

419



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

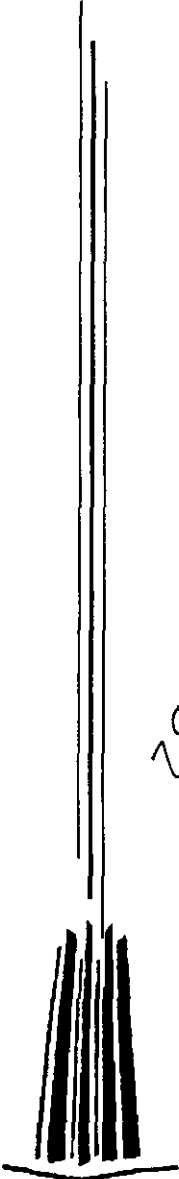
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES  
"ARAGON"

**"EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE MARCAS, SU PROBLEMÁTICA Y LA CONVENIENCIA DE IMPLEMENTAR UN TRIBUNAL DE ALZADA"**

294597

**T E S I S**  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE.  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
**P R E S E N T A :**  
**MARGARITA ROSAS GARCIA**

ASESOR: LIC. MAURICIO SÁNCHEZ ROJAS





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.

## DEDICATORIAS

A Dios,  
por iluminar mi sendero...

A mis padres,  
porque aunque no están junto a mí,  
al darme la vida me brindaron esta  
oportunidad de ser y de hacer...

A mi hermana Ale,  
por estar conmigo en los momentos más  
trascendentales de mi vida, siempre apoyándome  
con sus consejos, sus palabras de aliento,  
su compañía, pero sobretodo con su amor...  
no hay palabras para agradecerte...  
gracias por quererme y respetarme  
tal cual soy...

A Marquitos,  
por darle otro sentido a mi vida,  
gracias por tus lindas sonrisas y tu  
tierno y sincero amor; espero estar  
ahí para impulsarte a escalar tus  
propias montañas... te amo mi niño...

A mi verdadera familia,  
esas selectas personas que integran mi  
vida y que de una manera u otra han  
seguido mi trayectoria...

A mis amigos,  
por su cariño, su apoyo y su voto  
de confianza...  
Y aún cuando no los cite uno a uno  
saben muy bien a quienes me  
refiero... mil gracias...

A mis compañeros de carrera,  
amigos incondicionales que compartieron  
mis sueños e hicieron grandioso cada instante...  
gracias por seguir junto a mí...  
de una u de otra forma...

A los que han sido mis jefes,  
Notarios Dr. Domínguez Martínez y  
Lic. Héctor Trejo Arias, así como al  
Lic. Felipe Eche copar Iriarte, por  
permitirme incursionar en la  
práctica del Derecho, inculcándome  
principios de gran valía para el  
desempeño de esta profesión...

A mi Universidad,  
por brindarme el espacio...

A mis profesores,  
por compartir sus conocimientos y  
sus experiencias...

A mi Asesor de Tesis,  
Lic. Mauricio Sánchez Rojas, por todo  
su apoyo, su dedicación, su tiempo y  
sobretudo su consideración...  
de verdad aprecio su colaboración...

A mi Jurado,  
por su participación, sus  
observaciones y su respetable  
tiempo...

En general, a todas aquéllas personas  
que de una u otra forma han marcado mi  
vida dejado su esencia...  
a veces con detalles en apariencia simples  
pero de valor incalculable...

Mil gracias...

**EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN  
MATERIA DE MARCAS, SU PROBLEMÁTICA Y LA  
CONVENIENCIA DE IMPLEMENTAR UN TRIBUNAL DE ALZADA.**

**ÍNDICE**

**Página**

**INTRODUCCIÓN**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS MARCAS EN MÉXICO.**

1.1.	Panorama histórico.	2
1.2.	Generalidades.	13
1.3.	Conceptos básicos.	19
1.4.	Principios fundamentales.	25
1.5.	Tramitación.	33
1.6.	Formas de terminación.	39

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA  
DE MARCAS.**

2.1.	Generalidades que anteceden a la declaración administrativa en materia de marcas.	45
2.2.	Formalidades.	54
2.3.	Partes e interés jurídico.	58
2.4.	Pruebas.	65
2.5.	Supletoriedad.	69
2.6.	Resoluciones administrativas.	72

## **CAPÍTULO TERCERO**

### **PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA PRÁCTICA PROCEDIMENTAL Y POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.**

3.1.	Análisis respecto del procedimiento y de las resoluciones administrativas que se dan en materia de marcas.	80
3.2.	De los recursos.	84
3.3.	De las instancias.	95
3.4.	La importancia de crear un tribunal de alzada.	110
3.5.	Propuestas específicas.	114

### **CONCLUSIONES**

### **BIBLIOGRAFÍA**

### **LEGISLACIÓN**

## INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial constituye un tópico poco analizado en la doctrina, lo cual no se justifica si tomamos en cuenta que las actuales tendencias económicas globalizadoras ameritan una mayor protección legal a los productores de bienes y prestadores de servicios.

Dentro de la variedad de derechos de propiedad industrial, nos interesa analizar las marcas, no sólo porque su utilización en los procesos industriales y comerciales resulta prácticamente imprescindible, sino también al público: a los primeros, porque les permite diferenciar sus productos y servicios de otros ofrecidos en el mercado, que les permita captar mayores consumidores y evitar la competencia desleal; y a los segundos, en virtud de que les permite escoger de entre todos los que ofrece el mercado, aquellos que su calidad y precio está amparado por las marcas.

En nuestro sistema jurídico, las marcas están reguladas por la Ley de Propiedad Industrial, correspondiéndole al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en su carácter de autoridad administrativa en la materia, otorgar aquellas, confiriéndole a su titular un derecho exclusivo de uso, aprovechamiento y explotación de las marcas, con relación a los productos y servicios que ampare.

También le corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conocer y resolver, entre otras cosas, de las solicitudes de declaración de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de marcas, emitiendo una resolución administrativa que resuelve sobre tales cuestiones, las cuales crean una situación jurídica concreta, que produce

consecuencias legales en la esfera de quien ostenta un derecho de propiedad industrial.

Ahora bien, uno de los derechos tutelados por el artículo 17 constitucional a favor de los gobernados, es la administración y procuración de justicia, pronta y expedita, por medio de los tribunales judiciales o administrativos, siguiendo los procedimientos y formalidades establecidas en la ley. Uno de los presupuestos en que se funda tal derecho es la posibilidad de impugnar las resoluciones de aquellos, mediante los recursos o medios de impugnación que se hacen valer ante tribunales de alzada, quienes se encargan de revisar la legalidad de aquellas a fin de confirmarlas o modificarlas.

Así por ejemplo, en los procedimientos civiles, la legislación respectiva contempla el recurso de apelación como el medio para que las partes impugnen la sentencia dictada por el *a quo* o juez de primera instancia, ante una segunda instancia o tribunal de alzada, garantizando así que los fallos sean más justos y apegados a la ley. Y desde luego, procediendo siempre contra la resolución definitiva dictada por el *ad quem*, el Juicio de Amparo.

En suma, en los juicios civiles, penales o administrativos, las leyes procedimentales contemplan generalmente dos instancias para resolver las litis, puesto que el Juicio de Amparo no constituye una instancia, sino un proceso autónomo.

Sin embargo, en el caso del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, se rompe con tal principio, en virtud de que la Ley de Propiedad Industrial no prevé un tribunal de alzada ante el cual pueda interponerse el recurso administrativo para impugnar las resoluciones de nulidad,



caducidad, cancelación o infracción administrativa, dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, teniendo las partes afectadas como único medio para combatir aquellas, el Juicio de Amparo, situación que provoca varias problemáticas:

- A las partes se les priva de una instancia, reduciéndoles las probabilidades de que el afectado por la resolución administrativa pueda obtener una sentencia favorable.
- Se alargan los procedimientos, dado que se acumulan a los expedientes de amparos civiles, penales, administrativos y laborales que deben resolver;
- Se deja en manos de un tribunal de amparo, no especializado en materia de propiedad industria, la resolución definitiva de la controversia;
- Se impide que las *litis* puedan resolverse en una segunda instancia y dentro del ámbito administrativo.

En este contexto, en la búsqueda de que haya una verdadera justicia en materia de propiedad industrial y una protección efectiva a quienes ostentan un derecho marcario, es lo que nos motiva a la realización de la presente investigación relativa al análisis del procedimiento contencioso administrativo, a efecto de demostrar las problemáticas que ocasiona la no previsión en la Ley acerca de un tribunal de alzada para impugnar las resoluciones de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de marcas, pronunciadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, proponiendo su creación y las características que debe revestir.

Para la consecución de tal objeto, la tesis se estructura en la forma siguiente:

En el Capítulo Primero establecemos los principales aspectos históricos, doctrinales y legales de las marcas, ahondando en aspectos tales como: conceptos básicos, principios fundamentales, el trámite que debe realizarse para que se otorgue tal derecho y las diversas formas en que se terminan.

El Capítulo Segundo sirve de marco para el análisis del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, en donde se controvierten las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa. Los aspectos que abordamos son: las formalidades esenciales que se observan, las partes e interés jurídico que tienen quienes intervienen, las pruebas que pueden ofrecerse para acreditar su acción o excepción y el valor jurídico que debe dárseles, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles al procedimiento contencioso administrativo y las críticas que nos merece, así como las resoluciones que dicta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- Y en el Capítulo Tercero discernimos la problemática que en la práctica jurídica se deriva del procedimiento referido y de la carencia de un tribunal de alzada para impugnar las resoluciones administrativas en materia de propiedad industrial, en la modalidad de marcas, proponiendo la creación de una segunda instancia que conozca del recurso administrativo para debatir aquellas y las características que debe tener.

## CAPÍTULO PRIMERO

### PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS MARCAS EN MÉXICO.

En los tiempos presentes en que la economía constituye una prioridad de todos los Estados, en que el fenómeno de la *globalización* adquiere una fuerza inusitada, impulsando la creación de mercados regionales en todo el mundo; en que el tráfico de productos y servicios se acrecienta a pasos agigantados, la propiedad industrial en la modalidad de *marca* adquiere una mayor importancia para dar seguridad a los comerciantes de que sus productos, bienes y servicios no serán aprovechados ilegalmente por otros comerciantes; pero también para que el público que los adquiere, identifique claramente aquellos, reconociendo su calidad, a través de un signo distintivo.

En aras de seguir un método deductivo en el desarrollo de nuestra investigación, es que en este Capítulo nos abocaremos a explicar los aspectos principales de las marcas en nuestro país, lo que implica referirnos a un contexto histórico y conceptual, a fin de conocer, por un lado, la evolución jurídica que han tenido con el devenir del tiempo, y por otro, para tener una noción clara sobre el tema que nos concierne. Con tales bases, nos será más fácil comprender en el Capítulo correspondiente las razones que sustentan nuestra propuesta de implementar un tribunal de alzada en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, para brindar una mayor certidumbre a los comerciantes, productores y prestadores de servicios acerca de sus derechos sobre la marca que tengan registrada, evitando que sea aprovechada ilegal y deslealmente por otros, e imponer las sanciones previstas en la ley a quien incurra en cualquiera de las infracciones previstas por la Ley de Propiedad Industrial.

## 1.1. PANORAMA HISTÓRICO.

Para tener un panorama más completo acerca de alguna figura jurídica y comprender su regulación actual, es preciso conocer sus antecedentes, a fin de valorar el contexto en el cuál surgió y la evolución que ha observado. En el caso de las marcas tiene aplicación dicha premisa, en virtud de que no se trata de un aspecto de la propiedad industrial de reciente acuño, sino que sus primeros antecedentes se remontan al siglo XIX. Así, pretendemos brindar un panorama *grosso modo* sobre las marcas, ahondando en los ordenamientos jurídicos que la han referido. Debemos advertir que aún cuando han existido una diversidad de ordenamientos rectores de la propiedad industrial, no todos han regulado las marcas, por lo que sólo nos referiremos a los que sí lo hacen.

### *Ley de Marcas de Fábricas de 1889.*

Tomando en cuenta que el Gobierno Porfirista se caracterizó por un gran impulso a la industria y a la inversión, no resulta extraño encontrar que la primera Ley que reguló a las marcas fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 28 de noviembre de 1889, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 4 de junio de 1887, teniendo por objeto “proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país”.<sup>1</sup> De ello inferimos que en tal Ley sólo se protegieron las marcas de productos, más no las de servicios, lo cual es comprensible tomando en cuenta que éstas aparecieron con el ulterior desarrollo comercial e industrial y la consecuente amplitud de la noción de propiedad industrial.

---

<sup>1</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando, La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano, Porrúa, México, 1992, p. 53.

El titular de una marca, fuera nacional o extranjero residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la República; si eran residentes en el extranjero, se regían por lo dispuesto en los tratados internacionales celebrados por el Gobierno Mexicano. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado debía iniciar el trámite ante la Secretaría de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas en la ley.

“La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante si la posesión no podía comprobarse; ésta se transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común; la duración de la propiedad de la marca era indefinida; se entendía abandonada por clausura o falta de producción por más de un año”.<sup>2</sup>

También se contempló la falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y que pudiera confundirse con otra depositada, siendo culpables de delito de falsificación los que la usaban, siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza.

### ***Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.***

Este cuerpo jurídico también fue expedido bajo el gobierno de Porfirio Díaz, siendo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 1903. Una de sus principales novedades fue haber definido por vez primera a la marca, detallando los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Igualmente previó las marcas que no podían ser registradas. Si bien otorgó los mismos derechos a los mexicanos y a los extranjeros, lo condicionó a

---

<sup>2</sup> Ídem Pp. 53-54.

que hubiera reciprocidad entre ambos países. Determinó la transmisión y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.<sup>3</sup>

### ***Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de 1928.***

Este ordenamiento fue el primero expedido después de la promulgación de la Constitución de 1917, siendo expedida por el Ejecutivo Federal el 21 de junio de 1928, en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión el 16 de enero de 1928. Estableció, entre otras cosas, “el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia; las nuevas se debían registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera”.<sup>4</sup>

Para obtener el registro de una marca era menester presentar una solicitud ante el citado Departamento, en la cual se describía la marca, las reservas que se hacían y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se comenzó a usar, y el pago del impuesto fiscal para el examen de la solicitud.

El derecho de uso exclusivo se consignaba en un título expedido por el Departamento de la Propiedad Industrial, el cual incluía una copia de la descripción, reservas y etiqueta o ejemplar de la marca; nombre del titular, fecha legal de la marca y la ubicación del establecimiento industrial o comercial del propietario.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Cfr. SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Op. cit., p. 56.

<sup>4</sup> Ibidem, p. 30.

<sup>5</sup> Cfr. SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Op. cit., p. 30.

Los efectos del registro duraban veinte años, contados a partir de la fecha y hora de la presentación de la solicitud, pudiendo renovarse en forma indefinida por periodos de diez. Igualmente, se facultó al Departamento de Propiedad Industrial para formular la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, hecha en contra de la ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar judicialmente su revocación.

### ***Ley de la Propiedad Industrial de 1943.***

Fue expedida y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1942, inspirada por la *Revisión de Londres*, hecha en 1934 al *Convenio de Unión de París*. Aunque es considerado un dispositivo legal muy moderno de la propiedad industrial, paradójicamente su carácter demasiado proteccionista provocó, con el paso del tiempo, una reacción en su contra.

En cuanto a las marcas, se dispuso que “quienes la usaran o quisieran usarla para distinguir los artículos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia, podían adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaría de la Economía Nacional, con las formalidades y requisitos de ley; distinguía lo que no se admitía como marca, los plazos de renovación, que eran de 10 años y derechos fiscales y la sanción por no pagarlos en tiempo”.<sup>6</sup>

Las marcas debían usarse como se registraban; por no explotarse por cinco años se extinguían; se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaría de la Economía Nacional para que surtieran efectos frente a tercero.

---

<sup>6</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Op. cit.*, p. 33.

“La declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca se hacía administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la República; la nulidad o extinción, también se hacía en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte”.<sup>7</sup>

### ***Ley de Invenciones y Marcas de 1976.***

Esta Ley expedida el 30 de diciembre de 1975 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, fue creada en un contexto de transformaciones económicas implementadas por el entonces Presidente de la República, Luis Echeverría; por la influencia de las teorías sobre la propiedad industrial y sus efectos, propaladas en el América del Sur, así como por diversos acuerdos internacionales como el Acuerdo de Cartagena, particularmente la Decisión No. 24 de diciembre de 1970 y la Decisión No. 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, denominada Reglamento para la Aplicación de las Normas de Propiedad Industrial. Como sucede en muchas ocasiones, el retomar influencias jurídicas de otras latitudes para aplicarlas en las propias no resulta lo más conveniente, lo cual aconteció con el ordenamiento en mención, ya que no fueron apegadas a la realidad.

Las novedades en materia de marcas contenidas en la nueva Ley son las siguientes: “a) mayores limitaciones para el registro de las marcas; b) un régimen de uso obligatorio de marcas; c) la vinculación de marcas; d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad pública; e) la pérdida del registro cuando la marca se convierte en designación genérica; f) reglas para comprobar el uso de las marcas; g) posibilidades de

---

<sup>7</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Op. cit.*, p. 33.



decretar la prohibición de uso de marcas, registradas o no; h) la posibilidad de declarar que se amparen por una sola marca de un mismo titular los productos elaborados o los servicios prestados; i) la inclusión de las marcas de servicio...”.<sup>8</sup>

Las marcas, tanto de productos como de servicios se podían registrar en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo durante 5 años, el cual se podía renovar indefinidamente por periodos iguales. La marca debía usarse tal y como había sido registrada, ya que en caso contrario ocasionaba la extinción del registro, “lo cual obligaba a las empresas a obtener distintos registros cada vez que deseaban modificar algún elemento del diseño de la marca – como color, tipo de letra, etc. – para adaptarse a los cambiantes gustos de los consumidores en el mercado”.<sup>9</sup> Sin duda esto representaba para las empresas e industrias altos costos económicos y trámites burocráticos excesivos.

Igualmente, se podían transmitir por los medios y por las formalidades de la legislación común. Surtía sus efectos a partir de su inscripción en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.<sup>10</sup>

### ***Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.***

El presente ordenamiento, promulgado por el Presidente Carlos Salinas de Gortari el 26 de junio de 1991, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente. El contexto que rodeó el surgimiento a la vida jurídica de la Ley de Propiedad Industrial podemos explicarlo del modo siguiente:

---

<sup>8</sup> SEPÚLVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª ed., Porrúa, México, 1981, p. 42.

<sup>9</sup> VILLARREAL GONDA, Roberto, Comercio Exterior, “La Nueva Ley Mexicana en Materia de Propiedad Industrial”, Vol. 41, núm. 11, México, noviembre de 1991, p. 1063.

<sup>10</sup> Cfr. SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Op. cit.*, p. 34.

a) La política económica implementada durante el gobierno “salinista” fue netamente liberal y de apertura comercial, siendo uno de sus objetivos primarios lograr el crecimiento económico del país con base al fomento de la inversión, el comercio y la industria, situación que quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, así como en toda la legislación emanada durante su sexenio, y particularmente por la firma de diversos acuerdos internacionales en materia económica. Por ello, la Ley de Invenciones y Marcas, lejos de favorecer una verdadera protección a la propiedad industrial, la obstruía, por lo que se hizo necesario abrogarla por otro cuerpo normativo moderno y favorecedor de un ambiente económico e industrial propicio.

b) La necesidad de adecuar la regulación de la propiedad industrial a los cambios operados en el contexto internacional, particularmente en cuanto a otorgarle una mayor protección, a fin de hacerlo más atractiva para los inversionistas, los empresarios, los productores y los prestadores de servicios.

c) La posibilidad de que “los individuos y las empresas en México puedan disfrutar de medios jurídicos comparables a los que encuentran sus competidores en otros países más avanzados, para defenderse contra la copia o imitación de sus productos, procesos de fabricación, marcas, nombres comerciales, etcétera”.<sup>11</sup>

Tales aspectos estuvieron presentes en la Iniciativa de Ley presentada por el Ejecutivo Federal, de donde se destacó el apoyo a un proceso permanente de satisfacción de las demandas de calidad por parte de los consumidores. Es decir, que los consumidores estén en posibilidad de elegir los productos y servicios de mayor calidad de entre la diversidad de marcas existentes en el

---

<sup>11</sup> VILLARREAL GONDA, Roberto, Op. cit., p. 1057.

mercado; al mismo tiempo se trata de incentivar a los productos y comerciantes a mejorar día con día lo que ofrecen al público, dada la competitividad existente.

Igualmente, otorgar el marco jurídico idóneo de promoción y de seguridad jurídica para la propiedad industrial, igual o superior al existente en otros países contra los que se compete en el plano mundial.

Así, dicha Ley norma en México “todo lo relacionado con los derechos exclusivos que el Estado reconoce y protege, durante plazos determinados, en favor de quienes realizan invenciones de aplicación industrial o que empleen indicaciones comerciales particulares para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Es decir, la Ley sirve particularmente a los individuos y a las empresas para defender contra la copia o imitación no autorizada, durante cierto número de años, sus mejoras tecnológicas y sus signos de identificación comercial”.<sup>12</sup> De esto inferimos que la protección y fomento a la propiedad industrial comprende a las patentes, los dibujos y diseños industriales, los modelos de utilidad y por supuesto las marcas.

Así las cosas, con la citada Ley se pretendió otorgar una mayor protección jurídica a los derechos de propiedad industrial, tal como sucede en otros países industrializados, tratando así de promover el comercio, la industria y la tecnología, previniendo las prácticas económicas desleales.

En cuanto al procedimiento administrativo de declaración administrativo, presenta las siguientes características principales:

---

<sup>12</sup> Ídem, p. 1057.

- Recibe la denominación *Del procedimiento de declaración de nulidad, caducidad y cancelación*, no contemplándose la infracción administrativa como una de las causas de solicitud.
- La autoridad ante la cual se ventila dicho procedimiento es la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
- Adolece de un recurso legal para impugnar la resolución de nulidad, caducidad o cancelación de la marca.

Las infracciones administrativas en materia de marcas están previstas en el artículo 213, en las siguientes fracciones:

- III. *Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad, o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;*
- IV. *Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;*
- V. *Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relacionados con*

*establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca:*

- VI. Usar como marcas las denominaciones, signos o siglas que sean contrarios a la ley, al orden público o a la moral;*
- VII. Usar una marca previamente registrada como denominación o razón social o como partes de éstas, de una persona moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona a quién éste haya concedido la licencia.*

En cuanto a las sanciones por las infracciones administrativas, previstas en el artículo 214, a saber:

- I. Multa hasta por el importe de diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;*
- II. Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;*
- III. Clausura temporal hasta por noventa días;*
- IV. Clausura definitiva;*
- V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.*

### ***Ley de Propiedad Industrial de 1994.***

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue modificada la denominación de la Ley en comento, pasando a llamarse *Ley de Propiedad Industrial*.

Entre las reformas importantes en materia de marcas tenemos que aumentan las conductas consideradas como infracciones, en comparación con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1994, pues además de las ya existentes, se adicionaron las siguientes fracciones al artículo 213, a saber:

*XVIII. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;*

*XIX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada;*

*XX. Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido, o suprimido parcial o totalmente ésta;*

En cuanto a las sanciones correspondientes a las infracciones administrativas no varían con respecto a las previstas en la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, salvo por el hecho de aumentarse la multa a veinte mil días de salario mínimo.

Ahora bien, puesto que la presente investigación versa sobre la Ley de Propiedad Industrial, consideramos preferente abordar su estudio en los siguientes puntos de éste Capítulo y en lo que resta de la presente investigación.

## **1.2. GENERALIDADES.**

Con el desarrollo de este inciso, pretendemos brindar una pequeña introducción o consideraciones previas acerca de lo que son las marcas, a fin de ir familiarizándonos con el tema de nuestra investigación, sin perjuicio de que posteriormente profundicemos en ello. En tal sentido, somos de la idea que para comprender cabalmente lo que implican las marcas y el porqué de su importancia en la industria y el comercio, es preciso partir de ciertas consideraciones previas. En primer término, resulta innegable que la economía mundial ha experimentado una transformación sin precedentes en las últimas dos décadas, debido a una serie de cambios esenciales en la forma de producir bienes y servicios, no solamente en el ámbito tecnológico, sino en el concepto de producción, que dejó de ser nacional para convertirse en mundial, lo cual se ha dado en llamar “globalización de la economía”. Actualmente, la economía mundial es cada vez más la suma de economías de varios países, pasando a formar una economía integrada en el ámbito internacional, donde cada país depende de los demás.

Igualmente, los avances científicos, tecnológicos e industriales alcanzados han transformado los patrones industriales y comerciales en el mundo. El aceleramiento de la competencia mundial ha conllevado a que los bienes y servicios compitan en calidad con otros existentes en el mercado. Por otra parte, la competencia a nivel internacional ha dejado de concentrarse en mercados nacionales, para convertirse en un fenómeno mundial, donde se combinan la tecnología de punta, con precios competitivos de la mano de obra, bajo costo de

capital, financiamiento preferencial a las exportaciones, bajos impuestos y la gradual desaparición de mercados nacionales.

La mayoría de los gobiernos ha entendido que para alcanzar una mayor y mejor competitividad es preciso abrir las economías y vincularse a espacios económicos más amplios, tomando en cuenta su situación geográfica, la naturaleza y monto de sus intercambios, la complementariedad económica y el potencial de desarrollo.<sup>13</sup> Pruebas de ello son los distintos mecanismos de vinculación económica puestos en marcha en diversas zonas geográficas del mundo, verbigracia: la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico, el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, el Pacto Andino y el Mercosur.

Nuestro país no ha quedado al margen de este proceso de integración económica mundial, sino por el contrario, ha ensanchado sus relaciones económicas con todas las regiones y países del mundo, como lo demuestran los acuerdos internacionales en materia económica suscritos por el Gobierno mexicano, a saber: Acuerdo Marco con la Comunidad Europea, Acuerdo de Complementación con Chile, Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y recientemente con la Unión Europea.<sup>14</sup>

Sin embargo, la apertura comercial e industrial, los adelantos científicos y tecnológicos, tienen repercusiones en diversos ámbitos, entre ellos en la propiedad industrial, la cual “tiene como sustento a las creaciones de tipo técnico – tales como un producto nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o más atractivo un producto, un proceso de

---

<sup>13</sup> Cfr. SERRA PUCHE, Jaime. Hacia un Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 1ª edición, Porrúa, México, 1994, p. 7.

<sup>14</sup> Cfr. *Ibidem*, p. 8.



fabricación novedoso – y a los signos de diferenciación comercial de los bienes y servicios en el mercado, como son una indicación distintiva del fabricante o del distribuidor particular, una denominación identificadora de un establecimiento, un aviso publicitario, una aclaración sobre el origen geográfico que distingue y hace especial un producto, etcétera, que día con día se presentan y se utilizan en las actividades de producción y comercialización de bienes y servicios”.<sup>15</sup>

Es decir, las marcas constituyen una parte esencial de la propiedad industrial, de gran valía para los productores y prestadores de servicios, máxime con la evolución e innovación mercantiles, tecnológicas e industriales que se suceden con motivo de la apertura comercial. De esta manera, los beneficiarios de la protección jurídica a la propiedad industrial contra la copia no autorizada son directamente todas las personas físicas o morales (verbigracia: las empresas, las instituciones de investigación académica o los industriales) que aportan creaciones útiles para las actividades industriales y comerciales; y en el caso particular de las marcas, “los fabricantes comerciantes y prestadores de servicios que ofrecen, identificándolos mediante marcas o por los nombres de los establecimientos en que los producen o distribuyen...”.<sup>16</sup>

E indirectamente, la protección a la propiedad industrial se hace extensiva los consumidores “porque la protección legal a las innovaciones e invenciones de aplicación productiva, así como a las indicaciones comerciales de uso particular, al proporcionar un flujo abundante de creaciones, se traduce en la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Op. cit., p. 7.

<sup>16</sup> Ibidem, pp. 7-8.

<sup>17</sup> Ibidem, p. 8.

En cuanto a las marcas, el derecho en materia de propiedad industrial cumple una función significativa: proteger a quienes originalmente crean y utilizan signos para identificar sus productos y servicios, contra la imitación o copia no autorizada de las mismas, como mecanismo para distinguirlos respecto de sus competidores en el mercado.

Con acierto Roberto Villarreal Gonda<sup>18</sup> comenta que las marcas persiguen una doble finalidad:

- a) Permite a los consumidores conocer precisamente cuál es la entidad productiva o comercial que ha colocado los bienes y servicios en el mercado, lo que es de gran valía para poder elegir entre una multiplicidad de ofertas, a cargo de una amplia gama de empresas comerciales y de servicios, de distinta calidad.
- b) Alienta a los productores e industriales a introducir al mercado, con su identificación comercial propia, bienes y servicios de la calidad que prefieren los consumidores, ganando así su preferencia, en relación con los otros competidores, que no sólo le reditúa en mejores ganancias económicas, sino en la obligación de ir mejorando sistemáticamente sus productos y servicios amparados por la marca.

Tratando de dar un panorama general acerca de la regulación de las marcas en nuestro país, podemos decir que la Ley de la Propiedad Industrial introduce los siguientes aspectos trascendentes:

---

<sup>18</sup> Cf. SERRANO MIGALLÓN, Fernando, *Op. cit.*, p. 10.

1) Amplía el período de vigencia de los registros de marcas a 10 años, con lo cual se disminuyen las frecuencias en las renovaciones, además de significarle a las empresas menos costos y trámites burocráticos.

2) Se mide la vigencia del registro marcario a partir de la fecha de solicitud, debidamente integrada con el mínimo de información necesaria para que la autoridad inicie el trámite correspondiente, en vez de la fecha legal del registro.

3) Se simplifica la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, bastando “que en el momento de solicitar la renovación de un registro marcario se presente una manifestación de que la marca se ha usado ininterrumpidamente durante el período de su vigencia”.<sup>19</sup> Es decir, resulta suficiente que el interesado manifieste bajo protesta de decir verdad que ha usado ininterrumpidamente la marca para que se tenga por satisfecho tal requisito, sin necesidad de acompañar un cúmulo de información y documentación que hacían poco factible su revisión.

Aunque esto aparentemente pudiera entrañar el riesgo de que las empresas declararan con falsedad, se trata de evitar esta situación previéndose la posibilidad de que, “cuando cualquier persona interesada o la autoridad tenga evidencia en contrario, en el sentido de que una marca registrada no se ha usado durante un lapso de tres años consecutivos, dentro de los diez de su vigencia, se podrá demandar por ese hecho la caducidad de la marca registrada, y esto procederá, salvo que el titular del registro tenga una causa justificada”.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> VILLARREAL GONDA, Roberto, Op. cit., p. 1062.

<sup>20</sup> Ídem.

4) Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas en otros países. Tal situación fue motivada por el hecho de que algunas personas o empresas registraban marcas que ya lo habían sido previamente en el extranjero, lesionando intereses comerciales y confundiendo a los consumidores. Esto, aunado al hecho que el registro de la marca en determinado país solo le otorga derechos en tal territorio, para lograr que su marca le fuera respetada le implicaba tener que hacer el registro correspondiente, con los costos y tiempo correspondientes.

Para evitar esos inconvenientes, la Ley de Propiedad Industrial establece ciertas medidas, como son:

- En el caso de las marcas notoriamente conocidas, se faculta a la autoridad para negar su registro en México, a personas que no sean el titular en el extranjero, no sólo tratándose de los mismos bienes o servicios a los que se aplican tales marcas en el exterior, sino en relación a cualquier producto o servicio.
- En el caso de cualquier marca, cuyo registro en México fuera obtenido por una persona distinta a aquella a la que asiste un mejor derecho por uso y registro en otro país, se amplía el plazo a un año dentro del cual el legítimo titular extranjero puede demandar la nulidad del registro indebidamente obtenido por otra persona en México.<sup>21</sup>

• De esta manera, hemos tratado de explicar de lo que se trata con las marcas, el objeto que persiguen y los aspectos más relevantes que se derivan de la

---

<sup>21</sup> Cfr. VILLARREAL GONDA, Roberto, *Op. cit.*, pp. 1062-1063.

Ley de Propiedad Industrial que las rige. El estudio más profundo lo haremos en los siguientes apartados.

### 1.3. CONCEPTOS BÁSICOS.

La propiedad industrial constituye una materia poco explorada por los estudiosos del derecho, debido posiblemente a su complejidad, la cual se debe en buena medida al manejo de conceptos que distan de otros manejados en el campo jurídico, los cuales es preciso conocer para entender el sentido de las disposiciones jurídicas en su conjunto. Por tal motivo, en este apartado explicaremos aquellos conceptos fundamentales de las marcas.

#### A) MARCA.

Jurídicamente, la Ley de Propiedad Industrial señala en su artículo 88 lo siguiente:

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

Analizando esta definición, tenemos que la marca es: a) Un signo, es decir, una señal, un indicio; b) Visible. Lo cual implica que se pueda ver; por tanto, puede consistir en una imagen o palabras, o en ambas; pero lo que no puede ser marca es un sonido, por ser algo que sólo se escucha; y c) Distingue productos y servicios. La finalidad de las marcas es distinguir en el mercado las mercancías y los servicios ofrecidos por los comerciantes, distribuidores e industriales, de otros de la misma especie y calidad.

Doctrinalmente, Joaquín Rodríguez Rodríguez comenta que la marca “es la señal externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados (...) es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen de las mercancías que en su empresa se producen o venden...”<sup>22</sup>

Esta opinión expresada por Joaquín Rodríguez nos parece bastante completa, ya que agrega otras finalidades de las marcas, como son prevenir la competencia desleal de los productores, industriales o prestadores de servicios; y que el público consumidor identifique las mercancías y servicios amparados por la marca, para obtener su preferencia en el mercado.

Por ello agrega dicho autor: “La pertenencia de una mercadería a una empresa determinada puede hacerse visible mediante el empleo de la firma o del emblema del establecimiento. Pero es más frecuente emplear un signo arbitrario de diferenciación – marca – que muestre al comprador que aquella mercancía se fabrica o se vende por cierta empresa (...) En la marca (...) concurre el interés del comerciante y el interés del público: el primero en un interés de monopolio (la exclusividad de la marca evita la confusión entre las mercancías similares y asegura la compra de la preferida sin necesidad de una verificación especial)”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, Derecho Mercantil, Tomo I, 23ª ed., Porrúa, México, 1998, p. 425.

<sup>23</sup> GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Tomo VI, 7ª ed., Porrúa, México, 1973, p. 256.

Luis Muñoz define a la marca como un “signo distintivo de las mercaderías producidas o distribuidas por las empresas, esto es, por las instituciones para la coexistencia socioeconómica nacional e internacional (...) sirve para indicar la procedencia de la mercadería, por lo que es posible distinguir unas mercaderías de otras similares, de tal suerte que la empresa garantiza las cualidades de las mercaderías por medio de la marca que las individualiza, a la vez que la propia empresa que produce y distribuye las mercaderías se individualiza también”.<sup>24</sup>

Este jurista aporta los mismos conceptos expresados en torno a las marcas. Si acaso resulta relevante su observación de que las marcas contribuyen a la existencia y desarrollo económico nacional e internacional, porque sin ellas existiría una competencia deshonesta entre los participantes en el mercado, obteniendo ganancias ilícitas, en perjuicio de los consumidores. Asimismo, consideramos que resulta errónea su definición por el hecho de sólo referirse a empresas como las únicas que pueden registrar marcas, siendo que también pueden hacerlo las personas físicas.

Joaquín Garrigues conceptualiza a la marca como “el signo diferenciador de las mercancías que se fabrican o se venden, o de los servicios que se prestan por una empresa”.<sup>25</sup> Esta definición no amerita mayor comentario.

De este modo, aún cuando los comerciantes y productores de bienes y servicios, para hacerlos llegar al público, pueden valerse de una explicación detallada, del nombre su establecimiento o empresa, para la gente resultará poco práctico, ya que es más fácil aprenderse un dibujo o un nombre específico, o

---

<sup>24</sup> MUÑOZ, Luis, Derecho Mercantil, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1973, p. 555.

<sup>25</sup> GARRIGUES, Joaquín, *Op. cit.*, p. 256.

cualquier signo distintivo. Por tanto, diríamos que la marca, independientemente de ser una señal para distinguir determinados productos y/o servicios de otros existentes en el mercado, es un valioso instrumento de mercadotecnia, una estrategia para vender los productos y servicios, logrando un mayor número de compradores, debido al impacto que en calidad y precio puede representar, lo que se refleja en beneficio del titular de la marca, ya que verá reconocidos sus esfuerzos para lograr mayor calidad a menor precio y ser competitivo.

## **B) FECHAS DE PRIMER USO Y DE PRIORIDAD.**

La fecha de primer uso es la fecha en que el solicitante usa por vez primera la marca que pretende registrar, salvo que no lo haya hecho (artículo 113, frac. III). En tanto que la fecha de prioridad es aquella en que fue presentada la solicitud de registro de una marca por primera vez. Esto es importante, porque cuando se solicita un registro de marca en México, dentro de los plazos determinados en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Gobierno mexicano, o dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, puede reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero, satisfaciéndose los requisitos indicados en el artículo 118 de la Ley de Propiedad Industrial, a saber:

- I. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;*
- II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los contemplados a la presentada en el extranjero, en*



*cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen;*

*III. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta Ley y su Reglamento”.*

### **C) INFRACCIÓN.**

El presente concepto lo consideramos básico, y consecuentemente, amerita su estudio, por el hecho de que una de las cuestiones que se ventila a través del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas (el cual constituye el tema central de nuestra investigación), es precisamente la imposición de la sanción a quien incurre en alguna de las infracciones administrativas previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

En primer término, comenzaremos por decir que las normas jurídicas obligan a que las personas observen un determinado comportamiento, cuya inobservancia, dependiendo de la gravedad de la falta, consistirá en una infracción o en delito, cuya sanción será, igualmente distinta en cuanto a su magnitud.

Por nuestra parte, solamente nos interesa ahondar en el estudio de la infracción administrativa. Al respecto diremos que, en opinión de Miguel Acosta Romero, es “todo acto o hecho de una persona que viole el orden establecido por la Administración Pública, para la consecución de sus fines, tales como mantener

el orden público (en su labor de policía) y prestar un servicio eficiente en la administración de servicios”.<sup>26</sup>

Andrés Serra Rojas, por su parte, comenta que la *infracción administrativa* “es el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que no son considerados como delitos por la legislación penal por considerarlos faltas que ameritan sanciones menores”.<sup>27</sup>

De las definiciones anteriores, inferimos que la *infracción administrativa* necesariamente está motivada por un comportamiento del hombre, que atenta contra las disposiciones administrativas, causando un daño, que si bien amerita una sanción, no es del todo grave, comparándola con la correspondiente a los delitos.

Luego entonces, existen dos diferencias fundamentales entre la infracción y el delito: la magnitud del daño que se deriva por la inobservancia de la norma; y la sanción que va aparejada.

Diríamos que la infracción administrativa es el medio a través del cual la propia Administración Pública trata de ejercer un control interno sobre los actos de los gobernados, que posibilite la observancia de sus normas administrativas, antes de que intervengan las autoridades judiciales.

En el caso de las infracciones administrativas previstas en materia de marcas y las sanciones aplicables, ya las hemos referido con antelación, por lo que carece de sentido volver a repetir las.

---

<sup>26</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, 14ª ed., Porrúa, México, 1999, p. 1115.

<sup>27</sup> SERRA ROJAS, Andrés, Derecho Administrativo, 19ª ed., Porrúa, México, 1998, p. 328.

## 1.4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

Si bien ya explicamos lo que son las marcas y su objeto, nos corresponde ahondar en algunos principios esenciales que las rigen, las cuales desprendemos de la regulación que de ellas hace la Ley de Propiedad Industrial.

### ***A) SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR MARCA.***

De acuerdo al artículo 89 pueden serlo:

*1) Las denominaciones o figuras visibles. suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse. frente a los de su misma especie o clase.* Podemos poner como ejemplos: los tres búhos en el caso de la marca *Sanborn's*; el pelicano tratándose de la *Comercial Mexicana*, que son figuras que identifican perfectamente a las tiendas de autoservicio que venden diversos productos.

*2) Las formas tridimensionales.* O sea, las formas que se desarrollan siguiendo las tres dimensiones del espacio.

*3) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales.* Así como las personas físicas tienen un nombre, las personas morales o jurídico-colectivas tienen una denominación o razón social que adquieren al momento de constituirse como sociedades mercantiles, que bien pueden servir como marca, en virtud de ser distintivos de productos o servicios de otros de su misma especie y calidad, verbigracia: *Palacio de Hierro, Televisa, Ford Motor Company.*

4) *El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Ponemos como ejemplos: Christian Dior, Aldo Conti, Bruno Corza, Oleg Cassini.*

## **B) DESIGNACIONES Y MEDIOS NO REGISTRABLES COMO MARCA.**

La Ley de Propiedad Industrial, en su artículo 90 enumera aquellas designaciones y medios que no pueden ser objeto de marcas. No pretendemos hacer la transcripción textual de las fracciones, sino explicar en forma sintetizada aquellos casos.

1) En cuanto a las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, aunque el artículo 89 señala que son signos que pueden ser objeto de marca, no lo serán cuando sean animadas o cambiantes; del dominio público o de uso común; que carezcan de originalidad, sin distinguirse fácilmente; sean descriptivas de los productos o servicios que amparen; susceptibles de engañar al público o inducir a error; iguales o semejantes a una marca que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial estime notoriamente conocida en México, en virtud de ser conocida por un sector de la población o de los círculos comerciales.

2) Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca; las letras, los dígitos, los colores aislados; la traducción a otros idiomas; la variación ortográfica caprichosa.

3) Las que reproduzcan o imiten, sin autorización de las autoridades competentes, escudos, banderas, emblemas de cualquier Estado, municipio o división política equivalente; las denominaciones, siglas, emblemas de

organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales; sellos oficiales, monedas, billetes, condecoraciones.

4) Las denominaciones geográficas, los mapas, los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios, que puedan conducir a error o confusión en cuanto a su procedencia. Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento del interesado o si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

5) Los títulos de obras intelectuales o artísticas; los títulos de publicaciones y difusiones periódicas; los personajes ficticios o simbólicos; los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos, a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

6) Una marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, salvo que sea solicitada por el mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares.

7) Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca.

De los casos señalados, consideramos que las razones por las cuales la Ley de Propiedad Industrial no los considera como aptos para ser registrables

como marca radical en que son signos que no presentan novedad; no sirven para distinguir productos o servicios; son del dominio popular; o simplemente no pueden emplearse para distinguir productos o servicios, por no poder ser objeto de comercio, dada su naturaleza.

### ***C) SUJETOS QUE PUEDEN SER TITULARES DE LAS MARCAS.***

El artículo 87 de la Ley de Propiedad Industrial, en su primera parte señala:

*“Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten...”*

Analizando tal precepto, deducimos que los titulares de la marca pueden ser personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, a condición de que tengan el carácter de industriales, comerciantes y prestadores de servicios.

Los comerciantes son, según el artículo 3° del Código de Comercio:

- I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;*
- II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles;*
- III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio.*

En el caso de los productores y prestadores de servicios, tenemos que el artículo 75 del Código de Comercio, en diversas fracciones reputa actos de comercio, entre otros: a las empresas de abastecimientos y suministros (V); las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados (VI); las empresas de fábricas y manufacturas (VII); las empresas de transportes de personas o cosas, por tierra y por agua, y las empresas de turismo (VIII); las empresas de comisiones, de agencias, de oficinas de negocios comerciales y establecimientos de ventas en pública almoneda (X) y las empresas de espectáculos públicos (XI).

La importancia de los actos de comercio señalados radica en que, atendiendo a la naturaleza de quienes los llevan a cabo, se entiende que pueden serlo únicamente productores o prestadores de servicios. De ello colegimos que quienes pueden ser titulares de marcas pueden ser personas físicas o morales a los cuales la ley mercantil les otorga el carácter de productores, comerciantes o prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de otros habidos en el mercado, con base a un criterio objetivo o subjetivo, es decir, atendiendo a la persona que los realiza (comerciante) o a la actividad que desempeña (acto de comercio).

Para comprender de mejor manera esto último, es preciso explicar lo que es el acto de comercio. Para Felipe de J. Tena es “todo contrato por el que se adquiere a título oneroso un bien de cualquiera especie con la intención de lucrar mediante su transmisión, así como el contrato también oneroso, a cuya virtud esa transmisión se verifica”.<sup>28</sup>

Joaquín Rodríguez y Rodríguez comenta que para fijar el concepto de acto de comercio deben apreciarse dos criterios dispares: “el subjetivo y el

---

<sup>28</sup> TENA, Felipe de J., Derecho Mercantil Mexicano, 14ª ed., Porrúa, México, 1994, p. 22.

objetivo: el subjetivo define el acto de comercio en consideración al sujeto que lo realiza: el comerciante; el objetivo, llega a esa definición en consideración a ciertos actos calificados de mercantiles por sí, con absoluta independencia del sujeto que los efectúa”.<sup>29</sup> Nuestra legislación mercantil asume ambos criterios, siendo mixta.

Con base en lo anterior, debemos concluir que el carácter de comerciantes, productores o prestadores de servicios que deben necesariamente tener las personas físicas o morales para poder ser titulares de una marca, deriva de la actividad que realizan o del sujeto que la lleva a cabo.

#### ***D) CONTENIDO DEL DERECHO QUE AMPARA LA MARCA.***

El derecho derivado de la titularidad de la marca radica en poderlo usar en forma exclusiva, respecto a los productos y servicios protegidos por aquella. Es decir, una vez que al solicitante de la marca le es otorgada su titularidad, éste excluya a cualquier otro productor, industrial o prestador de servicios. Tal derecho al uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (previo el procedimiento respectivo, al cual nos referiremos más adelante), siendo ésta la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial.

Tal derecho de uso exclusivo de la marca le faculta a su titular para solicitar la cancelación o la nulidad del registro en contra de quien pretende usarla sin su autorización, así como ejercer las acciones penales a que haya lugar.

---

<sup>29</sup> RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, 21ª ed., Porrúa, México, 1994, p. 27.



## ***E) TRANSMISIÓN DE DERECHOS MARCARIOS.***

El titular de una marca registrada o en trámite, puede conceder, mediante *convenio* (que de acuerdo al artículo 1792 del Código Civil para el Distrito Federal, es el acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar y extinguir derechos y obligaciones), licencia de uso a una o más personas, con relación a todos y cada uno de los productos o servicios a los que se aplique aquella, debiendo ser inscrita en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para que surta efectos contra terceros, porque de no ser así, sólo lo sería entre el titular y el licenciataria.

Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deben ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, dichos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deben indicar el nombre y domicilio del titular de la marca registrada y del licenciataria, y el uso bajo licencia de la marca registrada (artículo 139 de la Ley de Propiedad Industrial). Consideramos que esta medida va enfocada a proteger al público consumidor, a efecto de que el licenciataria, bajo el amparo de la marca cuyos derechos le fueron transmitidos, coloque en el mercado productos o preste servicios de una calidad inferior al del titular de la marca.

De esta forma, el licenciataria tiene la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de la marca, como si fuera el titular, salvo convenio en contrario; igualmente, el uso que haga de la marca se considerará como realizado por su titular.

Además de la licencia de uso, el titular de la marca puede otorgar una *franquicia*, que a decir de Javier Arce Gargollo, “es un modo de expansión de grandes empresas que participan de sus conocimientos para hacer negocios con pequeños empresarios a quienes integran, por este sistema, a la distribución y, a veces, a la producción de sus bienes y servicios. La franquicia cumple con sus fines económicos de las dos partes: el concedente crece sin invertir, sin riesgo laboral, fiscal y con control sobre el concesionario; este, ingresa a un negocio probado, con poco riesgo de fracasar, compra tecnología barata, recibe capacitación y su costo es variable en base a resultados”.<sup>30</sup>

De acuerdo al artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial:

*“Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o los servicios a los que ésta distinga”.*

La transmisión de derechos sobre marcas se entiende realizada cuando se da la fusión de personas morales, salvo pacto en contrario. Joaquín Rodríguez explica tal situación porque “implica la extinción de una o más sociedades y la transmisión de todo su patrimonio a otra, ya creada o que resulte de la fusión...”<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> ARCE GARGOLLO, Javier, *El Contrato de Franquicia*, 3ª ed., Themis, 1995, p. IX.

<sup>31</sup> RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, Op. cit., p. 230.

Finalmente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negará la inscripción de una licencia o transmisión de derechos cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, situación que explicaremos posteriormente en este mismo Capítulo.

## 1.5. TRAMITACIÓN.

Para obtener el registro de una marca, es preciso seguir un procedimiento, es decir, una serie de pasos ordenados a ese fin, en el que se satisfagan los requisitos de forma y fondo exigidos por la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. Enseguida, explicamos el trámite a seguir para tal efecto.

### 1. SOLICITUD.

La persona física o jurídica-colectiva interesada en el registro de una marca debe presentar su solicitud, por escrito, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual debe contener los siguientes datos:

**1) *El nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante.*** Estos datos sirven para identificar a la persona física o jurídica-colectiva que pretende obtener el registro de la marca. En cuanto al nombre, si es de persona física, es su nombre de pila y sus apellidos, y si es persona moral, su denominación o razón social. Respecto al domicilio, si el solicitante tiene varios, será suficiente con mencionar el principal asiento de sus negocios. Y en torno a la nacionalidad, puede ser mexicana o extranjera. En el segundo caso, se debe “exhibir la documentación que compruebe su legal estancia en el país, y se ha de indicar en la solicitud su *status* migratorio y la identificación del documento expedido por las autoridades

correspondientes. Si es el caso de que el solicitante sea una compañía extranjera, débese comprobar su existencia ante el Cónsul de México más cercano a su domicilio a través de un notario público que da fe y cuya firma es legalizada por el Cónsul”.<sup>32</sup>

Cabe mencionar que en la actualidad estos requisitos se han modificado para facilitar el registro por extranjeros en atención a reciprocidad internacional y otros aspectos para agilizar la tramitación.

**2) El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.** En este caso el solicitante debe indicar si el signo a registrar como marca consiste en un nombre, un dibujo, etc.

**3) La fecha desde la cual se hubiere usado la marca o la declaración de no haberse usado.** En el primer supuesto, la fecha del primer uso no puede variar después. César Sepúlveda enfatiza en la importancia de ello, al afirmar: “Cuando ocurren controversias respecto a quien empleó primero una marca sucede que el legítimo propietario no se cuida de ese extremo y pierde la contienda. De ahí que resulte aconsejable hacer anuncio de la marca en un medio publicitario en el que mencione su fecha, precisamente el día en que se presente a registro, para preconstruir la prueba de uso, o bien, no solicitar una marca que ya se haya utilizado sin tener a la vista algún documento (facturas, pedidos, cartas, anuncios) en donde conste una fecha fácil de determinar, y ella será la que se declare”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> SEPÚLVEDA, César. El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª ed., Porrúa, México, 1981, p. 134.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 134.

Cuando no se ha usado la marca, basta con señalar tal circunstancia. En caso de que el solicitante omita hacer manifestación al respecto, existe una presunción legal de no uso.

**4) *Los productos o los servicios a los que se aplicarán las marcas.***

Este requisito es importante, dado que la marca únicamente se aplicará respecto a los productos y servicios que se determinen en forma concreta, señalando la clase a la que pertenezcan, de acuerdo a las establecidas en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la materia, y que ya hemos referido oportunamente. Por tanto, una vez otorgado el registro, no se podrán aumentar aquellos, teniéndose que realizar un nuevo trámite.

**5) *Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva.*** La ley da por entendido que el solicitante del registro de una marca quiere usarla en forma exclusiva, en los términos en que aparezca en el ejemplar adherido a la solicitud; y en el caso de las marcas nominativas, se entiende que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra. Por eso, cuando el solicitante no quiera reservarse un uso exclusivo sobre las leyendas y figuras que aparezcan en la marca, debe manifestarlo expresamente.

**6) *Debe presentarse por triplicado, con la firma autógrafa del solicitante y un ejemplar de la marca adherido a cada solicitud.*** Estos requisitos formales tienen su importancia, ya que por ejemplo el segundo sirve para acreditar el interés jurídico que el solicitante tiene en el registro de la marca; en tanto que el último le permite a la autoridad saber de qué marca se trata, a efecto de valorar si la misma cumple con los requisitos para hacer procedente su registro.

**7) Ubicación del establecimiento o negociaciones relacionados con la marca.** Esto, con el objeto de saber si el solicitante de la marca está actuando por su propio derecho o con el carácter de mandatario, comisionista o apoderado, en cuyo caso debe acreditar tal carácter.

A la citada solicitud debe acompañarse el comprobante de pago de los derechos correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, al igual que los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta, los cuales no deben contener palabras o leyendas que puedan inducir a error al público (artículos 114 y 115).

Dicha solicitud puede ser presentada a nombre de una persona o de varias personas; en este último supuesto, se debe presentar junto con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes (artículo 116).

## **2. EXAMEN ADMINISTRATIVO.**

Una vez presentada la solicitud, con los documentos y anexos correspondientes, junto con el pago de derechos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial procederá a efectuar el examen administrativo a fin de determinar “si la solicitud, la descripción y reservas, el clisé y las impresiones del mismo coinciden entre sí, y para cerciorarse si los documentos y anexos están completos y si, en general, satisfacen los requisitos legales y reglamentarios. Además, se ha de ver si la marca pedida no cae dentro de lo que la ley prohíbe admitir a registro...”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ídem, p. 139.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o hay anteriores, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en que hubiere incurrido y exprese lo que a su derecho convenga con relación a ello. Si el interesado no contesta dentro del plazo señalado, se tendrá por abandonada la solicitud (artículo 122).

Conviene advertir que la ley otorga un plazo adicional de dos meses, contados a partir del día siguiente al primer plazo de dos meses, para cumplir con los requisitos referidos, sin necesidad de mediar otra solicitud y previa comprobación de la tarifa correspondiente al mes en que se haga. De no satisfacer tales requerimientos el interesado, se tendrá por abandonada la solicitud.

Para el caso de que el solicitante, con motivo del subsanamiento de los impedimentos legales de registro, modifica o sustituye la marca, tendrá que efectuarse un nuevo trámite, teniendo que satisfacer los requisitos de forma y fondo ya relatados, teniéndose como fecha de presentación aquella en que se solicite el nuevo trámite.

### **3. EXAMEN DE NOVEDAD.**

Una vez aprobado el examen administrativo, se procede al examen de novedad de la marca, esto es, a realizar un estudio comparativo entre la marca solicitada y todas las de esa clase que se encuentren registradas y vigentes o en trámite ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Del resultado del examen de novedad pueden derivarse las siguientes situaciones:

a) *Que no se encuentre una marca anterior a la solicitada.* En este caso, la tramitación continúa hasta el otorgamiento del registro.

b) *Que se halle otra igual o semejante sobre las que se ventile un procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación.* En tal supuesto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suspenderá el trámite de la marca; a petición de parte o de oficio, hasta que se resuelva dicho procedimiento. A este respecto, el solicitante puede asumir varias posturas:

- Alegar que la marca registrada con anterioridad es de su misma propiedad, con lo cual puede expedirse la marca vinculada a la otra, a condición de que hayan diferencias, en virtud de no poderse conceder registros duplicados.
- Argumentar una errónea interpretación del Instituto, en razón de no existir semejanza con otra marca.
- Obtener del dueño de la marca semejante anterior, la limitación a ciertos artículos, permitiendo que se conceda el nuevo registro para amparar mercancías que, aunque del mismo grupo, sean diversas.<sup>35</sup>

#### **4. OTORGAMIENTO DEL TÍTULO.**

Una vez que se han practicado satisfactoriamente los exámenes y cumplido con todos los requisitos legales, el Instituto procederá a expedir el título por cada marca, como constancia de su registro, en el cual se hará constar lo prevenido en el artículo 126 de la Ley de Propiedad Industrial, a saber:

---

<sup>35</sup> Cfr. SEPÚLVEDA, César, Op. cit., p. 140.



- I. *Número de registro de marca:*
- II. *Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta:*
- III. *Productos y servicios a que se aplicará la marca:*
- IV. *Nombre y domicilio del titular:*
- V. *Ubicación del establecimiento, en su caso:*
- VI. *Fechas de presentación de la solicitud: de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso: y de expedición: y*
- VII. *Su vigencia.*

En el caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, debe comunicarlo por escrito al solicitante, fundando y motivando su resolución.

Las resoluciones sobre los registros de marcas deben publicarse en la Gaceta, que es el órgano informativo mensual del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a efecto de que surta efectos frente a terceros, a partir del tercer día en que se ponga en circulación.

## **1.6. FORMAS DE TERMINACIÓN.**

En opinión de Joaquín Rodríguez Rodríguez,<sup>36</sup> el derecho al uso de la marca puede terminarse por: transcurso del plazo, por no usarse, por caducidad, por cancelación y por nulidad. A continuación explicamos estas causas.

**1. *Transcurso del plazo.*** En nuestro sistema mexicano de propiedad industrial no tiene aplicación el principio de la duración indefinida de las marcas,

---

<sup>36</sup> Cf. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, Op. cit., p. 43.

sino el de duración limitada, que es diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud (artículo 95). Ahora bien, lo que sí se autoriza es su renovación por periodos de la misma duración, sujeta a las siguientes condiciones:

- Deberá solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de su vigencia.
- Sólo procederá si el interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor a tres años, sin causa justificada.
- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger determinados productos o servicios, es suficiente con renovar en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previo pago de derechos (artículos 133 a 135).

2. **No uso.** El derecho al uso exclusivo de la marca se sustenta en su uso efectivo. Por ello, si no se usa durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procede la caducidad de su registro, excepción hecha que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiere usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias exigidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, verbigracia: restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes y servicios a los que se aplique la marca (artículo 130).

**3. Caducidad.** Jurídicamente, la caducidad implica, desde el punto de vista sustantivo, el no surgimiento de un derecho en virtud de no haberse realizado los actos necesarios para ello; en tanto que procesalmente implica “la pérdida de todos los derechos procesales por la inactividad de las partes, inactividad total y bilateral, una vez que transcurre determinado plazo que la ley señala”.<sup>37</sup> En el caso del registro de la marca, la caducidad “no implica la existencia de un vicio interno de la marca aparente, sino la incidencia sobre su existencia de factores externos derivados de la conducta, generalmente negligente, de su titular o de la dinámica del propio mercado”.<sup>38</sup>

De acuerdo al artículo 152 de la Ley de Propiedad Industrial, opera en dos casos:

- a) Cuando no se renueve en la forma que ya hemos señalado;
- b) Cuando haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.<sup>39</sup>

**4. Cancelación.** La cancelación del registro de la marca procederá de dos maneras:

- a) Si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de forma tal que en los medios comerciales y

---

<sup>37</sup> GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría General del Proceso, UNAM, México, 1980, p. 223.

<sup>38</sup> JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., Derecho Mercantil, Ariel, Barcelona, 1990, p. 532.

<sup>39</sup> Cfr. Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, Op. cit., p. 152.

entre el público, la marca haya perdido su carácter de medio para distinguir aquellos a los que se aplique (artículo 153).

b) A solicitud del titular de la marca registrada, en cualquier tiempo, haciéndola por escrito (artículo 154). En este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede requerir al solicitante que ratifique su solicitud, lo que pensamos obedece a la necesidad de que se tenga una certeza que esa es la voluntad del titular de la marca, dado que operará en su perjuicio.

**5. Nulidad.** La nulidad consiste en términos generales en invalidar y dejar sin efectos un acto, en virtud de no cumplirse con todos los requisitos exigidos por la ley. En el caso de las marcas, la nulidad del registro se presenta en las hipótesis previstas en el artículo 151 de la Ley de Propiedad Industrial, que Joaquín Rodríguez sintetiza en los siguientes términos:

“1a.) Haberse otorgado en contravención con las disposiciones legales en vigor en la fecha de su otorgamiento;

“2a.) Cuando sea igual o semejante en grado tal que puedan confundirse con otra que haya sido usada en el país con anterioridad a la fecha legal de la marca registrada, aplicada a los mismos productos o servicios, siempre y cuando el que haga valer el derecho de uso, demuestre haberlo hecho ininterrumpidamente y desde una fecha anterior a la declarada por el que la registró;

“3a.) Cuando la marca haya sido usada con anterioridad en el extranjero, en el mismo caso de la hipótesis anterior, si además del uso existe el registro y reciprocidad en el extranjero;

“4a.) El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud, y que sean esenciales;

“5a.) Cuando por error se hubiera concedido el registro existiendo otro válido que se considere invadido;

“6a.) Cuando el agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su propio nombre, de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se considerará como adquirido de mala fe”.<sup>40</sup>

Las acciones de nulidad derivadas de las causas indicadas podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta, salvo la primera y la sexta referidas, que podrán hacerse en cualquier tiempo, y la segunda, que será en un plazo de tres años.

Tales causas de terminación del registro de la marca deben hacerse mediante declaración administrativa por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a petición de parte interesada o del Ministerio Público de la Federación, cuando tenga algún interés la Federación (artículo 155 de la Ley de Propiedad Industrial).

---

<sup>40</sup> RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, Op. cit., p. 432.

## **CAPÍTULO SEGUNDO**

### **PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE MARCAS.**

Para la obtención del registro de marcas sobre productos y servicios, es preciso que el interesado satisfaga los requisitos de forma y fondo exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, siguiendo el procedimiento correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a fin de que éste haga la declaratoria correspondiente, otorgando la marca al interesado, y como consecuencia de ello, un derecho exclusivo de explotación sobre los productos y servicios que ampare la misma.

Sin embargo, en ocasiones surgen conflictos en materia de marcas, propiciados por el aprovechamiento, uso o explotación indebida de la marca por productores y prestadores de servicios que no gozan de ningún derecho, afectando a los legítimos titulares, surgiendo un conflicto entre las partes; o también el propio Instituto Mexicano de Propiedad Industrial percibe que existe alguna causa para declarar la nulidad, cancelación o caducidad de la marca, o se ha cometido alguna infracción administrativa prevista en la Ley de la materia.

Para poder solucionar tales controversias, es preciso substanciar el procedimiento contencioso administrativo previsto en la Ley de Propiedad Industrial, hasta llegar a la resolución administrativa formulada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por tanto, el objeto de este capítulo consiste en explicar los aspectos más relevantes de dicho procedimiento.

## 2.1. GENERALIDADES QUE ANTECEDEN A LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MARCAS.

Consideramos que antes de abocarnos al estudio del *procedimiento contencioso administrativo* en materia de marcas, a través del cual se ventilan las controversias sobre la nulidad, caducidad y cancelación de registros de marcas, o la comisión de alguna infracción administrativa, y que culminan con la resolución administrativa emitida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial al respecto, es preciso explicar algunos aspectos doctrinales en torno a lo que es la *función administrativa* y el *acto administrativo*, toda vez que el procedimiento señalado se desarrolla en ejercicio de dicha función, culminando con una resolución manifestada en un acto administrativo.

Comenzaremos por decir que, para que el Estado pueda cumplir adecuadamente con los fines que tiene encomendados, es preciso que realice una serie de funciones (entendidas estas como la forma en que va a desarrollar su actividad), siendo una de las más importantes precisamente la *función administrativa*, desarrollada formalmente por el Poder Ejecutivo y que define Andrés Serra Rojas como "la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo, se realiza bajo el orden jurídico y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos materiales, que tienen por finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con otros entes públicos o con los particulares, reguladas por el interés general y bajo un régimen de policía o control".<sup>41</sup>

Según Luis Humberto Delgadillo, la *función administrativa* se expresa "en el cumplimiento del mandato legal, con el fin de que el Estado realice sus

---

<sup>41</sup> SERRA ROJAS, Andrés, Op. cit., p. 67.

fines, ya sea en materia de policía, fomento o servicio, lo cual produce situaciones jurídicas individuales”.<sup>42</sup>

Tomando en cuenta los elementos derivados de las definiciones planteadas, podemos definir a la *función administrativa* como los actos materiales y jurídicos llevados a cabo por los órganos del Poder Ejecutivo, derivados de la aplicación de la ley a un caso concreto, creando situaciones jurídicas individuales.

Dentro de los órganos que desarrolla la función administrativa se encuentra la *Administración Pública*, que viene a ser “la parte de los órganos del Estado que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad Estatal que no desarrollan los otros Poderes (Legislativo y Judicial), su acción es continua y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con elementos personales, elementos patrimoniales, estructura jurídica y procedimientos técnicos”.<sup>43</sup>

Dicha Administración Pública es *estática*, por cuanto a los órganos encargados de desarrollar la función administrativa, y *dinámica*, respecto a la forma en que manifiesta dicha actividad, la cual desemboca en el acto administrativo, como manifestación de la voluntad del órgano administrativo, dotado de potestad legal. Dicho *acto administrativo* goza, en cierta medida, de la naturaleza jurídica del *acto jurídico* en materia civil, el cual constituye “la manifestación exterior de la voluntad que se hace con el fin de crear, transmitir,

---

<sup>42</sup> Cfr. DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto y Manuel Lucero Espinosa, Compendio de Derecho Administrativo, 2ª ed., Porrúa, México, 1996, pp. 34-35.

<sup>43</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel. Op. cit., p. 272.



modificar o extinguir una obligación o un derecho, y que produce el efecto deseado por su autor, porque el derecho sanciona esa voluntad".<sup>44</sup>

De lo anterior desprendemos que, para la existencia de un *acto jurídico* es menester:

- La existencia de la voluntad humana para que se produzcan consecuencias jurídicas, siendo ésta una diferencia sustancial con el hecho jurídico *stricto sensu*, ya que en éste no siempre interviene la voluntad del hombre (acontecimientos naturales), o no se quieren las consecuencias jurídicas (el delincuente no quiere que se le aplique la pena que es consecuencia de su conducta).
- Produce consecuencias jurídicas para quienes intervienen en él, consistentes en crear, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones.
- Que el Derecho le atribuya dichos efectos jurídicos a la manifestación exterior de la voluntad del hombre.

Es decir, así como el *acto jurídico* en materia civil crea, transfiere, modifica y extingue derechos y obligaciones, por la manifestación exterior de la voluntad, encaminada a tal fin, en el ámbito administrativo nos encontramos con que el *acto administrativo* es el mecanismo a través del cual los órganos de la Administración Pública manifiestan su voluntad, creando situaciones jurídicas individuales y concretas.

---

<sup>44</sup> GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. Derecho de las Obligaciones, 9ª ed., Porrúa, México, 1993, p. 149.

Así, para Manuel María Diez el *acto administrativo* constituye "una declaración unilateral de un órgano del Poder Ejecutivo en ejercicio de su función administrativa que produce efectos jurídicos en relación a terceros (...) desde el punto de vista formal es aquél que emana de un órgano administrativo, y en el aspecto material es todo aquél que tiene un contenido administrativo".<sup>45</sup>

En tanto que para Rafael Bielsa, el *acto administrativo* "es una decisión general especial, de una autoridad administrativa en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas".<sup>46</sup>

Por su parte, Miguel Acosta Romero estima que el *acto administrativo* "es una manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general".<sup>47</sup> Dicho autor sustenta su opinión en los siguientes argumentos:

1. El acto administrativo supone la existencia de una decisión unilateral previa por parte del titular del órgano de la administración, o de la ejecución de esa decisión con independencia del contenido y de la forma que posteriormente adopte el acto, y de que, el mismo afecte al sujeto pasivo y sea bilateral o multilateral.

---

<sup>45</sup> DIEZ, Manuel María, Derecho Administrativo, Tomo II, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1965, pp. 203-204.

<sup>46</sup> BIELSA, Rafael, Principios de Derecho Administrativo, 3ª ed., Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 75.

<sup>47</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel, Op. cit., p. 817.

2. Después que el órgano administrativo adopta la decisión unilateral, prosigue a expresar externamente su voluntad, lo que también efectúa unilateralmente, atendiendo a su carácter de autoridad dotada de imperio.

3. La decisión y voluntad son del órgano administrativo competente que actúa a través de su titular y en uso de la potestad pública, motivo por el cual el acto debe estar apegado a la ley.

4. Los efectos del acto administrativo van encaminados a crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos u obligaciones.

5. Es generalmente ejecutivo, entendiéndose por esto "el acto administrativo que tiene en sí, la potestad necesaria para su realización fáctica coactiva, en caso de que el sujeto pasivo no la cumpla voluntariamente. Y que además su ejecución puede ser llevada a cabo por la propia Administración Pública, sin necesidad de acudir al Poder Judicial para ello".<sup>48</sup>

6. Persigue el interés general, puesto que toda la actividad administrativa tiene por finalidad la realización del bien común.<sup>49</sup>

Con base en las anteriores opiniones, concluimos que el *acto administrativo* es una declaración unilateral de voluntad, emitida por un órgano de la Administración Pública competente, que tiene por objeto crear, transferir, modificar, extinguir, declarar y reconocer derechos y obligaciones, creando situaciones jurídicas concretas y particulares. De nuestra definición desprendemos sus siguientes características:

- Es una declaración unilateral de voluntad, puesto que la pronuncia un órgano administrativo, sin la concurrencia de alguna otra

---

<sup>48</sup> Ídem, p. 817.

<sup>49</sup> Cfr. *Ibidem*, pp. 817-818.

voluntad; por lo cual es válido afirmar se trata de un acto jurídico unilateral.

- Lo emite un órgano de la Administración Pública, por lo cual quedan excluidos los actos políticos (que no son jurídicos) y los emanados de los otros poderes (legislativo y judicial), aunque materialmente sean administrativos.
- El órgano emisor del acto administrativo debe ser competente, es decir, que cuente con las facultades y atribuciones legales para emitirlo válidamente.
- Tiene por objeto crear, modificar, transferir, extinguir, declarar y reconocer derechos y obligaciones, aspecto en el cual tiene una similitud innegable con el acto jurídico civil, aunque éste es menos limitado en cuanto a sus efectos ya que no declara ni reconoce derechos y obligaciones, sino sólo crea y transfiere (a través del contrato) y modifica y extingue (por medio del convenio *stricto sensu*).
- Crea situaciones jurídicas concretas y particulares, ya que el acto administrativo, por regla general, va encaminado a producir efectos jurídicos en la esfera individual del gobernado y no de la comunidad.

Después de habernos referido *grosso modo* a la función y al acto administrativos, explicaremos en qué consiste el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, para lo cual juzgamos necesario hacerlo comenzando por definir lo que es *procedimiento* en general. En su connotación gramatical equivale a una “sucesión de actos que se realizan con el objeto de alcanzar alguna finalidad jurídica: adoptar una decisión, emitir una resolución, imponer una sanción no penal, etc. (...) la voz *procedimiento* presenta una

compleja neutralidad doctrinal, sin connotar naturaleza jurisdiccional o de otro tipo – administrativa o legislativa, por ejemplo – y circunscribiéndose a poner de relieve lo externo y visible de una pluralidad encadenada de actos, los trámites”.<sup>50</sup>

Nos parece por demás interesante la definición apuntada, ya que nos permite comprender que no se trata de un concepto jurídico que tenga aplicación únicamente al proceso jurisdiccional (en cuyo caso vendría a ser una serie de actos ordenados y concatenados encaminados a resolver la *litis* planteada ante el órgano jurisdiccional), sino a todo el campo del derecho en que se persigue una finalidad concreta mediante la realización de un conjunto de actos concatenados entre sí. De tal manera, existen procedimientos sin que necesariamente haya procesos; por tanto, el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas que nos ocupa es precisamente un procedimiento, en virtud de que como lo iremos explicando, implica la realización de una serie de actos previstos en la ley que persigue una finalidad concreta: que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ante el cual se ventila aquél, emita una resolución sobre la solicitud de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa de la marca.

Según Eduardo Pallares, el *procedimiento* es “el modo como va desenvolviéndose el proceso, los trámites a que está sujeto, la manera de substanciarlo, que puede ser ordinaria, sumaria, sumarísima, breve o dilatada, escrita o verbal, con una o varias instancias, con periodo de prueba o sin él y así sucesivamente...”<sup>51</sup> Esta definición de procedimiento está enfocada como forma de realización de un proceso.

---

<sup>50</sup> Diccionario Jurídico Espasa, Espasa, Madrid, 1999, P. 799.

<sup>51</sup> PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 20ª ed., Porrúa, México, 1990, p. 280.

Para José Ovalle Favela, el *procedimiento* es “una serie de actos y hechos procesales, los cuales tienen una realización formal, espacial y temporal”.<sup>52</sup> Igual que la anterior definición, presentan el inconveniente de referirse a actos ordenados y concatenados, pero integrantes de un proceso.

Con base a lo dicho, podemos decir que, jurídicamente, el procedimiento *in genere* consiste en una serie de pasos ordenados y concatenados encaminados a un fin; mientras que desde una perspectiva procesal, equivale al conjunto de actos integrantes del proceso, que deben desarrollarse para hacer factible la aplicación de la norma abstracta al caso concreto, para resolver la controversia.

Una vez definido el *procedimiento*, toca el turno de hacer lo propio con el *procedimiento administrativo*. Sobre tal cuestión, Gabino Fraga comenta: “ese conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo es lo que constituye el procedimiento administrativo”.<sup>53</sup>

En concepto de Andrés Serra Rojas, el *procedimiento administrativo* “es la forma o manera como actúa o se conduce legalmente la Administración Pública y los particulares en sus relaciones con ella”.<sup>54</sup>

Miguel Acosta Romero comenta que el *procedimiento administrativo* “es todo el conjunto de actos señalados en la ley, para la producción del acto administrativo (procedimiento previo), así como la ejecución voluntaria y la ejecución forzosa, ya sea internas o externas”.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> OVALLE FAVELA, José, *Derecho Procesal Civil*, Harla, México, 1995, p. 7.

<sup>53</sup> FRAGA, Gabino, *Derecho Administrativo*, 36ª ed., Porrúa, México, 1997, p. 49.

<sup>54</sup> SERRA ROJAS, Andrés, Op. cit., p. 288.

<sup>55</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel, Op. cit., p. 887.

Así, es dable afirmar que el *procedimiento administrativo* constituye el conjunto de formalidades que deben seguirse en la relación establecida entre la Administración Pública y los administrados, para hacer válida la emisión y ejecución del acto administrativo.

Pasando a referirnos al *procedimiento contencioso administrativo* diremos que, en ocasiones existen controversias derivadas de la función administrativa, como puede acontecer con el uso, explotación o aprovechamiento de una marca por persona no autorizada legalmente para ello, en cuyo caso se solicita la nulidad, cancelación o caducidad del registro de una marca, precisamente mediante el procedimiento administrativo previsto en la ley, a través del cual se soluciona la cuestión conflictiva.

Así, el *procedimiento contencioso administrativo*, en opinión de Humberto Delgadillo y Manuel Lucero, “es el procedimiento que se sigue ante un tribunal u organismo jurisdiccional, situado dentro del Poder Ejecutivo o del Judicial, con el objeto de resolver de manera imparcial las controversias entre los particulares y la administración pública...”<sup>56</sup>

Andrés Serra Rojas considera que es “es un procedimiento de tipo jurisdiccional, que implica la afectación de un interés particular y en ocasiones de un interés público como en el procedimiento de lesividad, y es la forma o manera de actuar o de conducirse en juicio, ante tribunales administrativos o ante tribunales judiciales, que conozcan de las controversias de los particulares por un acto de la Administración que los agravia (...) es una forma de control de los actos

---

<sup>56</sup> DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto y Manuel Lucero Espinosa, Op. cit., p. 161.

administrativos y constituye una revisión jurisdiccional o proceso de impugnación de los actos administrativos ineficaces”.<sup>57</sup>

Aunque en el caso del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas no es propiamente un proceso, ni implica un conflicto entre administración y administrados, sino entre quien es titular o beneficiario legal de la marca y quien la explota, usa o aprovecha en forma indebida. Por tanto, mediante el seguimiento del procedimiento previsto en la Ley de Propiedad Industrial y substanciado ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es como puede resolverse tal controversia de carácter administrativa en materia de marcas, el cual se caracteriza por una serie de formalidades y requisitos que deben observarse hasta concluir en la resolución.

## 2.2. FORMALIDADES.

La Ley de Propiedad Industrial, en su Título Sexto, Capítulo I, *De los Procedimientos Administrativos*, contiene una serie de reglas generales aplicables a todos los procedimientos previstos en ella, y que obviamente lo son igualmente al contencioso administrativo en materia de marcas. Igualmente, en su Capítulo II regula el *Procedimiento de Declaración Administrativa* de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, en donde también prevé otras formalidades que deben revestir las actuaciones procedimentales, de tal forma que vinculando ambas disposiciones, entresacamos las formalidades que debe revestir el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas.

Hemos de advertir desde este momento que la regulación del procedimiento contencioso administrativo es bastante concreta, por lo que el

---

<sup>57</sup> SERRA ROJAS, Andrés. Op. cit., p. 289.



legislador trató de subsanar el hecho de no haberlo normado de forma más amplia, autorizando la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, situación que explicaremos oportunamente.

Por principio de cuentas hemos de decir que, a diferencia de lo que acontece en los procesos civiles, laborales, mercantiles, etcétera, en que debe ejercitarse la *acción* como un derecho público subjetivo de que gozan los gobernados para incitar a los tribunales jurisdiccionales a que conozcan y resuelvan sobre el litigio que se les presenta, aplicando la norma abstracta al caso concreto, tratándose del procedimiento de declaración administrativa en materia de marcas, el mismo puede iniciarse de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación. La problemática que apreciamos es que la Ley de Propiedad Industrial no señala en qué casos procede de oficio o a petición del Ministerio Público.

El procedimiento administrativo se inicia con la presentación de una *solicitud* que, aparte de interponerse por escrito, en idioma español y estar firmadas por el interesado o su representante legal, deben satisfacerse los requisitos previstos en el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial, que enseguida analizamos:

***1. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante.*** Se refiere al nombre de la persona que tiene un interés jurídico en el procedimiento de declaración administrativa, o sea, a quien le puede afectar la resolución administrativa emitida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, actuando por sí o a través de un representante legal. Resulta importante comentar que en el caso de actuar a través de mandatario, la forma de acreditar la

*personería*, es decir, la “legitimación procesal y correcta representación procesal”,<sup>58</sup> está sujeta a ciertas reglas, a saber:

- Si es persona física el mandante, mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos;
- Mediante poder notarial o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor, cuando se trate persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante; y
- Si el mandante es persona moral extranjera, por medio de poder otorgado conforme a la ley aplicable del lugar donde se otorgue o a los tratados internacionales.

**II. Domicilio para oír y recibir notificaciones.** La notificación es “un acto procesal por medio del cual se hace saber en forma legal una resolución judicial”.<sup>59</sup> Es decir, constituye un medio de comunicación procedimental, a través del cual se le hace sabedor a las partes en juicio acerca de una determinada resolución de la autoridad jurisdiccional, como puede ser un decreto, un auto o una sentencia. En el caso del procedimiento administrativo, el señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones le permite al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial saber el lugar en el cual puede hacer del conocimiento a los interesados acerca de las resoluciones que legalmente deban notificárseles.

Dichas notificaciones se harán por correo certificado con acuse de recibo al domicilio señalado. Igualmente, las notificaciones personales se harán

---

<sup>58</sup> GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría General del Proceso, UNAM, México, 1985, p. 206.

<sup>59</sup> PÉREZ PALMA, Rafael, Guía de Derecho Procesal Civil, 8ª edición, Cárdenas Editores y Distribuidores, México, 1988, p. 169.

personalmente en aquél, en las oficinas del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial o por publicación en la Gaceta del citado Instituto.

**III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.** Este requisito es fundamental a efecto de hacerle saber a la parte contra la cual el solicitante promueve el procedimiento administrativo o quien representa sus intereses, sobre el mismo, a efecto de respetarle su garantía de ser oído y vencido.

**IV. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos.** Esto equivale a las prestaciones reclamadas por el actor en su demanda, consistente en la manifestación que haga el solicitante acerca de la pretensión que persigue con el procedimiento contencioso administrativo, que puede consistir en que el Instituto Mexicano declare la nulidad, caducidad o cancelación del registro marcario, o imponga la sanción a quien haya incurrido en la infracción administrativa.

**V. La descripción de los hechos.** Toda pretensión del solicitante debe estar sustentada en ciertos hechos, los que si bien la ley no señala cómo deben ser narrados, entendemos que serán en forma clara, concisa, ordenada, señalando circunstancias de modo, tiempo y lugar, de modo que la parte contraria pueda saber con certeza lo que se le está reclamando, haciendo una mejor defensa de sus derechos. Refiriéndonos concretamente al procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, la relación de los hechos debe enfocarse a acreditar la procedencia de la nulidad, caducidad o cancelación de la marca, o la comisión de la infracción administrativa.

**VI. Los fundamentos de derecho.** El solicitante debe señalar los preceptos jurídicos sustantivos y adjetivos aplicables al caso concreto, que sirvan

de sustento a la petición de nulidad, caducidad o cancelación de la marca o imposición de la sanción a quien cometió la infracción administrativa.

A la solicitud de declaración administrativa deben acompañarse, en originales o copias certificadas, los documentos base de la acción, así como las pruebas correspondientes, pues de presentarse éstas últimas posteriormente no se admitirán, salvo que fueren supervenientes, es decir, aquellas cuya existencia se desconocía al momento del ofrecimiento.

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

Si el solicitante no cumple con los requisitos referidos en el artículo 189 de la Ley en estudio o no exhibe el documento para acreditar su personalidad el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial le requerirá, por una sola vez, para subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones correspondientes, en un plazo de ocho días, *so pena*, para el caso de no hacerlo, que se deseche la solicitud. La misma consecuencia jurídica acarreará el registro de la marca, base de la acción, que no esté vigente.

### **2.3. PARTES E INTERÉS JURÍDICO.**

En todo proceso existe un conflicto de intereses entre dos partes opuestas: el actor y el demandado; el que ejercita la acción y el que opone excepciones y defensas para desvirtuarlas. Cada una de ellas persigue una

pretensión opuesta, que es subordinar el interés ajeno al propio, y que la resolución que dicte la autoridad jurisdiccional sea favorable a sus intereses. En el caso del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, también existen partes en conflicto: la que presenta la solicitud y aquella contra la cual va dirigida. Antes de ahondar en ello, nos parece conveniente definir lo que procesalmente se entiende por *parte*.

De acuerdo a José Becerra Bautista, *parte* “es la persona que exige del órgano jurisdiccional la aplicación de una norma substantiva a un caso concreto, en interés propio o ajeno”.<sup>60</sup> El carácter de *parte* puede recaer en una persona física o moral.

El concepto de *parte* puede apreciarse desde dos perspectivas:

a) *En sentido formal*, equivale a aquellas personas que están capacitadas para actuar, por sí, en el proceso persiguiendo una resolución jurisdiccional que podrá afectarlos concretamente y en forma particular en su esfera jurídica, así como las “que cuentan con atribuciones, dadas por la ley, para impulsar la actividad procesal, con objeto de obtener la resolución jurisdiccional que vendrá a afectar la esfera jurídica de otras personas: las partes materiales”.<sup>61</sup> Por ende, *parte formal* es aquella que interviene en un proceso para defender intereses propios o en representación de otra persona.

b) *En sentido material*, “se refiere al sujeto del nexo material o de fondo que está por debajo o atrás del proceso, aquella persona a la cual el resultado del proceso, la probable sentencia, estará en posibilidad de afectarle su

---

<sup>60</sup> BECERRA BAUTISTA, José, El Proceso Civil en México, 16ª ed., Porrúa, México, 1999, p. 20.

<sup>61</sup> GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 197.

ámbito jurídico en una forma particular y determinada”.<sup>62</sup> En tal sentido, podemos decir que *parte material* únicamente pueden serlo el actor y el demandado, puesto que sólo a ellos les afectará, en su perjuicio o beneficio, la resolución de fondo pronunciada por el órgano jurisdiccional.

A nosotros nos interesa únicamente referirnos a las partes materiales, es decir, al actor y al demandado, que son quienes pueden ejercitar la acción y oponer las excepciones y defensas, respectivamente. En el caso del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, la parte que lo promueva mediante la solicitud respectiva, debe acreditar su *interés jurídico*.

Así por ejemplo, si la solicitud tiene por objeto perseguir a los infractores de una marca, debe acreditarse que se es el legítimo titular de la misma, y que su uso, aprovechamiento o explotación por parte de aquellos le causa un daño; porque de no ser así, faltaría el interés para promover y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no tendría por qué seguir el procedimiento contencioso en un asunto que careciera de un fin práctico visible o que no beneficia a nadie.

César Sepúlveda plantea un ejemplo en que tiene lugar el *interés jurídico*:

“... cuando alguien desea nulificar una marca que le impide registrar la suya, debe solicitar ésta última y una vez que surja la anterioridad y se le comunica ella, nace su acción para invalidarla. De otro lado, no posee interés jurídico quien ha dejado de ser titular por operación de caducidad, o a quien se le

---

<sup>62</sup> Ídem. p. 199.

ha nulificado una marca (...) De surte que se puede apuntar como requisito imprescindible que los derechos estén vigentes”.<sup>63</sup>

Complementando la idea del *interés jurídico*, a continuación citamos la siguiente tesis jurisprudencial:

**MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERÉS JURÍDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA.** *Conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la Secretaría de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada Ley, el trámite del registro de una marca implica todo un procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisión de la Secretaría en la que se otorga o niega el registro solicitado, por ende, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada que representa un obstáculo para la obtención de su pretensión, pues dicho interés surge no sólo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un estado de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas. (Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, Tesis J/2º. 71/95, p. 249. Tesis de jurisprudencia 71/95. Aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en sesión pública de 20 de*

---

<sup>63</sup> SEPÚLVEDA, César, Op. cit., p. 197.

***octubre de 1995, por unanimidad de cinco votos de los ministros: Presidente Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano).***

Dicho lo anterior, podemos decir que las *partes materiales* en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas son: a) El actor, que es la persona (física o moral) que interpone su acción a través de su solicitud de nulidad, caducidad o cancelación de la marca, o de la infracción administrativa, la cual debe satisfacer los requisitos de fondo y forma que hemos precisado anteriormente; b) El demandado, que será el titular afectado o el presunto infractor, contra quien se incoará el procedimiento señalado. Es decir, el demandado puede asumir ambos caracteres, dependiendo de la prestación reclamada por el actor, ya que si por ejemplo tiene por objeto que el Instituto declare la caducidad de la marca, le estará afectando su registro ya existente; en tanto que si demanda la nulidad de la marca, por virtud de haberse otorgado en contravención a las disposiciones legales, nos encontramos con que el demandado asume la calidad de presunto infractor. En otras palabras, el carácter que tenga el demandado estará determinado por los hechos en que apoye su solicitud el actor y las pretensiones que reclame.

Al demandado debe notificársele en el domicilio señalado por el actor, la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación de la marca, o la comisión de la infracción administrativa, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga. En caso de no habersele podido notificar por cambio de domicilio, desconociéndose el nuevo, la notificación se hará a costa de quien intente la acción por medio de publicación en el Diario Oficial y en un periódico de los de mayor circulación de la República por una sola vez, en las cuales se dará a conocer un extracto de la solicitud de



declaración administrativa y el señalamiento del plazo referido para que la conteste.

Si el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial inicia de oficio el procedimiento de declaración administrativa, la notificación al demandado se hará en el domicilio contenido en el expediente y de haber variado, en la forma indicada anteriormente.

Una vez que el titular afectado o el presunto infractor han sido notificados, deben producir su contestación a la solicitud, cuyas manifestaciones deben contener los requisitos previstos en el artículo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial, que a continuación analizamos:

***I. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante.*** Estos son los datos que sirven para identificar al demandado o representante, el cual debe acreditar su personalidad en la forma indicada para el actor, aspecto que ya explicamos anteriormente.

***II. Domicilio para oír y recibir notificaciones.*** Aunque la ley no lo señala expresamente, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, inferimos que de no señalar domicilio el demandado, las demás notificaciones se le harán por medio de la Gaceta del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.

***III. Excepciones y defensas.*** El demandado tiene derecho a contradecir u oponerse a las pretensiones del solicitante, para lo cual la ley le faculta para oponer excepciones y defensas. Las primeras son “las cuestiones concretas que el demandado plantea frente a la pretensión del actor, con el objeto

de oponerse a la continuación del proceso, alegando que no se han satisfecho los presupuestos procesales o con el fin de oponerse al reconocimiento por parte del juez, de la fundamentación de la pretensión de la parte actora, aduciendo la existencia de hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la relación jurídica invocada por el demandante...”.<sup>64</sup>

Existen dos clases de excepciones:

- a) *De fondo o substanciales*. Son aquellas que tienen por objeto atacar el derecho sustantivo invocado por la parte actora.
- b) *Excepciones dilatorias*. Son las que tienen por objeto atacar el procedimiento, a fin de paralizarlo.

Por lo que respecta a las *defensas*, algunos autores consideran que se trata de simples negaciones formuladas por el demandado contra las pretensiones o hechos invocados por el actor. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que las *defensas* o *excepciones impropias* “se apoyan en hechos que en sí mismos excluyen la acción, de modo que una vez comprobados por cualquier medio, el juez está en deber de estimarlas de oficio, invóquelas o no el demandado (...) Son ejemplo de excepciones impropias o defensas, el pago, la novación, la condonación del adeudo, etcétera”.<sup>65</sup>

Aunque la Ley de la Propiedad Industrial no determina cuáles son las excepciones y defensas que el demandado puede oponer en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, entendemos que lo serán todas aquellas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, verbigracia: la

---

<sup>64</sup> OVALLE FAVELA, José, Op. cit., p. 77.

<sup>65</sup> Ibidem, p. 90.

falta de personalidad del actor, la de incompetencia, la *litis pendencia*, la conexidad de causa, la falta de acción y de derecho, entre otras.

**IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa.** En forma similar a como se contesta una demanda, el demandado debe referirse a todos y cada uno de los hechos, afirmándolos, negándolos o ignorándolos por no ser hechos propios, pero sin dejar de contestarlos, porque se le tendrá por contestada en sentido afirmativo.

**V. Fundamentos de derecho.** El demandado debe señalar los preceptos en que sustenta su escrito de contestación a la solicitud.

Una vez que el demandado haya pronunciado su contestación o transcurrido el plazo sin que lo haya hecho, se tendrá por fijada por la *litis* sobre la cual versará el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, pasándose al período de pruebas, que analizamos en el punto siguiente.

## **2.4. PRUEBAS.**

Antes de explicar la regulación que la Ley de la Propiedad Industrial hace respecto a las pruebas en el procedimiento de declaración administrativa en materia de marcas, estimamos prudente plantear algunas generalidades en torno a la *prueba*. Sobre ello, hemos de decir que constituye un elemento primordial en cualquier proceso, de la naturaleza que sea, en virtud de que al juzgador le permite allegarse de los elementos de juicio suficientes para emitir su fallo; pero además a las partes les permite demostrar los hechos fundatorios de sus acciones y excepciones.

De tal guisa, la *prueba* resulta fundamental en el juicio, a fin de que el órgano jurisdiccional pueda llegar a una verdad formal sobre los hechos, lo que equivale a solucionar el litigio sometido a su conocimiento y decisión con base en lo probado por las partes, como fundamento de sus acciones y excepciones, siguiendo las reglas que en materia de valoración de pruebas establece la legislación adjetiva.

Etimológicamente, el vocablo *prueba*, proviene "del latín *probo* que significa bueno, honesto y *probatium* que quiere decir recomendar, aprobar, experimentar y patentizar, hacer fe".<sup>66</sup>

Doctrinalmente, José Ovalle Favela le asigna tres significados a la prueba, a saber:

- 1) Para designar los medios de prueba, es decir, los instrumentos con los que se pretende lograr el cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos en el proceso.
- 2) Para referirse a la actividad tendiente a lograr ese cercioramiento, independientemente de que este se logre o no.
- 3) Para aludir al resultado positivo obtenido con la actividad probatoria; cuando se ha logrado efectivamente el cercioramiento del juzgador.<sup>67</sup>

Luego, para Ovalle Favela la prueba puede apreciarse desde tres perspectivas: como medio, como actividad y como finalidad.

---

<sup>66</sup> CERVANTES MARTINEZ, J. Daniel, Innovaciones tecnológicas, como medios de pruebas en el Derecho Procesal Mexicano, Angel Editor, México, 1999, p. 18.

<sup>67</sup> OVALLE FAVELA, José, Op. cit., p. 101.

Isidoro Eisner también le da varios significados al vocablo *prueba*, para quien implica:

- Un medio o instrumento, cuando se habla de "ofrecer pruebas" como la testimonial, inspección judicial, etc.
- Un procedimiento, cuando se alude a la prueba durante el período probatorio.
- Un resultado, en el caso de que se afirma que algo está probado, en virtud de haber sido suficientemente acreditado como cierto.<sup>68</sup>

Carlos Arellano García, por su parte, estima que la *prueba* "es la justificación de la veracidad de los hechos en que se fundan las pretensiones y los derechos de las partes en un proceso instaurado ante un órgano que desempeñará una función jurisdiccional desde el punto de vista material... es el conjunto de elementos de conocimiento que se aportan en el proceso y que tienden a la demostración de los hechos o derechos aducidos por las partes, con sujeción a las normas jurídicas vigentes".<sup>69</sup>

Atendiendo a lo anterior, podemos afirmar que la *prueba* es el instrumento del cual se valen las partes para demostrar sus acciones y excepciones e influir en el ánimo del juzgador; pero también el elemento que le permite a éste tener por comprobados los hechos afirmados por las partes, como presupuesto para dictar su fallo. Dicho de otra manera, es el instrumento en que está contenido la prueba (medio); los actos procesales a través de los cuales se

---

<sup>68</sup> Cfr. EISNER, Isidoro, La Prueba en el Proceso Civil, 2ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, p. 40.

<sup>69</sup> ARELLANO GARCÍA, Carlos, Derecho Procesal Civil, 6ª ed., Porrúa, México, 1998, pp. 217 y 220.

ofrece y desahoga (procedimiento) y lo que se consigue con ella, o sea, influir favorablemente en el ánimo del juzgador (finalidad).

Lo dicho anteriormente tiene cabida respecto al procedimiento administrativo en materia de marcas, dado que las partes tienen que ofrecer los medios de prueba con los cuales acreditar sus acciones, excepciones y defensas. En el caso del actor, debe ofrecer las pruebas con su escrito de solicitud, porque como lo apuntamos oportunamente, sólo le serán aceptadas posteriormente las supervenientes; y en caso de que alguna prueba documental obre en el archivo del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, puede solicitar se expida copia certificada o pedir el cotejo respectivo. Tratándose del demandado, las pruebas debe ofrecerlas en su escrito de contestación a la solicitud, aunque excepcionalmente el artículo 198 de la Ley de Propiedad Industrial plantea un caso en que puede otorgarse al titular afectado o presunto infractor un plazo adicional de quince días para presentar pruebas, cuando no pueda hacerlo en su escrito de contestación por encontrarse las mismas en el extranjero, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.

Cuando el titular afectado y el presunto infractor hayan presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial podrá ordenar a ésta la presentación de dicha prueba, con apego a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial respecto a la marca de que se trate.

En torno a los medios de prueba que pueden ofrecer las partes, el artículo 192 del citado ordenamiento señala que son admisibles todos, salvo la

confesional y la testimonial (excepto cuando estén contenidos en documental) y las que sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres. Inclusive el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial puede valerse de los medios de prueba que considere menester para comprobar hechos constitutivos de violación a alguno de los derechos protegidos por la ley (en los que están los marcarios) o en los procedimientos de declaración administrativa.

Ahora bien, la Ley de Propiedad Industrial no enumera los medios de prueba a ofrecer, las reglas aplicables para su ofrecimiento, preparación y desahogo, ni tampoco los criterios de valoración, limitándose el artículo 192 de la Ley de Propiedad Industrial a señalar únicamente que se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciataria. En tal sentido, consideramos que son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

## **2.5. SUPLETORIEDAD.**

En el desarrollo del presente capítulo hemos reiterado insistentemente que debido a una regulación incompleta que hace la Ley de Propiedad Industrial acerca del procedimiento contencioso administrativo, sucede que se tiene que aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en todo lo que no se le oponga; esto, con fundamento en lo ordenado en el artículo 187 de la ley referida. De esta manera, a título de ejemplo, si como hemos dicho no se señalan las reglas generales a aplicar en el ofrecimiento, preparación, desahogo y valoración de las pruebas, debe estarse a lo que ordena el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Independientemente de que nos merezca críticas el hecho que el legislador no hubiera previsto un procedimiento contencioso administrativo aplicable a los conflictos suscitados en materia de marcas y de otros derechos protegidos por la Ley de Propiedad Industrial, regulado en forma amplia, sin que hubiere sido necesario aplicar supletoria e insistentemente al Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la naturaleza distinta de uno u otro procedimiento, consideramos que es preciso saber qué es la supletoriedad, su finalidad y los casos en que opera, a efecto de comprender su función y límites en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas.

Para comenzar esta disertación, debemos partir de la premisa que las leyes no son perfectas por el hecho de ser consecuencia de un obrar humano (imperfecto por naturaleza) y que en ocasiones, por desconocimiento jurídico o negligencia del legislador, la legislación presenta lagunas o imprecisiones respecto a alguna institución o figura jurídica contemplada en aquella, que es preciso aclarar para encontrar su verdadera *ratio legis*, para de este modo hacer su correcta interpretación y que los órganos encargados de aplicarla cuenten con mayores elementos de juicio para resolver las controversias que se les presenten en forma precisa y justa.

La supletoriedad de la ley, "es una institución que opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentre regulada en forma clara y precisa, por lo que es necesario recurrir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades; y es un principio de derecho que la supletoriedad respecto de un ordenamiento por otro, el que se pretende suplir, lo



admita expresamente en alguno de sus artículos, y que, además señale la jerarquía de los estatutos aplicables".<sup>70</sup>

Lo anterior es corroborado por el siguiente criterio jurisprudencial:

**SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUANDO OPERA.** *La supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo una figura en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. (Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Precedentes: Amparo Directo 2276/88. Marbo Glas, S.A. 31 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Pérez de León Espinosa. Secretaria: Adela Domínguez Salazar).*

En el caso del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas la Ley de Propiedad Industrial autoriza expresamente en su artículo 187 la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en todo lo que no se le oponga.

La supletoriedad de la ley no es una institución que opere de forma arbitraria, sino que está sujeta a la satisfacción de determinados requisitos, como lo contempla la siguiente tesis jurisprudencial:

**SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE.** *Los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de una norma respecto de otras, son: a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente; b) La previsión de la institución jurídica de que se trate en el ordenamiento objeto de supletoriedad; c)*

---

<sup>70</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel, et. al., Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, comentadas, 1ª ed., Porrúa, México, 1996, p. 194.

*Que no obstante esa prevención, 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 cualquier modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra. (Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Precedentes: Amparo directo 1433/92. Gilberto Flores Aguilar y otra. 26 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Villa Gómez. Secretaria: Ana María Serrano Oseguera).*

Nos parece bastante ilustrativa para comprender que la supletoriedad sólo se aplica para dos fines:

- a) Para integrar una omisión en la ley; y
- b) Para interpretar sus disposiciones.

Vemos así la innegable importancia que reviste la supletoriedad de la ley para llenar esos vacíos jurídicos que impiden la correcta comprensión de la norma. Sin embargo, tal invocación de la supletoriedad no opera de forma automática con sólo solicitarla el litigante o aplicarla el juez, sino que debe ser sometida a ciertos requisitos que garantizan su adecuada aplicación.

## **2.6. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.**

Una vez que desahogadas las pruebas aportadas por las partes en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial procederá a emitir la resolución administrativa que proceda, resolviendo el fondo del asunto controvertido. Antes de proseguir,

precisamos saber lo que es una *resolución*. Sobre el particular, Cipriano Gómez Lara comenta que la *resolución judicial* es “toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal en el curso de una causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, sea a instancia de parte o de oficio”.<sup>71</sup> Aunque esta definición tiene aplicación a las resoluciones emanadas de un órgano judicial, consideramos que es válida aplicarla al ámbito del contencioso administrativo en materia de marcas, pues aún cuando el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial no tiene tal carácter, si emite decisiones durante la secuela procedimental, no sólo resolviendo el fondo, sino también de mero trámite.

Tomando en cuenta que la Ley de Propiedad Industrial es omisa respecto a cuáles son las resoluciones que puede pronunciar el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial durante la substanciación del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, nos tenemos que remitir por enésima ocasión al Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual contempla las siguientes:

- a) Decretos, que son simples determinaciones de trámites;
- b) Autos provisionales, que son determinaciones que se ejecutan provisionalmente;
- c) Autos definitivos, son las decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio;
- d) Autos preparatorios, las resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenando, admitiendo o desechando pruebas;

---

<sup>71</sup> GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 287.

- e) Sentencias interlocutorias, que son las decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia;
- f) Sentencias definitivas.

De todas las resoluciones referidas, únicamente nos interesa referirnos a la sentencia, es decir, a la resolución definitiva que "es la resolución judicial en virtud de la cual el órgano jurisdiccional competente, aplicando las normas al caso concreto, decide la cuestión planteada por las partes".<sup>72</sup> Es decir, la resolución definitiva dictada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas podemos considerarla como una auténtica sentencia, toda vez que emita una declaración administrativa que dilucidará el conflicto sometido a su conocimiento, con base a los hechos y pruebas aportadas por las partes, de modo que decidirá si el solicitante probó su solicitud y el demandando sus excepciones o defensas, absolviendo o condenando a las pretensiones reclamadas. Por tanto, la resolución administrativa del Instituto decidirá si es procedente declarar la nulidad, caducidad o cancelación de la marca, o imponer la sanción a quien cometió la infracción administrativa, dependiendo de la pretensión que hubiere planteado en su solicitud promovida por el actor.

Conviene reparar en que la doctrinalmente existen varias clases de sentencias, verbigracia: constitutivas, de condena, declarativas. Sin embargo, en el caso de la resolución administrativa definitiva pronunciada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, es de naturaleza *declarativa*, no sólo porque el procedimiento contencioso administrativo se denomina precisamente de "Declaración Administrativa", sino porque aquella se limita a declarar si es o no

---

<sup>72</sup> CASTILLO LARRAÑAGA, José y Rafael de Pina Vara, Instituciones de Derecho Procesal Civil, 23ª ed., Porrúa, México, 1997, p. 342.

procedente la cancelación, nulidad o caducidad de la marca, o si el demandado incurrió en la comisión de una infracción administrativa, mas no impone alguna conducta al condenado o crea situaciones jurídicas nuevas.

En otras palabras, si las sentencias declarativas “tienen por objeto único determinar la voluntad de la ley en relación al objeto deducido en juicio por las partes”,<sup>73</sup> es decir, definir autoritariamente por resolución de la autoridad competente una situación de incertidumbre sobre la existencia o las modalidades de un derecho, tenemos que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial declara a través de la resolución administrativa de fondo si es procedente que a una persona física o moral se le cancele, anule o caduque su registro de marca y, consecuentemente, se tengan por extinguidos los derechos exclusivos de uso, aprovechamiento o explotación sobre aquella; o que se le imponga la sanción prevista en la Ley de la materia por haber cometido una infracción administrativa.

Es decir, si los medios de prueba aportados sirvieron para tener por comprobados los requisitos para que proceda lo pedido; o si por el contrario, no se acreditó la acción.

Tocante a la estructura de la resolución definitiva dictada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, para variar, no los prevé la Ley de Propiedad Industrial; empero, consideramos que deben serle aplicables las reglas que doctrinalmente se aplican a las sentencias, las cuales están integradas de las siguientes partes: preámbulo, resultandos, considerandos y puntos resolutivos.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> BECERRA BAUTISTA, José, Op. cit., p. 209.

<sup>74</sup> GOMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 290.

a) En el *preámbulo* se establecen los datos identificatorios del proceso de que se trate, verbigracia: lugar y fecha, el tribunal del que dimana la resolución, los nombres de las partes y la clase de juicio de que se trate.

b) Los *resultandos* son una mera referencia que hace el juzgador acerca de los aspectos más importantes del asunto como son los hechos afirmados por las partes en su demanda y contestación de la misma; las pruebas ofrecidas para acreditar sus afirmaciones y en general los argumentos esgrimidos para acreditar su respectiva acción y excepciones y defensas.

c) Los *considerandos*, como su nombre lo indica, son consideraciones o razonamientos vertidas por el juzgador acerca de las afirmaciones, alegaciones y pruebas rendidas por las partes, que le permite llegar a conclusiones concretas.

d) Los *puntos resolutivos* son proposiciones concretas en que se determina el sentido del fallo, si es favorable al actor o al demandado. En suma, se resuelve en forma concreta el caso planteado.

De tal suerte, la resolución definitiva dictada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial debe contener los datos de identificación del expediente en que se actúe; un extracto de las actuaciones más importantes desarrolladas durante la substanciación del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas; las argumentaciones lógico-jurídicas en torno a lo alegado o probado por las partes y el sentido de la resolución.

Por cuanto a los requisitos substanciales de la sentencia, la mayoría de los tratadistas, entre los que se cuentan José Ovalle Favela y Cipriano Gómez Lara, coinciden en que son: la congruencia, la motivación y la exhaustividad.

a) La *congruencia* de la sentencia implica que lo resuelto por el juez sea acorde y tenga relación con lo afirmado, pedido y probado por las partes, por lo que aquél no puede resolver sobre hechos o pretensiones no esgrimidas por los contendientes.<sup>75</sup>

b) La *motivación* de la sentencia derivado del mandato contenido en el artículo 16 Constitucional que alude a la necesaria fundamentación y motivación de que deben estar investidos todos los actos de autoridad, para de esta forma legítimamente puedan inferir un acto de molestia en la persona, propiedades, posesiones o derechos de los gobernados.

Por ello, puesto que los órganos jurisdiccionales son autoridades y la sentencia es un acto de autoridad que trasciende a la esfera jurídica de los particulares, es menester que el juzgador establezca con toda precisión cuales fueron los preceptos jurídicos sustantivos y adjetivos aplicados al caso litigioso (fundamentación) y las causas, motivos, razones o circunstancias que condujeron a la autoridad juzgadora a aplicar tales normas abstractas al caso concreto.

c) La *exhaustividad* de la sentencia se refiere a la obligación del juez de resolver sobre todo lo solicitado y argumentado por las partes, sin dejar de valorar algún hecho o probanza.

Aplicando las anteriores consideraciones a la resolución administrativa dictada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, tenemos que el sentido de aquella debe ser una consecuencia lógica y jurídica de lo afirmado, probado y alegado por las partes, lo que implica que resuelva de acuerdo a lo solicitado. Asimismo, debe establecer las razones que influyeron en su ánimo para resolver

---

<sup>75</sup> Ídem. p. 291.

en uno u otro sentido. Por último, debe resolver sobre todos y cada uno de los hechos, pruebas y alegatos esgrimidos por las partes contendientes, no dejando de apreciar ninguna afirmación, negación o medio de prueba.

Así, la resolución definitiva emanada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas dilucida la controversia surgida con motivo de tal derecho de propiedad industrial, con lo cual se garantiza un respeto a los mismos, evitando que alguien use, aproveche o explote en forma ilegal tal signo distintivo del cual es titular o beneficiario otra persona física o moral.

Es también un mecanismo que sirve para salvaguardar que los titulares de marcas cumplan con los requisitos legales para que las mismas no caduquen o se cancelen, porque de lo que se trata es que exista una explotación efectiva de aquellas, y en caso de no hacerlas, den oportunidades a otros de que puedan registrarlas, contribuyendo así a un ambiente de respeto a los derechos de propiedad industrial y una garantía de que no existirá un aprovechamiento ilegal de los mismos, particularmente de las marcas.

E igualmente, es un medio a través del cual se sanciona a quienes incurren en alguna infracción administrativa en materia de marcas, tutelando de esta manera a la propiedad industrial, en la modalidad de marcas.



## **CAPÍTULO TERCERO**

### **PROBLEMÁTICA EXISTENTE EN LA PRÁCTICA PROCEDIMENTAL Y POSIBLES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.**

La utilidad e importancia de la ley lo son en la medida que sirven como el medio para regular adecuadamente una realidad social. De nada sirve crear una multiplicidad de ordenamientos jurídicos, si al confrontarlos con el mundo fáctico, lejos de resolver una problemática, la agravan, en perjuicio de los gobernados.

Tal consideración podemos aplicarla al procedimiento previsto en la Ley de Propiedad Industrial en materia de marcas, toda vez que las resoluciones administrativas pronunciadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, por las cuales se determina la nulidad, caducidad o cancelación de aquellas o se impone una infracción a quienes incurren en alguna infracción en relación a un derecho marcario, no pueden ser impugnadas mediante algún recurso de apelación u otro que pueda ser hecho valer ante un tribunal de alzada que revise la resolución impugnada, a fin de modificarla o revocarla, de tal suerte que solamente pueden interponer el Juicio de Amparo, lo cual presenta diversos inconvenientes que oportunamente explicaremos.

En resumidas cuentas, lo que tratamos de dejar en claro con el desarrollo de los siguientes tópicos es demostrar los inconvenientes que se desprenden de la no regulación de un recurso por el cual puedan ser revocadas las resoluciones dictadas en el procedimiento de declaración administrativa previsto en la Ley de Propiedad Industrial, proponiendo la creación de un tribunal de alzada que conozca del recurso en segunda instancia.

**ESTA TESIS NO SALE  
DE LA BIBLIOTECA**

### **3.1. ANÁLISIS RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DAN EN MATERIA DE MARCAS.**

Como siempre sucede, para valorar determinada figura o institución jurídica, debe hacerse a la luz de su aplicación práctica. En el caso del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, cabe hacer varias críticas, las que enseguida explicamos.

1) Su regulación no es lo suficientemente amplia como para normar todos los actos que comprenden un procedimiento en general (postulatoria, probatoria, preconclusiva y resolutoria), ya que los legisladores establecieron únicamente sus bases generales, tratando de subsanar las lagunas jurídicas con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, de acuerdo a lo ordenado por el artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial, que textualmente ordena:

*Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles.*

Es decir, los legisladores olvidaron que la supletoriedad opera bajo ciertos requisitos, que no siempre se cumplen, dada la diferencia entre el procedimiento civil y el contencioso administrativo.

Por consiguiente, sería importante que los legisladores se abocaran a la tarea de crear un procedimiento contencioso administrativo en materia de propiedad industrial, con normas propias, acorde a la naturaleza de los derechos que se ventilan a través de él, para que no fuera necesario aplicar supletoriamente disposiciones de otro cuerpo legal.

2) El tiempo que se tarda en la substanciación de todo el procedimiento contencioso administrativo, desde la presentación de la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de marcas, y hasta que la sentencia que resuelve la controversia adquiere la calidad de cosa juzgada, pueden transcurrir varios años, lo que indudablemente contraviene la garantía individual prevista en el artículo 17 constitucional, referente a que la administración de justicia sea pronta y expedita.

La pregunta sería de qué sirve que la Ley de Propiedad Industrial establezca plazos y términos perentorios si no se respetan en la práctica, situación que no es imputable a los que ostentan un derecho de propiedad industrial, ni tampoco al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, sino al excesivo cúmulo de controversias que se presentan ante éste, que sobrepasan su capacidad.

En tal sentido, sería conveniente que se aumentara el personal del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a efecto de que pudieran substanciar y resolver los procedimientos contenciosos administrativos de manera rápida, con lo cual se brindaría una verdadera justicia en materia de propiedad industrial, particularmente respecto a las marcas.

3) Mientras no se dicte una sentencia ejecutoriada que determine la nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa en materia de marcas,

no se puede impedir a los que ostenten un derecho marcario que sigan usando y explotando la marca.

Esto lo consideramos inconveniente, pues como lo dijimos anteriormente, la resolución definitiva de la controversia administrativa puede durar muchos años, tiempo durante el cual no se les impide que sigan aprovechándose, quizás ilegalmente, de la marca, por lo que pensamos sería conveniente que en la Ley de Propiedad Industrial se faculte al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para dictar una providencia precautoria desde el momento en que se haya fijado la *litis*, relativa a impedir que se siga explotando, usando o aprovechando la marca en tanto se resuelve el contencioso administrativo, cuando existan elementos para suponer que se causará un perjuicio a otras personas que ostentan derechos de propiedad industrial.

En torno a las resoluciones que se dictan en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, hemos venido diciendo que pueden determinar su:

- Caducidad;
- Cancelación;
- Nulidad; o
- Infracción administrativa.

En la práctica, la mayoría de los procedimientos que se ventilan se originan por la comisión de una infracción administrativa, por la solicitud de nulidad o caducidad de una marca planteada por aquél solicitante al que se le ha citado una anterioridad y pretende demostrar que le asiste el derecho para obtener el registro de la marca propuesta. La cancelación no es un procedimiento común.

Sea como fuere, lo cierto es que las resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, creará una situación jurídica concreta, que producirá una modificación en el mundo exterior. En otras palabras, las determinaciones del citado organismo producirá efectos jurídicos a las partes contendientes.

Así por ejemplo, si en el procedimiento contencioso administrativo se debate sobre la nulidad de la marca, y el Instituto resuelve su procedencia, indudablemente que le afectará al titular de la marca o licenciarios, puesto que no podrán seguir usando, aprovechando y explotando el signo distintivo en que se plasma aquella

Igualmente, si el litigio versa sobre la infracción administrativa, si se acredita su comisión por parte del demandado, éste se hará acreedor a la sanción contemplada en la Ley de Propiedad Industrial, lo que afectará su economía o inclusive puede ocasionarle una restricción a su libertad (arresto por treinta y seis horas).

Independientemente de si el sentido de las resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede ocasionar perjuicios graves o no al condenado, estimamos que ante todo deben las partes tener la certeza jurídica de que las mismas puedan ser impugnadas mediante algún recurso y ante un tribunal de alzada o de grado superior a aquél, que se encargue de revisar lo actuado y que en un momento dado pueda modificar o revocar las citadas resoluciones.

Dicho de otro modo, no se duda de la capacidad u honradez del personal que integra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se encarga de substanciar y resolver la *litis* ventilada en el procedimiento contencioso administrativo. Empero, no son infalibles, siendo susceptibles de equivocarse, por lo cual es conveniente que exista otro tribunal superior que se encargue de valorar los agravios hechos valer por la parte quejosa.

Sin embargo, es precisamente el problema a que se enfrentan las partes contendientes en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, el hecho que la Ley de Propiedad Industrial no prevea un tribunal de alzada ante el cual puede interponerse algún recurso para impugnar las resoluciones de caducidad, cancelación, nulidad o infracción administrativa en materia de marcas, situación que analizaremos en el siguiente punto.

### **3.2. DE LOS RECURSOS.**

Previo al análisis de la problemática que en materia de marcas se presenta con motivo de la carencia en la Ley de Propiedad Industrial de un *recurso* a través del cual los afectados puedan impugnar las resoluciones de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa en materia de marcas, consideramos oportuno establecer ciertas precisiones doctrinales en torno a los medios de impugnación, por ser un género dentro del cual se encuentra inmerso el *recurso* como una de sus especies.

Dentro del sistema jurídico mexicano, existen instrumentos legales a través de los cuales los particulares que se sienten afectados por una resolución pronunciada por cualquier tribunal, sea judicial o administrativo, pueden impugnarlas, a efecto de lograr que impere el Estado de Derecho y que la

actuación de los órganos del Estado esté siempre apegada a los cauces legales, pues como lo advierte Cipriano Gómez Lara, "existe un principio general de impugnación, o sea, que las partes deben tener los medios para combatir las resoluciones de los tribunales cuando éstas sean incorrectas, ilegales, equivocadas o irregulares, o no apegadas a derecho".<sup>76</sup>

Es decir, existe la posibilidad de que una autoridad jurisdiccional distinta a la que conoció y resolvió primeramente la controversia, pueda revisarla, a efecto de valorar si la sentencia fue pronunciada correctamente y con apego a las disposiciones conducentes o no.

Tales instrumentos legales puestos al servicio de los particulares son los *medios de impugnación*, que como su nombre lo indica, son todos aquellos que le permiten al afectado defenderse de una resolución que le afecta, acudiendo ante otro órgano superior para que revise la resolución impugnada y en caso de que se acredite alguna irregularidad, sean revocados o modificados aquellos, o en caso contrario, se confirme aquella.

Por ello, no es de extrañar que el vocablo latino *impugnare*, el cual proviene de *in* y de *pugnare*, significa luchar contra, combatir, atacar,<sup>77</sup> lo cual hace comprensible que los medios de impugnación sirvan precisamente para combatir o atacar alguna resolución.

Tales *medios de impugnación* son, en concepto de Cipriano Gómez Lara, "los instrumentos procesales ofrecidos a las partes para provocar aquel control sobre la decisión del juez, y este control es, en general (...) encomendado a un juez no sólo diverso de aquel que ha emitido el pronunciamiento impugnado

---

<sup>76</sup> GÓMEZ LARA, Cipriano, *Teoría General del Proceso*, UNAM, México, 1985, p. 293.

<sup>77</sup> Cfr. BECERRA BAUTISTA, José, *Op. cit.*, p. 198.

o gravado, sino también de grado superior, aun cuando no esté en relación jerárquica verdadera y propia con el primero".<sup>78</sup>

Si bien este autor enfoca su definición a los procesos judiciales, nosotros pensamos que su idea es válida para todo tipo de controversia en que intervenga una autoridad jurisdiccional que emita un fallo que pueda afectar la esfera jurídica de las partes, como acontece con las ventiladas en el procedimiento contencioso administrativo previsto por la Ley de Propiedad Industrial en materia de marcas.

Incluso, posteriormente, Gómez Lara complementa su definición de medios de impugnación, afirmando que "son todos aquellos recursos, procedimientos, instancias o acciones, que las partes tienen para combatir los actos o resoluciones de los tribunales, cuando estos sean incorrectos, equivocados, no apegados a derecho o injustos",<sup>79</sup> lo cual nos conduce a reflexionar que siendo el procedimiento contencioso administrativo la instancia mediante la cual se ventilan, entre otras cuestiones, lo concerniente a la nulidad, cancelación o caducidad de marcas o la imposición de sanciones por infracciones administrativas, resulta lógico pensar que la idea de *medios de impugnación* es genérica a procedimientos judiciales y administrativos.

Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara manifiestan que los *medios de impugnación* son aquellos que permiten a los afectados "combatir las resoluciones de los jueces cuando entienden que no se ajustan al derecho. Los medios de impugnación comprenden tanto los recursos como los procesos autónomos de finalidad impugnativa. La finalidad de los medios de defensa es la de ofrecer la oportunidad de corregir los errores en que los jueces puedan incurrir

---

<sup>78</sup> GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 293.

<sup>79</sup> *Ibidem*, p. 295.



en la aplicación del derecho, no ya por malicia, sino, simplemente por dificultades propias de su función y en atención a la falibilidad humana”.<sup>80</sup>

Aunque estos autores circunscriben su definición al ámbito puramente judicial, sus ideas debemos comprenderlas igualmente a aquellas resoluciones pronunciadas por autoridades que materialmente ejercen funciones jurisdiccionales, como lo es precisamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual resuelve la controversia que se somete a su conocimiento, pronunciando una declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa.

De tal suerte, debió decirse que los medios de impugnación sirven para combatir las resoluciones jurisdiccionales, abarcando así a todos los órganos, judiciales o administrativos, que realizan la función jurisdiccional, ya que todos "dicen el derecho" creando una situación jurídica particular.

Otro aspecto que se desprende de la definición de los tratadistas citados es que los medios de impugnación no sólo comprenden a los recursos (apelación, revocación, revisión, etc.), los cuales se desarrollan dentro de un proceso, sino a otros que son autónomos, verbigracia: el Juicio de Amparo. Por tal razón consideramos acertada la afirmación de que los medios de impugnación son un género, en tanto que los recursos son la especie.

Recapitulando, podemos afirmar que los medios de impugnación vienen a ser todos los instrumentos legales creados por el Estado y previstos en la ley, a través de los cuales los afectados por una resolución de autoridad (administrativa o judicial) pueden impugnarlas cuando afecten las defensas del

---

<sup>80</sup> PINA, Rafael de y Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, 21ª ed., Porrúa, México,

recurrente, logrando que la actuación de aquella se encuentre siempre apegada a derecho.

De ello, tenemos que los *medios de impugnación* implican:

- La revisión de una resolución por otra autoridad distinta de la que pronunció aquella; aclarando que en algunos casos los recursos son resueltos por la propia autoridad emisora del acto o resolución combatida, situación que en la práctica solamente implica pérdida de tiempo para el recurrente, pues generalmente no se cambia el sentido de la resolución, teniéndose que optar por otros medios de impugnación.
- Las razones que pueden aducirse para la interposición del recurso son: que la sentencia no esté ajustada a derecho; que existan errores en el procedimiento o que se hayan valorado de forma errónea los hechos o las pruebas.
- El pronunciamiento de una nueva resolución como consecuencia del reexamen de la cuestión combatida.

Una vez aclarado que los *medios de impugnación* son un género y que el *recurso* es una de sus especies, toca el turno de definirlo. En primer término, Ignacio Burgoa, considera que, en sentido amplio es un “medio jurídico de defensa que surge dentro de un procedimiento judicial o administrativo para impugnar un acto del mismo y que tiene como finalidad revocarlo, confirmarlo o modificarlo, mediante un nuevo análisis que genera la prolongación de la instancia en la cual se interpone, conservando o manteniendo ésta en su

substanciación, los mismos elementos teleológicos de ésta, en substanciación, motivadores del acto atacado".<sup>81</sup>

Cipriano Gómez Lara refiere que el *recurso* "es un medio de impugnación intraprosesal, en el sentido de que vive y se da dentro del seno mismo del proceso ya sea como un reexamen parcial de ciertas cuestiones, o como una segunda instancia, dentro del mismo proceso".<sup>82</sup>

Agustín A. Gordillo señala que "el recurso es el medio de impugnación por excelencia con que cuenta el particular para impugnar los actos tanto de la autoridad administrativa como de la jurisdiccional, con el cual debe contar todo país que se considere democrático".<sup>83</sup>

Héctor Jorge Escola expresa que el recurso "es el medio por el cual las partes pueden promover el control de la legalidad de la sentencia de un juez o de la resolución de una autoridad cualquiera, siendo esa acción un elemento integrante del derecho de defensa que constitucionalmente le corresponde".<sup>84</sup> Nos parece acertada esta opinión, puesto que afirma que es un medio que se hace valer contra cualquier acto de autoridad, para preservar el principio de legalidad que deben revestir estos.

Tomando como referencia las opiniones citadas, concluimos que el recurso es el medio de defensa con que cuenta los gobernados para combatir las resoluciones y actos de autoridad (administrativa o judicial) no apegados a derecho.

---

<sup>81</sup> BURGOA ORIHUELA, Ignacio. El Juicio de Amparo. 13ª ed., Porrúa, México, 1994, p. 570.

<sup>82</sup> GOMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 295.

<sup>83</sup> *Ibidem*, p. 87.

<sup>84</sup> ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado teórico-práctico de los recursos administrativos, Depalma, Buenos Aires, 1967, p. 209.

Pasando a referirnos al *recurso administrativo* lo podemos ubicar una especie del recurso *in genere* (puesto que existen recursos civiles, penales, etc.), en que se delimita su campo al conflicto surgido entre la administración y los administrados, con motivo de una resolución pronunciada por la primera en forma ilegal, que afecta la esfera jurídica del segundo por ser ilegal. Dicho de otro modo, cuando el particular está inconforme con algún acto o resolución pronunciados por la autoridad administrativa, la ley les otorga la posibilidad de impugnarlos, a efecto de que sean modificados o revocados, lo cual tiene lugar a través del recurso administrativo.

Adentrándonos a la definición doctrinal del recurso administrativo, tenemos que Emilio Margáin lo conceptúa como "todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar, ante la administración pública, los actos y resoluciones, por violación al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición debida (...) dando origen a una controversia entre la administración y el administrado, de cuya resolución pueden conocer los tribunales".<sup>85</sup>

La definición propuesta por el anterior tratadista nos parece válida, en virtud de establecer lo que es el recurso administrativo (un medio de defensa); a favor de quien (de los particulares); su objeto (impugnar ante la administración pública los actos y resoluciones pronunciadas contraviniendo las normas aplicables o por la indebida aplicación de las mismas).

Agustín A. Gordillo refiere que el recurso administrativo son "todos los remedios o medios de protección al alcance del administrado para impugnar los actos y hechos administrativos ilegítimos, y en general para defender sus

derechos respecto de la Administración Pública".<sup>86</sup> El único aspecto en que diferimos de esta definición es que el autor hable de que el recurso proceda contra actos de autoridad ilegítimos, siendo que debiera decirse que son "ilegales", ya que la primera acepción implica una cuestión más sociológica que jurídica.

Héctor Jorge Escola manifiesta que "el recurso administrativo es una actividad de control correctivo que se promueve a instancia de parte interesada contra un acto administrativo".<sup>87</sup> Es de resaltar el hecho de que el autor haga énfasis en que el recurso administrativo es un instrumento de control de la debida actuación de la autoridad administrativa, la cual es responsable de los actos u omisiones en que incurra, contraviniendo las normas conducentes.

Luis Humberto Delgadillo y Manuel Lucero Espinosa resaltan la trascendencia del recurso administrativo, al afirmar "la necesidad de que la administración cuente con un adecuado medio de control de sus actos, a través del examen que le permita recorrer nuevamente el procedimiento que los generó con el fin de verificar que se ajusten al orden legal y asegurar la legalidad administrativa, dio lugar al establecimiento de los recursos administrativos. Este medio de autotutela se pone a disposición del administrado para hacerle ver a la administración las fallas o las deficiencias legales de su actuación y, de esta manera, optar por una resolución que se encuentre apegada a la ley".<sup>88</sup>

Lo que comentan estos tratadistas es verdad, pues la creación de los recursos administrativos obedeció a la necesidad de supervisar la actuación de los

---

<sup>85</sup> MARGAÍN MANATOU, Emilio, El Recurso Administrativo en México, 3ª ed., Porrúa, México, 1995, p. 18.

<sup>86</sup> GORDILLO, Agustín, Procedimientos y Recursos Administrativos, 2ª ed., Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1971, p. 87.

<sup>87</sup> ESCOLA, Héctor Jorge, *Op. cit.*, p. 217.

<sup>88</sup> DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto y Manuel Lucero Espinosa, *Op. cit.*, p. 183.

órganos de la administración, evitando se cometieran atropellos a los derechos de los administrados, y en caso de que así no se hiciere, poner a disposición de estos un medio de defensa a través del cual se revise la actuación de la administración, para que en caso de existir alguna violación legal, volver a emitir una resolución que efectivamente esté apegada a la ley.

Siguiendo con los puntos de vista de los juristas sobre el recurso administrativo, Rafael Entrena Cuesta lo define como "un acto con el que un sujeto legitimado pide a la Administración que revise una resolución administrativa, o excepcionalmente, un acto de trámite, dentro de los plazos y con arreglo a las formalidades pertinentes".<sup>89</sup>

El citado autor incluye dos cuestiones no referidas por los anteriores tratadistas: a) El recurrente debe estar legitimado, o sea, que tenga un interés que ha sido afectado por una resolución de autoridad administrativa, ya que de no ser así se sobreseerá por falta de interés jurídico, y b) El cumplimiento de las formalidades para su interposición, pues no basta que la ley prevea un recurso administrativo a favor del particular, sino debe además hacerse valer en el plazo legal y satisfaciendo los requisitos previstos en la ley respectiva. Sobre estas cuestiones profundizaremos en este mismo capítulo.

Gabino Fraga refiere que el recurso administrativo "constituye un medio de defensa legal de que dispone el particular afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa, una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar

---

<sup>89</sup> ENTRENA CUESTA, Rafael. Curso de Derecho Administrativo. Vol. I, Tecnos, Madrid, 1984, p. 300.

comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo".<sup>90</sup> Es de resaltar de esta definición que su autor indica el objeto del recurso administrativo: revocación, anulación o modificación de la resolución recurrida.

Una vez que hemos apuntado y comentado algunas definiciones doctrinales importantes acerca del *recurso administrativo*, podemos decir que es el medio de defensa creado por la ley en favor del particular, para impugnar los actos y las resoluciones de la autoridad administrativa no apegadas a derecho, a efecto de que sean revisadas y en su caso se modifiquen, revoquen o nulifiquen.

Lo antes dicho nos permite darnos cuenta que el *recurso* es un medio que garantiza resoluciones más justas, equitativas y apegadas a derecho, puesto que otra autoridad de mayor jerarquía es la que se encarga de revisar aquellas, por lo que de ambos criterios lógico-jurídicos cabe esperar un mayor análisis y estudio, que dé como resultado una resolución imparcial y congruente con lo argumentado y probado por las partes.

Ahora bien, en el caso del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, la Ley de Propiedad Industrial no prevé recurso alguno ante un tribunal de alzada, por el cual puedan ser modificadas o revocadas las resoluciones de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa dictadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, lo que redundaría en perjuicio del afectado por aquellas.

Ello es grave, no tan sólo porque le coarta a las partes en el procedimiento la posibilidad de que sean revisadas las citadas resoluciones por una autoridad superior distinta de la que emanan éstas, sino porque se deja la

---

<sup>90</sup> FRAGA, Gabino, Op. cit., p. 433.

resolución definitiva del procedimiento a un tribunal ubicado fuera del ámbito administrativo: a los Juzgados de Distrito, que pertenecen al Poder Judicial, quienes conocen del Juicio de Amparo interpuesto por los quejosos, como único medio con que cuentan para impugnar las resoluciones administrativas pronunciadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Doctrinalmente, diversos juristas, entre ellos Emilio Margáin Manatou concuerdan en que la existencia de recursos administrativos en las leyes tiene varias ventajas, a saber:

“A) El recurso administrativo permite a la autoridad administrativa ‘lavar en casa la ropa sucia’, pues es inconcebible la cantidad de resoluciones absurdas, dolosas o arbitrarias que se emiten, que sonrojarían a la misma administración de ser llevadas ante un tribunal.

“B) Permite a la autoridad administrativa conocer, en la inconformidad, de aquellas lagunas o fallas de técnica legislativa existentes en la ley, que quizá no convenga que el reclamante exhiba ante un tribunal...

“C) El particular tiene la posibilidad de que la autoridad resuelva el recurso conforme a justicia y no conforme a derecho, ya que la autoridad puede tomar en cuenta circunstancias que un tribunal no puede examinar...

“D) Al actuar el recurso como un ‘cedazo’, se depuran los casos para defensa y se evita, además, un rezago a las labores de los tribunales.

“E) Para el particular, si la razón le asiste, será más expedita la justicia administrativa”.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> MARGÁIN MANATOU, Emilio, *Op. cit.*, Pp. 162-164.



Las ventajas del recurso administrativo citadas resultan un argumento más para criticar el hecho que los legisladores no lo hayan previsto respecto a las resoluciones pronunciadas por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en materia de marcas. De entre esas ventajas nos interesa destacar la relativa a que el recurso administrativo se interpone ante un tribunal de alzada, pero que se ubica dentro del ámbito administrativo, y por lo mismo, existen más probabilidades de que sepa la materia sobre la que tiene que revisar: las resoluciones de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa en materia de marcas; a diferencia de lo que ocurre actualmente con los tribunales de amparo, quienes pueden saber y dominar lo relativo a dicho medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, pero que puede resultarle difícil emitir un pronunciamiento sobre una materia que le es extraña, y que por ende, puede propiciar que se emitan sentencias injustas e ilegales.

Atento a lo dicho, resulta a todas luces criticable que los legisladores no hayan consignado en la Ley de Propiedad Industrial un recurso para combatir las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial respecto a la nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa en materia de marcas.

### **3.3. DE LAS INSTANCIAS.**

La *instancia* es, en opinión de Cipriano Gómez Lara: “una conducta del particular o sujeto de derecho, frente al Estado, frente a los órganos de autoridad, por la cual el particular o sujeto de derecho informa, pide o solicita, o en cualquier forma excita o activa las funciones de los órganos de autoridad”.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> GÓMEZ LARA, Cipriano, Op. cit., p. 125.

Por su parte, Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero comentan que la *instancia* es “la etapa o fase del juicio por la cual se llega a obtener la solución de la controversia mediante la sentencia, resolución que puede impugnarse ante otro órgano judicial superior, dando lugar a la segunda instancia, en la que la sentencia recurrida se puede confirmar, modificar o revocar”.<sup>93</sup>

Ignacio Burgoa conceptúa a la *instancia* como “un conjunto de actos procesales, que se inicia en el momento en que la acción se ejercita y que concluye cuando el órgano jurisdiccional pronuncia la resolución que decide la cuestión planteada en la *litis* por el actor y el demandado”.<sup>94</sup>

De las anteriores definiciones deducimos que la *instancia* equivale a la oportunidad que tienen los particulares para acudir ante los órganos jurisdiccionales y plantear la cuestión controvertida para ser resuelta. De tal forma, cuando una persona acude ante los órganos para excitarlos a que intervengan en la resolución de un litigio concreto, es decir, cuando ejercita la *acción* (derecho público subjetivo tutelado por el artículo 8º constitucional), inicia la *instancia*, la cual concluye en el momento en que los tribunales (judiciales o administrativos) dictan la sentencia definitiva por la cual resuelven el fondo de la controversia planteada.

Si la resolución dictada por el tribunal de primera instancia o *a quo* puede ser impugnada por algún recurso previsto en la ley, se inicia la *segunda instancia* desde el momento en que se interpone dicho medio de impugnación ante el tribunal de alzada o *ad quem*, culminando la misma con la resolución que

---

<sup>93</sup> RABASA, Emilio O. y Gloria Caballero, Mexicano: ésta es tu Constitución, 9ª ed., Porrúa, México, 1994, p. 99.

<sup>94</sup> BURGOA, Ignacio, Las Garantías Individuales, 29ª ed., Porrúa, México, 1997, Pp. 665-666.

recaiga al recurso hecho valer, cuyo sentido puede ser confirmar, revocar o modificar aquella.

Resulta importante tener presente la opinión de Ignacio Burgoa, quien afirma que “para que pueda hablarse de una segunda o tercera instancia (que surge en caso de que la resolución confirmatoria, modificativa o revocatoria de la decisión de primera instancia sea a su vez impugnada mediante algún recurso ordinario), es necesario observar si en el procedimiento que se desarrolla a consecuencia de la interposición del recurso, se conservan los elementos y objetivos esenciales del primer o segundo proceso en sus respectivos casos, principalmente en lo que respecta a los términos de la *litis contestatio*”.<sup>95</sup>

Luego entonces, la razón por la cual la tramitación del recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia debe ser considerada como una segunda instancia, radica en dos aspectos fundamentales:

- Una vinculación de la *litis* en ambas instancias, puesto que el tribunal de alzada revisa la sentencia de primer grado a efecto de modificarla, revocarla o confirmarla, pero sin variar la materia objeto de la controversia:
- Son los mismos sujetos de la relación procesal: actor y demandando, variando lógicamente el tribunal que es una de mayor jerarquía.

Una vez explicado lo que es la *instancia*, nos encontramos que, en el caso de las controversias en materia de marcas previstas en la Ley de Propiedad Industrial respecto a la nulidad, caducidad, cancelación e infracción

---

<sup>95</sup> *Idem.* p. 666.

administrativa, solamente existe una *instancia* consistente en el procedimiento contencioso administrativo que se substancia ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que inicia en el momento en que la parte interesada presenta su solicitud de declaración administrativa y que culmina con la resolución administrativa pronunciada por dicho órgano.

Nuestra afirmación de que sólo existe una *instancia* la fundamentamos en dos hechos:

1) La inexistencia de un recurso previsto en la Ley de Propiedad Industrial por el cual los afectados con la resolución administrativa emitida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial sobre la caducidad, cancelación, nulidad e infracción administrativa de las marcas, puedan impugnarla ante un tribunal de alzada, para que revise la resolución de primera instancia.

2) El Juicio de Amparo (que como lo explicaremos más adelante, es el único medio de impugnación con que cuentan los afectados por la resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas) no puede ser considerado como una *instancia*, ya que no reúne los caracteres antes mencionados; esto es, se trata de un juicio nuevo, distinto y autónomo, cuya materia es distinta a la ventilada en las instancias precedentes, ya que no tiene por objeto modificar, revocar o confirmar la resolución dictada por el tribunal de segunda instancia, sino que los tribunales de amparo analicen si aquella es violatoria o no de garantías individuales, y por tanto, deben otorgar la protección de la justicia federal, anulando el acto reclamado.

Asimismo, no son las mismas partes en el Juicio de Amparo, ya que la litis surge entre el quejoso que reclama de la autoridad el acto que le viola garantías individuales y la autoridad responsable. Es decir, aquí no existe actor ni demandado.

En tal sentido, consideramos que la Ley de Propiedad Industrial desprotege a los afectados por una resolución administrativa en materia de marcas, emanada del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, al privárseles de una segunda instancia, porque aún y cuando el Juicio de Amparo constituye un medio a través del cual los que se sientan violados en sus garantías individuales pueden combatir aquella, lo cierto es que presenta varios inconvenientes que explicaremos en el siguiente punto.

Siendo el Juicio de Amparo el único medio de impugnación (no instancia) que pueden hacer valer los afectados en contra de la resolución administrativa dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es preciso establecer algunos aspectos doctrinales sobre aquél.

- *Concepto.*

Juventino V. Castro define al Juicio de Amparo como “un proceso concentrado, de anulación (de naturaleza constitucional) promovido por vía de acción, reclamándose actos de autoridad, y que tiene como finalidad el proteger exclusivamente a los quejosos contra la expedición o aplicación de leyes violatorias de las garantías expresamente reconocidas en la Constitución; contra los actos conculcatorios de dichas garantías, contra la inexacta y definitiva atribución de la ley al caso concreto, o contra las invasiones recíprocas de las soberanías ya federal ya estatales, que agraven directamente a los quejosos,

produciendo la sentencia que conceda la protección el efecto de restituir las cosas al estado que tenían antes de efectuarse la violación reclamada (si el acto es de carácter positivo), o el de obligar a la autoridad a que respete la garantía violada, cumpliendo con lo que ella exige (si es de carácter negativo)".<sup>96</sup>

Discerniendo el contenido de la definición citada, encontramos las siguientes particularidades del juicio de amparo:

1. Es un juicio de anulación, puesto que su objeto consiste en nulificar o invalidar actos de autoridades que se contraponen a lo constitucionalmente dispuesto.
2. Se promueve por vía de acción, es decir, los titulares de las garantías constitucionales que se les han violado, interponen una acción ante el órgano jurisdiccional competente, iniciando una controversia respecto de los actos de esa autoridad supuestamente violatorios de sus derechos públicos subjetivos, y el objeto del proceso que así se inicia consistirá precisamente en estimar o desestimar lo planteado por el actor.
3. Procede contra todo acto de autoridad, quedando excluido contra actos de particulares.
4. Tiene como finalidad restituir al particular en el goce de la garantía violada, restaurando el orden constitucional.

- ***Objeto o materia de control.***

El objeto del Juicio de Amparo tiene su sustento legal en el artículo 103 constitucional y 1º de la Ley de Amparo, que textualmente indican:

---

<sup>96</sup> CASTRO, Juventino V., Garantías y Amparo, 9ª ed., Porrúa, México, 1996, p. 299.

*Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:*

- I. Por leyes o actos de la autoridad que violen garantías individuales;*
- II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. y;*
- III. Por leyes o actos de la autoridad de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal.*

De tal precepto "se desprende fácilmente que el juicio de amparo tiene como materia leyes o actos provenientes de cualquier autoridad ejecutiva, legislativa o judicial tanto federal, como de los estados y que el control constitucional en nuestro país se restringe a la defensa de los derechos del hombre y la violación de las esferas locales y federales; pero siempre que esta violación cause perjuicio a un particular, lesionando sus derechos fundamentales..."<sup>97</sup>

Por nuestra parte, pensamos que el Juicio de Amparo resguarda todo el orden constitucional, ya que dentro de las garantías individuales que protege se encuentran incluidas las previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, que son las garantías de audiencia y legalidad, respectivamente, las cuales deben ser observadas por cualquier acto emanada por cualquier autoridad.

- ***El criterio de control.***

El criterio de control que se sigue en nuestro sistema jurídico para observar la inconstitucionalidad de una ley o acto de autoridad, se encuentra

---

<sup>97</sup> GONZÁLEZ COSÍO, Arturo, El Juicio de Amparo, 5ª ed., Porrúa, México, 1998, p. 30.

previsto en el artículo 103 constitucional, el cual plantea tres hipótesis por las cuales puede declararse la inconstitucionalidad de una ley o de un acto de autoridad, a los cuales nos referimos con antelación; con lo que podemos suponer, que el Juicio de Amparo es un sistema de defensa limitativo de la Constitución, de acuerdo a los casos expresamente preceptuados en el dispositivo constitucional en cita, o sea, la violación de garantías individuales y la invasión de soberanías.

- ***El órgano de control.***

Este punto se refiere a la autoridad que ejercer el control de la Constitución, que en el caso de nuestro sistema jurídico corresponde en forma exclusiva a los tribunales de la Federación, de conformidad con lo señalado en los artículos 103 y 107 constitucionales.

Dependiendo de la clase de amparo, será el tribunal federal que conozca de él. Si es directo, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito; si es indirecto, le corresponderá a los Juzgados de Distrito.

- ***Forma de control.***

El control constitucional de las leyes o de actos de autoridad por órgano jurisdiccional, en el caso de nuestro país, se realiza por *vía de acción*, lo cual significa, en opinión de Juventino V. Castro, que “los titulares de las garantías constitucionales que consideran se han violado en su perjuicio lo dispuesto por la ley suprema, interponen una acción ante el órgano jurisdiccional competente...”<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Cfr. CASTRO, Juventino V., Op. cit., p. 1.



El fundamento del ejercicio por vía de amparo del Juicio de Amparo se localiza en la fracción I del artículo 107 constitucional, que precisa: "*El juicio de Amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada*".

- ***Los efectos o resultados del control.***

En relación con la ley o acto que se reclaman por el quejoso mediante el Juicio de Amparo, los efectos del control jurisdiccional producen nulidad respecto a las violaciones constitucionales cometidas, con la limitación de que no puede hacerse una declaración general sobre la ley o acto que motivó el juicio de garantías (Fórmula Otero).

Los efectos de la sentencia de amparo son siempre concretos, beneficiando exclusivamente al quejoso, sin fundar precedente oponible en otro juicio. Además sus consecuencias son de naturaleza restitutoria, siempre y cuando el acto no se haya realizado de modo irreparable. Tal carácter restitutorio del amparo ha creado el incidente de suspensión, para evitar la realización irreparable de los actos que reclama el quejoso.

De este modo, Arturo González Cosío distingue los siguientes casos: "1º) cuando la autoridad se niega a ejecutar un acto, la sentencia de amparo le exige su ejecución; 2º) cuando la autoridad responsable está aplicando actos que fueron materia de la acción de amparo, si la sentencia favorece al quejoso, dicha autoridad está obligada a suspender la ejecución; y 3º) en el caso que haya sido ejecutado el acto y que la sentencia de amparo favorezca al quejoso, las cosas se retrotraen hasta antes de la violación, siendo restituido el quejoso en sus derechos violados".<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> GONZÁLEZ COSÍO, Arturo, Op. cit., p. 33.

- *Clases de amparo.*

Existen dos tipos de amparo: el directo y el indirecto. Sin embargo, puesto que a través del segundo se combate la resolución administrativa de cancelación, caducidad, nulidad o infracción administrativa en materia de marcas, omitiremos el estudio del amparo directo.

Ignacio Burgoa menciona respecto del amparo directo que es “aquel que se instaura ante los Tribunales Colegiados de Circuito en única instancia, es aquel respecto del cual dicho órganos judiciales federales conocen en jurisdicción originaria, esto es, sin que antes de su injerencia haya habido ninguna otra instancia, a diferencia de lo que sucede tratándose de amparo indirecto, del que conocen en segunda instancia o en jurisdicción apelada o derivada, mediante la interposición del recurso de revisión contra las sentencias constitucionales pronunciadas por los Jueces de Distrito”.<sup>100</sup>

(subrayado adicional)

Excepcionalmente el amparo directo puede constar de dos instancias cuando además de impugnarse una sentencia, laudo o resolución definitiva, se alegue la inconstitucionalidad del ordenamiento en que se fundan, en la primera instancia conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, y en la segunda, es decir, en el recurso de revisión, lo hará la Suprema Corte de Justicia.

En su caso, el amparo indirecto consta de dos instancias, la primera se da ante los Juzgados de Distrito en la materia de que se trate y la segunda es la Revisión que de esta resolución se analiza ante los Tribunales Colegiados de Circuito según la materia de que se trate.

---

<sup>100</sup> BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Op. cit., p. 683.

El amparo indirecto procede, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución; 52 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 114 de la Ley de Amparo.

*Art. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:*

...

*VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia:...*

*Art. 52. Los jueces de Distrito en materia administrativa conocerán:*

...

*De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes*

*federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden:...*

*Art. 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:*

*...*

*Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería:...*

De lo anterior, inferimos que algunos de los requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto son:

1). Que se trate de una resolución administrativa dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que se pronuncie respecto de la cuestión de fondo que le es planteada (caducidad, cancelación, nulidad o infracción administrativa), contra la cual no procede por parte del afectado la interposición de recurso legal alguno que pueda modificar o revocar dicha resolución, tal situación queda inmersa dentro de los casos de procedencia del amparo indirecto.

2) Que la violación se cometa en las resoluciones definitivas o durante el procedimiento y que trasciendan al fallo, siempre que estas infracciones hayan afectado a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en aquellas. De esto “se deduce que dicho tipo procedimental del juicio de amparo se traduce en un medio de control de la legalidad sustantiva y de la legalidad procesal, para enmendar los errores “in

judicando” e “in procedendo”, que se hubiesen cometido en los juicios civiles, penales, administrativos o del trabajo”.<sup>101</sup>

Indudablemente que la violación a las garantías individuales del quejoso en materia de marcas puede darse tanto en el desarrollo de la secuela del procedimiento contencioso administrativo (como por ejemplo, si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, contraviniendo la ley, no admite o no valora algún medio de prueba de las partes), en cuyo caso será una violación en el procedimiento; o al momento de dictar la resolución administrativa (verbigracia: que la misma no sea congruente con lo argumentado y probado por las partes, o que no se haga una correcta valoración de las pruebas), supuesto en el cual la violación será en la sentencia. Pero respecto a ambas violaciones es procedente el amparo.

El artículo 159 de la Ley de Amparo determina los supuestos en los cuales se consideran violadas las leyes del procedimiento y se afectan las defensas del quejoso. Debemos hacer notar que los actos procesales en dichos juicios y en sí mismos o aisladamente considerados, nunca son impugnables en la vía constitucional, sino sólo a través de la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento correspondiente, salvo que tales actos sean de “imposible reparación” o afecten a sujetos distintos de las partes, en cuyos casos procede el amparo indirecto o bi-instancial, es decir, ante un Juez de Distrito.

Para impugnar en amparo directo o uni-instancial las violaciones cometidas durante la secuela del procedimiento, el agraviado tiene la obligación de preparar el ejercicio de la acción constitucional respectiva, que deberá deducir contra el fallo o resolución definitivos. Esta obligación sólo opera tratándose de

---

<sup>101</sup> Ídem, p. 686.

los juicios civiles (lato sensu). La preparación estriba en impugnar el acto dentro del juicio en que se haya cometido la violación procesal mediante el recurso ordinario procedente y dentro del término legalmente señalado; y si tal acto no es impugnado por ningún recurso ordinario o si éste fuere desechado o declarado improcedente, “deberá de invocar la violación como agravio de la segunda instancia, si se cometió en la primera. Dicha preparación no se exige cuando en éstos las controversias hayan versado sobre acciones del estado civil o afecte al orden o a la estabilidad de la familia (último párrafo de dicho artículo 161).

Las violaciones substanciales en que pueden incurrir una sentencia definitiva civil, penal o administrativa o un laudo laboral definitivo, en sí mismos, se traduce en la indebida aplicación de leyes sustantivas o adjetivas para dirimir la controversia materia del juicio correspondiente, así como en la omisión de aplicar los preceptos de fondo o procesales conducentes. Las infracciones a leyes adjetivas que en tales casos pueden cometerse, generalmente se registran al realizarse la apreciación probatoria, violando las normas que rigen la valoración de las probanzas u omitiendo el análisis de éstas.

En opinión de Ignacio Burgoa, “la citada regla propiamente reproduce, en su primer matiz, la garantía contenida en el último párrafo del artículo 14 constitucional, haciéndola extensiva a las sentencias definitivas de carácter administrativo y a los laudos laborales. En su segundo aspecto, la propia regla involucra el principio de derecho procesal que obliga al juzgador a ceñirse a la litis planteada en el juicio, decidiendo todas las cuestiones que ésta importe, sin abordar las que le sean ajenas”.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> *ídem*, p. 688.

En cuanto a la competencia para conocer del amparo indirecto, les corresponde a los Juzgados de Distrito y en su segunda instancia, a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando es interpuesto el recurso de revisión por la parte afectada contra la sentencia dictada por el primero.

De tal suerte, la parte que se siente afectada por la resolución administrativa pronunciada por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial en materia de marcas, por considerar que ha sido violatoria de sus garantías individuales, puede interponer el Juicio de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito en materia Administrativa, argumentando como acto reclamado la citada resolución, a efecto de que los tribunales federales le otorguen el amparo y protección de la justicia federal para el caso de que se acredite el acto reclamado, en cuyo caso la sentencia tendrá por objeto anular la resolución administrativa pronunciada, restituyendo al quejoso en el goce de la garantía violada.

Ahora bien, el que resulte afectado con la resolución emitida por el Juez de Distrito, tiene la facultad de interponer el recurso de revisión ante los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa para efectos de que analicen la legitimidad de dicha sentencia.

Sin embargo, puesto que los tribunales de amparo son sólo de anulación, las sentencias que dictan son para efectos, es decir, carecen de facultades de imperio para ejecutar ellos mismos sus mandatos, lo cual acarrea diversos problemas en cuanto a que puede llevar mucho tiempo la ejecución de la sentencia de amparo, en perjuicio de la persona que ostenta un derecho marcario, toda vez que lo que corresponde es ordenar que la autoridad administrativa emita una nueva resolución contra la cual procederá nuevamente el amparo y la revisión del mismo como si se tratara de un asunto nuevo, sin atacar directamente el fondo

del asunto, lo cual implica abordar las mismas instancias en distintos tiempos indirectamente por el mismo asunto, problema que abordaremos en el siguiente punto.

### **3.4. LA IMPORTANCIA DE CREAR UN TRIBUNAL DE ALZADA.**

En un Estado de Derecho como el nuestro, en que se busca que las controversias surgidas al interior de una sociedad sean resueltas con apego a la ley, y de ser posible a la justicia, es importante que los gobernados tengan a su alcance diversos medios para impugnar las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, a fin de que otros tribunales de mayor jerarquía las revisen, y de ser procedente, las modifiquen o revoquen, coadyuvando a que haya una administración de justicia más imparcial.

Por ello encontramos que, en los juicios civiles o penales, por ejemplo, las leyes procedimentales contemplan el recurso de apelación para que las partes puedan combatir la resolución, el cual se interpone ante un tribunal de alzada, de mayor jerarquía, que revisa la sentencia recurrida a efecto de confirmarla, revocarla o modificarla.

Empero, en el caso del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, los afectados por la resolución de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa, emitida por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial no puede ser objeto de revisión por un tribunal de alzada, simplemente porque la Ley de Propiedad Industrial no prevé un recurso para combatir tales resoluciones, como instancia previa a la interposición del Juicio de Amparo, ya que como hemos dicho, no se contempla esa segunda instancia por los afectados.



Ahora bien, aunque pudiera argumentarse que las partes en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas no quedan en estado de indefensión, pues les queda el Juicio de Amparo, lo cierto es que este no es suficiente para otorgarles una protección total (que sí cabría esperar de un recurso administrativo), en atención a las siguientes situaciones que en la práctica se presentan:

1) La materia de propiedad industrial en general, y de marcas en particular, es bastante compleja en su comprensión, por lo que se requiere de un personal especializado en ella, como sucede con el personal que integra el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, para que puedan entender la controversia de que se trata y hacer un pronunciamiento con conocimiento de causa.

Tal cualidad no se encuentra en los tribunales de amparo que conocen de la demanda interpuesta por el quejoso, ya que su función se limita al análisis de cuestiones de legalidad y de constitucionalidad, pero que no tienen un conocimiento amplia en materia de marcas, y por lo mismo, pueden emitir sentencias no del todo congruentes.

De ahí la conveniencia de crear un tribunal de alzada que conozca del recurso o de la segunda instancia, especializado en materia de propiedad industrial que sepa sobre lo que va a resolver, que tenga un pleno conocimiento de la materia, porque así cabrá esperar resoluciones más apegadas a derecho y a justicia.

2) La carga de trabajo de los tribunales de amparo es demasiada, porque conocen de todos los amparos civiles, penales, administrativos y

laborales, siendo insuficiente su número para resolver en tiempo y forma, y a conciencia, los juicios que se les somete. Si a ello aunamos los juicios de amparo que se interponen en materia de marcas, concluiremos que la administración pronta y expedita que como garantía individual consagra el artículo 17 constitucional, es un mero dogma, dado que los amparos de referencia tardan mucho tiempo en resolverse, perjudicando los intereses de las partes.

Por ello, la importancia de crear un tribunal de alzada ante el cual puedan acudir las partes a interponer el recurso contra la resolución de nulidad, cancelación, caducidad e infracción administrativa, previo a la interposición del Juicio de Amparo directo, ya que existirán mayores posibilidades que ante dicho tribunal de segunda instancia se resuelvan las controversias en materia de marcas, para que sólo se consignen ante los tribunales federales un menor número de expedientes.

Porque resulta indudable que los afectados por la resolución del procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, lo que quieren es que se resuelvan a la brevedad posible los mismos. Luego, si se les da una segunda instancia, con gusto acudirán a ella, sabiendo que será un trámite más rápido que el Juicio de Amparo, existiendo mayores posibilidades de concluir la controversia en esa segunda instancia.

3) Los tribunales de amparo son considerados doctrinalmente como de anulación (en oposición a los de plena jurisdicción), en virtud de las siguientes características:

- En cuanto a su finalidad, se pretende el restablecimiento de la legalidad alterada por la autoridad administrativa, mientras que los

de plena jurisdicción se persigue el restablecimiento de un derecho subjetivo infringido por la autoridad administrativa.

- Respecto al procedimiento: en el de plena jurisdicción el procedimiento que se sigue es complejo, mientras que el de anulación es más sencillo.
- Con relación a la sentencia, es meramente declarativa, a diferencia de la pronunciada por los tribunales de plena jurisdicción, que es de condena.<sup>103</sup>

De los atributos señalados, nos interesa ponderar el último por ser el que nos interesa. De tal manera, los tribunales de amparo se reputan de nulidad, puesto que sus resoluciones se limitan únicamente a anular el acto reclamado, por lo que es de naturaleza declarativa, pero no condena, ni puede ejecutar ella mismas sus sentencias, sino que le requiere a la autoridad responsable que restituya al quejoso en el goce de la garantía violada.

El problema de esto, y que constituye otra de las críticas que cabe hacer al Juicio de Amparo como medio por el cual los afectados por la resolución pronunciada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en materia de marcas puede impugnarse, es que el amparo se vuelve “para efectos”, o sea, para el efecto de que la autoridad responsable restituye al quejoso en el goce de la garantía violada, de tal forma que, si es una violación procedimental, se le ordena que la subsane y se prosiga el procedimiento, y si es en la sentencia, a que haga un nuevo pronunciamiento.

Lo anterior provoca que los procedimientos contenciosos administrativos en que se debaten cuestiones en materia de marcas o de cualquier

---

<sup>103</sup> Cfr. VÁZQUEZ GALVÁN, Armando y Agustín Silva García, El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Ediciones Orto, México, 1977, p. 25 y 26.

otro derecho de propiedad industrial, se tornen “eternos”, resolviéndose en muchos años, lo que sin duda afecta a todos los que ostentan un derecho de propiedad industrial.

Dados los anteriores argumentos, pensamos que resulta suficientemente fundada la importancia de que se contemple un tribunal de alzada, que en segunda instancia conozca del recurso en contra de la resolución administrativa de nulidad, cancelación, caducidad o infracción administrativa de marcas, pronunciada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Nuestra propuesta concreta la haremos en el siguiente apartado.

### **3.5. PROPUESTAS ESPECÍFICAS.**

*I.* Debe crearse un tribunal de alzada que en segunda instancia conozca de las resoluciones administrativas dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, particularmente las que decreten la nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa en materia de marcas, a efecto de que el afectado por las mismas no cuente únicamente con el Juicio de Amparo como medio para impugnar aquellas, lo que representa las siguientes desventajas:

a) Los tribunales de amparo se limita al análisis de cuestiones de legalidad y de constitucionalidad, pero que no tienen un conocimiento amplia en materia de marcas, y por lo mismo, pueden emitir sentencias no del todo congruentes.

b) Por la carga excesiva de trabajo de los tribunales de amparo no pueden resolver los asuntos que en materia de marcas les son enviados.

c) Las sentencias de los tribunales de amparo son *para efectos*, o sea, para el efecto de que la autoridad responsable restituye al quejoso en el goce de la garantía violada, de tal forma que, si es una violación procedimental, se le ordena que la subsane y se prosiga el procedimiento, y si es en la sentencia, a que haga un nuevo pronunciamiento, lo cual ocasiona que los procedimientos contenciosos administrativos en materia de propiedad industrial se vuelvan sumamente lentos, lo que afecta a los que ostentan un derecho de propiedad industrial.

2. El tribunal de alzada debe ser especializado, esto es, su competencia únicamente debe ser para conocer y resolver sobre conflictos de propiedad industrial.

Tal propuesta obedece a que la materia de propiedad industrial en lo general, y las marcas en lo particular, son cuestiones complejas, que ameritan un conocimiento especializado en la legislación que las rige, no sólo nacional, sino internacional, como son los tratados internacionales que nuestro país ha celebrado con otros Estados, lo que indudablemente requiere de una preparación ardua que sólo se puede lograr cuando se maneja con regularidad tales normas; cuando a base de la práctica reiterada se ha logrado entender el sentido de las normas y los derechos que están en litigio.

Sin pretender incurrir en excesivas vanidades, lo cierto es que son pocos los abogados y jueces que conocen de la propiedad industrial, porque la mayoría se dedican a materias como la civil, la penal, la laboral, entre otras, las cuales son abarcadas por un mayor número de litigantes y tribunales.

Por otro lado, la especialización implica que se conozca solamente de una materia, es decir, no queremos que los tribunales de alzada que conozcan de las resoluciones administrativas de caducidad, cancelación, nulidad o infracción

administrativa en materia de marcas, pronunciadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, conozcan de otras materias administrativas o fiscales, como sucede con el Tribunal Fiscal de la Federación, que conoce de un cúmulo de materias, que tornan lenta y carente de especialización en cuanto a su competencia.

De tal manera, si el tribunal de alzada tiene competencia única y exclusiva para conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano se evitará que haya un cúmulo de expedientes por resolver, haciéndose realidad la administración y procuración de justicia en tales controversias.

3. Los jueces que compongan el tribunal de alzada deben ser personas que hayan formado parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, porque así se tendrá una especialización en la propiedad industrial y las resoluciones que dicten serán más congruentes y apegadas a la ley y justicia, puesto que su pericia y experiencia les permitiría hallar el mejor sentido de las disposiciones legales aplicables.

4. El recurso del que conozca el tribunal de alzada, proponemos se llame *De apelación*, cuya procedencia será contra las resoluciones administrativas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de cancelación, nulidad, caducidad e infracción administrativa en materia de marcas, y en general, de propiedad industrial.

Aunque la denominación que le demos al recurso no reviste mayor importancia, pues también pudimos llamarlo *De revisión* o de *Reclamación*, quisimos hacerlo así puesto que el concepto *De apelación* lleva implícita la

noción de impugnar o recurrir, que es lo que harían las personas afectadas por las resoluciones administrativas emanadas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

4. No consideramos prudente que funjan como tribunal de alzada las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, en atención a las siguientes razones:

- Sus funcionarios carecen de especialización en materia de propiedad industrial, por lo que les costaría trabajo interpretar correctamente las disposiciones aplicables a tales conflictos;
- La resolución del recurso sería lenta, dado el exceso de litigios que debe resolver.

5. Debe suprimirse la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles a la Ley de Propiedad Industrial, puesto que se tratan de dos procedimientos de naturaleza distinta, pues mientras en uno se debaten controversias administrativas en materia de propiedad industrial, en el otro la materia de la *litis* son cuestiones civiles. Luego entonces, resultaría más lógico que la supletoriedad fuera de una ley administrativa, verbigracia: la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, claro está, después que se hayan solucionado los aspectos inconstitucionales y de incongruencia de que adolece, tales como:

- Vaguedad e imprecisión en sus disposiciones.
- Ambigüedad en cuanto a la determinación de su competencia.
- Derogación global de leyes administrativas en forma genérica e indebida, puesto que no se realiza a través del procedimiento legislativo establecido en el artículo 72 Constitucional.

- Incorrecta aplicación supletoria de sus disposiciones a otras leyes administrativas, sin explicar cuáles son éstas.
- Conculcación de la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

Atento a lo anterior, proponemos que los legisladores se aboquen a la tarea de crear un procedimiento contencioso administrativo en materia de propiedad industrial, con normas propias, acorde a la naturaleza de los derechos que se ventilan a través de él, para que no sea necesario aplicar supletoriamente disposiciones de otro cuerpo legal.

6. El procedimiento contencioso administrativo debe ser más rápido, puesto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial llega a tardarse años en emitir la resolución de nulidad, caducidad, cancelación o infracción administrativa en materia de marcas, lo cual contraviene el principio de pronta impartición de justicia, además de afectar a las personas que encuentran en litigio algún derecho de propiedad industrial.

Por tanto, sugerimos la conveniencia de incrementar sustancialmente el personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a efecto de que puedan resolver a la brevedad posible las controversias, evitando que se presente un rezago en los expedientes.



## CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** Las marcas constituyen uno de los derechos fundamentales de la propiedad industrial, que sirven para distinguir productos y servicios de otros de su misma especie y calidad en el mercado, mediante la utilización de un signo visible, cuya utilidad se acrecienta en los tiempos presentes de *globalización* de la economía.

**SEGUNDA.-** El otorgamiento de la marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confiere a su titular un derecho exclusivo de uso, aprovechamiento o explotación de los productos que aquella ampara.

**TERCERA.-** Para que una marca pueda cancelarse, anularse, caducar o ser sujeta de una infracción administrativa, debe substanciarse el procedimiento contencioso administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previsto en la Ley de Propiedad Industrial, en el que se resuelva en tal sentido.

**CUARTA.-** La Ley de Propiedad Industrial no prevé un tribunal de alzada ante el cual puedan los afectados, en una segunda instancia, interponer un recurso para impugnar las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**QUINTA.-** El único medio de defensa con que cuentan los afectados para impugnar las resoluciones administrativas pronunciadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es el Juicio de Amparo, el cual tiene el inconveniente de ser un tribunal de anulación, no especializado en materia de propiedad industrial, cuyas sentencias son “para efectos”.

**SEXTA.-** La inexistencia de un tribunal de alzada ante el cual impugnar las resoluciones pronunciadas en el procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, provoca que sólo tengan una instancia lo que disminuye sus posibilidades de obtener una sentencia favorable, además de que se alargan los procedimientos en demasía

**SÉPTIMA.-** Debe crearse un tribunal de alzada como una segunda instancia, para que los afectados puedan impugnar las resoluciones administrativas que en materia de marcas pronuncie el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

**OCTAVA.-** El tribunal de alzada debe ser especializado, es decir, conocer exclusivamente del recurso administrativo que se interponga contra las resoluciones que en primera instancia se dicten en materia de propiedad industrial.

**NOVENA.-** El tribunal de alzada debe conformarse con el personal del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, puesto que es la gente especializada en materia de marcas y de propiedad industrial, en general, de lo que cabe esperar que resuelvan las *litis* con mayor criterio jurídico y conocimiento exacto de la normatividad aplicable.

**DÉCIMA.-** No deben aplicarse supletoriamente al procedimiento contencioso administrativo en materia de marcas, disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque son controversias de distinta naturaleza. En su lugar, debe crearse una regulación amplia y *ad hoc* en la Ley de Propiedad Industrial, enfocada únicamente y exclusivamente a resolver conflictos de propiedad industrial.

## BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, 14ª ed., Porrúa, México, 1999.

ACOSTA ROMERO, Miguel, et. al., Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, comentadas, 1ª ed., Porrúa, México, 1996.

ARCE GARGOLLO, Javier, El Contrato de Franquicia, 3ª ed., Themis, 1995.

ARELLANO GARCÍA, Carlos, Derecho Procesal Civil, 6ª ed., Porrúa, México, 1998.

BECERRA BAUTISTA, José, El Proceso Civil en México, 16ª ed., Porrúa, México, 1999.

BIELSA, Rafael, Principios de Derecho Administrativo, 3ª ed., Depalma, Buenos Aires, 1966.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio, El Juicio de Amparo, 13ª ed., Porrúa, México, 1994.

CASTILLO LARRAÑAGA, José y Rafael de Pina Vara, Instituciones de Derecho Procesal Civil, 23ª ed., Porrúa, México, 1997.

CASTRO, Juventino V., Garantías y Amparo, 9ª ed., Porrúa, México, 1996.

CERVANTES MARTINEZ, J. Daniel, Innovaciones tecnológicas, como medios de pruebas en el Derecho Procesal Mexicano, Angel Editor, México, 1999.

DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto y Manuel Lucero Espinosa, Compendio de Derecho Administrativo, 2ª ed., Porrúa, México, 1996.

Diccionario Jurídico Espasa, Espasa, Madrid, 1999.

DIEZ, Manuel María, Derecho Administrativo, Tomo II, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1965.

EISNER, Isidoro, La Prueba en el Proceso Civil, 2ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992.

ESCOLA, Héctor Jorge, Tratado teórico-práctico de los recursos administrativos, Depalma, Buenos Aires, 1967.

FRAGA, Gabino, Derecho Administrativo, 36ª ed., Porrúa, México, 1997.

GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Tomo VI, 7ª ed., Porrúa, México, 1973.

GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría General del Proceso, UNAM, México, 1985.

GONZÁLEZ COSÍO, Arturo, El Juicio de Amparo, 5ª ed., Porrúa, México, 1998.

GORDILLO, Agustín, Procedimientos y Recursos Administrativos, 2ª ed., Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1971.

GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, 9ª ed., Porrúa, México, 1993.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J., Derecho Mercantil, Ariel, Barcelona, 1990.

MARGÁIN MANATOU, Emilio, El Recurso Administrativo en México, 3ª ed., Porrúa, México, 1995.

MUÑOZ, Luis, Derecho Mercantil, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1973.

OVALLE FAVELA, José, Derecho Procesal Civil, Harla, México, 1995.

PALLARES, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 20ª ed., Porrúa, México, 1990.

PÉREZ PALMA, Rafael, Guía de Derecho Procesal Civil, 8ª edición, Cárdenas Editores y Distribuidores, México, 1988.

PINA, Rafael de y Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, 21ª ed., Porrúa, México, 1995.

RABASA, Emilio O. y Gloria Caballero, Mexicano: ésta es tu Constitución, 9ª ed., Porrúa, México, 1994.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Joaquín, Derecho Mercantil, Tomo I, 23ª ed., Porrúa, México, 1998.

SEPÚLVEDA, César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, 2ª ed., Porrúa, México, 1981.

SERRA PUCHE, Jaime, Hacia un Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 1ª edición, Porrúa, México, 1994.

SERRA ROJAS, Andrés, Derecho Administrativo, 19ª ed., Porrúa, México, 1998.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, La Propiedad Industrial en el Derecho Mexicano, 1ª ed., Porrúa, México, 1992.

TENA, Felipe de J., Derecho Mercantil Mexicano, 14ª ed., Porrúa, México, 1994.

VÁZQUEZ GALVÁN, Armando y Agustín Silva García, El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Ediciones Orto, México, 1977.

VILLARREAL GONDA, Roberto, Comercio Exterior, “La Nueva Ley Mexicana en Materia de Propiedad Industrial”, Vol. 41, núm. 11, México, noviembre de 1991.

## LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Sista, México, 2000.

Ley de Propiedad Industrial, 25ª ed., Porrúa, México, 2000.

Código Federal de Procedimientos Civiles, Sista, México, 2000.

Código de Comercio, Sista, México, 2000.

Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, Delma, México, 2000.