asociado podrá usar la marca durante el tiempo que pertenezca a la sociedad o asociación de que se trate, ya que una vez que salga de la misma deberá abstenerse de usar la marca colectiva.

## B. NOMBRES COMERCIALES

Aún cuando la Ley de la Propiedad Industrial no proporciona una definición de lo que es el nombre comercial, este puede ser definido como “la designación correspondiente a una empresa o a un establecimiento comercial”<sup>17</sup>, o bien como “el

---

<sup>17</sup> Rafael de Pina Vara et al. “Nombre Comercial” en Diccionario de Derecho. Ed. Porrúa, México, 1995, pág. 382.

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.”<sup>18</sup>

La protección que otorga la ley, así como el derecho exclusivo al nombre comercial, no derivan de su registro sino de su uso por lo que los nombres comerciales no son registrados sino publicados, para lo cual el solicitante de la publicación deberá acreditar su uso con anterioridad a la fecha en que se presente la solicitud correspondiente.

La publicación se llevará a cabo en la Gaceta de la Propiedad Industrial, previa solicitud presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y su objeto es el de establecer en favor de su titular la presunción de buena fe en la adopción y el uso de un nombre comercial.

Tomando en consideración que la finalidad del nombre comercial es distinguir una empresa de las demás que tienen la misma o similares actividades, no podrán publicarse aquellos que carezcan del elemento de distinción, esto es, no podrán ser publicados si, como resultado del examen de novedad que se practique para tal efecto, se encuentra que existe otro nombre comercial, publicado o en trámite, idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, o bien una marca en trámite o ya registrada que ampare productos o servicios similares relacionados con el giro preponderante de la empresa de que se trate.

---

<sup>18</sup> David Rangel Medina. op. cit.

En términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la publicación de un nombre comercial conlleva la protección de su uso en exclusiva en la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique, pudiéndose extender dicha protección a todo el país, si el nombre comercial ha sido objeto de difusión masiva a nivel nacional. Sin embargo, el referido Ordenamiento legal no da una definición de lo que debe entenderse por clientela efectiva o difusión masiva.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán 10 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de publicación y podrán ser renovados indefinidamente por periodos de igual duración.

Finalmente, cabe señalar que, por disposición expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, los nombre comerciales se rigen, en lo que les sea aplicable, o no haya disposición al respecto, por las normas que regulan a las marcas, es decir, le resultan aplicables las reglas en materia marcaria para la solicitud de su publicación, para su uso, renovación, transmisiones, licenciamiento, etc.

### C. AVISOS COMERCIALES.

Respecto de los avisos comerciales la Ley de la Propiedad Industrial los define en su artículo 100, de la siguiente forma:

ARTÍCULO 100.- Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

Ahora bien, en el caso de un aviso comercial, el derecho exclusivo para su uso sólo se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La ley establece también, que deberá de especificarse en la solicitud de registro si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, y que si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento, de la naturaleza que éstos sean, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aún cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

Es conveniente mencionar que la clasificación complementaria a la que se refiere la ley de la materia no existe, por lo que los avisos comerciales se registran dentro de las clases contempladas en el Reglamento para las marcas.

Los avisos comerciales cuyo registro se solicite deben contar con las características de distintividad y registrabilidad exigidas para las marcas a efecto de ser otorgado su registro.

El registro de los avisos comerciales tiene una vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de solicitud, y puede ser renovado por períodos de la misma duración.

Al igual que a los nombres comerciales, a los avisos comerciales también le son aplicables las normas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas, por lo que para las cuestiones de ésta figura jurídica, que no se encuentren expresamente reguladas, deberemos sugetarnos a lo dispuesto para las marcas.

#### D. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.

Esta institución de la propiedad industrial es definida por el Doctor Rangel Medina como el signo distintivo consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como la técnica, destreza, habilidad y tradición artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas.

Su regulación encuentra como fuente internacional el Arreglo de Lisboa que fue firmado por México el 31 de octubre de 1958, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1964.

De esta forma, en nuestra legislación doméstica se incorporan las normas más importantes contenidas en el referido instrumento internacional regulándose las denominaciones de origen en el Título Quinto de la Ley de la Propiedad Industrial.

La protección de una denominación de origen se obtiene mediante una declaración que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual puede hacerse de oficio o a petición de quien demuestre tener un interés jurídico, sin embargo, es importante recalcar que el titular de las denominaciones de origen es el Estado Mexicano, y que el uso de ésta por parte de personas, físicas o morales, se obtiene solamente por autorización del Instituto.

En cuanto al interés jurídico, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 158, de forma limitativa, quienes son aquellos que se considera que detentan un legítimo interés jurídico para solicitar una declaración de denominación de origen, en los siguientes términos:

**ARTÍCULO 158.-...**Para los efectos de este artículo se considera que tiene interés jurídico:

- I. Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;
- II. Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y
- III. Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación.

Ahora bien, respecto de las denominaciones de origen opera una figura jurídica que no encontramos en ninguna otra institución contemplada por la Ley de la Propiedad Industrial, a saber, la oposición.

En efecto, de cualquier solicitud de declaración de denominación de origen, surja de oficio o a petición de parte, debe publicarse un extracto en el Diario Oficial de la Federación con el objeto de que cualquier tercero que justifique su interés jurídico formule observaciones u objeciones a la misma, aportando las pruebas que estime pertinentes, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la publicación correspondiente.

Una vez transcurrido el plazo otorgado para formular oposición, y habiendo desahogado las pruebas que aporten los terceros que pudieran presentarse, el Instituto dictara la resolución que corresponda, debiéndose publicar ésta en el Diario Oficial de la Federación.

La declaración de una denominación de origen tiene una vigencia igual a la subsistencia de las condiciones que la motivaron, y para que cesen sus efectos se requiere de otra declaratoria en ese sentido, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada.

Algunas de las denominaciones de origen mexicanas protegidas en el ámbito internacional son la del Tequila, concedida por resolución del 22 de noviembre de 1974,

la del Mezcal, la de Olinalá y la de Talavera de Puebla concedida con resolución del 9 de marzo de 1995, y recientemente modificada por la de Talavera.

Como ya se ha mencionado, el uso de una denominación de origen solo puede efectuarlo aquel que cuente con una autorización para ello por parte del Instituto, la cual deberá ser solicitada ante dicho organismo, quien la otorgará a aquellas personas, físicas o morales, que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de productos protegidos por la denominación de origen, que realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración, y que cumplan con aquellas normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial respecto de los productos de que se trate, y con los demás requisitos señalados en la propia declaración.

La vigencia de la autorización para usar una denominación de origen es de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y puede ser renovada por períodos iguales.

Los derechos derivados de una autorización para usar una denominación de origen pueden ser transmitidos en términos de la legislación común, e inclusive ser objeto de un contrato de licencia de uso, actos que surtirán efectos a partir de su inscripción ante el Instituto. En todo caso, tanto el adquirente de la autorización de uso, como el subusuario de la denominación de origen deben usarla tal y como aparezca protegida en la declaración correspondiente.

### 3. REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

El último grupo que integra la propiedad industrial lo constituye la represión de la competencia desleal, cuyo objeto es evitar las prácticas contrarias a los buenos usos y costumbres en la industria y el comercio, y sancionar aquellas conductas contrarias a la ley, por ser consideradas como una violación a los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

En primer término, el objetivo de este grupo de instituciones de propiedad industrial es el actuar en contra de la competencia desleal por lo que es importante determinar lo que debe entenderse por competencia, libre competencia y competencia desleal ya que es precisamente ésta última la que sanciona la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que el hecho de que en todo sistema liberal, como lo es el nuestro, se permita la competencia entre fabricantes, comerciante y prestadores de servicios no implica que no exista un mínimo de reglas que deban ser respetadas por los participantes del mercado.

Así, la competencia, desde el punto de vista económico, ha sido definida como “el conflicto que surge entre quienes tienden a conseguir el mismo resultado, ofreciendo la misma mercancía o el mismo servicio y dirigiéndose al mismo público consumidor.”<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Humberto Navarrini. Trattato Teorico-practico di diritto commerciales, Fratelli, Bocca, Torino 1937, Vol. IV, pág. 112.

Por su parte, la libre competencia no se traduce en un irrestricto juego de la actividad de los comerciantes, los industriales o prestadores de servicios, ya que no importa cuan liberal sea una economía todas ellas siempre han sido, en mayor o menor grado, reguladas, de lo que se desprende que no existe una competencia anárquica o ilimitada que solamente generaría abusos por parte de unos cuantos en detrimento de las mayorías. Es a esto a lo que obedece la rectoría económica del Estado, tanto de industriales y comerciantes, como de prestadores de servicios.

Por otra parte, encontramos a la competencia desleal la cual puede ser definida como “aquella conducta de un comerciante o industrial dirigida a desviar en provecho propio la clientela de otro por medio de maquinaciones dolosas, produzcan o no el efecto perseguido.”<sup>20</sup>

En efecto, la existencia de competencia desleal implica que los fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios ya no se encuentran en un plano de igualdad debido a que alguno de ellos no pone en juego sus propios recursos, inventiva y esfuerzos para obtener el éxito de su empresa, sino que por el contrario pretende obtener dicho éxito, si no exclusivamente sí de manera primordial, en el hecho o circunstancia de sustraer en su propio beneficio la clientela ajena haciéndola incurrir en el error y confusión, sin empeñar para lograrlo sus propios medios.

---

<sup>20</sup> Rafael de Pina Vara et al. “Competencia Desleal” en el Diccionario de Derecho, Ed. Porrúa, México 1995, pág. 172.

La figura jurídica de la competencia desleal es tan grave, debido a sus consecuencias que no pudo pasar inadvertida en nuestros Ordenamientos legales.

Así, en el Código Civil, de aplicación supletoria a la materia de propiedad industrial, en su artículo 1910 establece que el que obrando ilícitamente, o contra las buenas costumbres, cause daño a otro está obligado a repararlo.

De igual manera, el Código Penal Federal, dispone que los actos de competencia desleal son aquellos que afectan gravemente al consumo nacional y determina pena de privación de la libertad hasta por nueve años y multa hasta de doscientos cincuenta mil pesos a aquel que dificulte o se proponga dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio.

Más aún, en las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de mayo de 1999, se tipificó como delito en el artículo 223, fracción III, la producción, almacenamiento, transporte, introducción al país, distribución o venta de objetos que ostenten falsificaciones de marcas registradas.

Como es evidente, la sanción a la competencia desleal no podía ausentarse del ámbito administrativo de la vigente Ley de la Propiedad Industrial, por lo que el legislador, además de regular los delitos en materia de propiedad industrial, en la fracción I del artículo 213 fracción, expresamente consideró la realización de actos contrarios a los buenos usos y costumbres como una infracción administrativa, y en sus

demás fracciones establece las conductas que son consideradas como infracciones administrativas por implicar actos de competencia desleal.

La represión de la competencia desleal tiene una doble finalidad, por una parte el proteger el prestigio de los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, evitando el empleo de medios deshonestos para atraer y sustraer a la clientela, y por la otra la protección del público consumidor quien, a través de actos de competencia desleal puede ser inducido a la confusión y el error, máxime si tomamos en cuenta que el consumidor no siempre conoce a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, sino que reconoce sus productos o servicios a través de, por ejemplo, su marca registrada que avala la calidad de los productos o servicios comercializados al amparo de dicho signo distintivo.

En efecto, en nuestro ejemplo, el público consumidor identifica los productos que adquiere mediante la marca que ostentan, por lo que si en una ocasión ha adquirido un artículo comercializado bajo determinada marca, y lo encuentra satisfactorio, al momento de volver a adquirir el mismo producto buscara precisamente aquel que ostente la misma marca, o una que le resulte familiar debido a su semejanza, con la cual inconscientemente identifica la calidad, el precio y las cualidades del primer artículo que adquirió.

Por ello, la represión de la competencia desleal se encuentra dirigida a la sanción de las conductas que impliquen un desprestigio o desventaja para el titular del derecho

de propiedad industrial, y que, en consecuencia, lleven al público consumidor al error respecto de la calidad de los productos o servicios que le son ofrecidos en el mercado, ya sea a través de los diversos procedimientos de declaración administrativa que contempla la Ley de la Propiedad Industrial para reconocer, adquirir y conservar la propiedad industrial o bien mediante las reglas generales para sancionar conductas que impliquen actos de competencia desleal, lo que será objeto de estudio en el siguiente capítulo.

## CAPITULO II.

### **PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA CONTEMPLADOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

En el capítulo que antecede hemos estudiado las figuras jurídicas que conforman la denominada propiedad intelectual, en sus dos vertientes, la propiedad intelectual, *stricto sensu*, y la propiedad industrial, la forma de obtener su protección; la duración de ésta, y los derechos y obligaciones que de ella emanan. Sin embargo, dichas instituciones jurídicas de la propiedad intelectual no tendrían razón de ser si no existieran los medios idóneos para su adecuada protección.

En efecto, el titular de un derecho de propiedad intelectual no vería el sentido de patentar sus invenciones o mejoras, de registrar sus marcas, de crear obras objeto de derechos de autor, etc., si supiera que cualquier tercero puede hacer uso indebido de sus derechos de propiedad intelectual sin su autorización, razón por la cual en las legislaciones de la materia se han procurado incorporar medios de defensa para que cualquier titular pueda hacer valer sus derechos frente a terceros.

En este orden de ideas, nuestra legislación no ha sido la excepción a esta búsqueda de vías de defensa de los derechos derivados de la propiedad intelectual. Por lo que se refiere a los bienes de propiedad industrial, en los Títulos Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad encontramos regulados los procedimientos de declaración administrativa de los cuales se pueden valer tanto los particulares como la misma

Federación para hacer respetar, en primera instancia, los derechos derivados de la propiedad industrial.

Se hace la aclaración de que en la Ley de la Propiedad Industrial se contempla los procedimientos de declaración administrativa para proteger los bienes de propiedad industrial, en primera instancia, porque la citada ley también resulta aplicable a algunas conductas que infrinjan disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, lo cual será objeto de estudio más adelante, sin embargo, por el momento, bástenos saber que la multicitada Ley de la Propiedad Industrial también resulta aplicable para la sanción de conductas que son consideradas como infracciones en materia de comercio, que a grosso modo pueden entenderse como toda aquella transgresión al derecho patrimonial de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor.

Ahora bien, volviendo a nuestro tema, en primer término encontramos que la vía por medio de la cual se pueden defender los derechos de propiedad intelectual es mediante los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial que se deben plantear ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad competente para tal efecto, y en concreto ante la Subdirección para la Protección de la Propiedad Intelectual, que es la encargada de desahogar todas las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, y las denuncias de hechos constitutivos de infracciones administrativas y denuncias de infracciones en materia de comercio.

En efecto, el Poder Ejecutivo cuenta con procedimientos administrativos por medio de los cuales los particulares pueden solicitar su intervención a efecto de conseguir la protección de los derechos derivados de un acto administrativo como lo puede ser la concesión de un registro, o la patente de una invención, o bien conductas ilícitas por parte de un tercero.

La razón por la cual este tipo de controversias se deben ventilar a través de procedimientos administrativos, de los que conoce la autoridad administrativa, y no por medio de procedimientos judiciales, de los cuales conocería una autoridad judicial, atiende principalmente a la inquietud que causó el hecho de que el Poder Judicial llegara a resolver acerca de la legalidad de los actos ejecutados por una Autoridad administrativa.

Al respecto se han gestado dos sistemas, el primero de ellos conocido como el francés que, con base en la división de Poderes y la consecuente independencia de los mismos, considera como inadmisibile el hecho de que el Poder Judicial resuelva sobre asuntos en materia de administración, ya que ello conllevaría a que el Poder Ejecutivo se encontrara sometido a los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte busca la resolución de controversias a través de procedimientos sumarios que resulten más sencillos y eficaces al no tener que apegarse a todas las formalidades requeridas en los procedimientos judiciales.

En segundo lugar se encuentra el sistema anglosajón que atribuye al Poder Judicial la facultad de dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la autoridad administrativa, en virtud de que precisamente la actividad jurisdiccional compete exclusivamente al órgano jurisdiccional.

En nuestra legislación encontramos que ambos sistemas son aplicados en virtud de que, en primera instancia, los conflictos surgidos entre particulares y la autoridad administrativa, o como consecuencia de actos administrativos, deben ser planteados mediante procedimientos administrativos ante las instituciones administrativas especializadas, como lo es, en el caso que nos ocupa, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que difieren de los procedimientos judiciales, sin embargo, el Poder Judicial también se encuentra facultado para conocer de los actos administrativos que violen las garantías individuales, en términos de los dispuesto por el artículo 107 constitucional en su fracción IV, a través del juicio de amparo.

De lo anterior debemos concluir que, por una parte, todas las controversias que surgen en materia de propiedad industrial se deben substanciar ante la autoridad administrativa, en concreto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante los procedimientos de declaración administrativa señalados en la Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, aquellas resoluciones emitidas por el referido Instituto, que se estimen violatorias de las garantías individuales de los gobernados, serán

combatibles mediante el juicio de amparo promovido ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

De igual forma, aquellas sentencias dictadas por los Jueces de Distrito, por ser emitidas en un juicio de amparo indirecto, son recurribles mediante el recurso de revisión del que conocerá un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Al respecto, resulta conveniente realizar la precisión de que a partir de una reforma a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, efectuada en el mes de Mayo de 2000, se extendió, aunque de forma cuestionable, el ámbito de aplicación de éste Ordenamiento legal a la materia de la propiedad industrial, por lo que en el capítulo correspondiente habremos de hacer una breve referencia en cuanto al alcance e impacto de la aludida reforma han tenido en nuestra materia de estudio.

De tal suerte, el Instituto deberá conocer de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, así como de las denuncias de infracción en general y de infracciones en materia de comercio que sean iniciadas a petición de parte que tenga interés jurídico, por el Ministerio Público, cuando tenga algún interés la Federación, e inclusive de oficio.

Ahora bien, es importante establecer que se debe entender por interés jurídico, en atención a que, en cuanto a las acciones intentadas por particulares, sólo aquél que lo detente puede ejercitar las acciones contempladas en la ley. Los criterios para

determinar esto en materia de propiedad industrial han sido muy variados llegando al punto en que inclusive, tanto la autoridad administrativa, como la judicial, han sustentado posturas contradictoria a lo largo de los años.

Sobre el particular es conveniente mencionar el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del día veintinueve de enero de 1992, en el R.A. 2872/91, siendo quejosa Eucario González, S.A. de C.V. y Magistrado Relator el licenciado Guillermo Ortiz Mayagoitia, donde en lo conducente se dijo:

“Las expectativas de derecho, por ser meras esperanzas de obtener a futuro algún beneficio, tampoco confieren acción para demandar, puesto que, mientras no se incorpore el derecho al patrimonio de quien lo pretende, carece de la facultad potestad de exigir su respeto.

De un estudio minucioso de los capítulos correspondientes de las disposiciones legales en comento no se advierte norma jurídica alguna que le otorgue la potestad de exigir la nulidad de una marca ya registrada; por más que dicha marca constituya un obstáculo para que se le otorgue el derecho que pretende.

El propietario de la marca registrada tiene derecho subjetivo sobre la misma; en cambio quien desea registrar una marca semejante en grado de confusión o igual a la que ya está dentro del patrimonio de otra persona, tiene solo una expectativa de derecho en cuanto a su registro, y por ende, carece de potestad para exigir la anulación de la marca registrada.”

Sosteniendo todo lo contrario, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en sentencia dictada el veinticuatro de agosto de 1988, en el R.A. 1556/88, siendo quejoso J. Joseph Kennedy y Magistrado Relator el Lic. Mario Pérez de León, se dijo en su parte conducente lo siguiente:

“En los razonamientos contenidos en el inciso 2) del capítulo de agravios, se aduce inexacta interpretación del artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles por haberse estimado que el interés jurídico de la tercero perjudicado quedó acreditado con la sola presentación de la solicitud de registro marcario.

Es inexacto lo aseverado en el agravio a estudio en atención a que el Juez de Distrito atinadamente consideró aplicado correctamente el artículo el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles en la resolución combatida pues contrariamente a lo que sostiene la recurrente la presentación de la solicitud de registro marcario es suficiente para acreditar el interés jurídico del solicitante en relación con la existencia o nulidad de otra marca de la misma clase... y si en el caso, la parte tercero perjudicada tiene interés en que se declare la nulidad administrativa de la marca registrada en favor del quejoso, resulta suficiente para acreditarlo la presentación de una solicitud relativa al registro de la misma marca, en virtud de lo cual resalto el interés contrario existente entre los hoy parte quejosa y tercero perjudicado.”

De lo anterior, podemos concluir que el concepto de interés jurídico no siempre ha sido el mismo, ya que como se observa de los criterios transcritos una solicitud de registro para una autoridad puede ser suficiente para acreditar un legítimo interés jurídico, mientras que para otra no. Al respecto debemos atender a lo dispuesto por el artículo 1º de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, que a la letra dispone:

**ARTÍCULO 1.-** Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario.

Actuaran, en el juicio, los mismos interesados o sus representantes o apoderados en términos de la ley. En cualquier caso los efectos procesales serán los mismos, salvo prevención en contrario.

Así las cosas, resulta claro que el interés jurídico es un requisito para la procedencia del ejercicio de la acción y que según algunos doctrinarios consiste en “la relación que debe existir entre la situación de hecho contraria a derecho o el estado de incertidumbre jurídica que afecte a la parte actora y la necesidad de la sentencia demandada.”<sup>21</sup>

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el interés jurídico no se refiere a otra cosa sino a la titularidad que corresponde al actor, en relación con los derechos o posesiones conculcados, de lo que se deriva que, a efecto de que proceda la acción, es necesario que se acredite la afectación o perjuicio de los derechos que se invocan.

De lo anterior, se desprende con total claridad que ostenta un legítimo interés jurídico aquel que encuentra una agresión, lesión, daño o menoscabo a su esfera de derechos jurídicamente protegidos, en este caso los derivados de la propiedad intelectual, por parte de un tercero.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el transcrito artículo 1º del Código Federal de Procedimientos Civiles, las partes pueden actuar en el procedimiento administrativo por propio derecho, o bien por conducto de apoderado o representante legal.

---

<sup>21</sup> José Ovalle Fabela. Teoría General del Proceso, Ed. Harla, México, pág. 165.

En materia de propiedad industrial la propia ley establece en su artículo 181 la forma en que deberán acreditar su personalidad los mandatarios para poder presentar solicitudes y promociones. Así, en tratándose de personas físicas sus apoderados podrán acreditar su personalidad, para cualquier solicitud o promoción, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos en la que se asienten los nombres y domicilio de los mismos.

Sin embargo, en lo que se refiere a los mandatos conferidos por personas morales de nacionalidad mexicana existen dos posibilidades. La primera de estas se circunscribe al representante que pretende acreditar su personalidad a efecto de presentar únicamente solicitudes de patentes y registros, o bien solicitudes de inscripción de licencias de uso y transmisiones de derecho en cuyo caso, al igual que en el supuesto de que el otorgante sea persona física, deberá exhibir carta poder simple suscrita ante dos testigos, sin embargo, en dicho documento deberá manifestarse que quien otorga el poder cuenta con facultades para ello y citar el instrumento en el que consten dichas facultades.

Para cualquier otra solicitud o promoción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, incluidas aquellas relativas a los procedimientos de declaración administrativa, que se presente en representación de una persona moral mexicana el apoderado deberá acreditar su personalidad mediante instrumento público o carta poder, con ratificación de firmas ante un Notario o Corredor Público, debiendo acreditarse de igual forma las facultades del otorgante y la legal existencia de la sociedad en favor de quien se pretende actuar.

Finalmente, cuando el mandante sea una persona moral extranjera, y no se trate de los tramites de solicitud de patentes o registros ni de la inscripción de licencias de uso o transmisiones de derechos, el poder deberá ser otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar en el que se otorgue, o bien de conformidad con lo dispuesto por los tratados internacionales.

Estos documentos de poder, por ser de procedencia extranjera deberán estar legalizados para producir efectos legales en nuestro país. Para ello los países firmantes de la Convención de la Haya firmada en 1962, a la cual México se adhirió el 1° de diciembre de 1994, cuentan con la legalización mediante Apostilla por virtud de la cual se da fe de que aquél funcionario ante el cuál se otorgó el documento en cuestión es efectivamente un funcionario del país de origen.

En aquellos casos en los que el país donde se otorgue el documento de poder no sea parte de la Convención de la Haya, la legalización de los mismos deberá realizarse mediante la legalización consular que consiste esencialmente en que el Cónsul Mexicano en dicho país certifique que el funcionario ante quien se otorgó el documento se encuentra acreditado como autoridad ante el Consulado Mexicano.

Por otra parte, el referido artículo 181 establece que aquellos documentos de poder en los que se dé fe de la legal existencia de la persona moral que lo confiere, así como las facultades de aquél que lo otorga, se presumirá valido salvo prueba en

contrario, esto se conoce como certificación de un documento y, aun cuando no es obligatoria para que el documento surta sus efectos en el país, es recomendable llevarla a cabo en virtud de la presunción *iuris tantum* de validez que establece respecto del documento.

De lo anterior encontramos que las reglas para acreditar la personalidad de un mandatario, en tratándose de los procedimientos de declaración administrativa cuyo estudio nos ocupa establecen, en el caso de personas físicas la necesidad de una carta poder simple suscrita ante dos testigos, para el caso de personas morales mexicanas el otorgamiento de poder mediante instrumento público o carta poder con ratificación de formas ante Notario o Corredor Público, debiéndose acreditar la existencia de la mandante y las facultades del otorgante, y, finalmente, en aquellos supuestos en los que el poderdante sea una persona moral extranjera un documento de poder que se otorgue conforme a las leyes del lugar en el que se confiera, o bien de acuerdo con los tratados internacionales, pero que en todo caso deberá estar legalizado y de preferencia certificado.

No obstante que la ley dispone que debe acreditarse la personalidad de los mandatarios en cada expediente, también prevé el acreditamiento de la personalidad a través de una constancia de inscripción en el Registro General de Poderes. En este registro, que se encuentra a cargo del propio Instituto, se inscribirán los documentos de poder, en original o en copia certificada, a cambio de lo cual se expedirá en favor del

poderdante una constancia de registro que podrá exhibir en copia simple a efecto de acreditar su personalidad.

Para concluir, debemos mencionar que el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 16, fracción III, establece que para la presentación de las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa los apoderados podrán acreditar su personalidad mediante copia de la constancia de inscripción del poder en el Registro General de Poderes, siempre que en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas.

Como otra regla de carácter general encontramos que todos los documentos que sean presentados ante el Instituto deberán ser redactados en idioma español, y que aquellos documentos que se encuentren escritos en otro idioma deberán acompañarse de su traducción al español. Al respecto es aplicable lo dispuesto por el artículo 5o del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en el que se establecen los requisitos que deben reunir las solicitudes o promociones que se presenten ante el Instituto, y que en su párrafo antepenúltimo establece que aquellas que no cumplan con el requisito de estar acompañados de su respectiva traducción serán desechadas de plano en caso de que dentro del término de dos meses, contado a partir de su presentación, no se exhiban las traducciones correspondientes.

Ahora bien, la aplicación del artículo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en especial a lo referente al plazo de dos meses para presentar la

traducción de documento, no siempre es aceptada, ya que en algunas ocasiones se ha estimado que la citada disposición no resulta aplicable en tratándose de procedimientos de declaración administrativa, mientras que en otras se ha concedido dicho plazo para que los promoventes exhiban las traducciones de documentos redactados en idioma distinto al español.

Lo anterior queda de manifiesto con los dos oficios emitidos por la entonces Dirección de Protección a la Propiedad Industrial con fechas, catorce de mayo de 1999, con número de folio de salida 3168, y doce de abril de 1999, con número de folio de salida 1029.

En el oficio identificado en primer término, la autoridad administrativa en la parte conducente sostuvo: *"...cabe señalar que no es aplicable lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que dicho precepto aplica a los trámites de solicitud de marca. Por lo que respecta a la prueba señalada con el numeral 6, dígase al promovente que la misma se desecha por no haber acompañado la traducción correspondiente..."*.

En contraposición, en el segundo de los oficios relacionados, la autoridad administrativa concedió el plazo adicional de dos meses para que la parte actora exhibiera las traducciones correspondientes a los documentos que ofrecía como prueba manifestando *"...Asimismo en términos del artículo 5º fracción VII y antepenúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se le requiere que en un*

*término de dos meses contados a partir de la fecha de presentación del escrito que nos ocupa, presente la traducción al idioma español de los documentos señalados bajo los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del capítulo de pruebas...”*

De lo anterior, se desprende con total claridad que la aplicación del artículo 5 del multicitado Reglamento no siempre ha sido uniforme, sino que, muy por el contrario, queda al libre arbitrio de la autoridad que conozca del asunto particular, lo que conlleva la inseguridad del promovente al solicitar una prórroga para exhibir la traducción de los documentos que exhibe en idioma diverso del español.

Cualquier procedimiento de declaración administrativa ante el Instituto se inicia con una solicitud o denuncia presentada por parte interesada, o bien de oficio, la cual debe ser presentada por escrito, en idioma español y con los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial, tales como nombre del promovente, domicilio para oír notificaciones, nombre y domicilio del titular afectado o presunto infractor, pretensiones, narración de hechos y los fundamentos de derecho en los cuales funde su acción.

Una vez presentada la solicitud o denuncia, el Instituto admite o desecha la misma, y en el primero de los supuestos ordena correr traslado a la parte demandada o al presunto infractor para que dentro del plazo concedido por la ley produzca, por escrito, su contestación manifestando lo que a su derecho convenga; esta notificación debe ser de carácter personal y se debe practicar en el domicilio que el titular del registro cuya nulidad, caducidad o cancelación se pretenda haya manifestado en el expediente oficial

de marca, o bien en el domicilio en el que se estén llevando a cabo las conductas consideradas como infracciones.

Ahora bien, en caso de que no sea posible realizar la notificación en términos del párrafo anterior, y se desconozca el nuevo domicilio, la notificación se hará por medio de la publicación de un extracto de la solicitud de declaración administrativa en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de los periódicos de mayor circulación, por una sola vez, a costa de quien intente la acción.

Transcurrido el plazo concedido por la ley para que la parte demandada o denunciada produzca su contestación, el cual estudiaremos con posterioridad para cada caso en específico, se cierra la litis. Lo anterior es importante en virtud de que los procedimientos de declaración administrativa contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial son procedimientos sumarios que no requieren del cumplimiento de todas las formalidades establecidas para los procesos judiciales, razón por la cual el propio artículo 199 del citado Ordenamiento legal establece que el procedimiento se conforma de solicitud de declaración administrativa y la contestación a la misma, en caso de que la haya. En caso de que el demandado o presunto infractor no produjera contestación, no obstante haber sido emplazado de forma personal, se le tendrá por confeso de los hechos contenidos en el escrito inicial.

Por tratarse de un procedimiento administrativo sumario, y en consecuencia tener por objeto que las controversias se diriman en poco tiempo, las partes deberán

acompañar a sus escritos de demanda y de contestación las pruebas con las que pretendan acreditar sus pretensiones o excepciones, con el apercibimiento de que aquellas que sean presentadas con posterioridad les serán desechadas.

A lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial contempla como casos de excepción en los que se deben admitir aquellas pruebas exhibidas con posterioridad a la presentación del escrito inicial de demanda o contestación, a saber, las pruebas supervenientes, las que no hubieran sido conocidas por la parte que las ofrece, o las que tengan por objeto el desvirtuar alguna excepción opuesta por la parte demandada, las cuales deberán ser admitidas en el momento que se presenten, siempre y cuando sean ofrecidas con anterioridad al cierre de la instrucción.

Asimismo, el artículo 198 establece que el titular afectado o el presunto infractor, en su caso, podrán exhibir, dentro de un plazo de quince días, las pruebas que provengan del extranjero, siempre y cuando se haya hecho el señalamiento respectivo en el escrito en el que se ofrezcan.

Al respecto, cabe preguntarse si ese plazo adicional de quince días se cuenta a partir de que la autoridad admite el escrito en el que se ofrezcan las pruebas provenientes en el extranjero, y si ambas partes, actor y demandado, gozan de este beneficio. A nuestro parecer el plazo al que se refiere el referido numeral se debe contar a partir de la fecha en que se presente el escrito en el que se ofrezcan las pruebas provenientes del

extranjero, y que ese beneficio solamente corresponde a la parte demandada o denunciada.

Lo anterior se estima así en virtud de que, en primera instancia, el artículo se refiere al titular afectado, razón por la que podría interpretarse que éste es aquel a quien la existencia del registro, cuya nulidad, caducidad o cancelación le interesa por que le perjudica, o bien la conducta infractora afecta, pero también se refiere que, en su caso, al presunto infractor, lo que nos hace deducir que la prórroga se concede a aquel a quien se demanda la nulidad, caducidad o cancelación de su registro o bien que es denunciado como infractor.

Por otra parte, el multicitado artículo se refiere a aquél que no puede exhibir las pruebas dentro del plazo concedido, y es precisamente al demandado, o al presunto infractor, a quienes se concede un plazo para dar contestación a la acción ejercitada en su contra, bien de nulidad, de caducidad, de cancelación o de infracción.

Las pruebas de las cuales pueden valerse las partes son las documentales, públicas y privadas, la pericial, la visita de inspección, la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana y todas las demás que no vayan en contra de la moral y las buenas costumbres, a excepción de la confesional y la testimonial que solo serán admitidas de encontrarse contenidas en un documento, y que son comúnmente presentadas como declaraciones juradas ante Notario Público.

Una vez fijada la litis, que como ya se dijo se conforma de la solicitud de declaración administrativa y la contestación a la misma, cuando la haya, y siempre y cuando no existan pruebas pendientes de desahogar, el Instituto debe emitir la resolución administrativa en la que resuelva la controversia planteada. La referida resolución debe cumplir con los requisitos de cualquier sentencia en el sentido de que debe ser fundada y motivada.

En contra de la resolución dictada por el Instituto no existe en la Ley de la Propiedad Industrial recurso alguno, por lo que tradicionalmente la vía para impugnarla ha sido mediante un juicio de amparo indirecto, toda vez que se trata de una resolución definitiva dictada en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el cual deberá interponerse ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.

Por otra parte, la sentencia dictada por el Juez de Distrito, al tratarse de una resolución dictada en un amparo indirecto, puede ser recurrida mediante revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

No obstante lo anterior, no podemos pasar desapercibido el hecho de que, en virtud de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la que nos hemos referido en páginas que anteceden, actualmente la impugnación de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe efectuarse en un primer término ante sede administrativa, situación a la cual habremos de aludir en el capítulo correspondiente.

## **1. SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD.**

La solicitud de declaración administrativa de nulidad tiene como fin el invalidar los efectos legales de un registro o patente, con base en algún vicio en su concesión. A efecto de obtener la declaración administrativa de nulidad de un registro o patente el interesado deberá presentar un escrito ejercitando la acción de nulidad que estime procedente, acreditando su interés jurídico para ello y ofreciendo las pruebas que acrediten los extremos de su acción.

Ahora bien, es importante señalar que la declaración administrativa de nulidad, tiene como objeto el destruir retroactivamente los efectos de un registro o patente, esto es, sus efectos se destruyen hasta la fecha en que fue presentado creándose la ficción de que el registro o patente de que se trate nunca existió. Esto es relevante en virtud de que aquellos que hubieran tenido una licencia de uso respecto del registro o patente nulificado podrán solicitar la devolución de los pagos por concepto de regalías que hubiera pagado a su titular, ya que se podría entender como un pago de lo indebido.

Una vez notificada la parte “demandada”, o titular afectado, de la solicitud de declaración administrativa de nulidad interpuesta en contra de su registro o patente, contará con un plazo de un mes a efecto de producir por escrito su contestación, ofrecer las pruebas que estime pertinentes y oponer las excepciones que considere procedentes.

Dicho plazo correrá a partir del día siguiente a aquel en el que se lleve a cabo el emplazamiento correspondiente.

Las causales por las cuales se puede nulificar una patente o un registro de modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de circuitos integrados, así como los plazos dentro de los cuales puede solicitarse, se encuentran contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 78.

Las patentes y registros de modelo de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados serán nulos cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para su otorgamiento, lo que se refiere esencialmente en la observancia de tres reglas.

En primer término cualquier invención para ser patentable debe ser novedosa, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación a la industria, asimismo no debe estar considerada en la ley como una excepción.

Por otra parte, los modelos de utilidad y diseños industriales a efecto de poder ser registrados deben ser nuevos y susceptibles de aplicación industrial.

Del mismo modo, el titular de un esquema de trazado de circuitos integrados tiene la facultad de solicitar la declaración administrativa de nulidad de otro registro, cuando estime que éste fue otorgado en contravención a lo dispuesto por la ley de la

materia, cuando la solicitud hubiere incurrido en abandono, o bien se encuentra viciado por error, inadvertencia o fue concedido a quien no tenía derecho de obtenerlo.

Finalmente, deben ser cumplidos los requisitos que establece el artículo 47 de la ley en cuanto a los documentos que deben acompañarse a la solicitud de patente o registro.

Asimismo, el referido numeral contempla como otra causal de nulidad el que los registros o patentes cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o de aquella que se encontrara vigente en el momento de su concesión. Esto significa que podrá solicitarse la nulidad de una patente o registro que se haya otorgado durante la vigencia de otra ley que se hubiese encontrado vigente al momento de su concesión, si se otorgó en contravención a lo dispuesto por dicho Ordenamiento legal, razón por la cual en algunos casos la nulidad se solicitará con fundamento a preceptos de leyes abrogadas como la de Invenciones y Marcas.

Otra causal de nulidad se refiere al hecho de que la solicitud hubiere incurrido en abandono durante su trámite. Como se mencionó en páginas anteriores, la concesión de una patente o registro se encuentra sujeta a la revisión de la autoridad administrativa, quien puede requerir el cumplimiento de un requisito o bien la presentación de información o documentación adicional, para lo cual concede al solicitante un plazo de dos meses, y que en caso de no cumplir con lo requerido la solicitud se debe considerarse como abandonada. La hipótesis de nulidad que nos ocupa se refiere al

hecho de que durante la tramitación de la solicitud, ésta hubiera incurrido en abandono y que la Autoridad indebidamente la hubiera otorgado.

Finalmente, si la concesión del registro o la patente se encuentra viciada por error o inadvertencia grave, o bien hubiere sido concedida a quien no tenía derecho para obtenerla, procederá la declaración administrativa de nulidad.

Por lo que hace a los plazos que la ley señala para ejercitar una acción de nulidad, éste varía dependiendo de la causal que se invoque. Así, la causal de nulidad que derive del otorgamiento de un registro o patente en contravención de las disposiciones contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, o en la aplicable al momento de su concesión, o a las disposiciones sobre los requisitos y condiciones para su otorgamiento podrán ser ejercitadas en un plazo de cinco años, mientras que las acciones de nulidad derivadas del abandono de la solicitud de registro o patente, o bien del otorgamiento viciado por error, inadvertencia graves, o a aquél que no tuviera derecho para su obtención, solo podrá ejercitarse en cualquier tiempo. Los plazos a los que nos referimos se cuentan a partir de la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta en la que se hubiere hecho la publicación correspondiente.

Por lo que se refiere a las marcas, el artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial establece cuáles son las causales de nulidad de un registro de marca.

En primer lugar, un registro marcario será nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, o bien de aquella que se encontrara vigente al momento de su concesión. Esta causal de nulidad puede ser ejercitada en cualquier momento.

En segundo lugar, podrá solicitar la nulidad de un registro marcario aquél que cuente con un derecho prioritario sobre el uso del signo marcario, ya sea en el país o en el extranjero, y que acredite haber usado la marca ininterrumpidamente, antes de la fecha de presentación de la marca cuya nulidad se pretende, o bien de la fecha de primer uso que hubiere declarado quien la registro. El interesado debe solicitar la declaración administrativa de nulidad del registro dentro de los tres años siguientes a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta.

Asimismo, una marca será nula cuando se haya otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud de registro. Al respecto, nuestros Tribunales han sostenido que esta causal tiene por objeto el de sancionar a aquel que ha obtenido un beneficio indebido de la falsedad de los datos vertidos en la solicitud, como lo sería el caso de que se manifestara una fecha de uso anterior a aquella, en la que realmente se empezó usar el signo distintivo. Esta causal de nulidad debe ser ejercitada dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta en que apareció publicado el registro.

**ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA**

Por otra parte, una marca será nula cuando haya sido otorgada, no obstante la existencia de otra marca registrada vigente que resulte igual o semejante en grado de confusión, y sea aplicada a iguales o similares productos o servicios. Esta causal podrá ser ejercitada en un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en que fue puesta en circulación la Gaceta en la que hubiera aparecido publicado el registro cuya nulidad se pretende.

Finalmente, una marca será nula cuando el agente, representante, usuario autorizado o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero haya solicitado, y obtenido, a su nombre el registro de ésta u otra semejante en grado de confusión sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. Esta causal de nulidad atiende a la mala fe con la que actuó el solicitante por lo que el registro se reputa como obtenido de mala fe, y quizá por eso esta causal de nulidad puede ser ejercitada en cualquier tiempo.

Ahora bien, por lo que se refiere a la nulidad de nombres y avisos comerciales, no existen en la Ley de la Propiedad Industrial disposiciones expresas al respecto, sin embargo debemos tener en mente que los artículos 104 y 112 de la propia Ley establecen que tanto los avisos como los nombres comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley para las marcas de lo que es dable concluir que las casuales de nulidad previstas para los registros marcarios son aplicables a éstas instituciones de propiedad industrial.

Por otra parte, debemos aclarar que, tratándose de nombres comerciales, los mismos no son declarados nulos sino que se debe solicitar la cesación de los efectos de su publicación en la Gaceta, ya que estos signos distintivos no son registrados sino publicados.

Ahora bien, la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de declarar administrativamente la nulidad de una patente o de un registro, o en su defecto negar dicha declaración, no es recurrible por ninguna vía ante el propio Instituto ya que la Ley de la materia no prevé ningún medio de impugnación.

En virtud de lo anterior, y tal y como lo hemos expuesto con anterioridad, la resolución del multicitado Instituto solo podrá ser impugnada mediante juicio de garantías ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, cuya sentencia podrá ser recurrida mediante revisión de la que debe conocer un Tribunal Colegiado de Circuito en esa misma materia.

Sin embargo, debemos tener en mente que, debido a la reforma de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo actualmente las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe, impugnarse mediante un recurso ordinario, antes de estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías, situación a la cual habremos de referirnos en el capítulo correspondiente.

## **2. SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD.**

Para una mejor comprensión de las causales por las que caducan las patentes y los registros, tanto de modelos de utilidad y de esquemas de trazado de circuitos integrados, como de marcas, nombres y avisos comerciales dividiremos su estudio en tres partes: patentes, registros de modelos de utilidad y esquemas de trazado, y, finalmente, los signos distintivos.

En primer término las patentes, como ya ha sido explicado deben ser explotadas, ya sea directamente por su titular, o bien por un tercero que cuente con una licencia de uso inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que de lo contrario cualquiera puede solicitar una licencia obligatoria.

Ahora bien, cuando una patente, respecto de la cual ya se haya otorgado una primera licencia obligatoria, no es explotada por su titular, o bien por un usuario autorizado, dentro del plazo de dos años contados a partir de la concesión de la licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente su caducidad, lo que acarrea dos consecuencias importantes:

La primera es que el licenciatarario (por virtud de la licencia obligatoria) ya no se encuentra obligado a pagar regalías por la explotación de la patente, lo cual ocurre también en caso de que la patente sea declarada nula, y segundo que la invención

reivindicada cae en el dominio público, esto es, cualquiera la puede usar sin necesidad de autorización por parte de su inventor o causahabiente.

Asimismo, las patentes, los modelos de utilidad y los esquemas de trazado de circuitos integrados, caducan cuando no se cubre el pago de las anualidades contempladas por la tarifa en vigor, que deben pagarse como un acto conservatorio del derecho de explotarla en exclusiva, por lo que a falta de pago la patente caducará. El pago de las anualidades debe realizarse dentro de los seis meses siguientes al aniversario de la fecha legal de la patente o en el mes de enero del año correspondiente.

Finalmente, como se ha señalado, aun cuando la ley no establece si existe la obligación del titular de un diseño industrial de explotarlo, consideramos que en atención a la prohibición expresa de no exigir la explotación de los mismos contenida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual México es parte, los diseños industriales no caducan por falta de explotación.

Por lo que se refiere a la caducidad de las marcas, como se mencionó con anterioridad, la vigencia de una marca es de diez años contados a partir de la cual fue solicitada a registro, esto es, de su fecha legal. Sin embargo, los registros marcarios pueden ser renovados por periodos iguales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que la propia Ley establece.

Si entendemos que la caducidad es la pérdida de un derecho, por no llevar a cabo los actos conservatorios del mismo, resultan claras las causas por las cuales un registro marcario puede caducar, de pleno derecho, o bien como resultado de una solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Así, el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial establece como primera causal de caducidad la falta de renovación en términos de lo dispuesto por dicho Ordenamiento legal, esto es, dentro del plazo de seis meses anteriores a su vencimiento, o bien dentro del plazo de gracia concedido por la propia ley, así como en aquellos casos en los que, aun cuando se haya solicitado la renovación, no se cumple con los requisitos contenidos en ley.

Este último supuesto se puede surtir cuando por ejemplo, la solicitud de renovación no sea presentada por el titular de la marca, o bien que la misma haya sido presentada, de ser el caso, por un tercero que no acredite su personalidad como apoderado según lo establecido por el artículo 181 de la multicitada legislación.

Cabe mencionar que la causal de caducidad que nos ocupa opera de pleno derecho, esto es, para que opere no se requiere de declaración administrativa por parte del Instituto, lo cual no implica que cualquier tercero no pueda solicitar la caducidad de un registro invocando para ello la falta o indebida renovación de una marca.

Por otra parte, encontramos que, en términos del citado artículo, la marca caducará cuando se haya dejado de usar durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, como una sanción al incumplimiento de la obligación a cargo del titular de usar la marca.

Al respecto es conveniente reiterar que la marca debe ser usada tal y como fue registrada, o bien con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, es decir, su esencia. Si bien es cierto que el registro de una marca nominativa permite la variación de tipo, color y tamaño de letra, también lo es que la marca no puede ser usada suprimiendo alguno de sus elementos esenciales o añadiendo otros que no hayan sido registrados, ya que en todo caso se estaría frente a una marca nueva.

Asimismo, el registro marcario debe ser usado respecto de, por lo menos, en uno de los productos o servicios para los cuales fue solicitada, esto en atención al principio de especialidad que rige a las marcas.

Por otra parte, es importante señalar que la marca debe ser usada por su titular, esto es, aquella persona que se encuentre inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como su propietario, o bien por un tercero que cuente con licencia de uso inscrita ante el referido Organismo.

Lo anterior es importante, en virtud de que el uso realizado por cualquier tercero distinto de las personas señaladas en el párrafo que antecede, no surte efectos y en consecuencia se entenderá que la marca registrada no está en uso, lo que conlleva su caducidad.

Ahora bien, la necesidad de registrar la licencia de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que el uso realizado por un tercero surta efectos en favor del titular del registro marcario, es una cuestión que no siempre ha quedado clara tanto para la autoridad administrativa como para la judicial.

En algunos casos se ha entendido que la falta de inscripción de un contrato de licencia de uso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impide que el mismo surta efectos ante terceros. Es en este sentido en el que se han pronunciado tanto la autoridad administrativa como nuestros Tribunales, tal y como se sostuvo en la resolución de fecha 11 de julio de 1995, con número de folio 003144, en el procedimiento de declaración administrativa de caducidad del registro marcario 312271 denominado BABY CREYSI, mediante la cual se decretó la caducidad del citado registro por cuanto que si bien es cierto que se demostró que la titular del mismo, había otorgado licencia para el uso de la marca a una empresa diversa, quien efectivamente explotaba comercialmente la marca en México, el convenio o licencia de uso no se había inscrito en relación con la marca "BABY CREYSI" por lo que no podía producir efectos legales contra terceros.

Por su parte, la mencionada resolución administrativa, por la que se decretó la caducidad del registro marcario 312271 "BABY CREYSI", fue confirmada en cuanto a su validez jurídica, tanto por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo indirecto 369/95 fallado el 29 de febrero de 1996, así como por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el R.A. 1212/96 el día 20 de junio de 1996, en donde finalmente se negó el amparo a la titular de la marca registrada 312271 "BABY CREYSI".

Sin embargo, la autoridad administrativa también ha sostenido el criterio contrario al que nos hemos referido en los párrafos que anteceden, siendo que por ejemplo en la resolución de fecha 28 de agosto de 1997, mediante la cual se resolvió la solicitud de declaración administrativa de caducidad interpuesta en contra del registro marcario 241630 "REVLON", la autoridad administrativa determinó negarla en virtud de que, no obstante no encontrarse inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la licencia de uso en favor de la persona que en realidad usaba la marca, se reconoció el uso que de la marca se hacía sosteniendo, en su parte conducente, que si la licencia o autorización no se encuentra inscrita, ello no quería decir que se desconozcan los efectos jurídicos que ésta genera entre las partes, máxime si la Ley de la materia es clara al señalar que la inscripción de una licencia es necesaria para que surta efectos ante terceros, más no entre las partes.

No obstante lo sostenido por la autoridad administrativa, cabe señalar que dicha resolución fue revocada, por el Juzgado de Distrito, y confirmada ésta sentencia por el

Tribunal Colegiado de Circuito, que conocieron del amparo y revisión, respectivamente, por lo que la autoridad administrativa, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el R.A. 4747/98 dejó sin efectos la primera resolución emitida y resolvió declarar la caducidad del registro marcario en comento.

En este orden de ideas, podemos concluir, que aquel titular al que se le demande la caducidad de un registro de marca de su propiedad, deberá acreditar al Instituto que ha usado, en lo personal, o por conducto de tercero que cuente con licencia de uso inscrita ante la autoridad administrativa, la marca de forma ininterrumpida, tal y como fue registrada, durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, en por lo menos uno de los productos o servicios para los cuales fue otorgada, a efecto de que la acción de caducidad, con base en esta causal, no prospere.

Para ello puede valerse el titular afectado de documentales privadas como los son las facturas expedidas por él mismo, a las cuales la Ley de la Propiedad Industrial reconoce valor probatorio, de visitas de inspección en su propio establecimiento, de testimoniales, contenidas en documentales, a cargo de terceros que manifiesten que los productos o servicios a los cuales se aplique la marca cuya caducidad se solicite se encuentran en el mercado, o bien de material publicitario.

Al respecto, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 62, dispone que se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o

servicios a los cuales se aplica han sido puestos en el comercio, o se encuentran en el mercado nacional, en la cantidad y modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio, o bien cuando los productos están destinados a la exportación.

Estas causales de caducidad aplican de igual forma a los nombres y avisos comerciales, en virtud de lo dispuesto por los artículos 104 y 112 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, cabe reiterar que los nombres comerciales no son registrados, sino publicados en la Gaceta, por lo que nos parece que en todo caso no se solicitara su caducidad, sino la cesación de los efectos de su publicación por falta de uso, falta de renovación o defectos en la tramitación de ésta última.

En cuanto al trámite en sí de las solicitudes de declaración administrativa de caducidad, al igual que las demás solicitudes de declaración administrativa, aquel que demande la caducidad de un registro o patente deberá presentar un escrito en el que señale el nombre y domicilio, tanto del promovente, como del titular del registro o patente cuya caducidad se pretende, ofrecer y anexar las pruebas con las que pretenda acreditar los extremos de su acción, hacer una relación breve de los hechos y señalar los fundamentos de derecho que en su opinión dan lugar a su solicitud. La parte demandada contara con un plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos el emplazamiento, para producir, por escrito, su contestación.

Del mismo modo, la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solamente puede ser impugnada mediante el juicio de amparo indirecto que debe promoverse ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, y la sentencia de éste será recurrible ante un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa mediante un recurso de revisión, debiendo considerar que de acuerdo con los recientes criterios sostenidos por nuestras autoridades Judiciales, a los cuales habremos de referirnos más adelante, parece ser que la primera revisión de los actos o resoluciones emitidos por el Instituto deben ser revisados en sede administrativa.

### **3. SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE UN REGISTRO DE MARCA.**

Tal y como lo estudiamos en el primer capítulo de este trabajo, la marca es todo signo visible del cual se valen los industriales, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie que introducen al mercado sus competidores.

De lo anterior se desprende que una de las principales características de la marca es la distintividad, esto es, que efectivamente diferencie los productos o servicios a los cuales se aplique de los demás que concurren en el mercado, razón por la cual cuando una marca se transforma en la denominación genérica con la que se conoce el producto o servicio que pretende distinguir el registro marcario, podrá ser cancelado.

A efecto de que un registro de marca sea cancelado, su transformación en denominación genérica debió ser consentida o provocada por su titular, por lo que en primera instancia la cancelación de un registro, desde nuestro punto de vista, se encuentra sujeta a dos supuestos, a saber, que la marca haya perdido su carácter distintivo, y que ello haya sido consentido o provocado por su titular.

Como cualquier otro procedimiento de declaración administrativa contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, éste se inicia con una solicitud, en este caso, de cancelación de registro de marca, que deberá ser presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cumpliendo con los requisitos contemplados en el Título correspondiente, a saber, nombre y domicilio, tanto del promovente como del titular del registro cuya cancelación se pretende, una descripción de los hechos y los fundamentos de derecho en los que se base la acción.

En cuanto a quién ostenta un legítimo interés jurídico para intentar esta acción pensamos que será todo aquel que pretenda utilizar esa marca, no para distinguir sus productos o servicios de los demás que se encuentran en el mercado, sino como una designación del producto que fabrica o comercializa, o bien del servicio que presta, por considerar que la marca protegida por el registro que se busca cancelar se ha convertido en un genérico.

En materia de prueba, pensamos que la actitud procesal que debe tomar la parte demandada de negar la procedencia de la acción no debe limitarse a esto, ya que una de

sus principales excepciones consistirán en el hecho de que su marca sí es distintiva, lo que tendrá que probar con los medios idóneos a su alcance.

Más aún, si bien es cierto que el que niega no está obligado a probar, en términos de lo dispuesto por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia marcaria, también lo es que el propio Ordenamiento legal dispone que cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho sí existe la obligación de probar este último.

Es decir, la parte demandada, al negar la procedencia de la acción, argumentará (afirmará) que su marca sí es distintiva, por lo que se verá obligado a acreditarlo de forma fehaciente.

Por otra parte, uno de los requisitos que contempla el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de que proceda la cancelación de un registro marcario, es el que su titular haya consentido o provocado, expresa o tácitamente, el que su marca se haya convertido en la denominación genérica con la que se conoce el producto o servicio que distingue.

Así, nuevamente nos encontramos con que no basta la negativa lisa y llana por parte del demandado, sino que deberá probar que él ha intentado impedir, por todos los medios a su alcance, el que su marca se convierta en una denominación genérica. Pensamos que a efecto de acreditar lo anterior, el titular afectado, podría ofrecer como

pruebas de su parte las documentales publicas consistentes en todos aquellos procedimientos administrativos por los cuales ha impedido, o tratado de impedir, el uso como genérico de su marca, tales como las denuncias de infracción planteadas ante el Instituto o bien material publicitario del que se desprenda que ha usado su signo distintivo como marca.

Ahora bien, en cuanto a las consecuencias jurídicas que acarrearía una declaración administrativa de cancelación de registro, estas se traducirían esencialmente en la posibilidad que tendría cualquier persona de utilizar ese signo, sin estar invadiendo la esfera de derechos de aquel que había tenido reservado el uso exclusivo de determinado signo distintivo para designar genéricamente determinados productos o servicios.

Por su parte, aunque la resolución mediante la cual el Instituto declare la cancelación de un registro de marca es susceptible de impugnación, tradicionalmente podía ser efectuada mediante un juicio de amparo promovido ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, cuya sentencia podía a su vez ser objeto de revisión por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito en esa misma materia, debemos reiterar que debido a la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo todo parece indicar que la impugnación de estas resoluciones debe efectuarse en sede administrativa.

#### **4. DENUNCIA DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVAS.**

Las infracciones administrativas se encuentran contempladas en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial. A modo de un estudio general del citado numeral podemos decir que en su primera fracción se encuentra contemplada cualquier conducta que implique un acto de competencia desleal por ser contraria a los buenos usos y costumbres en la industria, el comercio y la prestación de servicios.

En sus demás fracciones, veinticinco, el citado artículo desarrolla a detalle las conductas que se consideran como infracción administrativa, por constituir actos de competencia desleal.

Al respecto, el licenciado Manuel Magaña Rufino<sup>22</sup> clasifica a las infracciones administrativas dependiendo del sujeto al que perjudica su comisión, de la siguiente forma:

En primer término, se refiere a aquellos actos que dañan a la sociedad por ser contrarios a los buenos usos y costumbres del comercio y constituir actos de competencia desleal. Dentro de esta categoría podríamos mencionar a la fracción I del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, que precisamente sanciona los actos contrarios a los buenos usos y costumbres comerciales.

En segundo lugar, agrupa a aquellas conductas que lesionan al público consumidor por engañarlo o inducirlo al error. En este grupo encontramos a la mención de que una marca se encuentra registrada o un producto patentado, cuando en realidad no lo está.

Finalmente, el tercer grupo lo constituyen aquellas conductas que infringen el derecho de propiedad industrial de un tercero. Este rubro comprende aquellas invasiones de marcas o patentes, la imitación de un aviso o nombre comercial, la reproducción no autorizada de un modelo de utilidad, etc.

La declaración de una infracción administrativa se inicia con la denuncia de hechos constitutivos de infracción administrativa, presentada por el titular de un derecho de propiedad industrial que estime que el mismo está siendo infringido por un tercero. Asimismo, la investigación de infracciones administrativas puede ser iniciada de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Ante la denuncia presentada a petición de parte, el Instituto deberá iniciar la investigación correspondiente y se encuentra facultado para adoptar las siguientes medidas contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial:

Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la Ley, los objetos fabricados o usados

---

<sup>22</sup> Manuel Magaña Rufino. Análisis de la Propiedad Industrial en México, obra inédita, México, 1998,

ilegalmente, los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley, los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por el multicitado Ordenamiento legal y los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los mismos

También podrá prohibir la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la Ley de la Propiedad Industrial, así como el aseguramiento de bienes, ordenar al presunto infractor, o a terceros, la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley, y ordenar se suspenda la prestación del servicio, o se clausure el establecimiento cuando así se requiera para prevenir o evitar la violación de los derechos de propiedad industrial

A efecto de que proceda la aplicación de las medidas a las que nos referimos, la Ley de la Propiedad Industrial requiere el cumplimiento de varios supuestos.

En primer lugar aquél que solicita la medida debe acreditar ser titular de un derecho y que existe una violación inminente al mismo, así como la posibilidad de sufrir un daño irreparable y que exista temor fundado de que las pruebas se puedan destruir, ocultar o alterar.

Por otra parte quien solicite la medida deberá otorgar una fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran llegar a ocasionar a la persona en contra de quien se hubiere solicitado la medida.

Con el objeto de acreditar que efectivamente se están desplegando conductas que constituyen actos de competencia desleal, y en consecuencia infracciones administrativas, la prueba idónea es la visita de inspección en el establecimiento industrial, comercial o de servicios en el que se cometan, la cual deberá ajustarse a lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial.

Las visitas de inspección deberán ser practicadas en días y horas hábiles por el personal comisionado para tal efecto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante una orden de inspección, la cual contendrá la fecha señalada para el desahogo de la visita de inspección, el nombre de aquellas personas autorizadas para llevarla a cabo, el nombre del presunto infractor, el domicilio en el que deba llevarse a cabo la diligencia y los puntos sobre los que versará la misma.

Con motivo del desahogo de la visita de inspección se levantará un Acta circunstanciada en la que se hará constar su desarrollo, así como las manifestaciones de las personas que intervengan en ella.

Si durante la visita de inspección, el inspector comisionado para su desahogo determina que se ha comprobado la comisión de una infracción administrativa puede, y

debe, asegurar de forma cautelar los productos con los que presumiblemente se están cometiendo las mismas, haciendo un inventario de los bienes asegurados, los cuales quedaran en calidad de deposito en establecimiento industrial, comercial o de servicios o bien en el propio Instituto.

La persona denunciada podrá ofrecer una contrafianza a efecto de que se levante el aseguramiento de bienes, la cual quedará a disposición de la denunciante en caso de que efectivamente se declare la comisión de una infracción administrativa como pago de daños y perjuicios.

El presunto infractor contará con un plazo de diez días para contestar la denuncia de hechos presentada en su contra, y para objetar el contenido del Acta circunstanciada que se hubiere levantado durante el desahogo de la visita de inspección.

Una vez transcurrido el plazo para que el presunto infractor produzca por escrito su contestación, y si no existen pruebas pendientes de desahogar, el Instituto deberá dictar la resolución administrativa en la que declare o no la comisión de una infracción administrativa, y en su caso, la sanción que corresponda. Las sanciones contempladas por la Ley consisten en multa, clausura, temporal o definitiva, y arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

Además de las sanciones administrativas, el infractor se encontrará obligado al pago de daños y perjuicios que deberán ser reclamados por vía ordinaria mercantil. Al respecto la Ley de la materia establece que en ningún caso la reparación del daño debe

ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta de cada producto, o prestación de servicio, que hayan implicado la violación de derechos de propiedad industrial.

En contra de la resolución emitida por el Instituto tradicionalmente solo se podía interponer juicio de amparo del que conocería un Juez de Distrito en Materia Administrativa y cuya sentencia podía ser recurrida a través de un recurso de revisión a substanciar ante un Tribunal Colegiado de Circuito.

Sin embargo, actualmente, y en atención a la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y a los criterios adoptados por las autoridades judiciales, debemos señalar que, aunque sin fundamento jurídico, las resoluciones emitidas por el Instituto con relación a declaraciones administrativas de infracción deben ser impugnadas mediante recursos ordinarios en sede administrativa, antes de poder ser reclamadas en el juicio de garantías.

## **5. DENUNCIA DE INFRACCIÓN EN MATERIA DE COMERCIO.**

Esta clase de infracciones fue recientemente incorporada en el sistema jurídico mexicano, mediante la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro de diciembre de 1996, al haber sido calificadas como infracciones en materia de comercio diversas conductas que infrinjan, con fines de lucro directo o indirecto, disposiciones de la referida legislación, con relación a obras en ella protegidas.

Como ha sido estudiado con anterioridad, el derecho de autor confiere a su titular dos derechos, a saber, el de paternidad de la obra y el patrimonial. Para efectos de nuestro análisis, es éste último el que debe captar nuestra atención. El derecho patrimonial es la facultad que tiene el autor, en un principio, de explotar de manera exclusiva sus obras. Ahora bien, el autor puede conceder autorización a un tercero para que explote la obra, sin que ello afecte su derecho moral, de forma temporal y onerosa.

Ahora bien, la vigente Ley Federal del Derecho de Autor contempla en su artículo 231 diversas conductas que son consideradas como infracciones en materia de comercio, que se refieren esencialmente a la afectación patrimonial que sufre un titular de derechos de propiedad intelectual, en sentido estricto, o bien aquellos titulares del derecho patrimonial, derivado de una obra protegida por la referida Ley, por el uso, reproducción, distribución, etc., no autorizado de una obra protegida por el referido Ordenamiento legal.

El por qué de incluir este tipo de infracciones, que en primera instancia se podría pensar que se encuentran circunscritas al ámbito de la Ley Federal del Derecho de Autor, en nuestro trabajo encuentra su explicación en el hecho de que es ese Ordenamiento legal el que establece que será el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien conocerá de las denominadas infracciones en materia de comercio, de conformidad con el procedimiento y las formalidades previstas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es decir, las infracciones en materia de comercio, tipificadas como tales en la Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 231, deberán ser denunciadas ante el Instituto, quien aplicará las normas contenidas en la Ley de la Propiedad Industrial, que resultan aplicables a los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracciones administrativas, para su investigación, estudio, resolución y sanción.

De esta forma, resulta claro que a las infracciones cuyo estudio nos ocupará en este apartado, también les será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles que, en términos del artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, es supletorio a las disposiciones relativas a los procedimientos de declaración administrativa, en lo que no se oponga a la referida Ley.

La Ley Federal del Derecho de Autor, como ya se dijo, establece en su artículo 231 cuales son las conductas que se consideran como infracciones en materia de comercio. De la lectura del citado precepto podemos deducir que se considerará como infracción en materia de comercio toda actividad que tienda, con fines de lucro directo o indirecto, a obtener un beneficio económico indebido mediante la explotación no autorizada de los derechos patrimoniales derivados de una obra protegida por dicho Ordenamiento legal. Es decir, cualquier explotación de una obra que se realice sin contar con la autorización del autor, titular del derecho patrimonial, en un principio el autor, o bien de sus herederos o de aquel que lo haya adquirido por cualquier título,

infringirá el derecho patrimonial, y en consecuencia se hará acreedor a las sanciones previstas por la Ley de la Propiedad Industrial.

Pasando al estudio del procedimiento que debe substanciarse ante el Instituto a efecto de que se declare una infracción en materia de comercio, como las denomina la Ley Federal del Derecho de Autor, nos encontramos con que se inicia con una denuncia presentada por el titular de un derecho patrimonial que, esgrimiendo un legítimo interés jurídico, estime que un tercero está desplegando una conducta que se califique como infracción, en la que señale su nombre, o razón social, domicilio para oír notificaciones, haga una narración de los hechos que le consten e invoque los fundamentos de derecho en los que apoye sus pretensiones.

Igualmente, deberá anexar a su escrito inicial, en original o copia certificada, aquellos documentos que acrediten los hechos constitutivos de la denuncia y aquellos en los que funde su acción, ante lo cual el Instituto deberá dictar un acuerdo en el que se admita el escrito de referencia, se ordene el emplazamiento de la infractora y el desahogo de las pruebas que por su naturaleza así lo requieran.

Al respecto, debemos decir que en definitiva la prueba idónea para acreditar la comisión de una infracción en materia de comercio, es la visita de inspección, como la denomina la Ley de la Propiedad Industrial, la cual deberá desahogarse por el inspector comisionado para tal efecto en el establecimiento en el que se esté llevando a cabo la conducta infractora.

Del mismo modo que ocurre en las visitas de inspección que se desahogan con motivo de una denuncia de infracción administrativa, se levantará un Acta circunstanciada de la misma, en la que se haga constar su desarrollo, así como las manifestaciones de las personas que intervengan en ella. Asimismo, el Instituto se encuentra facultado para asegurar en forma cautelar los productos con los cuales presumiblemente se comete la infracción, así como para ordenar la suspensión de la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera en frontera.

La parte denunciada contará con el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se realice la notificación correspondiente, a efecto de producir su contestación, por escrito, así como para objetar el Acta circunstanciada levantada con motivo de la visita de inspección.

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas, tanto por la denunciante, como por la denunciada, el Instituto determinará si se debe o no declarar la infracción en materia de comercio, para lo cual emitirá una resolución administrativa en la que, una vez estudiadas las excepciones y defensas, y valoradas las pruebas aportadas por las partes, se pronunciará respecto a la procedencia o improcedencia de la denuncia planteada.

Al ser una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, no admite recurso alguno, por lo que consideramos que debería ser impugnada mediante juicio de

garantías promovido ante un Juez de Distrito en Materia Administrativa, cuya sentencia puede ser objeto de revisión por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito en esa materia, aun cuando, debido a la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las autoridades judiciales han determinado que deben agotarse, en primera instancia, los recursos ordinarios contemplados en dicho Ordenamiento legal, antes de acudir al juicios de garantías.

Las sanciones a las cuales se puede hacer acreedor aquel que comete una infracción en materia de comercio se encuentran establecidas en la Ley Federal del Derecho de Autor en sus artículos 232 y 233, que contemplan la aplicación de multas que varían dependiendo de la infracción cometida.

### **CAPITULO III.**

#### **SUPLETORIEDAD DE LEYES.**

Para poder referirnos a la supletoriedad de leyes, su naturaleza, y los requisitos necesarios para que opere, se hace necesario, en primer término, tratar de entender el origen de la supletoriedad, esto es, el por qué de su existencia, y su justificación como figura jurídica.

Ello, hace forzoso referirnos a las lagunas de la Ley, ya que son estas las que justifican, o mejor dicho, hacen necesaria su existencia en virtud de que es a partir de la existencia de éstas que se requiera de la aplicación supletoria de ordenamientos jurídicos, principios generales del derecho o costumbres.

Así, tenemos que comenzar nuestro estudio por preguntarnos qué son las lagunas de la Ley encontrando que son varias y distintas las acepciones y criterios adoptados entorno a su existencia, funciones y criterios de aplicación o procedencia.

Encontramos por ejemplo que para Rafael de Pina Vara las lagunas de la Ley son “aquellas fallas u omisiones que pueden presentarse en las leyes y que el juez se encuentra autorizado a cubrir mediante la aplicación, en su caso, de normas subsidiarias

establecidas al efecto por el legislador”<sup>23</sup>; asimismo, considera que “la laguna de la ley, como la del derecho, es un fenómeno excepcional”.

En efecto, el citado autor considera que las lagunas de la Ley no son una cuestión ordinaria, sino que en forma excepcional pueden encontrarse, siendo el propio legislador quien las contempla y por ello admite la aplicación subsidiaria de otras normas mediante, por ejemplo, la aplicación supletoria de otros ordenamientos jurídicos.

Por su parte, Hans Kelsen considera que las lagunas de la ley no son más que una ficción jurídica, toda vez que al no existir reglamentada una figura jurídica dentro de un Ordenamiento legal, ello no permite la aplicación de otra disposición sino la introducción por parte del juzgador de dicha figura, con lo que no se subsana ninguna laguna ya que la misma no existe al darse la actividad del juez.

A su vez E. Roca Trias, define al derecho supletorio desde dos puntos de vista distintos, a saber “bien como una técnica de relación entre ordenamientos que provienen de distintas fuentes, bien como una técnica de integración de leyes especiales o de ordenamientos incompletos”<sup>24</sup>, agregando que esta técnica “se utiliza a través de lo que se denomina heterointegración”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Rafael de Pina Vara. “Lagunas de la Ley” en Diccionario de Derecho, 21 Edición, Porrúa, México, 1995, pág. 347.

<sup>24</sup> Victoria Abellan Honrubia, et al. Enciclopedia Jurídica Básica. Tomo II, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1995, pág. 2374.

<sup>25</sup> Idem, pág. 237.

El citado autor se refiere en primer término a la aplicación supletoria del Derecho del Estado Español a aquellos ordenamientos jurídicos emanados de las autonomías existentes en dicho país, mientras que en segundo plano, el que reviste especial interés en el presente trabajo, se refiere a la complementación de los vacíos o lagunas de algunas leyes mediante la aplicación de otro Ordenamiento legal, en ese caso del Código Civil Español, mencionado que su aplicación implica que la institución a regular parta de idénticos principios en ambos ordenamientos en virtud de que, en caso de que la institución a suplir no se encuentre contemplada o tenga una regulación totalmente incompatible, no será posible la aplicación supletoria.

Por último el doctrinario E. Roca Trías afirma que “en todo caso la actuación del derecho supletorio debe servir para suplir las lagunas de un ordenamiento incompleto, pero nunca para introducir instituciones nuevas”.<sup>26</sup>

A su vez, el término derecho supletorio define la “colección de normas jurídicas, o cuerpo legal, que se aplica a falta de disposiciones expresas contenidas en un código o ley”.<sup>27</sup>

Del mismo modo, el derecho supletorio también ha sido definido como “aquel que rige en el supuesto de falta o insuficiencia de norma en el sistema considerado principal para el caso que se trata”.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III, 2<sup>a</sup> Edición, Heliasta, Buenos Aires, 1989, pág. 152.

No obstante el contenido de las definiciones aquí transcritas, se debe decir que la supletoriedad de leyes es solo uno de los medios para integrar o colmar las lagunas de la ley, pero no es el único, ya que también encontramos que estas lagunas pueden ser subsanadas mediante la aplicación, también de forma supletoria, de principios generales del derecho, o bien mediante la aplicación analógica de otra disposición al caso concreto.

La diferencia entre la aplicación supletoria de las normas, o bien la aplicación supletoria de principios generales de derecho o la costumbre, y la aplicación analógica de normas, estriba en el hecho de que las dos primeramente mencionadas recurren para la integración del derecho atendiendo a fuentes diversas de aquella cuya omisión se pretende colmar, esto es, existe un reenvío a disposiciones legales contempladas en cuerpos normativos diversos o bien a principios y usos que no se encuentran en la disposición a subsanar.

Ahora bien, los tratadistas han clasificado los métodos de integración de la ley en dos rubros, a saber, de autointegración o bien de heterointegración, dependiendo de la forma en que sus omisiones son subsanadas.

---

<sup>28</sup> José Alberto Garrone et al. Diccionario Jurídico. Tomo I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, pág. 735.

Así, la supletoriedad ha sido encuadrada dentro de los métodos de heterointegración de las lagunas de la ley en virtud de que las mismas, se reitera, son suplidas utilizando para ello elementos diversos de la ley cuyas omisiones o vacíos se pretenden integrar.

Así, el Maestro Eduardo Pallares considera que estamos en la presencia de un método de heterointegración del Ordenamiento jurídico, cuando “se suplen los vacíos utilizando elementos diversos de la ley como son la costumbre, la equidad, las doctrinas jurídicas, los preceptos de las leyes extranjeras, etc.”.<sup>29</sup>

Ahora bien, tanto los métodos de autointegración, como de heterointegración del Ordenamiento jurídico encuentran una de sus razones de existir en el principio de hermenéutica jurídica por virtud del cual el juez se encuentra obligado a siempre juzgar los asuntos que le son planteados.

Así, el juzgador se ve compelido a resolver aquellas controversias de las que conoce, así sea mediante la aplicación de normas jurídicas contempladas en la legislación invocada, mediante la aplicación de los principios generales del derecho, la costumbre, o bien mediante la aplicación de normas contenidas en cuerpos normativos diversos, esto es, mediante la aplicación supletoria de leyes.

---

<sup>29</sup> Eduardo Pallares. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 2ª Edición, Porrúa, México, 1993.

El vocablo supletorio deriva del vocablo latín “*suppletorium*” que a su vez encuentra su origen en una palabra del propio latín “*supplere*” que se refiere a “cumplir o integrar lo que falta en una cosa, o remediar una carencia”.<sup>30</sup>

De lo expuesto con anterioridad, podremos entender que la supletoriedad de leyes es aquella figura jurídica que tiene por objeto el esclarecer las omisiones o lagunas de un Ordenamiento legal, tanto en lo que se refiere a la aplicación del mismo, como a su interpretación, mediante la aplicación de principios generales contenidos en la ley supletoria.

El primer origen del concepto de ley supletoria se encuentra en la Teoría de Frederich Carl Von Savigni quien determinó que existían dos tipos de leyes, a saber, las imperativas o absolutas, y las supletorias, definiendo a las primeras como aquellas en las que no había lugar a la voluntad individual, mientras que las segundas permitían la aplicación de acuerdos de voluntad.

Como podrá advertirse, dicho concepto de ley supletoria dista mucho del significado que actualmente entrañan estas disposiciones, por lo que para su mejor diferenciación, a las leyes que Savigni denominaba supletorias, actualmente se les conoce como normas supletivas.

---

<sup>30</sup> Carlos Arellano García. Práctica Forense Mercantil, Editorial Porrúa, 5a Edición, México, 1991, pág. 15.

Ahora bien, para algunos, la supletoriedad de leyes, dependiendo de la forma que le da origen, puede operar de manera expresa o tácita dependiendo de si el Ordenamiento legal, al cual habrá de aplicarse supletoriamente otro, señala de forma clara o expresa dicha supletoriedad.

Así, hay quienes consideran que, aun cuando un Ordenamiento legal no reenvíe expresamente a otro cuerpo legislativo, es posible aplicar supletoriamente aquellas disposiciones contenidas en Leyes de carácter general que contengan los principios esenciales a ambas legislaciones, para así subsanar sus omisiones o llevar a cabo una mejor interpretación de la norma suplida.

La explicación o razón de existir de la supletoriedad encuentra su fundamento en la existencia de una pluralidad de leyes especializadas que impide que las mismas contengan todos los principios generales que deben privar para su aplicación e interpretación, para lo cual es necesario recurrir a Ordenamientos legales más complejos, en cuanto a su generalidad, para subsanar las denominadas lagunas de la ley.

Así, cuanto más especializada es una legislación, mayores son las lagunas que en ella pueden existir, razón por la cual prevén la aplicación supletoria de otro Ordenamiento legal que sí contenga los lineamientos generales para, por ejemplo, la substanciación de un procedimiento.

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros Tribunales, tal y como puede observarse de la jurisprudencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo V, Enero de 1997; Tesis 1.30A.J1119) al sostener:

“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES, CUANDO SE APLICA. La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementara ante las posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir principios y subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente de leyes de contenido general. El carácter supletorio de la ley, resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un principio de economía e integración legislativas para evitar la reintegración de tales principios por una parte, así como la posibilidad de consagración de los principios especiales en la ley suplida.”

En atención al contenido de la jurisprudencia aquí transcrita, nos parece importante el precisar que la aplicación supletoria de una norma debe ser cuidadosa, en virtud de que la supletoriedad no debe implicar la integración en la norma suplida, en el sentido de incorporar una nueva figura jurídica no contemplada.

Lo anterior obedece a que, si bien es cierto que una ley puede ser interpretada o aplicada a la luz de otro Ordenamiento legal más complejo, en ningún momento éste puede introducir figuras jurídicas novedosas al Ordenamiento legal suplido.

Por otra parte, resulta importante el establecer la diferencia que existe entre introducir una figura jurídica no contemplada en la Ley y la labor de integración que deben llevar a cabo los juzgadores o tribunales respecto de las lagunas de la Ley.

La integración es aquella actividad mediante la cual el juzgador, a la luz de los principios generales de derecho o a la equidad establece la norma que debe aplicar en el caso concreto, sin que ello signifique que este incorporando una figura jurídica al hacerlo.

En relación estrecha con lo aquí expuesto, se debe reiterar que la supletoriedad tiene por objeto integrar una omisión de la misma, o bien para interpretar sus disposiciones, sin que la ley supletoria deba integrar nuevas figuras jurídicas no contenidas en la ley suplida.

Lo anterior en virtud de que, si la finalidad de la supletoriedad es el esclarecimiento de una norma para cubrir sus deficiencias, resulta claro que a efecto de que un Ordenamiento legal pueda clarificar la aplicación o interpretación de una institución jurídica en la ley a suplir, en primer término, es indispensable que dicha

institución jurídica, exista, esto es, se encuentre contemplada en la ley a suplir, y además, en una forma deficiente.

En efecto, no se puede suplir la deficiencia u omisión de una institución jurídica, si la misma no se encuentra contemplada en el Ordenamiento legal a suplir, ya que ello implicaría la inclusión de una nueva figura jurídica en dicha legislación, lo cual contraría la finalidad inherente a la supletoriedad.

Al respecto, los Tribunales han sostenido cuales son los supuestos necesarios a efecto de que opere la supletoriedad de un Ordenamiento legal, a saber:

- A) Que el Ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio.
  
- B) Que el Ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate.
  
- C) Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y

D) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.<sup>31</sup>

En este orden de ideas, a efecto de que opere la supletoriedad de un Ordenamiento legal, es necesario, en primera instancia, que el mismo contemple de forma expresa la permisión de aplicar supletoriamente otro cuerpo legislativo.

En segundo término, a efecto de poder aplicar supletoriamente una disposición contenida en un Ordenamiento legal, cuya aplicación esté expresamente prevista en la ley a suplir, se debe determinar si la figura jurídica, a la cual se pretende aplicar una disposición de forma supletoria, se encuentra contemplada en la ley a suplir, para entonces precisar si la misma se encuentra o no reglamentada de forma suficiente, y en consecuencia si se puede dar dicha aplicación.

Es en este sentido en el que se han pronunciado nuestros Tribunales, tal y como se aprecia de los criterios sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que a continuación se transcriben para su mejor ilustración:

---

<sup>31</sup> Tesis dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la

**CADUCIDAD EN LA INSTANCIA. NO OPERA EN MATERIA MERCANTIL, POR NO HABER Supletoriedad.** La caducidad en la instancia **no es una institución prevista** en el Código de Comercio para los juicios mercantiles, **de tal forma que no puede haber supletoriedad de las normas** del derecho común, ya que aquella sólo opera en el evento de que se esté en presencia de una figura jurídica procesal deficientemente reglamentada por el Código de Comercio y no es el caso de que la suplencia sea a tal grado de traer tal figura como regulación completa de una institución no prevista en el citado ordenamiento mercantil y que por alguna razón el legislador no la quiso incluir para este tipo de procedimientos, por lo cual es intrascendente que haya existido en la especie algún período prolongado de inactividad procesal, ya que ello no daba pauta para extinguir el procedimiento.

Amparo directo 4421/92. María Elena Díaz Buitrón. 27 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: Guillermo Campos Osorio.<sup>32</sup>

**PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE GARANTIAS. LA LEY DE AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.** El artículo 151 de la Ley de Amparo **contempla las normas a que debe sujetarse** el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre las que destaca la que prevé que, al promoverse esa prueba, el juez hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado. Dicha disposición legal faculta al juzgador de amparo para apereibir a las partes con tenerlas por adheridas al dictamen del perito oficial, en caso de que no nombren perito, no lo presenten a que se le discierna el cargo, no rinda su dictamen o no lo ratifique, en los plazos que les conceda. Por lo que al existir la disposición expresa que regula el desarrollo de la probanza, **no es procedente la supletoriedad** del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo que establece el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

---

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de 1994, página 33.

<sup>32</sup> Tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Parte X, Octubre, Pág. 29.

Queja 54/93. Servimotriz de Oaxaca, S.A. de C.V. 15 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretario: José Eduardo Téllez Espinoza.<sup>33</sup>

Ahora bien, la supletoriedad es una institución jurídica que opera en ramas del derecho tan variadas como la Fiscal, la Agraria, la Laboral, la Mercantil, la Administrativa, y dentro de ésta, la Propiedad Intelectual entre otras, sobre todo en lo que se refiere a las normas de carácter adjetivo, es decir, aquellas disposiciones que regulan la substanciación de procesos, procedimientos y recursos.

Lo anterior quizá obedece al hecho de que la mayoría de las legislaciones especializadas contemplan solamente algunos de los aspectos esenciales, constitucionalmente hablando, para la substanciación de sus procedimientos sin entrar a detalle en lo que se refiere a las formalidades que se deben seguir para la substanciación de los procesos o procedimientos que prevén.

Por otra parte, en los procedimientos de índole administrativos, los cuales han sido ideados por el legislador como procedimientos sumarios con el objeto de hacerlos más expeditos, al no tener que observar todas las formalidades requeridas para substanciación de un proceso judicial, es común encontrar que los mismos se encuentran contenidos en el Ordenamiento legal aplicable, de forma escueta, que en ocasiones convierten su función sumaria en disfunción jurídica.

---

<sup>33</sup> Tesis visible en el Seminario Judicial de la Federación, Parte XIII, Enero, Pág. 288.

Si bien es cierto que sería difícil contener en todas las legislaciones de nuestro sistema jurídico aquellos principios esenciales para la interpretación y aplicación de sus normas, también lo es que deben contemplarse, si los lineamientos generales, pero sin excluir aquellas figuras jurídicas que de forma práctica son necesarias para la aplicación correcta de la ley suplida.

Ahora bien, la supletoriedad de un Ordenamiento adjetivo a la Legislación en materia de propiedad industrial no siempre ha estado del todo clara en las leyes que han regido nuestra materia.

Así por ejemplo, la Ley de la Propiedad Industrial de 1943, y que estuviera vigente hasta el año de 1976, fecha en la que entró en vigor la Ley de Inventiones y Marcas, contemplaba en su Título Sexto la tramitación y resolución de los procedimientos de declaraciones administrativas, pero en ninguno de los preceptos contenidos en el referido Título, determinaba los requisitos formales que debía contener las resoluciones administrativas.

En cuanto a las disposiciones adjetivas, la entonces vigente Ley de la Propiedad Industrial solamente consignaba la supletoriedad de la ley Civil, y de los Códigos de Procedimientos Federal o Local, cuando se ejercitaran acciones civiles que deriven del referido Ordenamiento legal.

No obstante, los criterios Jurisprudenciales sostenidos en aquella época consideraban que al ser la materia de propiedad industrial de orden administrativo, le resultaban aplicables, salvo disposición expresa en contrario de la ley respectiva, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por su parte, la Ley de Invencciones y Marcas, vigente para el 11 de febrero de 1976, ya contemplaba en su artículo 193 que las solicitudes de declaración administrativa, y en consecuencia los procedimientos que de ellas derivaran, se ajustarían a las disposiciones del Ordenamiento legal en comento y a aquellas contenidas en el Código Federal de Procedimientos Administrativos.

Con la abrogación de la Ley de Invencciones y Marcas, y la entrada en vigor de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial se conservó la remisión expresa de la Ley a las disposiciones adjetivas del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente, la vigente Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 187, contempla la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles en cuanto a la substanciación de los procedimientos en ella contenidos, por lo que a falta de una regulación adecuada de algunas de las figuras procesales contenidas en la Ley resultan aplicables las disposiciones del referido Código Federal adjetivo.

Como se puede observar, la supletoriedad de un Ordenamiento legal adjetivo, y en concreto del Código Federal de Procedimientos Civiles, a la legislación en materia de

propiedad industrial no siempre ha sido clara ni expresa, sino que, por el contrario, su aplicación inició por el reenvío al Ordenamiento aplicable a la materia administrativa general, tal y como ocurría en la hoy abrogada Ley de la Propiedad Industrial de 1943.

Sin embargo, hoy en día la aplicación supletoria del multicitado Código Federal de Procedimientos Civiles opera por remisión expresa de la Ley de la Propiedad Industrial, que preceptúa que los procedimientos de declaración administrativa en ella contenidos se deberán tramitar de conformidad con las disposiciones del capítulo correspondiente y del Código Federal de Procedimientos Civiles, mediante su aplicación supletoria.

Ahora bien, se reitera, el hecho de que un Ordenamiento legal contemple la aplicación supletoria de las disposiciones de otro cuerpo legislativo, no implica el que las mismas puedan ser aplicadas de forma arbitraria o abusiva, sino que existen ciertos lineamientos que deben seguirse, y supuestos que deben colmarse, a efecto de que proceda la referida aplicación supletoria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuales son los requisitos que deben colmarse a efecto de aplicar supletoriamente las disposiciones de un Ordenamiento legal a otra, quizá en aras de evitar la aplicación indiscriminada de disposiciones so pretexto de la supletoriedad.

Así, se ha determinado que a efecto de que proceda la aplicación supletoria de una norma jurídica, dicha supletoriedad debe, en primer término, estar expresamente contemplada en la Ley a suplir, esto es, la Ley a suplir debe prevenir expresamente la supletoriedad y además especificar cual es el Ordenamiento legal que le será aplicable de forma supletoria.

En el caso que nos ocupa, tal y como se ha mencionado, es la propia Ley de la Propiedad Industrial la que contempla en su artículo 187 que los procedimientos de declaración administrativa serán substanciados de conformidad con sus disposiciones y, en cuanto no haya disposición en contrario, por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo que se refiere al segundo y tercer supuestos, que para su mejor comprensión deben estudiarse de forma conjunta, y probablemente como el más importante, es necesario que la institución a suplir se encuentre expresamente contenida en la ley a suplir, es decir, que el Ordenamiento legal la contemple dentro de su texto. Como consecuencia de esta hipótesis nos encontramos con que si la misma no se colma es imposible el aplicar supletoriamente las disposiciones de otro cuerpo legislativo.

Más aún, la figura jurídica no solamente debe estar contemplada, sino que además debe encontrarse regulada, pero de forma deficiente con lo que se justifique que, a falta de una adecuada reglamentación, el Ordenamiento legal señalado por la propia ley supla dichas carencias.

Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos que, si una figura jurídica no se encuentra contemplada por el Ordenamiento legal al que se pretende aplicar otro de forma supletoria, ello no será posible en virtud de que no se estaría dando una aplicación supletoria, sino la incorporación de una nueva figura jurídica que quizá no fue contemplada por el Legislador por no estimarla procedente.

Del mismo modo, si una figura se encuentra reglamentada de forma íntegra en una ley, ello impedirá la aplicación supletoria de las disposiciones que la regulen, contenidas en diverso Ordenamiento legal, ya que al existir una regulación adecuada no existen lagunas que subsanar y por ende se deberá estar a lo estipulado por la legislación que la contiene.

En la vigente Ley de la Propiedad Industrial nos encontramos con ambas hipótesis, esto es, figuras jurídicas que no se encuentran reguladas, y que en consecuencia la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles es improcedente, y, por la otra, figuras jurídicas que se encuentran expresa e íntegramente reguladas por la multicitada ley, resultando que, del mismo modo, no hay lugar a la aplicación supletoria del multicitado Ordenamiento adjetivo en lo que a ellas se refiere.

A manera de ejemplo, entiéndase que la vigente Ley de la Propiedad Industrial establece los medios de prueba reconocidos para acreditar los extremos de una acción o excepción dentro de la substanciación de un procedimiento de declaración

administrativa, sin embargo omite el proveer una regulación exhaustiva en cuanto a la forma en que dichos medios probatorios deben ser preparados, desahogados y más aún valorados por la autoridad competente. En este caso, se hace necesaria la aplicación supletoria de las normas en materia de prueba del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispositivo legal aplicable de forma supletoria en términos de lo dispuesto por la ley en comento.

Por otra parte, se puede encontrar que, por ejemplo, a las facturas, en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial les reconoce valor probatorio, por lo que no existe razón para aplicar supletoriamente lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 203, que establece que el documento privado, como lo es una factura, hace prueba de los hechos mencionados en él, solo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor.

Finalmente, y retomando los supuestos necesarios para que opere la aplicación supletoria de un Ordenamiento jurídico a otro, ésta no debe contrariar los principios esenciales o bases sobre los cuales se sustente el primero de los mencionados, esto es, en aras de la aplicación supletoria de una Ley no debe violentarse el espíritu creador de la legislación a suplir, ya que con ello no se estaría dando una complementación para la mejor interpretación de la Ley sino que se estarían contrariando sus principios.

Ahora bien, como se ha mencionado, la supletoriedad en tratándose de procedimientos de declaración administrativa en materia de propiedad industrial, se

encuentra contemplada de forma expresa en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En virtud del contenido del citado artículo de la Ley de la materia se establece que los procedimientos de declaración administrativa en ella contenidos se regularan de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no se oponga a las disposiciones de la citada legislación.

Así, el Código Federal adjetivo en materia civil es el cuerpo legislativo que habrá de aplicarse supletoriamente a la Ley de la Propiedad Industrial, en lo que se refiere a los procedimientos de declaración administrativa por ella regulados, a saber, de nulidad, caducidad, cancelación, infracción administrativa y las denominadas infracciones en materia de comercio, según lo explicado en los capítulos que anteceden.

Frente a esta disposición expresa de reenvió al Código Feral de Procedimientos Civiles cabe hacer dos reflexiones de carácter competencial en cuanto a materia y jurisdicción.

El primero de ellos se refiere al por qué la Ley de la Propiedad Industrial remite para la substanciación de sus procedimientos de declaración administrativa a un Código adjetivo en materia civil, y no así a uno de naturaleza mercantil, si tomamos en cuenta que las instituciones jurídicas en ella consagradas se encuentran referidas de forma

preponderante a la industria y el comercio, esto es, a actos de comercio realizados por comerciantes.

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos, cuyo contenido es conocido como la rectoría económica del Estado, es el precepto que da fundamento a la concesión y protección de los bienes de propiedad industrial, refiriéndose a privilegios que por tiempo limitado se otorgue a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

Por su parte, el artículo 89, fracción XV, que contiene las facultades del Poder ejecutivo, dispone que es facultad de este poder el conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

De todo lo anterior, podemos concluir que los bienes de propiedad industrial se encuentran inevitablemente vinculados al comercio y a la industria, por estar destinados a la fabricación y comercialización de productos y a la prestación de servicios.

Ahora bien, en términos de lo dispuesto por la Ley Mercantil, en concreto por el Código Federal de Comercio, por acto de comercio debemos entender toda aquella actividad que tenga por objeto primordial la especulación comercial y la obtención de un lucro.

En este sentido, podemos encontrar que tanto las creaciones nuevas como los signos distintivos no solo forman parte de los bienes de la empresa, sino que además constituyen verdaderos bienes susceptibles de ser comerciados.

Siguiendo este orden de ideas, las creaciones nuevas, mediante su patente o registro, según sea el caso, otorgan a su titular inventor o causahabiente el derecho de explotarlas en su provecho, lo que nos indica que ese derecho persigue un fin de lucro o especulación mercantil.

Tan es así, que la propia Ley de la Propiedad Industrial sanciona la falta de explotación de la invención con la pérdida del derecho exclusivo, ya que el privilegio temporal que se otorga al titular de una patente o registro tiene por objeto permitirle obtener un beneficio económico como recompensa a su labor de investigación que las mismas implican.

Más aun, debemos recordar que las creaciones nuevas a efecto de ser susceptibles de protección, ya sea mediante su patente o registro, deben ser susceptibles de aplicación industrial, esto es, debe ser posible su producción o utilización en cualquier rama de la actividad económica.<sup>34</sup>

Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 87 establece que los industriales, comerciantes y prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en

---

<sup>34</sup> Artículo 12, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial vigente.

la industria, en el comercio o en los servicios que prestan, debiendo recordar que esta disposición le resulta aplicable a los demás signos distintivos en términos de lo dispuesto por el referido Ordenamiento legal.

De todo lo anterior, es dable el concluir que la propiedad industrial es una rama del derecho de naturaleza eminentemente mercantil, ante lo cual nos preguntamos de nueva cuenta el por qué la Ley de la materia reenvía al Código Federal de Procedimientos Civiles para su aplicación supletoria en tratándose de los procedimientos de declaración administrativa cuyo estudio nos ocupa.

La respuesta a este cuestionamiento parece tener un carácter más práctico que de naturaleza jurídica en virtud de que la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, desde nuestro punto de vista, nos parece más acertada a que el legislador hubiere pretendido llevarla al Código de Comercio.

En efecto, si bien es cierto que el Código de Comercio contiene disposiciones procedimentales en su Libro Quinto, también lo es que, al ser la propiedad industrial una materia cuya naturaleza procedimental es administrativa, y de cuyas resoluciones forzosamente deberán conocer los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, resulta claro que dichos organismos jurisdiccionales se verían impedidos de aplicar o interpretar las normas procedimentales de carácter mercantil.

Finalmente, es conveniente precisar que hasta el 20 de abril de 2000, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no era aplicable a los actos administrativos emanados de los organismos descentralizados, como lo es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por gozar precisamente de esta naturaleza.

En efecto, la referida Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 4 de agosto de 1994, y en vigor a partir del 1º de junio de 1995, estatuyó en su artículo 1º que sus disposiciones eran aplicables, exclusivamente a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada.

Sin embargo, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de abril de 2000 se estableció en su artículo 1º que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo también se aplicará a los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal Paraestatal respecto de sus actos de autoridad.

Así las cosas, la referida Ley, que resultaba ajena al campo de estudio que nos ocupa, ha cobrado gran relevancia sobre todo en cuanto a la forma en que habrá de aplicarse por la autoridad, y si en realidad habrá de aplicarse por encima, inclusive, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Lo anterior, en virtud de que el propio artículo 2 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo dispone que la ley en comento se aplicara

supletoriamente a las diversas leyes administrativas, y que a su vez a ésta le será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Administrativos.

Toda vez que en la reforma a la multicitada Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se ha dispuesto que éste Ordenamiento legal resulta también aplicable a los organismos descentralizados, y que sus disposiciones habrán de aplicarse supletoriamente a las Leyes Administrativas, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial, resulta importante hacer algunas breves reflexiones entorno a su aplicación supletoria y las consecuencias que, desde nuestro punto de vista, puede implicar.

Así por ejemplo, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla en sus artículos 16 y 56, referentes a las disposiciones generales de los procedimientos administrativos y a la tramitación de los mismos, respectivamente, que la administración pública federal tendrá la obligación de admitir las pruebas permitidas por la Ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomadas en cuenta por el órgano competente al emitir su resolución.

Más aún, en su artículo 51, establece el otorgamiento de un plazo probatorio que no deberá ser menor a tres días, ni mayor a quince, contados a partir de su admisión,

Las disposiciones aludidas contravienen frontalmente lo preceptuado por los artículos 199 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, preceptos que disponen que una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado, o presunto infractor en su caso,

produzcan su contestación a la solicitud de declaración administrativa, y no existiendo pruebas pendientes por desahogar, las cuales por lo general son desahogadas por su propia naturaleza, el Instituto procederá a emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.

Esto es, la ley en materia de propiedad industrial establece categóricamente que para la substanciación de un procedimiento de declaración administrativa solamente se requeriría de la presentación de la solicitud, y el transcurso del plazo otorgado a la contraparte, no siendo necesario inclusive que exista una contestación, sin prever un plazo probatorio o el otorgamiento de un plazo específico para la presentación de alegatos.

De lo anterior, resulta válido el cuestionar si ahora, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se tendrá que dar un plazo a las partes para que ofrezcan y desahoguen pruebas y produzcan sus alegatos, figuras jurídicas no contempladas en la multicitada ley, y si los mismos deberán ser efectivamente tomados como parte de la litis y considerados al momento de emitir una resolución.

Por su parte, el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo dispone que transcurridos tres meses después de ser presentada una solicitud, sin que medie respuesta por parte de la autoridad, la misma se entenderá resuelta en sentido negativo al promovente.

Al respecto es conveniente, precisar que este plazo pugna con el de cuatro meses que ha sido el establecido por lo Tribunales como pertinente para que la autoridad emita una resolución, transcurrido el cual el gobernado se encuentra en posibilidad de solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión por la violación a su derecho de petición consagrado como garantía individual en su favor por el artículo 8° de nuestra Carta Magna.

Lo anterior, nos hace pensar que este precepto legal tiene por objeto el impedir que el gobernado haga valer su derecho de petición mediante la presentación de un amparo por violación a la referida garantía y tener, en cambio, la necesidad de impugnar dicha negativa ficta, pero no por violación al multicitado derecho de petición sino por falta de fundamentación y motivación de la negativa.

En la práctica, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no existe precepto alguno que contemple la negativa ficta, por lo que cabe preguntarse si la autoridad puede pretender ahora determinar que, si en un plazo de tres meses no se da cabal respuesta a una solicitud de declaración administrativa, se debe entender la omisión de la autoridad como una resolución en sentido negativo.

En cuanto a las notificaciones, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo estatuye en su artículo 37, al igual que la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 194, que en caso de no conocerse el domicilio del titular de los derechos afectados por

los actos de autoridad, las mismas deberán hacerse mediante la publicación de edictos en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación.

Sin embargo, la referida legislación en materia de propiedad industrial contempla la publicación de edictos por una sola ocasión para llevar a cabo la notificación correspondiente, mientras que la Ley adjetiva en materia administrativa ordena la publicación de edictos por tres días consecutivos, lo cual evidentemente resulta contradictorio con lo dispuesto por el ordenamiento especial aplicable.

Así, nuevamente nos encontramos con la disyuntiva de cual habrá de ser el criterio a seguir ante la aplicación supletoria de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo a la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en su artículo 83 y siguientes, contempla como recurso en contra de las resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, el de revisión, el cual deberá interponerse ante la propia autoridad dentro de un plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en el que surta efectos la resolución cuya impugnación se pretenda.

El recurso de revisión administrativa será resuelto por el superior jerárquico de la autoridad que haya emitido el acto que se recurra, contemplando el artículo 87 de la multicitada Ley Federal del Procedimiento Administrativo la suspensión del acto

impugnado siempre y cuando se cumplan con los requisitos contemplados por el artículo en comento, a saber:

- I. Que el recurrente solicite expresamente la suspensión.
- II. Que el recurso sea procedente.
- III. Que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.
- IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de que la resolución del recurso no sea favorable, y
- V. Que tratándose de multas el recurrente garantice el crédito fiscal.

Asimismo, el referido artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo también contempla como medio para impugnar las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa la interposición de la vía jurisdiccional que corresponda, que ha sido entendida como el juicio de nulidad que debe iniciarse ante el denominado Tribunal Federal de justicia Fiscal y Administrativa.

Ante este panorama, se debe reflexionar si con la reciente inclusión de los organismos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, y en consecuencia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo las resoluciones emitidas por el referido organismo descentralizado habrán de ser impugnadas mediante recurso de

revisión administrativa antes de poder acudir al juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en materia administrativa.

Al respecto, nos parece que a la luz de los principios o requisitos que, como se ha mencionado, deben reunirse a efecto de que proceda la aplicación de un Ordenamiento legal a otro, resulta claro que por lo menos los preceptos de la referida Ley Federal del Procedimiento Administrativo a los que nos hemos referido resultan inaplicables.

Partamos de la base de que, como se ha apuntado, a efecto de que proceda la aplicación de un Ordenamiento a otro éste último debe contemplar la aplicación supletoria de dicho Ordenamiento, supuesto que en la especie no se actualiza, toda vez que la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 187 solamente la aplicación supletoria de las disposiciones contenidas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, no así de las que conforman la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

En este orden de ideas, si la supletoriedad de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo no se encuentra expresamente contemplada por el aludido artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial, el hecho de que la ley primeramente mencionada disponga su aplicación supletoria a las leyes administrativa resulta irrelevante, por lo que en primer término dicha aplicación carecería de sustento jurídico.

A mayor abundamiento, las figuras jurídicas analizadas en páginas que preceden, a saber, el término probatorio, la negativa ficta, los alegatos y el recurso de revisión, no se encuentran contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial, esto es, no existen como tales dentro del Ordenamiento jurídico al que se pretendería aplicar supletoriamente la multicitada legislación adjetiva en materia administrativa federal.

Lo anterior, conlleva el incumplimiento de otro de los supuestos o hipótesis que deben surtirse a efecto de que se pueda dar la aplicación supletoria de un Ordenamiento jurídico a otro, a saber, que la institución jurídica cuya suplencia se pretende se encuentre, por lo menos, regulada.

Quizá, uno de los aspectos más sensibles entorno a la reforma de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo lo sea la aplicación supletoria de dicho Ordenamiento legal en lo que se refiere a los recursos consignados en el artículo 83 de la Ley, a saber, el de revisión administrativa y la interposición de la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en virtud de la duda que surge al determinar si una resolución administrativa emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda ser impugnada, como hasta ahora, de forma directa mediante un juicio de amparo indirecto, y el riesgo de que se pueda llegar a sobreseer por carecer de definitividad, por lo que a continuación se hace una breve reflexión al respecto.

Efectivamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107 dispone que el juicio de amparo procederá en materia administrativa en

contra de resoluciones que causan un agravio no reparable mediante algún recurso, juicio, o medio de defensa.

Sin embargo, el referido numeral también contempla, como excepción a lo expuesto en el párrafo que antecede, aquellos casos en los que la ley que establezca los recursos exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria en materia de amparo.

Por su parte, el artículo 114 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, en su fracción II establece que los amparos promovidos en contra de actos que provengan de procedimientos seguidos en forma de juicio, solo podrán promoverse contra la resolución definitiva.

Esta necesidad de que el particular agote todos los recursos a su alcance para impugnar la resolución que en el amparo constituiría el acto reclamado, constituye uno de los principios fundamentales sobre los que descansa la acción de amparo, a saber, el principio de definitividad.

El principio de definitividad en materia de amparo consiste en que el amparo no puede ser promovido en contra de un acto que pudo haber sido recurrido mediante algún otro recurso o medio ordinario de defensa contemplado en la Ley que rige al acto.

La falta de definitividad de una resolución al momento de interponer una demanda de amparo, esto es, que existiendo un recurso mediante el cual se pudiera modificar la resolución cuya inconstitucionalidad se argumente no se hubiere agotado, conlleva el que la acción de amparo sea improcedente.

Así las cosas, surge la inquietud de si para poder interponer un juicio de amparo en contra de una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se debe agotar el recurso de revisión administrativa o bien el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contemplados por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ahora aplicable a los actos de los organismos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal.

Nos parece que la respuesta debe ser en sentido negativo en atención a dos cuestiones fundamentales.

En primer término, como se ha mencionado, la supletoriedad de un Ordenamiento a otro se encuentra sujeta al cumplimiento de determinados supuestos, aunque sean solo doctrinarios o Jurisprudenciales, a saber, 1) que el Ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio, 2) que el Ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate, 3) que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y 4) que las disposiciones o principios con los

que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida

En este orden de ideas, cabe recordar que la Ley de la Propiedad Industrial no contempla más recurso que el de reconsideración en contra de una negativa de patente, de modelo de utilidad o de diseño industrial,

En efecto, el artículo 200 de la Ley de la Propiedad Industrial, textualmente dispone:

**ARTÍCULO 200.-** Procede el recurso de reconsideración contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, el cual se presentará por escrito ante el propio Instituto en un plazo de treinta días, contados a partir d la fecha de notificación de la resolución respectiva. Al recurso se acompañaran la documentación que acredite su procedencia.

Así las cosas, en contra de cualquier acto o resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, léase negativa de registro de marca, negativa de inscripción de usuarios autorizados o resoluciones emitidas en atención a solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracción administrativa o en materia de comercio, no existe en la Ley de la Propiedad Industrial recurso alguno.

En esta tesitura encontramos que si la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ahora reformada, pretende tener el carácter de ley supletoria a las leyes administrativas, dicha supletoriedad no podría aplicar en materia de recursos por lo que

se refiere a la propiedad industrial en virtud de que, por lo menos para los casos no comprendidos por el artículo 200 de la Ley de la materia, no existe recurso alguno, esto es, no existe figura jurídica a suplir.

En tratándose del multicitado recurso de reconsideración contemplado por la Ley de la Propiedad Industrial podemos decir que las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en relación con el recurso de revisión administrativa también resultarían inaplicables supletoriamente, por cuanto a que aquel se encuentra exhaustivamente regulado, lo que impide la aplicación supletoria.

Por lo que se refiere a los demás casos en los que en la Ley de la Propiedad Industrial no se contempla un recurso, en consecuencia nos encontraríamos con que al no existir la figura del recurso tampoco podría aplicarse supletoriamente el recurso contenido en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, por cuanto a que no tendría materia sobre la cual aplicar supletoriamente.

No obstante lo anterior, y suponiendo que se insistiera en la aplicación supletoria de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo en materia de recursos o medios ordinarios de impugnación, so pretexto de que los supuestos a los que nos hemos referido en los párrafos que anteceden son producto de la doctrina y criterios Jurisprudenciales, tampoco sería aplicable por una segunda cuestión que sí encuentra su fundamento en Ley.

Si bien es cierto que, como se ha mencionado, el juicio de amparo indirecto es procedente solo en contra de aquellas resoluciones que gocen del carácter de definitivas, también lo es que no existe la obligación de agotar recurso alguno en tanto que éste no prevea la suspensión del acto que da origen a la violación de garantías, o que para ella se exijan más requisitos que aquellos establecidos en la Ley de Amparo.

En efecto, del artículo 73 de la Ley de Amparo, que contempla los casos de improcedencia del amparo, y en concreto de su fracción XV, se desprende que no habrá necesidad de agotar un recurso, a efecto de cumplir con el principio de definitividad, cuando éste no contemple la suspensión del acto violatorio de garantías, o bien, exija mayores requisitos para conceder la suspensión.

El Maestro Burgoa define la suspensión como “aquel proveído judicial, creador de una situación de paralización o cesación, temporalmente limitada, de un acto reclamado de carácter positivo, consistente en impedir para lo futuro el comienzo o iniciación, desarrollo o consecuencias de dicho acto, a partir de la mencionada paralización o cesación, sin que invaliden los estados o hechos anteriores a éstas y que el propio acto hubiese provocado”.<sup>35</sup>

Ahora bien, el artículo 124 de la ley en comento que establece como requisitos para que proceda la suspensión del acto reclamado en los amparos promovidos ante un Juez de Distrito, es decir, amparos indirectos, los siguientes:

- I. Que la solicite el agraviado.
- II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y
- III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

Como podrá observarse, si bien el recurso de revisión administrativa previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo sí contempla la suspensión del acto recurrido, también lo es que exige más requisitos que aquellos contemplados por la Ley de Amparo en su artículo 124 para su procedencia.

Así por ejemplo, para que se suspenda un acto impugnado mediante recurso de revisión administrativa es necesaria que el mismo sea procedente, situación que la Ley de Amparo no requiere en virtud de que la procedencia de la demanda de amparo no será resuelta sino hasta que se dicte la sentencia correspondiente.

A mayor abundamiento, la Ley de Amparo no contempla el otorgamiento de una garantía para reparar los posibles daños y perjuicios que se causen con la suspensión, si la sentencia no le fuera favorable como un requisito para decretar la suspensión del acto reclamado, mientras que la Ley Federal del Procedimiento Administrativo sí contempla

---

<sup>35</sup> Ignacio Burgoa, *El Juicio de Amparo*, 28ed México 1991, pág. 683 citado en Juventino Castro, Ed. Porrúa, México, 1996, pág. 503.

el otorgamiento de la referida garantía como un requisito para la procedencia de la suspensión del acto impugnado.

Más aún, el artículo 130 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de que, en aquellos casos en los que proceda la suspensión en atención a la inminente ejecución del acto reclamado, el juez con la sola presentación de la demanda de amparo puede solicitar que las cosas mantengan el estado que guardan a ese momento, tomando las medidas necesarias para garantizar los posibles daños y perjuicios que con ello se ocasionen al tercero perjudicado

De igual forma, para la obtención de la suspensión del acto impugnado mediante un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se requiere, como requisito indispensable, el que la parte actora, esto es, quien solicita la nulidad de la resolución, otorgue garantía suficiente para garantizar los daños que se pudieran ocasionar al tercero interesado, esto es, a su contraparte en el procedimiento original.

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad que al exigir los medios de impugnación contenidos en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo más requisitos que aquellos contemplados por la Ley de Amparo a efecto de que proceda la suspensión del acto de autoridad, no es necesario que se impugnen mediante recurso de revisión administrativa o la interposición de juicios de nulidad las resoluciones emitidas

por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, antes de acudir al juicio de garantías, a efecto de agotar el principio de definitividad.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la figura jurídica de los edictos, no obstante que la misma sí se encuentra contemplada dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, la misma se encuentra exhaustivamente regulada, por lo que de nueva cuenta nos encontramos con que uno de los supuestos necesarios para que opere la aplicación supletoria de un Ordenamiento jurídico no se surte.

En efecto, al encontrarse una figura jurídica cabalmente contemplada no hay lugar para la aplicación supletoria de su reglamentación en otro Ordenamiento legal, pues ello pugnaría con el espíritu que llevó al legislador a regularla de una forma y no de otra.

Ahora bien, no obstante lo expuesto en las páginas que antecede con relación a la aplicabilidad de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos en materia de propiedad industrial, debemos señalar que, a casi un año de la entrada en vigor de la reforma a la que nos hemos referido, las autoridades judiciales se han pronunciado en el sentido de que la dicho Ordenamiento Adjetivo sí resulta aplicable con relación a los actos, procedimientos o resoluciones emanados del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En efecto, si bien en un principio, tanto los Jueces de Distrito en Materia Administrativa, como los Magistrados de los Tribunales de Circuito en Materia Administrativa, consideraron que la reforma practicada a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo resultaba ajena al ámbito de la propiedad industrial, recientemente han cambiado su criterio para sostener que, el referido Ordenamiento sí es aplicable a las resoluciones emanadas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y que por tanto existe la obligación de agotar los recursos ordinarios contenidos en su artículo 83 antes de poder acudir al juicio de garantías.

Así, se ha impuesto la obligación al particular de interponer recurso de revisión administrativa ante el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien impugnar la legalidad del acto, procedimiento o resolución mediante un juicio de nulidad ante el hoy denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Finalmente, si lo que se busca es armonizar la substanciación de los procedimientos tramitados ante la administración pública federal, lo que se debería hacer, en un primer término, es armonizar las legislaciones en las que dichos procedimientos se encuentran contemplados para así poder lograr una aplicación supletoria uniforme de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

## CAPITULO IV.

### **CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS DE CIVILES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA CONTENIDOS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

La substanciación de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa relacionados con registros o patentes, así como las infracciones en materia de comercio se encuentran regulados en el Título Sexto, Capítulo II de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dicho Capítulo cuenta con diversas disposiciones de carácter adjetivo referentes a los principios generales que deben prevalecer dentro de los procedimientos de declaración administrativa a los que nos hemos referido en el Capítulo segundo del presente trabajo.

Sin embargo, dicha regulación, dado a la generalidad de sus disposiciones, resulta deficiente e insuficiente para la substanciación integral de los procedimientos de declaración administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que es el propio Ordenamiento legal, en su artículo 187, el que establece, como se ha mencionado, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles en los siguientes términos:

**ARTÍCULO 187.-** Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que

establece esta Ley, se substanciarán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Del contenido del transcrito artículo 187 se desprende con total claridad la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en lo que no se oponga a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que se refiere a las infracciones en materia de comercio, como se ha dicho, estas deben ser denunciadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y substanciadas de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Sexto de la Ley de la Propiedad Industrial. Sin embargo, al resultar aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles a la referida Ley, nos encontramos con que a los procedimientos de declaración administrativa de infracciones en materia de comercio, también les resulta aplicable el Código federal adjetivo en materia civil.

No obstante lo expuesto en párrafos que anteceden, la aplicación supletoria del mencionado Código adjetivo por parte de la autoridad administrativa, y la invocación de la misma por parte de los promoventes, ha sido poco afortunada por cuanto a que en ocasiones, ya sea por exceso o por defecto, la supletoriedad se niega, o bien integra figuras jurídicas ajenas al texto plasmado por el Legislador, en supuesta aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Así encontramos que, aun cuando algunas figuras jurídicas ni siquiera se encuentran contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial las mismas son incorporadas en la práctica diaria so pretexto de la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, y en otras más, aquellas que sí podrían ser aplicadas supletoriamente no son aceptadas por la autoridad.

En el presente capítulo no se pretende el analizar de forma exhaustiva todas aquellas hipótesis en las que opera, o debería operar la supletoriedad, ya que excedería, y por mucho, el objetivo del presente trabajo, limitándonos solamente a estudiar aquellas figuras de relevancia en la práctica del diario en las que estimamos que la supletoriedad opera de forma poco feliz, o bien en las que debería de operar en aras de la mejor substanciación de los procedimientos de declaración administrativa contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial.

## **1. NOTIFICACIONES.**

En primer término resulta conveniente precisar que el problema que pretendemos estudiar en este apartado solo se refiere a aquellos procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, o lo que es lo mismo excluye a las denuncias de infracciones administrativas y en materia de comercio. Ello obedece a que al momento de plantear estas denuncias se señala como infractor a aquella persona que esta llevando a cabo una conducta sancionada por la Ley de la Propiedad Industrial, o bien del Derecho de Autor, en un determinado establecimiento.

## LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Como se mencionó en el capítulo correspondiente, la Ley de la Propiedad Industrial establece que la Autoridad debe correr traslado, es decir notificar a la parte demandada o denunciada, de la solicitud de declaración administrativa. Así, el artículo 193 de la Ley preceptúa que dicha notificación deberá hacerse de forma personal. Lo anterior es comprensible ya que lo que se busca es el respeto a la garantía de audiencia por virtud de la cual el demandado tiene el derecho de ser escuchado y vencido en juicio. Sin embargo, pensamos que la actual legislación contiene una incongruencia al respecto.

Lo anterior se debe a que en caso de que el titular afectado no pueda ser encontrado en el domicilio que indicó como propio, o bien como domicilio para oír notificaciones, en el caso de nombramiento de apoderados, en el expediente del que se trate se ordena que la notificación respectiva debe realizarse a través de la publicación de edictos.

En efecto, el artículo 194 de la multicitada Ley establece que en caso de que no pueda llevarse a cabo el emplazamiento de la parte demandada en el domicilio por ella señalada en el expediente oficial de que se trate, éste se deberá hacer mediante la publicación de edictos que contengan un extracto de la solicitud de declaración administrativa, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación, y en un periódico de los de mayor circulación en el país, a partir de la cual se comenzará a computar el término para que produzca su contestación en términos de ley.

Por su parte, el artículo 199 de la precitada legislación establece que las resoluciones que se dicten en un procedimiento de declaración administrativa deberán notificarse a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o en su caso—cuando haya cambiado y no se diera aviso a la autoridad—también mediante la publicación de edictos, que ahora contendrán un extracto de la resolución, en el Diario Oficial de la Federación, y en un periódico de los de mayor circulación en el país.

La publicación de edictos implica, desde nuestro punto de vista, dos inconvenientes, por una parte el alto costo de las publicaciones, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como en cualquier periódico de “mayor” circulación, y por la otra, la poca utilidad práctica que reportan ya que en la mayoría de los casos en los que se llevan a cabo dichas publicaciones la parte demandada no produce contestación pues la revisión del Diario Oficial de la Federación por parte del común de la gente es poco frecuente, y la detección de edictos en el periódico es bastante improbable. Aunado a lo anterior, no debemos olvidar que es el titular de un derecho de propiedad industrial el obligado a dar aviso de cualquier cambio de domicilio ya que es él, en última instancia, el interesado en mantenerse al tanto de cualquier asunto relacionado con su registro o patente.

Así las cosas, nos encontramos entonces con que si la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 183 establece la obligación de comunicar al Instituto cualquier cambio de domicilio del titular, e inclusive prevé que, en caso de no hacerlo, las notificaciones se tendrán por válidas si se realizan en el domicilio que aparezca en el

expediente, entonces lo dispuesto por los artículos 194 y 199 de la citada ley, que contemplan la publicación de edictos para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada, y notificar la resolución administrativa que se dicte, respectivamente, resultan incongruentes.

Más aún, la autoridad administrativa se ha pronunciado en el sentido de que en caso de que no exista un aviso por escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de la revocación del apoderado legal, el emplazamiento que se efectúe por su conducto no solamente será válido, sino que además tendrá como consecuencia la preclusión del derecho de la parte demandada para producir su contestación. Lo anterior así fue sostenido por la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial en el oficio de fecha siete de febrero del 2000, con número de folio 3020, en el que la autoridad textualmente sostuvo lo siguiente:

*“Dígame al apoderado de la demandada que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que en el expediente en que se actúa no obra constancia alguna que el poder otorgado en su favor le haya sido revocado. Por otro lado, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 184 y 187 al 193 y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial, 13 y 70 de su Reglamento, así como 288 y 332 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se tiene por preludio el derecho de su poderdante para dar contestación al presente procedimiento...”*

#### **CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.**

Al respecto, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que mientras un litigante no haga la nueva designación del domicilio en el que deban hacerse las

notificaciones personales las mismas seguirían haciéndose en el primer domicilio señalado.

Debemos tener en mente que tanto la Ley de la Propiedad Industrial, como su Reglamento exigen el señalamiento por parte del solicitante de una patente o registro de un domicilio propio, y en su caso, el de un apoderado, más aún el incumplimiento de este requisito conlleva el que, previo requerimiento por parte de la Autoridad, se deseche la solicitud de que se trate.

Asimismo, cualquier cambio de domicilio debe ser notificado al Instituto, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo las notificaciones se harán en el primer domicilio señalado, según lo dispuesto por el aludido artículo 183 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En este orden de ideas, resulta que del contenido de los artículos 194 y 199 de la Ley, que ordenan la publicación de edictos para llevar a cabo el emplazamiento y la notificación de una resolución administrativa, respectivamente, en caso de que no se pueda llevar a cabo la diligencia, por un cambio de domicilio, resultan incongruentes en relación con el texto de otros preceptos contenidos en el multicitado Ordenamiento legal.

Estimamos que lo previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles para estos casos resulta de gran utilidad práctica a las notificaciones derivadas de un procedimiento de declaración administrativa, si entendemos que la parte demandada ya

ha señalado un domicilio para oír y recibir notificaciones desde el momento mismo en que presentó su solicitud de patente o registro, razón por la cual si al cambiarlo no da aviso a la autoridad, todo tipo de notificaciones deben poder practicarse en el domicilio original.

Si entendemos que los procedimientos de declaración administrativa forman un todo junto con los expedientes oficiales de registros o patentes, ya que el hecho de que se manejen por cuerdas separadas obedece simplemente a una razón práctica, es en el domicilio que conste en el expediente en donde deban llevarse a cabo todo tipo de notificaciones relacionadas con ese registro o patente, incluidas aquellas derivadas de los procedimientos de declaración administrativa que a aquellos se refieran.

Así, pensamos que, no solo se debe dar lugar a la aplicación supletoria de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles, al equiparar el domicilio que denomina como el de los litigantes con aquel que ha señalado el titular de un registro o patente desde la presentación de la solicitud correspondiente, sino además que debe armonizarse el contenido de la ley, ya que encontramos disposiciones contradictorias, eliminando aquellas que se refieren a la publicación de edictos, en los casos en que ocurra un cambio de domicilio y el mismo no sea informado al Instituto.

## **2. CESIÓN DE DERECHOS.**

Otro tema que no se encuentra previsto por la Ley de la Propiedad Industrial es el cambio de titularidad del registro o patente cuya nulidad, caducidad o cancelación se pretende, ocurrido con posterioridad a la presentación de una solicitud de declaración administrativa, lo que ha llevado a que en la práctica, a falta de una disposición aplicable en la ley, dicha situación sea resuelta por la Autoridad de diferentes formas que atienden a criterios subjetivos.

### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

En efecto, una de las obligaciones de la parte actora, según lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, es señalar en su escrito inicial el nombre y domicilio de su contraparte o bien el de su representante legal. Sin embargo, llega a suceder que, una vez presentada la solicitud de declaración administrativa, se transmitan los derechos que del registro o patente controvertido deriven, ante lo cual es necesario rectificar los datos de la parte demandada.

Así, la autoridad se limita a informar a la parte actora del cambio de titularidad del registro o patente cuya validez o eficacia se impugna, y le da vista para que manifieste lo que a su derecho convenga.

En algunas ocasiones, el problema es resuelto mediante la presentación de un escrito aclaratorio en el que se señala dicha situación, solicitando se tenga por enderezada la solicitud de declaración administrativa en contra del nuevo titular del bien de propiedad industrial, objeto de la litis, lo cual ha sido comúnmente aceptado en la práctica.

Fue en este sentido en el que se pronunció la autoridad administrativa en el procedimiento de declaración administrativa instaurado en contra del registro marcario 508150, mediante oficio de fecha 25 de noviembre de 1999 al tener por presentada la solicitud de declaración administrativa en contra del nuevo titular del referido registro marcario y ordenar su emplazamiento por conducto de su apoderado legal, concediéndole el plazo de un mes al que se refiere la Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante lo anterior, existen criterios en el sentido de que en realidad la solicitud que da origen al procedimiento de declaración administrativa debe ser presentada de nueva cuenta señalando ahora el nombre y domicilio del nuevo titular, lo que conlleva nuevamente el pago de los aprovechamientos correspondientes, por lo menos, al estudio y trámite de la solicitud, pérdida de tiempo e inclusive en algunos casos la pérdida de la acción intentada.

De esta forma en el oficio de fecha dos de agosto de 1999, con número de folio 6602, se sostuvo, en la parte conducente, que no había lugar a acordar de conformidad con lo solicitado (tener por enderezada la solicitud de declaración administrativa en

contra del nuevo titular del registro marcario en cuestión) toda vez que la parte demandada ya había sido emplazada, teniendo como tal a la persona en contra de quien había sido ejercitada la acción inicialmente.

#### **CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.**

El artículo 2° del Código Federal de Procedimientos Civiles legal preceptúa que cuando haya transmisión a un tercero del interés de que la autoridad declare o constituya un derecho, imponga una condena o del interés contrario, dejará de ser parte quien lo haya perdido y lo será quien lo haya adquirido.

Ahora bien, es la propia Ley de la Propiedad Industrial la que contempla la transmisión de los derechos de propiedad industrial, en sus artículos 62 y 143, de conformidad con los términos y formalidades que establece la legislación común, más aún, establece que una vez inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la transmisión de derechos surte efectos frente a terceros.

De lo anterior resulta dable el concluir que no existe ningún impedimento para que, una vez transmitidos los derechos derivados del registro o patente de que se trate, la demanda pueda ser enderezada en contra del nuevo titular, sin necesidad de plantear de nueva cuenta la solicitud de declaración administrativa.

En este orden de ideas, pensamos que la parte demandada, propietaria del derecho de propiedad industrial cuya validez o eficacia se pretende atacar, al momento de cederlo pierde el interés de defenderlo en el procedimiento de declaración administrativa de que se trate, y es entonces el nuevo titular del registro o patente quien ostenta el interés jurídico de contestar la demanda, oponer excepciones y ofrecer las pruebas que estime pertinente, debiendo aplicarse así supletoriamente lo dispuesto por el artículo 2º del Código Federal de Procedimientos Civiles.

### **3. ACUMULACIÓN Y LITISPENDENCIA.**

La acumulación y litispendencia son figuras jurídicas que en ocasiones son solicitadas por los promoventes, invocando para ello la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, la autoridad administrativa ha considerado que ambas instituciones no son aplicables en tratándose de los procedimientos de declaración administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

La acumulación es la figura jurídica por virtud de la cual dos o más procesos son conocidos por el mismo juzgador en virtud de tener uno o más elementos en común. Así, la acumulación al tener como presupuesto la conexión de las litis, encuentra su justificación, además de en aspectos de carácter económico, en la conveniencia de que sea un mismo juzgador quien resuelva acerca de la controversia al contar con la mayor cantidad de elementos para ello. Por otra parte, se busca evitar que se dicten

resoluciones contradictorias, ya que una misma situación puede ser apreciada de forma distinta de acuerdo con la perspectiva del juzgador.

La acumulación de procesos, según el elemento común que compartan, puede ser objetiva o subjetiva. La primera de éstas se refiere a la concurrencia de las mismas partes, mientras que la segunda, la acumulación subjetiva, o litisconsorcio, implica la existencia de partes distintas, que bien pueden concurrir desde el inicio del proceso, o agregarse a uno iniciado con anterioridad.

Por su parte, la litispendencia es la excepción dilatoria que opera cuando un juez conoce del mismo negocio sobre el cual el procesado es el mismo demandado.<sup>36</sup> Esto es, la pretensión que se demanda ya ha sido ejercitada con anterioridad ante otro juzgador, por lo que, de ser procedente la excepción de litispendencia, se deberán remitir los autos al juzgador ante quien se tramite el primer juicio. Con ello se busca el evitar las sentencias contradictorias, o bien que el actor pretenda tener dos oportunidades de que su acción prospere.

Aun cuando para algunos autores el carácter de dilatorio o perentorio de una excepción dependa de la calificación que le dé la Ley aplicable a cada caso<sup>37</sup>, nos parece claro que si la litispendencia tiene por objeto paralizar la acción que la parte actora intenta ante el juez de conocimiento, y no destruirla, nos encontramos ante una

---

<sup>36</sup> José Becerra Bautista. El Proceso Civil en México, Editorial Porrúa, México, 1992, pág. 60.

<sup>37</sup> Cf. Cipriano Gómez Lara. Derecho Procesal Civil, 5a edición, Ed. Harla, México, pág. 70.

excepción dilatoria que solo dará lugar a que el juez ante quien se haga valer no pueda conocer del asunto que le fue planteado por el actor.

## **CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.**

Ahora bien, tanto la litispendencia como la acumulación son figuras jurídicas que se encuentran contempladas en los artículos 71 y 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, respectivamente.

Del contenido del referido artículo 72 se desprende que la acumulación procede cuando la decisión de cada litigio exige la comprobación, constitución o la modificación de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia.

Tal y como se ha mencionado, una de las finalidades de la acumulación es la de evitar la existencia de sentencias contradictorias emitidas por la diversa interpretación de distintos juzgadores.

Por su parte, en relación con la excepción de litispendencia, el referido Ordenamiento adjetivo, dispone en su artículo 71 que una vez que se haya iniciado una demanda para la decisión parcial o total de un litigio, no podrá plantearse otro que verse

sobre el mismo litigio, en tanto que el primero sea resuelto por sentencia irrevocable, sin importar si la nueva controversia es planteada ante el mismo tribunal u otro diverso.

En caso de que se hubiera iniciado otra demanda, no obstante la prohibición del referido artículo 71, procede la acumulación de ambos procesos, del más nuevo al más viejo, con el único objeto de anular el proceso acumulado, es decir, el de más reciente iniciación.

#### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

En el articulado de la Ley de la Propiedad Industrial no encontramos precepto alguno que se refiera ni a la acumulación ni a la litispendencia, de lo que en un primer momento podríamos sostener que ninguna de las dos figuras jurídicas puede ser aplicada por las autoridades administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo que se refiere a la acumulación, nos parece que efectivamente no puede operar dentro de los procedimientos de declaración administrativa contemplados por la Ley de la Propiedad Industrial en virtud de no estar regulada, ni siquiera de forma insuficiente, en el referido Ordenamiento legal.

En efecto, tal y como se mencionó en el capítulo correspondiente, para que una figura del Código Federal de Procedimientos Civiles pueda ser aplicada supletoriamente,

ésta debe encontrarse regulada en la Ley a suplir, y además de forma deficiente, por lo que si en el caso, cuyo estudio nos ocupa, la Ley de la Propiedad Industrial no contempla en ninguno de sus artículos la acumulación de los procedimientos de declaración administrativa, no es procedente acumularlos con supuesto fundamento en la aplicación supletoria del referido Ordenamiento adjetivo.

Más aun, si tenemos en mente que la finalidad práctica de la acumulación es el evitar la emisión de resoluciones contradictoras por dos juzgadores distintos, en virtud de que cada uno de ellos puede llegar a tener una apreciación de los hechos distinta, resulta claro que en materia de procedimientos de propiedad industrial ello no puede ocurrir.

En efecto, de la organización administrativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial nos encontramos con que es solo una Dirección administrativa la que se encarga de la resolución de los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la materia, a saber, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.

Es así que solamente ante esta Dirección se deben promover los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracción administrativa e infracción en materia de comercio, por lo que en realidad no existe, o debería existir la posibilidad de que se emitieran resoluciones contradictorias sobre un

mismo litigio, ya que, en primera instancia, ni siquiera se podría admitir a trámite la segunda de ellas.

Ahora bien, debemos tener en mente que aun cuando fueran, por ejemplo, dos las solicitudes instauradas en contra de un mismo registro o patente, cada una de ellas será diversa en cuanto a las causales de la solicitud por lo que el hecho de que una prospere no implica necesariamente que en diverso procedimiento la autoridad deba pronunciarse en el mismo sentido.

En efecto, para que exista acumulación es indispensable que en ambos asuntos haya identidad de personas, cosas y/o acciones, de tal suerte que la resolución que en uno de los procedimientos se dicte produzca el mismo efecto en relación con el otro. En este sentido, debemos entender que si se resuelve uno de los procedimientos en el sentido de nulificar, por ejemplo, un registro marcario en el otro procedimiento la autoridad ya no podrá pronunciarse en virtud de que el procedimiento ya habrá quedado sin materia.

Del mismo modo, si la autoridad administrativa determina negar una solicitud de declaración administrativa de nulidad de un registro por considerarla improcedente, ello no implica que en diverso procedimiento en el que también se solicite la nulidad del registro en comento la autoridad deba pronunciarse en el mismo sentido.

En relación con lo anterior, resulta aplicable lo sostenido en el antecedente judicial visible en el Apéndice 1917-1988, Salas, Tesis Jurisprudencial 944, página 156, en el que se sostuvo:

**IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS.** - Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado que en otro juicio, es claro que en el caso concurre la improcedencia respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III, del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución.

De lo anterior, podemos concluir que la acumulación de los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial no es procedente en virtud de que para esta figura en concreto no es aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, por no encontrarse contemplada en la referida Ley.

Por el contrario, pensamos que en tratándose de la litispendencia, ésta puede operar mediante la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin que sea necesario el que la Ley de la Propiedad Industrial haga mención expresa de esta figura, en virtud de que, desde nuestro punto de vista, sí se encuentra contemplada, aunque sea de forma implícita, dentro del propio texto legislativo.

Lo anterior es así en virtud de que, como se ha mencionado, la Ley de la Propiedad Industrial contempla un plazo dentro del cual el titular afectado, o el presunto infractor, en su caso, debe dar contestación a la solicitud de declaración administrativa

interpuesta en su contra, manifestando lo que a su derecho convenga, ofreciendo las pruebas que estime necesarias y oponiendo las excepciones que considere convenientes.

En efecto, el artículo 197, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial contempla la oposición de excepciones por parte del titular afectado o presunto infractor, por lo que, si como hemos mencionado, la litispendencia es una excepción que tiene por objeto hacer del conocimiento del juzgador que existe otro proceso que versa sobre el mismo litigio a efecto de que se nulifique lo actuado en el más reciente, estimamos que como excepción debe ser estudiada por la autoridad mediante la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Ahora bien, el objeto de la litispendencia, como excepción, será el nulificar lo actuado en el procedimiento anterior, por lo que, estimamos que para ello el Instituto deberá pronunciarse en el sentido de no entrar al fondo del asunto por virtud de haber procedido la excepción de litispendencia que haga valer el titular afectado, o presunto infractor, sin que pueda acumular los procedimientos en virtud de que, reiteramos, esa figura jurídica no puede ser aplicada supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

#### **4. RECONVENCIÓN.**

Esta figura, también conocida como contrademanda, puede ser definida como la pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda, por la cual se constituye a

la vez en demandante del actor, a fin de que se fallen las dos pretensiones en una sola sentencia.

El efecto de la reconvencción es el de que el demandado asuma ahora la postura de actor deduciendo una, o más pretensiones, pero que en todo caso serán resueltas, por lo menos, al mismo tiempo que se resuelva el asunto en lo principal.

Las partes siguen siendo las mismas solamente que ahora adquieren un doble carácter, el actor en lo principal, es decir, quien presentó la demanda que da lugar a la reconvencción, se convierte en el demandado en vía de reconvencción, mientras que el demandado en lo principal adquiere la posición de actor en vía de reconvencción. Es importante señalar, que, tanto la demanda principal, como la reconvencción son resueltas dentro de un mismo proceso con lo que se busca evitar la contradicción de sentencias, ya que la resolución de la reconvencción incidirá directamente en la de la demanda principal.

La reconvencción, por constituir una defensa del demandado, debe ser presentada en la misma contestación pero con la indicación específica de que se esta reconviendo, esto es, se desarrollará dentro del mismo escrito pero precisando las pretensiones que se reclaman, narrando los hechos que le dan lugar e invocando los fundamentos de derecho que la apoyan.

Asimismo, deberá hacerse mención de las pruebas con las que se acreditan los extremos de la acción ejercitada y anexar las documentales que se ofrezcan como

prueba, o bien el documento con el que se acredite que ha sido solicitada la expedición del documento que se encuentre en algún archivo público de ser el caso, y una copia del escrito con el que se le correrá traslado a efecto de que el actor en lo principal, ahora demandado en vía de reconvencción, produzca su contestación.

La reconvencción es una figura jurídica que aun cuando no se encuentra regulada en la Ley de la Propiedad Industrial, en la práctica sí opera, utilizando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como fundamento jurídico para su admisión, y substanciación, lo dispuesto por el artículo 333 del Código Federal de Procedimientos Civiles que aplica supletoriamente, desde nuestro punto de vista, de forma incorrecta.

Tal y como se ha mencionado, para que opere la supletoriedad de un Ordenamiento jurídico respecto de otro, se requiere que la ley que se pretenda suplir lo admita expresamente, que contenga la institución a la que se pretende aplicar supletoriamente el otro Ordenamiento, pero de forma insuficiente, y que las disposiciones que se vaya a colmar no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida, lo cual en el caso cuyo estudio nos ocupa no ocurre.

#### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

En efecto, la Ley de la Propiedad Industrial, aún cuando prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en ninguno de sus artículos

contempla la figura jurídica de la reconvención, ni siquiera de forma deficiente, lo que nos podría llevar a pensar que si no esta incorporada a la referida ley ello se debe al hecho de que el Legislador no la contempló como necesaria.

Lo anterior no implica que sostengamos la postura de que la reconvención no deba operar en el ámbito de los procedimientos de declaración administrativa contemplados por el referido Ordenamiento legal, sino, por el contrario, pensamos que existe una necesidad real de incorporar la figura jurídica en comento a la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, el hecho de que la reconvención no se encuentre contemplada por la Ley de la Propiedad Industrial, aun cuando fuera de una forma deficiente, conlleva la improcedencia de su admisión y mucho menos utilizando como fundamento jurídico lo contenido al respecto en el multicitado Código adjetivo. Lo anterior queda de manifiesto con la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en el amparo directo 4/91 con fecha 6 de marzo de 1991, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 58, página 22, y que resulta del todo aplicable por analogía:

**RECONVENCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA, EN MATERIA LABORAL.** Si con motivo de la rescisión del contrato de trabajo por parte del patrón, el trabajador lo demanda por la reinstalación, y el primero contesta reconviniéndolo por la devolución de una cantidad que dice se le entregó de más por virtud de que ya no estaba laborando; aún cuando la entrega de dicha suma esté reconocida por el actor, **la reconvención debe declararse improcedente, por virtud de que, la**

**Legislación Laboral no contempla en su articulado procedimental esa figura procesal;** en cuyas condiciones, lo que la junta del conocimiento puede legalmente hacer, es dejar a salvo los derechos del patrón demandado sobre la cuestión apuntada, para que los haga valer en la vía y forma correspondiente.

Si tenemos en mente que la reconvencción es un medio de defensa de la parte demandada, por virtud de la cual puede cuestionar, en el caso concreto de los procedimientos de declaración administrativa contenidos en la multicitada ley, la validez o efectos de un registro o patente que dan lugar a la acción intentada en su contra, es congruente el pensar que no se puede negar al titular afectado, o infractor, la oportunidad de emplear todos los medios de defensa que se encuentren a su alcance para desvirtuar las pretensiones de su contraria y, en un momento dado, prevalecer sobre estas, ya que de lo contrario estimamos que se estaría dejando a una de las partes en estado de indefensión.

Por ello consideramos precisa la inclusión expresa de la reconvencción en la Ley de la Propiedad Industrial y no solo como una mera calca de la disposición contenida en el Código Federal adjetivo, la cual podría parecer insuficiente, sino mediante la reforma de la referida Ley con el objeto de que introdujera diversas normas que la regularan de una forma, si no exhaustiva, sí precisa.

En cuanto al plazo que debiera otorgarse al demandado en vía de reconvencción para producir su contestación estimamos que, si la misma constituye en sí una solicitud de declaración administrativa, por lo que deben ofrecerse todos los medios de prueba

que se estimen convenientes y exhibir aquellas documentales que se ofrezcan como probanzas, resulta lógico y equitativo que cuente con un plazo igual a aquel con el que contó el actor en vía de reconvención, esto es, de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique la acción intentada en su contra, en tratándose de reconvenciones originadas por una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación.

Distinta será la situación del infractor que solicite en vía de reconvención la nulidad, caducidad o cancelación en contra del registro o patente base de la acción en un procedimiento de declaración de infracción administrativa, ya que, al tener que presentarse la reconvención al mismo tiempo de producir la contestación a la denuncia, el plazo con el que contará será de diez días hábiles a partir de su legal emplazamiento.

Para poder comprender mejor la necesidad de incorporar la reconvención, como tal, en la Ley de la Propiedad Industrial nos parece conveniente proporcionar un ejemplo ilustrativo. Si el titular de un registro de marca denuncia una infracción administrativa por el uso no autorizado de la misma, el infractor podrá reconvenir la nulidad de ese registro por considerar que a él le asiste un derecho prioritario sobre el uso de determinada denominación, esto es, tiene un uso anterior en el país o en el extranjero. Resulta claro el hecho de que el procedimiento de declaración administrativa de infracción no se deberá resolver en tanto no se determine si efectivamente al presunto infractor, (actor en vía de reconvención) le asiste o no un mejor derecho de uso respecto de la marca base de la denuncia. En efecto, si se resolviera que la marca es nula en

virtud de que se compruebe que el actor (en vía de reconvención) tiene un uso previo al del titular del registro marcario en comento, al ser declarado nulo éste dejará de producir sus efectos legales de forma retroactiva y en consecuencia el uso de esa marca por parte del presunto infractor no constituiría una infracción, ya que en todo caso la habrá estado usando quien tiene un uso preferente respecto de la misma.

Con el anterior ejemplo pretendemos dejar varias cosas en claro. En primer lugar, el hecho de que la reconvención tiene una utilidad y razón práctica que justificaría su existencia, hoy de facto, dentro de los procedimientos de declaración administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial.

En segundo, que la acción intentada en vía de reconvención no puede considerarse como una acción desligada e independiente del procedimiento principal, sino como un elemento que está íntimamente relacionado con la acción intentada en éste, por lo que no se deben resolver aisladamente dos asuntos que forzosamente se encuentran vinculados, lo cual justifica la existencia de la reconvención.

Finalmente, la presentación de una solicitud de declaración administrativa deberá implicar, tal y como hasta la fecha lo ha hecho la autoridad administrativa, la suspensión del procedimiento principal hasta en tanto no se resuelva el procedimiento iniciado en vía de reconvención, y sin que éste deba resolverse sino hasta que la resolución emitida en el procedimiento iniciado en vía de reconvención quede firme, esto es, que ya no pueda ser impugnada por medio alguno; que haya adquirido autoridad de cosa juzgada.

Lo anterior ha sido sostenido por las autoridades judiciales, tal y como se desprende de la ejecutoria dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tribunal de Circuito en Materia Administrativa en la ejecutoria dictada en el amparo, visible en el tomo XLVI del Semanario Judicial de la Federación, página 3080, quien sostuvo lo siguiente:

**RECONVENCIÓN, EFECTOS DE LA.** Cuando el demandado reconviene legalmente, el efecto de su defensa es el de que en la misma sentencia se resuelva si son las pretensiones del actor o las del reo las que prevalecen. Resolver en cuanto a las del primero sin estudiar las del segundo, desintegrando de este modo la contienda, para reservar al demandado sus derechos para que ocurra a otro juicio, es tanto como dividir la continencia de la causa, sin fundamento legal alguno y en contra del espíritu de los artículos 160 y 161 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, toda vez que el primero, hablando precisamente del caso inverso, es decir, en que la reconvencción sea de menor cuantía y la demanda de mayor, atribuye la competencia al juez que puede conocer de éste; y el segundo, la atribuye, en casos de tercería de mayor cuantía, también al juez que pueda conocer de ella, según la regla general de competencia, en razón de la importancia del negocio; por lo que es suficiente que el juez no pueda dividir la controversia planteada, para resolver sólo una parte de ella, para que el procedimiento se considere violatorio de garantías, por no fundarse en disposición legal alguna esa distinción; debiéndose conceder el amparo para que, al reponerse ese procedimiento, se respete el cuasi contrato de litis, tal como fue planteado, a fin de que el negocio íntegro, siga la misma condición jurídica, resolviéndose en definitiva, en la misma sentencia, tanto la demanda como la contestación, ya sea que se declare competente el aludido juez, o bien que, por haberse opuesto una reconvencción por valor mayor que el que la ley atribuye a su conocimiento, tenga que enviar el expediente a otro juez.

De lo expuesto en las páginas que anteceden, podemos concluir que la actual aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial en materia de reconvencción es del todo inadecuada y falta de

fundamento jurídico, por lo que a efecto de continuar con la reconvencción en materia de propiedad industrial es necesario incorporar, mediante la actividad legislativa, a la reconvencción en el texto legal.

## **5. PRUEBA PERICIAL.**

La pericial puede ser definida como aquella probanza mediante la cual, personas con conocimientos técnicos, científicos o artísticos rinden su opinión calificada respecto de los hechos controvertidos en un litigio.

Ahora bien, han sido varias las discusiones acerca de si los peritos son auxiliares del juzgador o un medio de prueba en sí.

Al respecto, pensamos que cuando la función del perito es la de traducir a un extranjero las posiciones a él formuladas, así como sus respuestas, entonces nos encontraríamos ante un mero auxiliar del juzgador para poder comunicarse con el declarante.

Sin embargo, si la función del perito es rendir un dictamen a efecto determinar los daños que, por ejemplo, una construcción le ha ocasionado a otra, entonces surge la duda de si el perito es un auxiliar del juez, o bien un medio de prueba en estricto sentido.

Nos parece claro que en el caso planteado en el párrafo que antecede, los peritos ofrecidos por las partes constituye en sí un medio de prueba que tiene por objeto acreditar los hechos constitutivos de la acción o excepción, justificar las pretensiones y defensas, y convencer al juzgador para que rinda una sentencia favorable a sus intereses.

Lo anterior no será así, respecto del perito tercero en discordia ya que el mismo será nombrado por el juzgador, en cuyo caso aquél se substituirá en las funciones del juez en lo tocante a los puntos controvertidos que requieran de conocimientos técnicos, científicos o artísticos.

Así, el perito no siempre puede ser considerado como un auxiliar del juez, a no ser que el mismo sea nombrado por el juzgador con el objeto de tener una mejor comprensión de los hechos o integración de la litis, como en el caso del perito traductor.

De lo anterior, nos parece dable concluir, que en nuestro sistema procesal el perito cumple una función dual, a saber, un medio de prueba del cual pueden valerse las partes, y también como un auxiliar del Juez en aquellas áreas en las que, dado a su carácter técnico, científico o artístico, el juzgador no puede comprender y valorar cabalmente.

Ahora bien, los peritos pueden ser titulados o prácticos, dependiendo de si para ello deban contar o no con un título profesional, lo cual dependerá de si la profesión en la que sean peritos se encuentra legalmente reglamentada. Las profesiones que

requieren de título profesional se encuentran reguladas por la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional. Así, cuando el perito lo es en una profesión reglamentada, deberá exhibir su cédula profesional a efecto de poder rendir su dictamen. Si por el contrario, la ciencia, arte o técnica en la que se rinda el peritaje no es regulada por el referido Ordenamiento legal, bastara con que el perito pueda ser considerado como un entendido en la materia, lo cual, sin lugar a dudas, da origen a apreciaciones y criterios subjetivos toda vez que no existe una disposición legal que defina lo que debe interpretarse por “entendido”.

#### **CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.**

El artículo 143 del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla la prueba pericial en aquellas cuestiones del negocio relativas a alguna ciencia o arte, así como en aquellos casos previstos por la Ley.

Asimismo, el referido Ordenamiento legal contempla los dos tipos de peritos a los que nos hemos referido con antelación, al establecer que los peritos deberán contar con título si su profesión se encuentra legalmente reglamentada, o bien tratarse de personas entendidas cuando la profesión no esté reglamentada, o en el lugar del juicio no haya peritos titulados.

Respecto al ofrecimiento de la prueba pericial, se establece que la misma deberá ser ofrecida dentro de los diez primeros días del término probatorio ordinario, o del extraordinario, en su caso, señalándose el nombre y domicilio del perito y aquellas

preguntas o puntos sobre los cuales versará el peritaje. Asimismo, se deberá señalar a un perito tercero en caso de discordia.

Con el nombramiento del perito, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que adicionen el cuestionario presentado por el oferente de la prueba, manifiesten su conformidad con el perito propuesto por su contraparte, o bien señalen uno propio, y en éste último caso nombren al perito tercero en discordia.

Una vez hecho el nombramiento de perito, éste, si fue señalado por las partes, deberá comparecer al tribunal dentro de los tres días siguientes a su nombramiento, a efecto de aceptar y protestar su cargo. Por lo que se refiere al perito nombrado por el tribunal en rebeldía de alguna de las partes, éste será notificado de su nombramiento para que acepte y proteste el cargo.

Una vez que los peritos han aceptado y protestados sus cargos, el juez señalará fecha y hora para que se practique la diligencia en la que deban rendir sus dictámenes, si la naturaleza de la pericial así lo requiere, ya que en los demás casos se señalará un término prudente a efecto de que los peritos presenten su dictamen por escrito.

Si entre los dictámenes rendidos por los peritos existe discordia en alguno de los puntos esenciales, el Juez enviará copia de los mismos al perito tercero a efecto de que dentro del término señalando para ello rinda su dictamen, sin que se encuentre vinculado de forma alguna por los dictámenes rendidos por los peritos de las partes.

Cuando alguno de los peritos nombrado por las partes no rinda su dictamen, el tribunal nombrara a otro y sancionará con multa al perito omiso. El perito nombrado por el tribunal solo podrá ser recusado por la parte a la que se le hayan designado. El perito nombrado por el tribunal puede ser recusado por las partes dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de su nombramiento a los litigantes.

Finalmente, la valoración de la prueba pericial queda, en términos de lo dispuesto por el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a la prudente apreciación del juzgador sin que exista obligación para éste de adoptar el criterio de alguno de los dictámenes, o de ambos.

## **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 192 acepta como pruebas todas excepto la confesional y la testimonial, que solo serán admitidas si se encuentran contenidas en una documental o, lo que es lo mismo, permite la admisión, desahogo y valor probatorio de la documental, pública y privada, la inspección ocular, la instrumental, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, y la pericial.

Sin embargo, la referida Ley se constriñe a mencionar cuales son las pruebas no admisibles y a dar una serie de lineamientos que deben seguirse para el ofrecimiento de

las pruebas documentales, tal y como se desarrollo en el capitulo relativo a la substanciación de los diversos procedimientos de declaración administrativa.

En este orden de ideas, la pericial solamente se encuentra permitida en la Ley, pero sin que exista en su articulado una regulación, ni siquiera de forma deficiente, de esta probanza lo cual no implica que por ello no se deban admitir, desahogar y valorar las pruebas periciales de las que se puedan valer las partes. Lo anterior, se desprende con total claridad, a *contrario sensu*, del criterio Jurisprudencial visible en el Seminario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Parte XIII, Enero, página 288, que para su mejor referencia a se transcribe a continuación:

**PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA LEY DE AMPARO CONTEMPLA SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO, POR LO QUE ES IMPROCEDENTE LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.** El artículo 151 de la Ley de Amparo contempla las normas a que debe sujetarse el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, entre las que destaca la que prevé que, al promoverse esa prueba, el juez hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado. Dicha disposición legal faculta al juzgador de amparo para apereibir a las partes con tenerlas por adheridas al dictamen del perito oficial, en caso de que no nombren perito, no lo presenten a que se le discierna el cargo, no rinda su dictamen o no lo ratifique, en los plazos que les conceda. Por lo que al existir la disposición expresa que regula el desarrollo de la probanza, no es procedente la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo que establece el artículo 2° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Queja 54/93. Servimotriz de Oaxaca, S.A. de C.V. 15 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Iturbe Rivas. Secretario: José Eduardo Téllez Espinoza.

En tratándose de la pericial en materia de procedimientos de declaración administrativa nos encontramos con que en la Ley de la Propiedad Industrial, dicha probanza si se contempla como permitida, aun cuando no se provean de los parámetros y lineamientos que deba seguir para su ofrecimiento, admisión, o desahogo.

Pensamos que esto no implica que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no deba dar curso a su integración y desahogo, ya que en este caso deberá operar, en lo que no se oponga a la Ley de la Propiedad Industrial, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, por disposición expresa del ya mencionado artículo 187 de la Ley.

Así las cosas, nos encontramos con que aquella parte que pretenda ofrecer una prueba pericial deberá estarse a lo dispuesto por el Código adjetivo, aunque es cierto que deberá hacer algunas modificaciones en atención a la substanciación de los procedimientos de declaración administrativa.

En este orden de ideas, dentro de los procedimientos contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial no existe un término probatorio, sino que todas las pruebas deberán ser ofrecidas, y exhibidas en su caso, por la parte oferente desde el escrito mismo mediante el cual solicite la declaración administrativa o dé contestación a la misma.

En virtud de lo anterior, consideramos que aquel promovente que pretenda ofrecer una prueba pericial debe hacerlo desde el momento mismo en que presente su escrito de solicitud, o contestación en su caso, anexando al mismo, las preguntas o puntos sobre los cuales habrá de versar el peritaje, así como nombrar al perito de su parte y el tercero en caso de discordia.

Ahora bien, el Instituto al momento de admitir la solicitud de declaración administrativa también debe pronunciarse respecto de la prueba pericial y señalar el plazo de tres días a efecto de que el perito designado acepte y proteste su cargo. De esta forma, al momento de correr traslado con la solicitud de declaración administrativa al titular afectado, o presunto infractor, en su caso, ya estará integrada la prueba pericial en lo que se refiere a aquel que la ofrece, restando solamente que el titular afectado o presunto infractor, en su caso, adicione el cuestionario y designe al perito de su parte. Al respecto, consideramos que una vez que el Instituto acuerda la contestación debe otorgar el mismo plazo de tres días a efecto de que el perito ofrecido por el titular afectado, o presunto infractor, acepte y proteste su cargo.

Así las cosas, si quien ofrece la pericial es el solicitante de la declaración administrativa, el titular afectado o infractor, en su caso, deberá adicionar el mismo dentro del plazo que la Ley le concede para dar contestación a la solicitud de declaración administrativa de que se trate. Asimismo pensamos que en su escrito de contestación, el titular afectado o infractor, deberá nombrar al perito de su parte.

Si por el contrario, quien ofrece la prueba pericial es el titular afectado, o presunto infractor, con el escrito de contestación deberá nombrar al perito de su parte y otro tercero en discordia, así como las preguntas o puntos a desarrollar en la pericial, pudiéndose conceder al actor el plazo de cinco días al que se refiere el Código Federal de Procedimientos Civiles a efecto de que lo adicione y haga los señalamientos conducentes.

Por lo que se refiere a la aceptación y protesta del cargo de los peritos, consideramos que la misma debe hacerse mediante comparecencia en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o bien de las Oficinas regionales, en la que se hagan constar los datos personales del perito, su número de cédula profesional, de ser el caso, y su aceptación y protesta del cargo.

En este orden de ideas, nos encontraríamos con que tres días después de que se notifique la admisión de la contestación del titular afectado o presunto, o en su caso, cinco días después de que se notifique la misma al actor, la prueba pericial ya habrá sido ofrecida y preparada para su desahogo, restando solamente que el Instituto fije un plazo dentro del cual los peritos de cada una de las partes deban rendir, por escrito, su dictamen.

Transcurrido el plazo, y si el Instituto encontrara discordia entre ambos dictámenes, entonces tendrá que notificar al perito en discordia, corriéndole traslado de

los dictámenes de los peritos de las partes, su nombramiento y el plazo dentro del cual deberá rendir su opinión.

Ahora bien, otra cuestión que resulta interesante es el preguntarnos en que materias debe, y puede, admitirse la prueba pericial. Como ya se ha mencionado, esta prueba tiene por objeto el ayudar a esclarecer cuestiones científicas, artísticas o técnicas de los hechos controvertidos para que el juzgador pueda emitir una resolución con conocimiento de causa.

Resulta claro que en aquellos litigios planteados ante juzgados civiles el juzgador debe ser un experto solamente en Derecho, pues ningún conocimiento adicional se le puede exigir, por lo que el ofrecimiento de pruebas periciales en, por ejemplo, química, medicina, topográfica, etc., se justifican por si mismo.

Sin embargo en materia de procedimientos de declaración administrativa, en especial en aquellos que versan sobre patentes, modelos industriales, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, etc., nos encontramos con que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es precisamente el perito en la materia, ya que en última instancia fue dicho organismo quien otorgó derechos de propiedad industrial sobre ellos, por lo que las periciales que tengan por objeto nulificar una patente, por una cuestión técnica o científica, no deben ser aceptadas por el organismo ya que cuenta con los conocimientos necesarios para poder dilucidar los hechos

controvertidos mediante su Dirección Divisional de Patentes, que es perito en esas cuestiones.

Algo similar ocurre cuando el litigio verse sobre la semejanza de marcas, nombres y avisos comerciales, ya que el Instituto es perito para determinar si dos o más signos distintivos son o no semejantes en grado de confusión, por lo que no resulta aceptable la pericial para determinarlo.

Distinto será si la controversia se suscita por semejanza de marcas, o cuestiones técnicas o científicas de patentes, y es planteadas ante un Juez de lo Civil, ya que entonces sí, el juzgador no esta obligado a conocer los criterios de semejanza entre signos distintivos, o las reacciones químicas de los productos patentados o sus procedimientos de obtención, en cuyo caso el ofrecimiento de una pericial para su mejor comprensión sería aceptable.

Pensamos que no así en los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial que conoce el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual, se reitera, dicho organismo debe ser considerado como perito.

## 6. ALEGATOS.

Otra de las figuras jurídicas que opera de hecho en los procedimientos de declaración administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, y en franca contravención a lo dispuesto por el referido Ordenamiento legal, es la de los alegatos.

En primer término es conveniente señalar que por alegatos se puede entender según el Maestro Eduardo Pallares “la exposición razonada, verbal o escrita, que hace el abogado para demostrar, conforme a derecho, que la justicia asiste a su cliente.”<sup>38</sup>

En relación con la definición transcrita en las líneas que anteceden, cabe mencionar que los alegatos pueden ser apuntados por el abogado o por su representada, pero en todo caso estamos frente a un derecho y carga procesal que corresponde exclusivamente a las partes del juicio.

Asimismo, los alegatos son aquellas argumentaciones jurídicas tendientes a demostrar al Tribunal la aplicabilidad de la norma abstracta al caso controvertido, con base en las pruebas aportadas por aquél que alega.

Aunado a lo anterior, los alegatos persiguen otro objetivo, a saber, no sólo se pretende convencer al juzgador acerca de la procedencia de la pretensión de quien los

---

<sup>38</sup> Eduardo Pallares. “Alegatos” en Diccionario de Derecho Procesal Civil, 5a edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1966, pág. 68.

formula, sino que además busca el desvirtuar lo argumentado por su contraparte y el valor de las pruebas por ella ofrecidas.

Esto es, mediante un razonamiento lógico, aquél que alega pretende inducir y demostrar al juzgador, mediante un silogismo, que en atención a lo preceptuado por las normas jurídicas que se invocan, y a los hechos probados dentro del juicio, se debe resolver en determinado sentido al momento de dictar sentencia por haberse adecuado la conducta, o hechos que conforman la litis, a la norma abstracta de carácter general que regula esa situación, sin que su contraparte hubiera aportado elementos que conduzcan a lo contrario.

#### **CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.**

Tal y como se ha mencionado, los alegatos pueden formularse de forma escrita u oral, sin embargo, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que las partes podrán, y deberán, alegar en la audiencia de alegatos que tendrá lugar una vez concluida la discusión de las pruebas ofrecidas por las partes.

El artículo 344 del referido Ordenamiento Legal regula la formulación de alegatos de forma oral, estableciendo que será el secretario quién conceda la palabra en primer término al actor y después al demandado, teniendo oportunidad para ello el Ministerio Público, cuando sea parte en el proceso, limitándose la intervención de las partes a dos ocasiones que no deberán exceder de media hora por cada ocasión.

No obstante lo anterior, el Código adjetivo también contempla la posibilidad de que las partes, ya sea porque no concurren a la audiencia, o bien por que renuncien al uso de la palabra, presenten por escrito apuntes de alegatos. Lo anterior, se ha convertido en lo común ya que en la práctica, no importa cual sea el contenido de lo alegado por las partes, en las actas de las audiencias se asienta la frase casi sacramental de que las partes alegaron lo que a su derecho convino.

En virtud de lo anterior, tanto actor, como demandado, optan por la presentación de escritos en los cuales alegan la procedencia de su pretensión, en contraposición a la ineficacia de lo argumentado por su contraparte, y el sentido en el que el juzgador deberá resolver en atención a las constancias que integran el expediente.

#### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Como se ha mencionado, los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial son sumarios, esto es, tienen la finalidad de que las controversias sean resueltas de la forma más expedita posible, al no tener que cumplir con todas las formalidades requeridas en un proceso judicial. Por lo anterior, su substanciación se limita a la integración de la controversia o litis, a saber, mediante la presentación de una solicitud de declaración administrativa, en la que se deben aportar todos los elementos de prueba que se estimen convenientes, y la

contestación a la misma que debe cumplir con las mismas formalidades del escrito inicial.

Así, la Ley de la Propiedad Industrial es tajante al establecer en su artículo 199 lo siguiente:

**ARTÍCULO 199.-** Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictara la resolución administrativa que proceda, la que se notificara a los interesados en el domicilio señalado en el expediente, o en su caso, mediante publicación en los términos del artículo 194 de esta Ley.

Al respecto, cabe recordar que, no obstante que la Ley permite todos los medios de prueba, a excepción de la confesional y la testimonial, la mayoría de las que se ofrecen se encuentran contenidas en documentales que se desahogan por su propia naturaleza, por lo que en la mayoría de los casos es de concluirse que una vez transcurrido el plazo de quince días que se otorga para la exhibición de aquellas pruebas provenientes del extranjero no existen pruebas que requieran ser desahogadas.

De lo expuesto en el párrafo que antecede, y del contenido del transcrito artículo 199, se desprende con total claridad que para la substanciación de un procedimiento de declaración administrativa no se requiere más que de la solicitud de declaración administrativa y del transcurso del plazo que la referida ley otorga al titular afectado o presunto infractor, a saber de un mes y diez días respectivamente, a efecto de que se

conforme la litis, lo que conlleva la posibilidad del Instituto de resolver la controversia planteada.

Así las cosas, nos encontramos con que los alegatos no se encuentran contemplados por la ley de la materia, por lo que la práctica del Instituto de, no solo aceptarlos, sino de además dar vista a las partes para que formulen apuntes de alegatos resulta del todo improcedente.

En efecto, no obstante lo dispuesto por el multicitado artículo 199, la autoridad administrativa da vista a las partes con el escrito de contestación del titular afectado, o del presunto infractor, así como con el escrito del actor haciendo observaciones a la misma. para que formulen apuntes de alegatos, dentro del plazo de tres días. Este plazo, del todo arbitrario, es concedido con supuesto fundamento en lo dispuesto por el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuya aplicación también resulta del todo cuestionable.

Ahora bien, nos parece congruente que se dé vista a la parte actora con el escrito de contestación en virtud de que, como se ha expuesto, si bien es cierto que las partes deben acompañar a sus escritos aquellos elementos de prueba que estimen convenientes, también lo es que el actor puede presentar pruebas con posterioridad cuando las mismas tengan por objeto el desvirtuar alguna de las excepciones opuestas por el titular afectado, o presunto infractor, por lo que efectivamente se le debe dar vista con lo argumentado por su contraparte.

Sin embargo, no existe motivo por el cual con ese escrito de la actora, que no constituye ni debe constituir de forma alguna alegatos, dar vista ahora al titular afectado, o presunto infractor, ya que de lo contrario nos encontraríamos ante un constante ir y venir de escritos y argumentaciones ociosas que solo tienen como resultado dilatar la resolución de la controversia.

Nos parece por demás claro, que la redacción del artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial no da lugar a la formulación de alegatos de forma escrita, ni mucho menos de forma oral, por lo que estimamos en definitiva que los artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles que regulan a esta figura jurídica no deben ser aplicados de forma supletoria, ya que en realidad al hacerlo se esta incorporando una institución no contemplada por el referido Ordenamiento legal, lo cual pugna directamente con los principios esenciales que rigen en materia de supletoriedad.

Más aún, la no inclusión de los alegatos en materia de procedimientos de declaración administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial es adecuada en virtud del ánimo sumario que deben revestir a este tipo de procedimientos de naturaleza administrativa-jurisdiccional.

## **7. CADUCIDAD DEL PROCESO.**

Por caducidad del proceso debemos entender la extinción anticipada del mismo a través de modos anormales o extraordinarios diversos de una sentencia en la que se resuelva la litis planteada.

Efectivamente, la forma normal en la que todo proceso debe concluir es mediante una sentencia que resuelva sobre la procedencia, tanto de las acciones como de las excepciones, emitida por autoridad competente. Sin embargo, no todos los procesos llegan a su fin mediante la emisión de esta resolución, encontrándonos así frente a la caducidad del proceso.

Esta terminación anticipada puede ser el resultado de actitudes autocompositivas entre las partes, o bien por la inactividad de las mismas.

En el primero de los casos nos estaremos refiriendo a la transacción, al desistimiento o al allanamiento, y en el segundo a la caducidad de la instancia.

### **A. TRANSACCIÓN.**

La legislación civil define la transacción como aquel contrato por virtud del cual las partes, mediante recíprocas concesiones, ponen término a una controversia presente o previenen una futura. En el caso que nos ocupa, la transacción dentro de un proceso

pone fin a un conflicto que ya existe, y la forma adecuada de hacerlo es mediante la presentación del convenio al que lleguen las partes ante la autoridad competente, el cual una vez ratificado adquirirá la autoridad de cosa juzgada.

#### B. ALLANAMIENTO.

El allanamiento es una de las actitudes que puede adoptar la parte demandada al momento de producir su contestación a la demanda, y consiste en la expresión de su conformidad con el contenido de las pretensiones del actor. Con esta actitud se pone fin a la controversia, toda vez que ya no existe el conflicto entre acción y excepción, razón por la cual, ante el allanamiento se procede a emitir una resolución cuya única finalidad será la homologación de la autocomposición de las partes, suprimiéndose la etapa probatoria y de alegatos. Aún cuando pudiera parecer que este modo de terminación del proceso no es anticipado o extraordinario, en virtud de que se dicta una resolución, la realidad es que la sentencia que se emite en este caso no lo es en sentido estricto en atención a que no pone fin al conflicto, sino que solamente da fe de la autocomposición entre las partes.

#### C. DESISTIMIENTO.

El desistimiento, a diferencia del allanamiento, corresponde a la parte actora quien renuncia a los actos del proceso o a su pretensión. Hay que distinguir, ya que en el primero de los casos nos encontraríamos ante el desistimiento de la instancia, lo cual

permite que el actor presente de nueva cuenta su demanda, y en el segundo, ante el desistimiento de la pretensión o del derecho, que implica una renuncia a la acción por virtud de la cual ya no podrá volver a reclamarla en ningún proceso ulterior. Asimismo, debemos precisar que el desistimiento no siempre extingue el proceso por la simple voluntad del actor, ya que en aquellos casos en los que la parte demandada ya haya sido emplazada, ésta deberá otorgar su consentimiento para que el desistimiento produzca sus efectos legales.

#### D. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.

Ahora bien, refiriéndonos a causas diversas a la autocomposición de las partes encontramos a la caducidad de la instancia que es una figura jurídica, de orden público, por medio de la cual se termina el procedimiento como sanción a la inactividad procesal de las partes durante un determinado periodo de tiempo, y que tiene como consecuencia la extinción del proceso.

Esta forma de terminación del proceso, cuando no se produce dentro de la tramitación de un recurso, tiene como efecto la extinción de la instancia pero no de la acción, esto es, solo nulificará los actos llevados a cabo en el proceso, pero no implicará el que la parte actora pierda el derecho de volver a ejercitar su acción en un procedimiento diverso en virtud de que la controversia no es resuelta en cuanto al fondo.

La justificación de la caducidad de la instancia estriba en la necesidad de sancionar la falta de interés de las partes que, una vez incitada la acción jurisdiccional, la abandonan, y así evitar la pendencia de un proceso por tiempo indefinido.

### **CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.**

Ahora bien, todas estas figuras jurídicas, diversas a la sentencia, mediante las cuales se da por terminado el procedimiento se encuentran contempladas en el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, con algunas variantes que resulta conveniente precisar.

Por lo que se refiere a la transacción, ésta se encuentra contemplada en la fracción primera del referido numeral del Código adjetivo tal y como ha sido expuesta en las líneas que preceden, sin embargo, la fracción en comento incluye otra causa de caducidad del procedimiento que resulta de gran importancia para la materia de nuestro estudio, a saber, cualquier otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio.

Por materia de litigio debemos entender la cosa o derecho sobre el cual versa la controversia, por ejemplo el registro de marca cuya nulidad o caducidad se pretende, razón por la cual si el referido registro se extingue, antes de que se resuelva el procedimiento de declaración administrativa instaurado en su contra, el mismo se quedará sin materia por lo que resultaría procedente la caducidad del procedimiento.

El desistimiento de la parte actora, el cual dividimos en desistimiento de la instancia y desistimiento de la pretensión o del derecho, presenta una variación importante en el Código Federal de Procedimientos Civiles ya que este Ordenamiento solo contempla el primero de ellos, esto es, el desistimiento a la prosecución del juicio cuyo efecto será sólo el de anular lo actuado en el procedimiento permitiendo al actor el presentar de nueva cuenta su demanda.

El allanamiento se encuentra regulado tal y como ha sido expuesto con anterioridad, aún cuando no sea denominado como tal en la fracción III del multicitado artículo 373, que lo denomina como cumplimiento voluntario de la reclamación.

La caducidad de la instancia, contemplada por la fracción IV del artículo en comento opera si no se efectúa ningún acto procesal durante un término mayor a un año. Es importante comentar que el citado numeral establece implícitamente la obligación de las partes, por lo general y por obvias razones del actor, a promover hasta que se emita la sentencia, lo cual desde nuestro punto de vista es incorrecto, ya que si las partes, tanto actor como demandado, han planteado sus pretensiones y excepciones, han desahogado las pruebas ofrecidas y alegado lo que a su derecho conviene ya no recae sobre ellos la obligación de promover, pues el único acto procesal pendiente será el de dictar sentencia, que no es una carga procesal de las partes sino una obligación del Órgano Jurisdiccional.

Por lo anterior, pensamos que la caducidad de la instancia debería operar si las partes no promueven durante el plazo señalado pero hasta el cierre de la instrucción, tal y como lo contempla el Código de Procedimientos Civiles para le Distrito Federal en su artículo 137 BIS que dispone que operará la caducidad de la primera instancia, cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia.

#### **LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Ahora bien, la aplicación supletoria del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha sido muy poco feliz, ya que en algunos casos nos encontramos con que se aplica al pie de la letra, en otros se determina que nos es aplicable supletoriamente y finalmente en otros más lo aplica pero sólo en algunas de sus fracciones.

En efecto, hasta hace algunos años el Instituto caducaba los procedimientos por la inactividad procesal de las partes, aplicando la fracción IV del multicitado numeral, sin embargo, el criterio acertadamente adoptado hasta hace algunos meses por la autoridad era el sostenido en oficios como el de fecha 3 de noviembre de 1998, dentro del procedimiento de declaración administrativa identificado con el número de P.C. 274/96, en el que la autoridad administrativa en su parte conducente sostuvo lo siguiente:

*“No ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado, toda vez que la Ley sustantiva no prevé la Caducidad del Procedimiento por inactividad del mismo, manifestando que la Ley Adjetiva no esta por encima de la Ley Sustantiva...”*

Cabe señalar que el criterio sostenido por la autoridad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial fue confirmado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en Ejecutoria de fecha 26 de octubre de 1999 en el R.A. 2145/99, en la que, en lo conducente, se dijo que, en la especie, el Código Federal de Procedimientos Civiles no resultaba aplicable de manera supletoria ya que la falta de actuación de las partes por un periodo mayor a un año no se encuentra sancionada por la Ley de la Propiedad Industrial tal y como se desprendía de la revisión de los preceptos que componen la referida Ley.

Sin embargo, actualmente nos encontramos con que desafortunadamente este criterio ha cambiado de nueva cuenta para ahora determinar que sí es procedente caducar los procedimientos de declaración administrativa por inactividad procesal, aplicando, de forma por demás incorrecta, desde nuestro parecer, la fracción IV del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En este sentido, por ejemplo, se pronunció la autoridad administrativa emitir la resolución contenida en el oficio de fecha veintitrés de marzo de 2000, con número de folio 4242, en la que, en la parte conducente, sostuvo:

*“...De tal manera se puede advertir que ha transcurrido en exceso el plazo de un año contado a partir de la última promoción del actor, por lo que procede, en consecuencia, declarar la caducidad del procedimiento en estudio, tal y como lo establece la fracción IV del*

*artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia*

Como se puede observar del texto aquí transcrito, la autoridad administrativa, en supuesta aplicación supletoria del Código Federal adjetivo en materia Civil, determina caducar un procedimiento de declaración administrativa sin que pueda encontrar un fundamento jurídico para ello en la propia Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior obedece quizá a la necesidad que tiene el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de combatir el rezago que actualmente maneja, mediante la terminación de procedimientos que quizá ya no interesan ni siquiera a los promoventes, razón que podría llegar a ser concedida como válida, sin embargo lo que no es aceptable es que, mediante la supuesta aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, se incorpore una figura no prevista en la Ley de la Propiedad Industrial, lo que sin lugar a dudas conlleva una enorme inseguridad jurídica.

Del mismo modo, la autoridad administrativa sí aplica supletoriamente el artículo 373 del Código adjetivo para caducar un procedimiento por otras causas. Así, cuando una marca cuya nulidad se solicita ha sido nulificada con anterioridad, el Instituto determina *no entrar al estudio del fondo del asunto por haber desaparecido la materia del mismo*, lo que en realidad se traduce en la caducidad del procedimiento por la causa contemplada en la fracción I del artículo en comento.

Asimismo, también es admitido el desistimiento de la parte actora como una forma de concluir los procedimientos de declaración administrativa en materia de propiedad industrial, y resuelve aplicando la fracción II del artículo 373 del Ordenamiento legal en comento.

Si recordamos los presupuestos necesarios a efecto de que proceda la aplicación supletoria de una norma a otra, estimamos que el criterio de aplicar supletoriamente el artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles es incorrecto, ya que en ninguno de sus preceptos contempla la caducidad de los procedimientos que regula, como consecuencia de una transacción, desistimiento, allanamiento o caducidad de la instancia, por lo que no es aceptable el que se aplique discrecionalmente.

Por otra parte estimamos que la caducidad del procedimiento sí debería de operar respecto de los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, razón por la cual, y en congruencia con lo aquí expuesto, consideramos que para ello es indispensable la inclusión de un artículo que incorpore esta figura jurídica a la ley, pero intentando subsanar algunos inconvenientes que nos parece contiene el artículo 373 del Código adjetivo Federal.

En primer término, no encontramos ninguna razón por la cual no se deba incluir también el desistimiento de la acción si esa es la voluntad del actor.

Asimismo, pensamos que la caducidad de la instancia debe ser incluida, pero atendiendo a lo contemplado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en el sentido de que operará por falta de promoción de las partes pero hasta la contestación de la solicitud de declaración administrativa y el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, ya que, reiteramos, después de concluidos estos actos la emisión de una resolución no dependerá de las partes sino de la propia autoridad.

Mediante la aplicación supletoria que el Instituto hace del artículo 373 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en particular de la caducidad de la instancia, pretende dar por terminados asuntos que quizá ya no interesan a las partes y que solamente generan un rezago para dicho organismo, lo cual es válido ya que, aunado al conflicto de cifras que esto puede implicar a la autoridad, sobre todo genera inseguridad jurídica en virtud de que la declaración de la nulidad de un registro o patente se puede encontrar pendiente por años e inclusive quizá nunca resolverse en definitiva.

Sin embargo, se reitera, lo que no es admisible es que el Instituto incorpore, aunque sea solo de forma temporal y particular, figuras jurídicas no contempladas en la Ley de la Propiedad Industrial mediante la supuesta aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, utilizando como escudo lo preceptuado por el artículo 187 de la referida ley.

## CONCLUSIONES.

1. La Ley, como fuente formal del derecho, al ser elaborada por el Poder Legislativo, esto es, por provenir de seres humanos, puede llegar a tener deficiencias u omisiones en cuanto a las figuras jurídicas que contempla, y su regulación, las cuales son conocidas como lagunas de la ley.
2. Dichas lagunas de la Ley respecto de alguna figura jurídica tienen como consecuencia el que la aplicación e interpretación de los Ordenamientos jurídicos se torne difícil.
3. Las lagunas de la Ley son una cuestión excepcional, es decir, lo común y deseable es que la legislación contenga, si no de forma exhaustiva, sí todas aquellas figuras jurídicas necesarias para la correcta aplicación e interpretación de la norma.
4. Entre más especializada es una legislación, más frecuente es encontrar las lagunas de la Ley en virtud de que la especialización impide, o dificulta, la inclusión de todas las normas necesarias para su correcta aplicación e interpretación.
5. Sin embargo, las lagunas de la ley no eximen al juzgador de la obligación de resolver las controversias planteadas ante él, por lo que debe recurrir a otros medios a efecto de poder aplicar e interpretar la norma jurídica.

6. Uno de los medios por virtud de los cuales el juzgador puede, y debe, subsanar las deficiencias de la norma jurídica es la aplicación supletoria de leyes, principios generales del derecho y la costumbre.

7. Debido a su naturaleza, la supletoriedad de leyes es un método de heterointegración de la Ley, en virtud de que para colmar las deficiencias de la norma jurídica recurre a elementos no contenidos en ella, sino a aquellas contempladas en un Ordenamiento legal diverso.

8. La supletoriedad de leyes, como medio de integración de la Ley, encuentra su justificación en la necesidad de evitar la multiplicidad de disposiciones en diversos Ordenamientos legales, sin que ello afecte o impida la correcta aplicación e interpretación de las normas.

9. Es necesario que la legislación especializada contemple el reenvío expreso a otro ordenamiento legal, más complejo en cuanto a lo detallado de sus contenidos, indicando además aquél que será el cuerpo normativo aplicable de forma supletoria para que así la autoridad competente sepa a que legislación acudir de forma supletoria.

10. Sin embargo, la supletoriedad de leyes no implica una aplicación indiscriminada e irregular de las disposiciones del Ordenamiento legal supletorio por parte de la autoridad competente.

11. En materia de procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial debe aplicar la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles, por cuanto a que es el propio Ordenamiento legal el que así lo señala expresamente.

12. No obstante, la aplicación supletoria del referido Código adjetivo en materia civil no debe llevarse a cabo de una forma casuística, ni tampoco irregular, como en ocasiones ocurre.

13. Por lo anterior, es de suma importancia, atender a los principios establecidos por los Tribunales con relación a los requisitos o supuestos que deben cumplirse a efecto de que sea procedente la aplicación supletoria de un Ordenamiento legal a otro, a saber:

- A) Que el Ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio.
- B) Que el Ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate,
- C) Que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y

D) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

14. La aplicación supletoria de una ley, en ningún momento puede operar respecto de instituciones jurídica no contempladas en la Ley a suplir, ya que de lo contrario no se estaría ante un fenómeno de integración de la norma, sino, por el contrario, ante la incorporación de una figura jurídica, la cual carecería de fundamento y motivación.

15. Asimismo, no es procedente la aplicación supletoria de un ordenamiento legal respecto de figuras jurídicas que se encuentren exhaustivamente reguladas en la Ley a suplir, ya que en este caso no existiría deficiencia u omisión a subsanar.

16. Por su parte, la aplicación supletoria de un Ordenamiento legal a otro no debe operar si con ello se contraviene los principios de la propia legislación, ya que con ello se corre el riesgo de estar contrariando el espíritu que dio origen a la propia Ley.

17. Si una vez limitada la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a los procedimientos de declaración administrativa contenidos en la Ley de la Propiedad Industrial, de conformidad con los requisitos anteriormente mencionados, se descubre que, como en la práctica ocurre, se requiere para la substanciación de los mismos de la aplicación de otras figuras jurídicas contemplada en el Ordenamiento legal

primeramente mencionado, es entonces menester el llevar a cabo una reforma legal a efecto de incorporar, aunque sea de forma escueta, dichas figuras jurídicas.

18. De lo contrario, nos encontramos con que la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para la substanciación de los procedimientos de declaración administrativa contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, en vez de constituir un método de integración de la Ley, para su mejor aplicación e interpretación, constituye en realidad un factor de inseguridad jurídica para los gobernados ante los criterios discrecionales de la autoridad para su aplicación

**BIBLIOGRAFIA.**

**ABELLAN** Honrubia, Victoria et al. Enciclopedia Jurídica Básica. Tomo II, Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1995.

**ALVAREZ** Soberanis, Jaime. La Regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica. 1a. Edición, Porrúa, México, 1979.

**ARELLANO** García, Carlos. Práctica Forense Mercantil. Editorial Porrúa, 5a Edición, México 1991.

**BECERRA** Bautista, José. El Proceso Civil en México. 14a Edición, Porrúa, México, 1992.

**BURGOA** Ignacio. El juicio de Amparo. 28 Edición, Porrúa, México, 1991.

**CABAÑELAS**, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III, 21a Edición, Heliasta, Buenos Aires, 1989.

**CARNELUTTI**, Francesco. Derecho Procesal Civil y Penal. Harla, México, 1994.

**CASTRO**, Juventino. Garantías y Amparo. 9a Edición, Porrúa, México, 1996.

**CORRADO**, Renato. La Marchi del Prodotti e del Servizio. Unione Tipografico Editrice, Torinese, Torino (Italia), 1972.

**DE PINA** Vara, Rafael. Diccionario de Derecho, 21 Edición, Porrúa, México, 1995.

**DE IBARROLA**, Antonio. Cosas y Sucesiones. Porrúa, México, 1981

**DELGADILLO**, Lucero. Elementos de Derecho Administrativo. Limusa, México, 1995

**DICCIONARIO** de Derecho Procesal Civil. 5a Edición, Porrúa, México, 1966.

**GARCÍA** Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. 44a Edición, Porrúa, México, 1992.

**GARRONE** José Alberto et al. Diccionario Jurídico. Tomo I, Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1986.

**GÓMEZ** Lara, Cipriano. Derecho Procesal Civil. 5a Edición, Harla, México, 1994.

**JALIFE** Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Mc. Graw-Hill, México, 1998.

**MAGAÑA** Rufino, Manuel. Análisis de la Propiedad Industrial en México. Inédito, México, 1998

**MARTÍNEZ** Morales, Rafael y. Derecho Administrativo. Harla, México, 1991.

**NAVA** Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. 1a. Edición, Porrúa, México, 1985

**NAVARRINI**, Humberto. Trattato Teorico-practico di diritto comerciales. Fratelli, Vol. IV, Bocca, Torino 1937.

**OVALLE** Favela, José. Derecho Procesal Civil. 5a Edición, Harla, México, 1992

**PALLARES**, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. 2ª Edición, Porrúa, México 1993.

**PALOMAR** de Miguel, Juan. Diccionario para Juristas. Ed. Mayo, 1981.

**RANGEL** Medina, David. Derecho Intelectual. Mc.Graw-Hill, México, 1998.

**TENA** Ramírez, Felipe de J. Derecho Mercantil Mexicano. 15a Edición, Porrúa, México, 1995.

### **LEGISLACIÓN CONSULTADA.**

- Código Fiscal de la Federación.
- Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
- Código de Comercio.
- Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. (Reformado)
- Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. (Reformado)
- Código Federal de Procedimientos Civiles.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley del Trabajo.
- Ley de Amparo.

- Ley de la Propiedad Industrial. (1994)
- Ley de Invenciones y Marcas.
- Ley de la Propiedad Industrial.
- Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial.
- Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

#### **TRATADOS INTERNACIONALES.**

- Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial.
- Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.