

00721

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

399

**FACULTAD DE DERECHO**

**“CRITICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCION  
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”**

**TESIS  
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:  
LICENCIADO EN DERECHO**

**PRESENTA:  
LUIS FELIPE HERNÁNDEZ BECERRIL**

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**ASESOR:  
LIC. ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE**



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



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

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

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

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



LIBERIDAD NACIONAL  
JUSTITIA  
MEXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Luis Felipe Hernández Becerra

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ Hernández Becerra  
DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 29/3/03  
ESCOLAR DE LA U.N.A.M. FIRMA: \_\_\_\_\_

PRESENTE

Muy Distinguido Señor Director:

El alumno **HERNANDEZ BECERRIL LUIS FELIPE**, inscrito en el Seminario de Derecho Constitucional y de Amparo a mi cargo, ha elaborado su tesis profesional intitulada "**CRITICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**", bajo la dirección del suscrito y del Lic. Alberto Del Castillo Del Valle, para obtener el título de Licenciado en Derecho.

El Lic. Del Castillo Del Valle en oficio de fecha 17 de junio de 2002 y la Lic. Rosa Ma. Gutiérrez Rosas, mediante dictamen del 28 de enero de 2003 me manifiestan haber aprobado y revisado, respectivamente, la referida tesis; y personalmente he constatado que la monografía satisface los requisitos que establece el Reglamento de Exámenes Profesionales, por lo que, con apoyo en los artículos 18, 19, 20, 26 y 28 de dicho reglamento suplico a usted ordenar la realización de los trámites tendientes a la celebración del Examen Profesional del compañero de referencia.

**ATENTAMENTE**  
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"  
Cd. Universitaria, D.F., enero 29 de 2003

**DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO**  
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

*\*NOTA DE LA SECRETARÍA GENERAL: El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho caducará la autorización que ahora se le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración del examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad.*

\*Irm

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

b



UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE  
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO  
SEMINARIO DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO

**DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO**  
**DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO**  
**CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO.**  
**P R E S E N T E**

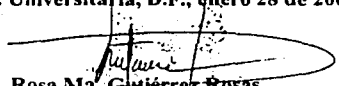
**Distinguido Doctor:**

Con toda atención me permito informar a usted que he revisado completa y satisfactoriamente la monografía intitulada "CRITICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", elaborada por el alumno **HERNANDEZ BECERRIL LUIS FELIPE**.

La tesis de referencia reúne los requisitos que establecen los artículos 18, 19, 20, 26 y 28 del vigente Reglamento de Exámenes de nuestra Universidad.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi consideración más distinguida.

**ATENTAMENTE.**  
**"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"**  
Cd. Universitaria, D.F., enero 28 de 2003.

  
Lic. Rosa M. Gutiérrez Rusas  
Profesora Adscrita al Seminario de  
Derecho Constitucional y de Amparo.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

lrm

C

DR. FRANCISCO VENEGAS TREJO,  
DIRECTOR DEL SEMINARIO DE DERECHO  
CONSTITUCIONAL Y DE AMPARO DE LA  
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM.  
Presente.

Por este conducto me dirijo a usted, a fin de hacerle saber que el alumno LUIS FELIPE HERNÁNDEZ BECERRIL ha concluido su trabajo de tesis profesional titulada "CRÍTICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL", bajo la dirección y asesoría del suscrito.

Ahora bien, considerando que el trabajo reúne los requisitos indispensables para su aprobación por parte del suscrito, remito la tesis de mérito para los trámites conducentes.

En efecto, el alumno HERNÁNDEZ BECERRIL realizó una investigación de corte adversario en que hace un estudio pormenorizado de los aspectos de la protección que se desarrolla actualmente en torno a la propiedad industrial, iniciando con la explicación de los tópicos referentes a esta rama del Derecho, haciendo un análisis correcto de las garantías referentes a la administración de justicia, para a partir de ahí, estudiar el apego a la Constitución de ese procedimiento para con la Constitución, llegando a la conclusión de que hay una violación con el texto de la Norma Suprema, al no sujetarse ese procedimiento a los lineamientos que en México rigen en relación a la administración de justicia, vertiendo sus puntos de vista y consideraciones en relación a tales aspectos, con cita de los tratadistas que han abordado el tema en sus obras, para sustentar su conclusión sobre la inconstitucionalidad referida, lo que hace de su trabajo recepcional, un estudio serio y digno de dar pauta al examen profesional respectivo.

La aprobación de mérito también se hace en atención a que en el desarrollo del trabajo recepcional el sustentante utilizó la bibliografía básica sobre el incidente de suspensión y como de ya asentado, habiendo citado la jurisprudencia actual y criterios del Poder Judicial, lo que enriquece tanto las ideas del sustentante, como la doctrina citada en la tesis, lo que motiva que ese trabajo recepcional sea aprobado.

Cabe señalar que de las indicaciones que se le hicieron al sustentante en las diversas horas de asesoría y análisis del trabajo recepcional de referencia, se acataron las observaciones tanto por lo que hace al fondo como a la forma en relación a su examen profesional escrito, por lo que considero que es apto para que sirva de base para la sustentación del examen oral.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi amistad y mi respeto a su persona.

POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU.

Cd. Universitaria, D.F., junio 17 del 2002.

Lic. ALBERTO DEL CASTILLO DEL VALLE  
Profesor de la Facultad de Derecho  
de la UNAM.

TESTS CON  
FALLA DE ORIGEN

*Fracasar,  
es la oportunidad  
de comenzar de nuevo  
con mas inteligencia.*

G.G.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

*A Dios, gracias por todo.*

*A mis padres y hermanos, las personas a quienes más admiro, gracias por haber sido la guía y consejo en mis triunfos, por haber sido el consuelo y apoyo en mis derrotas.*

*A mis amigos, la familia que me dio la vida; gracias por estar siempre conmigo.*

*A mi querida Facultad de Derecho y maestros, no sólo por haberme formado técnicamente como abogado, sino sobre todo, por enseñarme la importancia, esencia y principios que entrañan esta noble profesión.*

*A la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma mater, la más noble y grande institución de este país; gracias por mostrarme tu grandeza, por compartirme tu esencia, principios y valores, por haberme formado como ser humano, como universitario, pues para mí no hay mayor orgullo que el de ser de sangre azul y piel dorada.*

*A Gloria, por ser mi luz en el camino, por ser esa sonrisa que me alegra el día, por ser mi apoyo y consuelo en mis momentos difíciles, por ser la crítica y el consejo en mis equivocaciones, por ser ese llanto que hace reflexionar, por aceptar ser mi compañera en esta aventura que se llama "vida", por ser la otra mitad del cielo, pero sobretodo, por ser mi eterna inspiración.*

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## ÍNDICE

### CRITICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Introducción	p. 1
CAPÍTULO PRIMERO	
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
A. Concepto	p. 5
B. Naturaleza Jurídica	p. 8
C. Importancia Económica	p. 45
D. Signos Distintivos	p. 58
1.- Marcas	p. 59
a. Fuente del derecho de una marca	p. 59
b. Registro	p. 63
c. Principios	p. 64
d. Derechos del titular	p. 64
e. Obligaciones del titular	p. 66
f. Vigencia y modos de conclusión del registro	p. 68
2.- Avisos Comerciales	p. 69
a. Fuente del derecho de un aviso comercial	p. 70
b. Registro y principios	p. 70
c. Derechos y obligaciones	p. 71
d. Vigencia y modos de conclusión del registro	p. 72
3. Nombres Comerciales	p. 73
a. Diferencias entre la marca y el nombre comercial	p. 73

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



b. Fuente del derecho de un nombre comercial	p. 74
c. Procedimiento para la publicación del nombre comercial	p. 75
d. Derechos y obligaciones	p. 76
e. Vigencia y modos de conclusión	p. 77
4. Denominaciones de Origen	p. 78
a. Fuente del derecho de una denominación de origen	p. 80
b. Vigencia	p. 81
c. Declaración de protección de la denominación de origen	p. 82
d. La autorización de uso	p. 83
e. Derechos y obligaciones	p. 84
f. Modos de conclusión	p. 84
E. Invenciones	p. 85
1.- Patentes	p. 86
a. Condiciones de patentabilidad	p. 86
b. Procedimiento de otorgamiento	p. 89
c. Derechos del titular	p. 90
d. Obligaciones del titular	p. 91
e. Vigencia y modos de conclusión	p. 92
2.- Modelos de utilidad	p. 93
a. Registro	p. 94
b. Derechos y obligaciones	p. 94
c. Vigencia y modos de conclusión	p. 95
3. Diseño industrial	p. 96
a. Registro	p. 97
b. Derechos y obligaciones	p. 98
c. Vigencia y modos de conclusión	p. 98

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

4. Secretos Industriales	p. 99
a. Requisitos y elementos	p. 100
b. Protección del secreto industrial	p. 101

## CAPÍTULO SEGUNDO

### LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO COMPARADO

A. Estados Unidos	p. 104
1.- Patentes	p. 105
a. La apelación en contra de las resoluciones emitidas durante el procedimiento de otorgamiento	p. 107
b. Sistema de Interferencia entre patentes	p. 109
c. Reexaminación	p. 111
d. Acción de infracción de la patente por la vía civil	p. 112
2.- Marcas	p. 119
a. Apelación en contra de las resoluciones emitidas dentro del procedimiento de registro	p. 122
b. Procedimiento de interferencia	p. 123
c. Procedimiento de uso concurrente	p. 123
d. Oposición al registro de una marca	p. 125
e. Procedimiento de cancelación	p. 127
f. Dilución	p. 128
g. Acción por falso anuncio	p. 129
h. Acción de infracción de marca por la vía civil	p. 130
B. Inglaterra (Reino Unido)	p. 135

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

1.- Patentes	p. 136
a. Acción de infracción de la patente por vía civil	p. 138
b. Acción por amenazas infundadas	p. 147
c. Revocación de la patente	p. 149
d. Procedimiento para determinar la titularidad de una patente	p. 151
2.- Marcas	p. 154
a. Acción de infracción de una marca registrada por vía civil	p. 157
b. Acción por amenazas infundadas	p. 162
c. Acción de revocación de marca registrada	p. 163
d. Acción de invalidez de una marca registrada	p. 165
e. Pass off	p. 166
C. España	p. 173
1.- Patentes	p. 174
a. Recurso Contencioso en contra del otorgamiento de una patente	p. 176
b. Acción por violación del derecho de patente	p. 177
c. Acción negatoria de violación de patente	p. 187
d. Acción de reivindicación de patente	p. 188
e. Acción de nulidad de patente	p. 191
f. Acción de caducidad de la patente	p. 194
2.- Signos Distintivos	p. 195
a. Acción por violación de marca registrada	p. 197
b. Acción negatoria de violación de marca registrada	p. 202
c. Acción de reivindicación de una marca	p. 203
d. Acción de nulidad del registro de una marca	p. 204
e. Acción de caducidad del registro de una marca	p. 206

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

J

D. Perú	p. 207
1.- Invenciones	p. 208
a. Acción de infracción de patente	p. 211
b. Acción de nulidad de patente	p. 215
c. Acción de reivindicación de la patente	p. 217
2.- Signos distintivos	p. 218
a. Acción de infracción de una marca registrada	p. 222
b. Acción de cancelación del registro de una marca	p. 227
c. Acción de nulidad de una marca registrada	p. 229

### CAPÍTULO TERCERO

#### EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL

#### Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

A. Antecedentes Generales	p. 233
B. Antecedentes en México	p. 245
1.- Constitución de 1857	p. 248
2.- Constitución de 1917	p. 257
C. La Función Jurisdiccional	p. 267
1.- Definición	p. 268
2.- Su carácter de función pública	p. 273
3.- Los Tribunales	p. 276
4.- El proceso	p. 282
D. Independencia o autonomía del órgano jurisdiccional	p. 286
E. Imparcialidad	p. 308

F. Pronta	p. 313
G. Completa	p. 315
H. Gratuita	p. 317

## CAPÍTULO CUARTO

### LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. El Instituto Mexicano de la Propiedad industrial	p. 323
1.- Naturaleza	p. 324
2. Funciones	p. 327
a. Administrativas	p. 328
b. Jurisdiccionales	p. 334
B. El procedimiento de declaración administrativa ventilado ante el IMPI y la función jurisdiccional	p. 349
1.- Solicitud Administrativa	p. 349
2.- Contestación	p. 358
3.- Pruebas	p. 362
4.- Resolución	p. 374
C. Las acciones que pueden ejercerse a través del procedimiento de declaración administrativa	p. 380
1.- Nulidad	p. 381
a. Causales	p. 381
b. Objeto	p. 389

12

2.- Caducidad	p. 395
a. Causales	p. 395
b. Objeto	p. 398
3.- Infracción	p. 400
a. Causales	p. 400
b. Objeto	p. 405
4.- Cancelación	p. 408
a. Causales	p. 408
b. Objeto	p. 409

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## CAPÍTULO QUINTO

### CRÍTICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Inconstitucionalidad del artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial	p. 416
1.- Requisitos previstos en el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial para la admisión de las solicitudes administrativas	p. 417
a. Firma del Promovente	p. 417
b. Comprobante de pago de la Tarifa por los Servicios que presta el IMPI	p. 418
2. La tarifa de pago por los servicios que presta el IMPI	p. 419
3.- Aprovechamiento por estudio y tramite de solicitud de declaración administrativa como presupuesto para su admisión	p. 420
4. Desechamiento de la solicitud administrativa por falta de pago	p. 422
a. Relación del pago de la tarifa "por estudio y tramite de solicitud	

M

administrativa" y las costas judiciales.	p. 423
b. Negación de justicia por el desechamiento de solicitud administrativa por falta de pago	p. 425
<b>B. Carencia de imparcialidad del I.M.P.I</b>	<b>p. 427</b>
1.- El I.M.P.I como autoridad competente para otorgar el registro de una marca y patente	p. 429
2.- Análisis del artículo 151 fracción I y IV	p. 431
3.- Análisis del artículo 78 fracción I y II	p. 433
4.- El I.M.P.I tiene calidad de parte en los procedimientos que tramitados bajo estas causales de nulidad	p. 436
<b>C. Carencia de independencia o autonomía funcional del I.M.P.I</b>	<b>p. 446</b>
1.- Los organismos descentralizados	p. 448
a. Características	p. 448
b. Fines	p. 452
2. Estructura Orgánica del I.M.P.I	p. 453
3. La Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual	p. 455
4.-La Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual no goza de una autonomía funcional o independencia que preserve su función jurisdiccional	p. 457
<b>D. La procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones emitidas por el I.M.P.I</b>	<b>p. 471</b>
Conclusiones	p. 475
Bibliografía	p. 482

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

**TESIS CON  
FALLA DE  
ORIGEN**



**PAGINACION**

**DISCONTINUA**

## INTRODUCCIÓN

Uno de los elementos que han cobrado gran importancia hoy día dentro de los activos de las empresas son los que constituyen a la propiedad industrial. Estos activos intangibles que son resultado de la creatividad de los industriales y comerciantes y que en razón del derecho de exclusividad que la mayoría de las legislaciones nacionales, incluida la nuestra, les reconocen como recompensa al esfuerzo, trabajo e inversión que hay detrás de ellos, se constituyen hoy día en importantes e invaluable ventajas competitivas a favor de sus titulares con respecto a sus competidores en el curso normal de la libre y leal competencia en el mercado.

Es por la creciente importancia que han adquirido éstos bienes inmateriales que el denominado derecho de la propiedad industrial ha cobrado fuerza en nuestros días, en razón de la constante preocupación por parte de los países de contar con ordenamientos jurídicos que garanticen la protección de los distintos elementos que constituyen a la propiedad industrial.

Así las cosas, el derecho de propiedad industrial, rama del derecho, otorga a los sujetos de la misma (industriales, comerciantes o prestadores de servicios) una serie de derechos y obligaciones a través de la legislación correspondiente, así como en los diversos Tratados Internacionales que con mayor regularidad se celebran.

En este sentido, nos encontramos pues con la posibilidad siempre latente de que dichos derechos u obligaciones sean afectados, desconocidos o violados con el actuar ilegal de terceras personas.

Ante tal situación, aquellas personas que en nuestro país consideren afectados sus derechos, o incumplida alguna obligación con relación al derecho de propiedad industrial que les pertenece por el indebido actuar de otra persona,

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

tiene el derecho y la obligación de ocurrir a la autoridad estatal para solicitar, según lo sanciona el artículo 17 constitucional, se les administre justicia y, de ser el caso, a conminar a dichos terceros a que no invadan o vulneren los derechos de propiedad industrial de que goza una persona.

En nuestro país, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien, conforme a las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, ha sido instituido por el Estado como el órgano jurisdiccional competente para conocer y, en su momento, resolver, la gran mayoría de las controversias que en materia de derecho de la propiedad industrial se pueden suscitar.

En razón de lo anterior, la finalidad del presente trabajo se centra en analizar si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cumple, en el ejercicio de la función jurisdiccional que la Ley le ha encomendado, con las exigencias y características que el artículo 17 constitucional ha establecido para el desarrollo de la función jurisdiccional del Estado, exigencias que no sólo se constituyen como derechos de todo gobernado en nuestro país, sino que además gozan de la calidad de ser norma fundamental y suprema en nuestro país en materia de administración de justicia, por lo que de no observarse en la función jurisdiccional del Instituto traerá como indudable consecuencia en que su actuar sea contrario a nuestra Constitución y, por ende, carente de validez alguna.

Así, en el desarrollo del primer capítulo estableceremos en líneas generales los conceptos básicos de lo que es la propiedad industrial, su naturaleza jurídica, su importancia económica. Asimismo, conoceremos un poco más a detalle las distintas figuras que constituyen en nuestro país a la propiedad industrial (marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos industriales), como se obtiene su protección, los derechos y obligaciones que implican su registro, así como la vigencia del mismo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En el segundo capítulo de este trabajo analizaremos, de manera general, la forma en que la propiedad industrial es protegida en el derecho comparado, a fin de darnos una idea general de las distintas formas en que otros países protegen los derechos exclusivos que éstos activos intangibles otorgan a su titular. Para tal efecto, los países que serán objeto de estudio y análisis serán Estados Unidos, Inglaterra, España y Perú.

Dentro del capítulo tercero, procederemos a realizar un análisis minucioso del artículo 17 constitucional, precepto que resulta ser, sin duda alguna, el fundamento filosófico y jurídico de la función jurisdiccional del estado mexicano. Así, en este capítulo procederemos a conocer los antecedentes, tanto generales como en México, que dieron nacimiento al actual artículo 17 de nuestra norma fundamental. Igualmente, realizaremos un detallado estudio de todas y cada una de las características que establece el precepto constitucional para el ejercicio de la función jurisdiccional como son la independencia e imparcialidad del órgano, así como la prontitud, completa y gratuita forma en la que debe el Estado prestar dicho servicio.

Por otro lado, a lo largo del capítulo cuarto estudiaremos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, su naturaleza y las funciones que este realiza. Especialmente, se estudiarán aquellas comprendidas en las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial a fin de dejar sentado que en el ejercicio de dichas facultades el IMPI realiza funciones jurisdiccionales al constituirse en la autoridad del Estado para conocer las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción de algún derecho de propiedad industrial.

Finalmente, en el quinto capítulo analizaremos cuales son los principios constitucionales de la función jurisdiccional contenidos en el artículo 17 que, a nuestro juicio, no cumple el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el ejercicio de la función jurisdiccional que realiza en razón de las atribuciones que

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

las fracciones IV y V de la Ley de la Propiedad Industrial le ha encomendado. Así pues, en dicho capítulo estableceremos la inconstitucionalidad de la función jurisdiccional desarrollada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en razón de que ésta no se presta de manera gratuita, así como tampoco es realizada por un órgano que cumpla con las cualidades de independencia e imparcialidad que exige el artículo 17 constitucional.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

## CAPÍTULO PRIMERO LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

### A. CONCEPTO.

Antes de establecer un concepto de propiedad industrial, y a fin de poder comprender con claridad en que consiste la misma, es necesario explicar que ésta, junto con la propiedad autoral (derechos de autor) forman, en su conjunto, la llamada propiedad intelectual que consiste en todas aquellas creaciones artísticas, científicas, industriales y comerciales que resultan de la actividad humana para la satisfacción de una necesidad material o espiritual.

Así lo señala el maestro David Rangel Medina cuando comenta que "el conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar, acostúmbrase darle la denominación genérica de propiedad intelectual"<sup>1</sup>.

Es en este sentido, la propiedad intelectual debe concebirse como aquella gama de derechos de propiedad que obtiene el autor por la creación de una obra resultante de su inteligencia e ingenio tanto en el campo de las artes y de las ciencias, como dentro de las producciones que actúan y se desenvuelven en el campo de la industria y comercial.

Ahora bien, es sabido que el hombre dentro de su propio desarrollo ha tenido un constante deseo de mejorar, crear y, sobre todo, en su afán de servir a sus intereses económicos, inventa, crea, imagina, concibe o emplea diversas cosas, ya sea para la obtención de un nuevo producto que consumir, la concepción de un nuevo método para realizar algo, e incluso la utilización algún

---

<sup>1</sup> RANGEL MEDINA, David, *Tratado de Derecho Marcario*, México, 1960, p. 89

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

símbolo o lema suficientemente original que le permita distinguirse respecto de sus competidores dentro de su área económica y comercial.

Así entonces, cuando la actividad inventiva del hombre es aplicada para la búsqueda de soluciones concretas a problemas específicos en el campo de la industria y del comercio o en la selección de los medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios que se encuentran en el mercado, podemos concluir que nos encontramos frente a la propiedad industrial.

Es por ello, que cuando hablamos del derecho de la propiedad industrial, nos estamos refiriendo a aquel sistema de normas jurídicas que regulan y protegen los derechos y obligaciones que han sido conferidos a favor de los titulares de dichas creaciones intelectuales, producto de las necesidades de la industria y del comercio, así como a los demás sujetos que actúan dentro del mercado para asegurar que éstos no se desarrollen de tal manera que se produzcan una indebida competencia desleal.

Por su parte, el maestro David Rangel Medina define a la propiedad industrial como "un nombre colectivo que designa el conjunto de Institutos jurídicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial y comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial".<sup>2</sup>

En este mismo sentido, pero con mayor amplitud, el Licenciado Carlos Viñamata Paschkes concibe al derecho de la propiedad industrial como "aquel conjunto de prerrogativas que sirven para proteger a las personas que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), a distinguir sus productos o servicios de otros de su misma clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar y aprovecharse de los beneficios que les produce la privacidad y

<sup>2</sup> RANGEL MEDINA, David op. cit. supra nota 1, p. 101

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

confidencialidad de sus secretos industriales, a diferenciar la identidad de sus establecimientos, la posibilidad de disponer de ellos como bienes de su propiedad (enajenación, darlos en garantía), a perseguir y exigir a través de las autoridades la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes las infrinjan".<sup>3</sup>

Como aclaración personal, considero necesario introducir a los conceptos antes citado, el derecho de los terceros competidores a que los titulares de derechos de propiedad industrial cumplan con las obligaciones que las normas les imponen, a fin de que éstos no se conviertan en indebidas ventajas competitivas dentro del mercado.

Establecido el concepto de propiedad industrial, es necesario advertir que los elementos que la comprenden se encuentran clasificados en dos grandes grupos, a saber: las creaciones industriales nuevas o invenciones y los signos distintivos.

Las creaciones industriales o invenciones se conforman por aquellas prerrogativas que obtiene su inventor a través del otorgamiento del título respectivo y que se traduce en un verdadero monopolio legal temporal, con el cual se acredita que la Ley acuerda en beneficio del creador o perfeccionador de algún instrumento, producto o proceso dentro del campo y para su aplicación en la industria, y por un plazo limitado, el derecho exclusivo de empleo y explotación del objeto protegido. Dentro de este grupo encontramos a las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y a los secretos industriales, figuras que se desarrollaran más adelante.

Por su parte, los signos distintivos se constituyen por verdaderos símbolos que adoptan los comerciantes, industriales, productores y prestadores de servicios para proteger, afirmar y extender su actividad y relaciones con su público consumidor; constituyéndose en verdaderos instrumentos a través de los cuales el

<sup>3</sup> VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. *La Propiedad Intelectual*. México, 1998, p. 113





empresario se relaciona con sus consumidores y se distingue entre sus demás competidores al gozar, mediante su titularidad, de la exclusividad en el uso de los mismos, garantizando así para ellos la conservación de su clientela y prestigio. Este grupo lo integran las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y a las denominaciones de origen, las cuales serán analizadas más adelante.

## B. NATURALEZA JURÍDICA

Antes de entrar al análisis de la naturaleza jurídica que guardan los derechos de la propiedad industrial, estimamos necesario primero establecer cual es su fundamento constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Así, nuestra Constitución Política ha establecido en su artículo 28 el cimiento de la existencia de los derechos de propiedad industrial al establecer que:

"En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente los relativos a [...] los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora"

Por otro lado, el artículo 89 en su fracción XV establece como facultad y obligación del Ejecutivo Federal lo siguiente:

"conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria"

Asimismo, las fracciones X y XXIX-F del artículo 73 de nuestro ordenamiento constitucional establece como facultad del Congreso de la Unión:

"X. Para legislar en toda la República sobre [...] comercio..."

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

"XXIX- F. Para expedir leyes tendientes a la promoción [...] de la transferencia de tecnología, y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional."

Así pues, estas disposiciones constitucionales constituyen la base de la legislación mexicana sobre propiedad industrial y, en especial, el primero de los artículos mencionados, pues la ley que regula esta materia tiene el carácter de ser reglamentaria del artículo 28 constitucional.

En efecto, si analizamos con detenimiento el contenido de los dos últimos preceptos transcritos con anterioridad podremos advertir que estos sólo establecen que el derecho de la propiedad industrial resulta ser de competencia federal, pues sentencian como atribuciones del Congreso Federal la de legislar sobre materia comercial y tecnológica (invenciones y signos distintivos). Igualmente, establece la competencia del Ejecutivo Federal como autoridad competente para constituir tales privilegios, según la fracción XV del artículo 89 de nuestra Constitución, es, decir, para dar debida aplicación a la legislación de dicha materia en la esfera administrativa.

En cambio, si analizamos por otro lado el contenido del artículo 28 constitucional podremos advertir que éste establece como excepción a la prohibición de los monopolios a los privilegios que *por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras, y a los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora*, es decir, los derechos de explotación exclusiva que constituyen a la materia de la propiedad industrial. En este sentido, resulta a todas luces lógico concluir que es dentro de estas líneas del artículo 28 constitucional donde encontramos la esencia y justificación constitucional de la existencia del derecho de la propiedad industrial.

Lo anterior resulta ser así si tomamos en consideración que la naturaleza y esencia de la propiedad industrial radica en esta posibilidad de explotar y emplear

de manera exclusiva una determinada invención o signo distintivo a favor de su creador. En este sentido, y si recordamos que ha sido establecida por nuestra norma fundamental la prohibición tajante de la existencia de monopolios como medio para garantizar la libre concurrencia en el mercado, resulta valido concluir que el artículo 28 constitucional se erige como la base constitucional del derecho de la propiedad industrial en tanto que concibe a estos derechos de explotación exclusiva como una excepción que el Constituyente consideró necesaria a la prohibición de los monopolios, prohibición establecida por el mismo precepto a fin de garantizar la libre competencia en el mercado.

Ahora bien, una vez que hemos establecido como pilar constitucional del derecho de la propiedad industrial al artículo 28 constitucional, resulta necesario el conocer y entender los razonamientos lógicos y fácticos que han hecho necesario para nuestro constituyente el reconocimiento y constitución de tales derechos a sus creadores dentro del sistema legal del estado mexicano.

Para ello estimamos necesario el conocer y comprender, en primer término, el postulado principal contenido en el citado artículo 28 constitucional que consiste en garantizar la libre competencia en el mercado dentro del Estado. Solamente entendiendo dicho principio contenido en nuestra Constitución será posible entender las razones que justifican la existencia de los derechos de propiedad industrial en nuestro sistema jurídico, pues no es posible entender a estos últimos como excepción a la libertad de concurrencia en la industria y el comercio garantizada por el citado artículo, sino entendemos primero el alcance de dicho postulado así como las razones y hechos que elevaron tal principio a norma constitucional en nuestro país.

Así las cosas, procedamos a analizar el artículo 28 constitucional como precepto constitucional que eleva a rango de norma fundamental el principio de libertad de concurrencia o competencia dentro del mercado.

En este sentido, empezamos por señalar que el citado precepto constitucional expresa de manera categórica que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las exenciones fiscales, las prohibiciones a título de protección a la industria y en general todo acto, ya sea por parte de los particulares o de la autoridad, que pretenda evitar la libre competencia en el mercado o constituya a favor de una o varias personas determinadas una ventaja exclusiva indebida en perjuicio de los demás competidores y del público consumidor en general.

En otras palabras, nuestra norma fundamental consigna en su texto como principio fundamental del estado mexicano la libre concurrencia y leal competencia entre los diversos agentes económicos en el mercado. A este respecto el maestro Juventino V. Castro<sup>4</sup> señala que la libre concurrencia, garantizada por el artículo 28 constitucional, es constituida por la prohibición de que una persona -física o moral- tenga el privilegio de desplegar una actividad que es negada para los demás. Dicha prohibición, señala el jurista, es consecuencia natural de la libertad de trabajo u ocupacional prevista en el artículo 5º de nuestra norma fundamental, pues al establecer este la posibilidad de todo gobernado para dedicarse libremente a la ocupación o profesión que le acomode, siempre y cuando ésta sea lícita, ello traerá como lógico resultado el que seguramente sean más de una las personas que decidan ocuparse en una misma actividad, lo cual provocará que varias personas concurren en una misma ocupación comercial o industrial lo cual indefectiblemente redundará en la existencia de una competencia entre ellos, por lo que de no garantizar nuestra norma fundamental la libertad de concurrencia y competencia en el mercado traería como resultado el hacer nugatoria la garantía de libertad ocupacional contenida en el artículo 5º.

En el mismo orden de ideas se pronuncia el maestro Burgoa Orihuela quien expresa que "la libre concurrencia es el efecto natural de la libertad de trabajo, puesto que ésta, estribando en la potestad que todo hombre tiene para dedicarse

---

<sup>4</sup> CASTRO, Juventino V. *Garantías y Amparo*. 11ª. ed., Porrúa, México, 2000, pp. 176 a 178.

a la ocupación lícita que más le agrade, coloca a todo sujeto en la situación de poder desempeñar la misma función que otro u otros. Si se vetara la libre concurrencia, en el sentido de prohibir a una persona que asuma una actividad económica ejecutada por un grupo privilegiado, se haría nugatoria la libertad de trabajo, debido a que se impediría que ésta se desplegara por aquellas personas que no tuvieran prerrogativas exclusivas<sup>5</sup>.

Así las cosas, la libre concurrencia y competencia en el mercado garantizada por el artículo 28 constitucional no puede ser entendida, al menos constitucionalmente, si no entendemos que esta tiene una estrecha relación con la libertad ocupacional garantizada igualmente por nuestra norma constitucional.

En efecto, la libre concurrencia no significa otra cosa más que la posibilidad de que dos o más sujetos participen en una misma o similar actividad comercial para ofrecer sus productos o servicios en un mercado común, situación que genera la existencia de una competencia entre ellos, es decir, una relación entre sujetos que ejercen actividades económicas en forma independiente que proveen de mercancías o productos similares a una clientela similar, de modo tal que la actividad de cada uno de los sujetos repercute en los otros de forma tal que unos obtengan una mejor posición que otros.<sup>6</sup>

Así pues, al prohibir el artículo 28 constitucional la existencia de los monopolios dentro del estado mexicano podemos válidamente concluir que con ello se garantiza de manera expresa la libre concurrencia y leal competencia en el mercado en nuestro país, pues como lo estima el jurista Marcos Kaplan<sup>7</sup> el monopolio "es toda situación de un mercado en el cual la competencia no existe del lado de la oferta", es decir, implican la imposibilidad de que más de una persona o grupo privilegiado se dediquen a una determinada actividad lo que en

<sup>5</sup> Cit. por CASTRO, Juventino V., Op. cit. supra nota 4, pp. 177 y 178

<sup>6</sup> Cfr. FRISCH PHILLIP, Walter. *Competencia Desleal*, 2ª. ed., Oxford University Press, México, 1999, p. 6.

<sup>7</sup> KAPLAN, Marcos Voz "monopolio" en Diccionario Jurídico Mexicano, 8ª. ed., UNAM-Porrúa, 1995, t. III, p. 2151

consecuencia hace imposible la libre participación de los demás para desarrollar tal actividad y con ello una falta de competencia.

Para una mejor comprensión del concepto antes expuesto, consideramos vale la pena transcribir las siguiente tesis emitidas por nuestros tribunales a este respecto:

Quinta Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Apéndice de 1995  
Tomo: Tomo III, Parte SCJN  
Tesis: 109  
Página: 75

**MONOPOLIOS.** Por monopolio se entiende el aprovechamiento exclusivo de alguna industria o comercio, bien provenga de algún privilegio, bien de otra causa cualquiera; y el artículo 28 constitucional equipara al monopolio todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industrial o comercial, y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas, con perjuicio del pueblo en general o de una clase social; de manera que cuando una ley establece la exención de un impuesto, para los productores que acepten condiciones que les impongan instituciones privadas, indudablemente tiende a evitar la libre competencia, creando el monopolio en perjuicio de los demás. Por las razones anteriores, el Decreto de 30 de agosto de 1927, que establece la bonificación del impuesto del 13% en favor de los industriales que acepten las tarifas de la Convención Industrial Obrera, constituye una violación al artículo 28 constitucional.

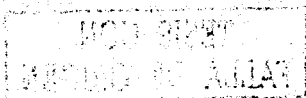
Quinta Época:

Amparo en revisión 1916/28. Urrutia Ecurra Martín. 12 de septiembre de 1928. Unanimidad de once votos.

Amparo en revisión 2251/28. Negociación Fabril de Soria, S. A. 24 de octubre de 1928. Unanimidad de diez votos.

Amparo en revisión 2465/28. M. Fernández y Fernández. 24 de octubre de 1928. Unanimidad de diez votos.

Amparo en revisión 2464/28. Urrutia Tomás. 29 de enero de 1929. Unanimidad de cuatro votos.



Amparo en revisión 1397/29. Ice Luis, 6 de diciembre de 1929.  
Unanimidad de cuatro votos.

Octava Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XIII, Mayo de 1994

Página: 546

**SUSPENSION PROVISIONAL, NO PROCEDE CONCEDERLA PORQUE NO SE SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCION II DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, TRATANDOSE DE ACTOS CONSISTENTES EN LAS SOLICITUDES DE INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS, POR LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA, PORQUE SON ACTOS QUE FORMAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO, EL CUAL NO ES SUSCEPTIBLE DE SUSPENDERSE POR SER DE ORDEN PUBLICO E INTERES SOCIAL SU PROSECUCION.** No procede conceder la suspensión provisional solicitada, en contra de los actos reclamados, consistentes en las solicitudes de información y documentos requeridos por la Comisión Federal de Competencia en uso de las facultades que le otorga la Ley Federal de Competencia Económica, en virtud de que no se satisface el requisito previsto en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior obedece a que la Ley Federal antes citada, es reglamentaria del artículo 28 constitucional, la que tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia en todas las áreas de la actividad económica, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopolísticas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios; luego entonces, las disposiciones legales en ellas contenidas, se encuentran encaminadas a evitar el ejercicio abusivo de la libre concurrencia que pudiera ocasionar un perjuicio a la sociedad. Para tal efecto esta Ley, prevé en sus artículos 23, 24 y 31, mecanismos relacionados directamente con el cumplimiento de la finalidad que persigue, entre los cuales se encuentra, el que la Comisión en ejercicio de sus atribuciones, podrá requerir los informes o documentos relevantes para realizar sus investigaciones, actos que evidentemente se traducen en el inicio de un procedimiento de investigación, tendiente a esclarecer una situación jurídica, es decir, a dilucidar la existencia o no de monopolios, estancos, concentraciones y prácticas ilícitas en la actividad económica que realiza. En esta tesitura, resulta

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

improcedente conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que no se prorrogue la información requerida, ni se formulen nuevos apercibimientos, ya que de suspenderse este procedimiento, se contravendría lo establecido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque tal actuación se encuentra encaminada a esclarecer la verdad legal que guarda la parte quejosa en relación con el ordenamiento jurídico de la materia, cuestión que, la sociedad se encuentra interesada en que no se detenga ni se paralice hasta llegar al objetivo por el cual fue substanciada, en tal virtud es una situación de orden público su continuación. A mayor abundamiento, la prohibición de constituir monopolios fue la de evitar un "perjuicio del público en general o de alguna clase social", por lo que todas las investigaciones que realice la Comisión Federal de Competencia, con fundamento en los artículos 23, 24, fracciones I, II, III y 31, primer párrafo de la Ley Federal de Competencia Económica, deben considerarse como actuaciones administrativas cuya finalidad es la de abolir todo acto que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción industrial o comercial y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas, con perjuicio a la sociedad. En consecuencia, se reitera que por lo que hace a los actos consistentes en las solicitudes de información y documentos, son actos que forman parte de un procedimiento, el cual no es susceptible de suspenderse por ser de orden público y de interés social su prosecución, luego, no se cumple con el segundo requisito que establece el multicitado artículo 124 de la ley de la materia.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja XI-103/94. Secretario Ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia. 7 de marzo de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Ahora bien, una vez que hemos comprendido que la libre concurrencia y competencia se encuentran garantizadas en nuestro sistema legal a través de la prohibición a los monopolios contenida en el artículo 28 constitucional, resulta ahora indispensable el apuntar que el citado artículo garantiza de igual modo la lealtad con la que dicha competencia en el mercado debe realizarse, es decir, sanciona la competencia desleal.



En efecto, como ya lo apuntábamos con anterioridad, la libertad de poder dedicarse a la actividad que a uno más le acomode trae como consecuencia el que más de una persona se dedique a la misma industria o comercio, lo cual provocará una situación de competencia entre éstos. Ahora, en la competencia uno siempre busca el lograr obtener la mejor posición dentro de la misma, el progresar en perjuicio de otro a fin de obtener el mayor mercado dentro de la actividad comercial o industrial en la que se dedique a fin de obtener las mayores ganancias como resultado de la misma. Así, los distintos agentes económicos de una misma actividad a fin de competir entre ellos trabajan arduamente para conseguir y formar ventajas competitivas frente a los demás que les permitan obtener una mejor posición en el mercado, es decir, elementos que les permitan sobresalir en el mercado a fin de obtener una mayor presencia en el mismo como pueden ser el desarrollar nuevas invenciones, estrategias de financiamiento, publicidad, calidad en los productos, presentación de los mismos, entre otras muchas existentes.

En este sentido, el éxito dentro de la competencia radica en obtener o crear ventajas competitivas mejores frente a los demás competidores. Sin embargo, tales ventajas competitivas deben de ser resultado de los esfuerzos y méritos propios pues de lo contrario la competencia no existiría en realidad. En efecto, la competencia para ser libre debe ser necesariamente leal teniendo que basarse en el principio de que la posición que los diversos agentes obtengan dentro del mercado sea resultado de las ventajas competitivas obtenidas por los esfuerzos y méritos propios del competidor y no resultado del aprovechamiento indebido que éste haga de los méritos y esfuerzos de sus competidores.

Es por lo anterior que con acertado criterio el maestro Arturo Díaz Bravo<sup>8</sup> expresa que las normas que garantizan la lealtad de la competencia tienen por objeto primordial el garantizar la libre competencia.

---

<sup>8</sup> Cit. por FRISCH PHILLIP, Walter, Op. cit supra nota 6, p. 139.

Así las cosas, podemos considerar que la lealtad de la competencia se encuentra garantizada dentro del artículo 28 constitucional en razón de dos situaciones. La primera encuentra su fundamento en que si este precepto tiene como fin el garantizar la libertad de competencia, ésta no sería posible de obtener sino se garantiza de igual modo que esta sea leal como ya ha quedado entendido líneas arriba. En segundo término, la lealtad de la competencia se encuentra igualmente garantizada por el artículo 28 en tanto que éste establece que a consecuencia de la prohibición de los monopolios, la ley castigará todo aquello que se constituya en una ventaja exclusiva indebida a favor de una persona o personas determinadas.

Con relación a este segundo razonamiento por el cual consideramos que el artículo 28 constitucional sanciona la competencia desleal, advertimos necesario señalar que la razón por la cual apuntamos tal situación radica en que si la lealtad de la competencia tiene su base en que ésta sea hecha a través de modos honestos así como ventajas y méritos propios, creemos que cuando dicho precepto sanciona todo "acto que constituya una ventaja exclusiva indebida", ésta se refiere, entre muchas cosas, a que la competencia deberá basarse en ventajas competitivas propias resultado de los méritos propios y como consecuencia de prácticas honestas dentro del industria y el comercio.

Hecha la anterior consideración y tomando en cuenta todo lo que se ha apuntado en las líneas precedentes, creo valido el poder concluir que nuestro artículo 28 constitucional contiene como su postulado principal el que dentro del estado mexicano se encuentra garantizada libre concurrencia y la leal competencia dentro de las diversas áreas de la industria y comercio.

Comprendido lo anterior, procederemos a estudiar y analizar cuales han sido las razones tanto teóricas como fácticas que hicieron a nuestro constituyente considerar necesario establecer a la denominada "propiedad industrial" como

excepción a la prohibición de los monopolios contenida en el ya comentado artículo 28 constitucional.

Para ello advertimos necesario iniciar por un breve desarrollo histórico del como éste postulado de libre concurrencia se elevó a norma fundamental en la mayoría de los países actuales, puesto que la historia que justifica la excepción de estos privilegios a la condena de los monopolios resulta ser estrechamente relacionada a la del liberalismo económico.

Esta consideración es compartida por el jurista argentino Daniel R. Zuccherino<sup>9</sup> quien expresa que el reconocimiento de derecho del inventor y las normas que contemplan su otorgamiento como hoy lo conocemos es un proceso paralelo al afianzamiento del pensamiento que propugnaba por la libertad política y económica. Incluso, agrega el jurista, la economía capitalista no podría ser completamente explicadas si se prescindiese del papel cumplido por el derecho a través de instituciones como las patentes o las sociedades anónimas, agregando que no es casualidad que al comenzar el siglo XIX ya se había legislado respecto al derecho del inventor en tres países: Estados Unidos, Francia e Inglaterra.

En este sentido, pasemos pues a realizar ese breve desarrollo histórico que trajo como consecuencia la consecución de la libre competencia, así como su paralelo desarrollo con la necesidad de otorgar estos privilegio de explotación exclusiva a los titulares de la denominada propiedad industrial.

Así pues, en la antigüedad la base de la economía era la tierra, época en la que la propiedad y los derechos reconocían como única fuente la fuerza. La economía de dicha época se caracterizaba por ser "autosuficiente", dado que las mismas sociedades producían casi todo lo que necesitaban.

---

<sup>9</sup> ZUCCHERINO, Daniel R. *Patentes de Invención. Introducción al Estudio de su régimen legal*, Ad-hoc, Buenos Aires, 1998, p. 24 y 25.

En este entendido, fue un período donde el progreso técnico era lento y desapercibido, razón por la cual no resulta extraño que no se reconociera o se dispensara protección alguna a las invenciones o al derecho de inventor<sup>10</sup>.

El tiempo transcurre y llegamos a la Edad Media donde la actividad industrial se desarrollaba en el marco de las corporaciones o gremios, agrupaciones que recibían de la autoridad estatal el privilegio monopólico de producción o distribución de determinados bienes; eran pequeñas unidades artesanales que tenían limitado incluso su número de integrantes<sup>11</sup>.

Es en esta época donde encontramos los primeros privilegios con características similares a las actuales patentes, privilegios que eran otorgados de manera discrecional por los reyes como favores. Su antecedente más remoto lo encontramos en el siglo XV en Venecia donde se sanciona la primera norma relativa al tema y que concebía a la patente como un privilegio discrecional del soberano consistente en el otorgamiento de la exclusividad de explotación de la invención o de una nueva industria.<sup>12</sup>

Si bien es cierto que en esta época el otorgamiento de estos privilegios de explotación exclusiva resulta ser a discreción del soberano, como favor o gracia del mismo, también es cierto que ya a partir de estos momentos esta institución deja ver dos de sus principales características, a saber: la constitución de un derecho de explotación exclusiva de la invención patentada y que la razón por la cual se concedieran esta clase de privilegios se fundara medularmente en la idea de promover el desarrollo industrial.

Ahora bien, hemos de señalar que ésta época de la historia se caracterizó por el absolutismo con el que gobernaba el soberano quien tenía intervención excesiva en las diversas actividades de la sociedad. Es esta situación la que

---

<sup>10</sup> ZUCCHERINO, Daniel R. op. cit. supra nota 9, p. 23

<sup>11</sup> Cfr. PEREZ MIRANDA, Rafael. *Propiedad Industrial y Competencia en México. Un enfoque de Derecho Económico*. 2ª. ed., Porrúa, México, 1999, p. 286.

<sup>12</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 1.

origina la corriente liberal tanto en su aspecto político como económica, la cual nace como respuesta a ese excesivo poder del soberano. Uno de los aspectos que en materia económica provocan esta necesidad de un liberalismo económica se observa en los privilegios que tenían las corporaciones o gremios, pues éstos resultaban ser una traba que frenaba la libre expansión de las fuerzas productivas en la segunda mitad del siglo XVIII; así que su derogación resulto ser uno de los objetivos de sociedad burguesa.

Así las cosas, el nacimiento y desarrollo del capitalismo se observa con la lucha de la sociedad por eliminar los monopolios que caracterizaban a la industria de la sociedad feudal y que tenían como razón de ser el poder absoluto del soberano.

A este respecto podemos señalar como ejemplo de los primeros logros de esta lucha de la burguesía al Estatuto de los Monopolios emitido por Jacobo I en 1624 cuya importancia radica en haber sido uno de los primeros instrumentos que limitó la discrecionalidad del soberano para constituir monopolios como fuente de rentas o muestras de reconocimiento y favoritismo. Sin embargo, vale la pena señalar que su importancia no sólo radica en ser uno de los primeros instrumentos que hacen surgir y consolidarse al liberalismo económico, sino que también deja ver que desde el nacimiento del capitalismo sus pensadores y defensores no vieron como un monopolio malsano para la economía el derecho de explotación exclusiva que se otorgaba a las invenciones.

Lo anterior resulta ser así si observamos que el mismo Estatuto preveía la posibilidad de otorgar el monopolio de explotación a las invenciones, es decir, consideró prudente el que los privilegios para la explotación exclusiva de una invención se mantuvieran vigentes como medios para promover el desarrollo industrial.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Cfr. PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. cit supra nota 11, pp. 2 y 3.

Finalmente, la lucha de la clase burguesa y el liberalismo económico encuentran su triunfo absoluto y consiguen desterrar todos esos monopolios que no permitían una libre concurrencia y competencia en el mercado a través de la derogación general de todos los privilegios existentes así como mediante la inclusión en las normas constitucionales la libertad del ejercicio de profesiones, del comercio y la industria, y en algunos casos, la prohibición de los monopolios y los estancos.

Así, una de sus expresiones la encontramos en Francia donde la Asamblea Nacional disponía a través del Decreto "d'Allarde" de 1791 la libertad de hacer negocios, ejercer profesión, artes u oficio cualquiera, legislación que después fue complementada por Ley de Chapelier de junio de 1791.<sup>14</sup>

Ahora bien, es importante mencionar que concomitante al triunfo del liberalismo económico, acontece un fenómeno importante en la historia que resultaría relevante para la sobrevivencia de los derechos exclusivos de propiedad industrial como excepción a la prohibición de los monopolios conseguida por el liberalismo económico; éste fenómeno resulta ser la Revolución industrial que trajo como consacuencia la aparición de las maquinas en los procesos de producción y con ello la producción masiva de bienes de consumo los cuales no requerían un uso inmediato lo cual permitía el acaparamiento de la riqueza contenida en los propios artículos.

Efectivamente, la aparición de la revolución industrial en el mismo tiempo del nacimiento del liberalismo económico resulta ser, en esencia, el factor por el cual los privilegios de explotación exclusiva de las invenciones se mantuvieran vigentes pese a la prohibición de los monopolios en la industria y el comercio obtenidos por el liberalismo económico. Lo anterior resultó ser así en virtud de que la revolución industrial se caracterizó por el uso de tecnología en los procesos de producción, lo cual provocó que ésta se basará en una acelerada necesidad de

---

<sup>14</sup> Cfr. PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. cit supra nota 11, p. 287.

desarrollar invenciones. Es por ello que con acertado criterio el jurista argentino Zuccherino<sup>15</sup> señala que la Revolución Industrial puede ser descrita básicamente como una aceleración en la tasa de invenciones.

Así pues, si la revolución industrial se caracterizó por una creciente en el desarrollo de invenciones, nos resulta lógico el entender de porque la figura de la patente se mantuviera vigente como excepción a la prohibición de los monopolios, pues los pensadores de la época encontraron en el otorgamiento de derechos exclusivos de explotación de las invenciones el mejor método para fomentar el desarrollo tecnológico el cual resultaba necesario para las actuales formas y métodos de producción.

Es por lo anterior que países como Inglaterra, Francia y Estados Unidos comienzan a legislar en materia de patentes, pues ven en el sistema de patentes el mecanismo idóneo para fomentar y estimular el desarrollo tecnológico en la industria, desarrollo cuya importancia radica en la necesidad de desarrollar nuevos productos o el abatimiento de costos, los cuales se constituyen en una ventaja competitiva frente a los demás que les permite obtener una mejor posición en el mercado.

En resumen, podemos advertir que una de las razones más importantes y antiguas por las cuales los países han considerado que las patentes deben subsistir a la prohibición de los monopolios, es porque encuentran en esta figura el mejor medio para estimular el desarrollo tecnológico así como el instrumento adecuado para fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales, lo cual trae como resultado un mayor desarrollo económico de los países.

Ahora bien, la derogación general de los monopolios así como la inclusión de la libertad de concurrencia en la industria y el comercio en las normas

---

<sup>15</sup> ZUCCHERINO, Daniel R. Op. cit supra nota 9, p. 24

constitucionales como resultado del triunfo del liberalismo económico, encuentra su plena manifestación en nuestro país hasta la Constitución de 1857.

En efecto, como lo comenta el maestro Jorge Barrera Graf<sup>16</sup>, después de la independencia del país y hasta antes del nacimiento de la Constitución de 1857, el tema de la libertad de comercio mereció una gran atención por parte de los gobernantes, comerciantes y pensadores mexicanos, pues mientras los conservadores se inclinaban por un régimen proteccionista que aumentará y desarrollar el comercio interno, los liberales se inclinan por la libertad de comercio enfocada, sobre todo, a vincular el comercio nacional con los mercados del extranjero.

Así pues, una vez obtenida la victoria por parte de los liberales y del Plan de Ayutla, es en el Constituyente de 1856-1857 que se pretende elevar plenamente a rango constitucional la libertad de concurrencia en el comercio y la industria, la cual se propuso en el contenido de los artículos 17 y 20 del Proyecto los cuales establecían lo siguiente<sup>17</sup>:

Artículo 17.- La libertad de ejercer cualquier género de industria, comercio o trabajo que sea útil y honesto, no puede ser coartada por la ley, ni por la autoridad, ni por particulares a títulos de propietarios. Exceptuándose los casos de privilegio exclusivo concedido conforme a las leyes, a los inventores, perfeccionadores o introductores de alguna mejora.

Artículo 20.- No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria.

Durante la discusión del primero de los artículos el diputado constituyente Vallarta señalaba que "la saludable y nunca bien sentida influencia de la libertad

<sup>16</sup> Cfr. BARRERA GRAF, Jorge Voz "Libertad de comercio e industria", en Diccionario Jurídico Mexicano, 8ª. ed., UNAM-Porrúa, 1995, t. III, p. 2000.

<sup>17</sup> Cfr. *Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones*, 4ª. ed., Miguel Angel Porrúa, México, 1994, t. V, pp. 38 y 39



es asaz bienhechora en la producción de la riqueza, ya sea vista bajo su aspecto político, ya se le considere también bajo su faz económica"<sup>18</sup>.

Sin embargo, el mismo diputado no negó su temor que la implantación de una libertad de comercio irrestricta pudiera traer como consecuencia la destrucción de la propia hacienda y la ruina de la incipiente industria nacional.<sup>19</sup>

Por su parte, el constituyente Arizcorreta<sup>20</sup> se pronunció de manera similar que Vallarta durante la discusión del artículo 20 al comentar que si bien es cierto que la libertad de comercio beneficiaría a la realización de la democracia, también negó la conveniencia de abolir constitucionalmente las prohibiciones a título de protección de la industria en razón de la situación económica del momento.

Por otro lado, el diputado constituyente Prieto apoyó incondicionalmente el contenido del artículo, abogando por la prohibición constitucional de los monopolios y recordando a la Asamblea Constituyente que una de las promesas del Plan de Ayutla era el de garantizar la libertad en la industria y del comercio al expresar: "La agricultura, el comercio y la industria, creyeron en aquella halagadora promesa. La revolución fue económica, como fue social, como fue política, y el principio de la libertad del comercio no puede ser punto omiso en la Constitución que deriva del Plan de Ayutla"<sup>21</sup>.

A esta posición se sumó el diputado Mata quien manifestó que en dicho artículo se encontraba el gran principio económico que ha de salvar al país y que lo ha de poner en el camino de la prosperidad.

Finalmente, y ante la escasa oposición a la instauración de la libertad de concurrencia así como a la prohibición de los monopolios como principios

---

<sup>18</sup> Cfr. DE LA MADRID HURTADO, Miguel. *El pensamiento económico de la Constitución Mexicana de 1857*, 2ª. ed., Porrúa, México, 1982, p. 140.

<sup>19</sup> Cfr. *Idem*.

<sup>20</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 140 y 141

<sup>21</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 143

constitucionales, el Congreso constituyente sancionó el artículo 28 constitucional el cual estableció a la letra lo siguiente:

"Artículo 28.- No habrá monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a título de protección a la industria. Exceptuándose únicamente los relativos a la acuñación de moneda, a los correos y a los privilegios que por tiempo limitado conceda la ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora."

Ahora bien, de la redacción del artículo podemos observar que la constitución del 1857 no sólo eleva a rango constitucional la libertad de comercio así como la prohibición consecuente de los monopolios, sino que también establece como excepción de esa prohibición a los "privilegios que por tiempo limitado conceda la Ley a los inventores o perfeccionadores de alguna mejora", es decir, exceptúa de dicha prohibición a los derechos de propiedad industrial.

En este sentido, observamos que el estado mexicano consideró posible, e incluso necesario, la coexistencia, por un lado, de la libertad de concurrencia y la industria así como la prohibición de los monopolios, y por el otro, los derechos exclusivos de explotación de una invención o mejora en la industria a través del sistema de patentes.

Es decir, nos encontramos con que nuestro país coincidió en ese momento histórico con la postura de países como Estados Unidos, Inglaterra o Francia quienes a pesar de haber elevado a rango constitucional la prohibición de los monopolios a fin de asegurar una libre competencia en sus economías, también consideraron prudente el mantener vigente la figura de la patente, pese a su naturaleza monopolica.

Las razones por las cuales el constituyente de 1856-57 consideró necesario establecer a los derechos de propiedad industrial como excepción a la prohibición de los monopolios resultó ser esencialmente la misma que los otros países, es decir, consideraron al sistema de patentes como el mejor método y estímulo para desarrollar el progreso tecnológico aplicado a la industria, progreso que resultaba ser necesario en razón de los cambios que la Revolución Industrial propició en los métodos de producción de bienes y servicios.

En efecto, esta postura y consideración fue compartida por los pensadores de ese tiempo como Don José María Lozano<sup>22</sup> quien al analizar el artículo 28 consuetudinario, y específicamente ésta excepción a la prohibición de los monopolios, señalaba que estos privilegios resultaban ser excepciones cuya justicia y conveniencia todos reconoce en tanto que al otorgar a los particulares dichos derechos exclusivos se protege el interés público por el que se procura por el adelanto de las artes y la industria que se procura a través de éstos estímulos.

Por su parte, el jurista mexicano Mariano Coronado<sup>23</sup> comenta que éstos derechos exclusivos para explotar una determinada invención se traducen en estímulos para quienes se dedican y preocupan en el adelantamiento de las ciencias y las artes.

Así las cosas, hemos de colegir que el argumento toral por el cual se decidió exceptuar de la prohibición de los monopolios a los derechos de propiedad industrial resulta ser el hecho que los pensadores mexicanos de esa época coincidieron en que el otorgamiento de estos derechos exclusivos resultaban ser el mejor estímulo para la creación y mejoramiento de la tecnología aplicada en la industria y el comercio, situación que mejoraría el desarrollo económico nacional y por ende un gran beneficio a la sociedad.

---

<sup>22</sup> LOZANO, José María. *Estudio de Derecho Constitucional Patrio en lo relativo a los Derechos del Hombre*, 4ª. ed. facsimilar, Porrúa México, 1987, p. 397

<sup>23</sup> CORONADO, Mariano. *Elementos de Derecho Constitucional Mexicano*, Oxford University Press, México, 1999, p. 60.

Es por ello que con acertado criterio se consignó en la Memoria de la Secretaría de Fomento de 1892 que "el reconocimiento de este género de propiedad es, sin duda alguna, el más poderoso de los factores del progreso industrial moderno"<sup>24</sup>.

En resumen, el constituyente de 1857 consideró que el mantenimiento de estos derechos exclusivos de explotación contenidos en la figura de las patentes resultaba necesario en razón de ser éste el método más eficiente para alentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada en la industria y el comercio, desarrollo que resultaba necesario por la modificación en los esquemas de producción por el impulso a la creación de sistemas, maquinas y procedimientos resultantes de la revolución industrial.

Por su parte, la Constitución de 1917 mantuvo vigente el contenido, esencia y pensamiento de su antecesora en virtud de que no fue modificada en lo absoluto con relación a lo establecido por la Constitución de 1857.

Efectivamente, el artículo 28 constitucional de 1857 se reprodujo en la constitución de 1917, al disponer este de igual manera la prohibición de los monopolios como piedra angular en la que descansa la libertad de competencia y concurrencia en el mercado, así como al considerar a los derechos de propiedad industrial como una justificada y necesaria excepción a tal prohibición.

Ahora bien, una vez que hemos analizado el devenir histórico del citado artículo 28 constitucional, podemos ahora estar en aptitud de establecer y comprender con mayor claridad las razones por las cuales nuestra constitución ha decidido mantener vigente a los derechos de propiedad industrial como una excepción a la prohibición de los monopolios.

---

<sup>24</sup> Cfr. *Inventos, Patentes y Privilegios. Tecnología de México, 1850-1900*, Archivo General de la Nación, México, 1984, p. 1

Como primer argumento a favor de mantener vigente este tipo de derechos de explotación exclusiva, particularmente los relativos a las invenciones, radica, como lo ha sido desde sus inicios, en considerar que estos resultan ser los mejores instrumentos para alentar y promover el desarrollo tecnológico y de la ciencia aplicada a la industria y el comercio, particularmente a los referidos con los métodos de producción y nuevos satisfactores que requiere la sociedad.

Efectivamente, la existencia de las patentes no persigue otra finalidad, comenta Daniel R. Zuccherino<sup>25</sup>, que el proteger las nuevas invenciones con el objetivo fundamental de fomentar la actividad creativa aplicable a los procesos industriales, por lo que si bien su existencia se relaciona con una idea de ser una justa retribución para los creadores de dicha invención, su justificación se funda más en consideraciones del interés público como lo es el hecho de que estos derechos exclusivos resultan ser, según lo demuestra de manera inequívoca la historia, uno de los medios más eficaces que contribuyen con el progreso tecnológico y económico de los países.

En este mismo sentido se pronuncia Rafael Pérez Miranda<sup>26</sup> al señalar que la transformación permanente de la sociedad con base en la dinámica científico-tecnológica ha sido una característica de la sociedad industrial occidental, la cual encuentra en el desarrollo tecnológico el mejor instrumento para la búsqueda de nuevos productos o el abatimiento de costos que permitan a quien los logre obtener una ganancia extraordinaria así como una ventaja competitiva frente a los demás competidores.

Así pues, el mejor y más idóneo mecanismo para estimular y proteger dicho desarrollo científico-técnico aplicado a la industria es, señala el autor, el otorgamiento de derechos de explotación exclusiva, el cual ha sido identificado históricamente con la patente.

---

<sup>25</sup> ZUCCHERINO, Daniel R. Op. cit supra nota 9, p. 29

<sup>26</sup> PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. cit supra nota 11, pp. 75 y 76.

Por su parte, el maestro Juventino V. Castro<sup>27</sup> al referirse a esta excepción de la prohibición de los monopolios contenida en el artículo 28 constitucional señala que dicha disposición sí constituye propiamente una verdadera garantía individual al considerar que estos derechos de exclusividad descansan en la necesidad de alentar a la creatividad individual para con ello permitir y conseguir el progreso y perfeccionamiento humanos.

Bajo esta misma óptica se manifiesta el licenciado Jorge Amigo Castañeda<sup>28</sup>, Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al señalar que con el propósito de estimular estas creaciones que se constituyen como el motor de la innovación mercantil y del progreso tecnológico e industrial, el estado mexicano ha concedido desde hace más de siglo y medio derechos exclusivos por un tiempo determinado a favor de los individuos, empresas o instituciones que realizan innovaciones de aplicación industrial y comercial que se traducen en la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios en el mercado.

Así pues, observamos que el sistema de patentes y su debida protección estimula a los distintos agentes económicos para decidirse a invertir tiempo y dinero para la realización de estudios e investigaciones para crear y mejorar la tecnología y la ciencia aplicada a la industria y el comercio a fin de obtener más eficientes métodos de producción así como nuevos satisfactores para las necesidades de la sociedad consumidora.

Finalmente, vale la pena citar al maestro Rangel Medina<sup>29</sup> quien considera que una de las razones que justifica la existencia de este tipo de derechos de explotación exclusiva relacionados con las invenciones y creaciones industriales descansa en la idea del progreso, la cual encuentra su verdadera valoración dentro de las civilizaciones evolucionadas donde el progreso es sobreexcitado en su máximo grado por la realización constante de invenciones y creaciones,

---

<sup>27</sup> CASTRO, Juventino V. Op. cit supra nota 4, p. 186

<sup>28</sup> AMIGO CASTAÑEDA, Jorge. "Protección a la Propiedad Industrial en México" El mercado de Valores, Nacional Financiera, S.N.C., Año LV, Enero 95, p. 51.

<sup>29</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit supra nota 1, pp. 103 y 104

considerando que para que estas se multipliquen debe recompensarse a sus autores, siendo la recompensa más natural y productiva el otorgamiento de un monopolio temporal de explotación sobre la misma, convirtiéndose esta clase de prerrogativas como una ventaja o instrumento social que impulsa el progreso de la sociedad con los múltiples beneficios que dicho progreso trae consigo en favor de la comunidad misma.

De esta suerte y en razón de todo lo anteriormente señalado es que podemos concluir que una de las consideraciones que justifica la necesidad y conveniencia de constituir esta clase de derechos exclusivos de explotación relacionadas con las invenciones y mejoras aplicadas a la industria y el comercio radica en que se considera como el mejor estímulo (impulso a la investigación) para que los distintos agentes económicos se decidan a invertir en investigaciones a fin de desarrollar nuevas tecnologías las cuales traerán como consecuencia la creación de mejores y mayores satisfactores para la sociedad, así como un mayor desarrollo económico.

Una vez que hemos analizado este primer argumento a favor del mantenimiento de estos derechos exclusivos que se constituyen en la denominada propiedad industrial, pasemos ahora a examinar el segundo de ellos que se traduce, según lo manifiesta el maestro Rangel Medina, en la imperiosa necesidad de un orden interno en la sociedad.

Este orden interno en la sociedad a que hace alusión el maestro David Rangel<sup>30</sup> se traduce, como acertadamente él lo señala, en que en el caso de los derechos de propiedad industrial, y en especial de los signos distintivos, es conforme a una buena política económica y comercial que los signos que sirven para distinguir una casa no deben ser usurpados por otra, ya que es en beneficio de todos y no solamente de los productores que no debe sufrirse confusión con

---

<sup>30</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit supra nota 1, pp. 103 y 104

una casa rival, sino también de los consumidores que deben poder reconocer la casa que es de su preferencia.

Tal justificación para el otorgamiento de estos derechos exclusivos relacionados con los signos distintivos no es más que consecuencia de la libertad de concurrencia garantizada por nuestra Constitución. En efecto, al asegurar nuestra norma fundamental la libertad de que dos o más personas puedan concurrir a una misma actividad industrial o comercial trae como consecuencia que los consumidores tengan más de una opción para adquirir un producto, por lo que estarán en posibilidad de adquirir al que por sus características más les agrade y les satisfaga.

Sin embargo, para que el consumidor pueda reconocer el producto de su agrado, los industriales y comerciantes se valen del empleo de signos a través de los cuales el consumidor pueda reconocer el producto o servicio que le agrada con respecto de los demás que ose ofrecen en el mercado; es decir, aquí observamos una de las principales funciones de un signo distintivo que es la de identificación, pues a través de éste el consumidor puede reconocer la procedencia de los productos o servicios que adquiere y con ello su calidad.

Siguiendo este orden de ideas, observamos que el argumento expuesto tiene una gran base lógica puesto que al otorgársele a los diversos agentes económicos el derecho exclusivo de uso de un determinado signo distintivo y con ello la posibilidad de prohibir a sus competidores el empleo de un mismo o similar signo, se garantiza que el consumidor estará en la posibilidad de identificar, sin posibilidad de confusión alguna, el producto o servicio que por sus características o cualidades le agrade.

Asegurar esta situación en el mercado provocará el gran beneficio de que los consumidores no serán engañados por productos o servicios de calidad distinta a la que esperan, es decir, tal circunstancia garantiza una protección a los intereses de los consumidores.



Efectivamente, como lo señala el maestro Fernando Serrano Migallón<sup>31</sup>, una de las finalidades que se persigue con el proteger las indicaciones de uso comercial es que éstas permiten a los consumidores conocer precisamente cuál es la entidad productiva o comercial que ha colocado determinados bienes o servicios en el mercado, información que resulta de máxima importancia para el consumidor cuando diferentes entidades productivas o comerciales ofrecen un mismo producto o servicio con una distinta calidad.

A mayor abundamiento, vale la pena mencionar que dentro del mismo dictamen de la Cámara de Diputados relativo a la iniciativa de reformas de la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 señaló dentro de sus antecedentes que dentro de los intereses a conciliar en materia de propiedad industrial se encuentran el interés de los consumidores "quienes al adquirir los productos o servicios que requieren, buscan aquellos que ostenten las marcas de su preferencia, y los cuales pueden verse defraudados por terceras personas, que sin el consentimiento del titular de los derechos aplican la misma marca a productos o servicios que responden a calidades diferentes, lo que puede ocasionar el descrédito de las marcas y la pérdida del favor de los consumidores"<sup>32</sup>.

Así las cosas, podemos concluir que el otorgamiento de derechos exclusivos para el uso de signos distintivos resulta ser un instrumento necesario para garantizar al consumidor que podrá obtener los bienes y servicios que necesita y prefiere según las cualidades y características que le agradan de cada uno de ellos en particular a través de su reconocimiento mediante estos signos distintivos empleados por sus fabricantes o comercializadores para distinguirlos respecto de los demás similares en el mercado.

---

<sup>31</sup> SERRANO MIGALLON, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*, 3ª ed., Porrúa, México, 2000, p. XI

<sup>32</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 124

Como tercer argumento que justifica la necesidad de mantener vigentes estos derechos exclusivos de explotación como excepción a la prohibición constitucional de los monopolios es aquel que se basa en una idea de justicia, según lo expresa el mismo maestro Rangel Medina<sup>33</sup>.

Esta justificante, según el jurista, resulta ser una posición válida para la generalidad de los derechos de propiedad industrial. Para los signos distintivos es aplicable, pues es conforme a la idea elemental de justicia que los terceros no pueden emplear la marca de otro, puesto que los objetos que la ostentaran no han sido producidos por el mismo método ni gozan de la misma calidad por lo que no pueden tener el mismo valor. Para las invenciones, este concepto también es aceptable pues en razón de justicia que quien ha empleado su tiempo e inversión en la creación de un objeto nuevo dentro del campo de la industria, agregando así laguna cosa a lo ya existente, obtenga para su beneficio el derecho de explotación exclusiva del mismo por un determinado tiempo.

Ahora bien, con relación a este argumento expuesto con anterioridad, vale la pena mencionar que esta idea de justicia que menciona el Dr. Rangel va muy ligada a la de competencia leal garantizada de igual manera por nuestro artículo 28 constitucional, situación que ya fue analizada líneas arriba.

En efecto, dentro del contexto de una economía liberal basada en la libre competencia y competencia, son las diferentes ventajas competitivas que van adquiriendo los distintos agentes económicos dentro del mercado las que les permiten obtener una mejor posición económica dentro del mismo. Entre estas ventajas competitivas encontramos a las invenciones y a los signos distintivos que emplean y obtienen las distintas entidades comerciales en su actividad económica.

Así, su protección a través del otorgamiento de derechos exclusivos de uso y explotación resultan ser los instrumentos necesarios para garantizar una efectiva

---

<sup>33</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit supra nota 1, pp. 103 y 104

competencia leal entre los distintos agentes que concurren a un mismo mercado, pues mediante ellos se garantiza que ningún tercero competidor se aprovechara gratuitamente del esfuerzo, inversión, tiempo, dinero e investigaciones que un agente económico ha realizado para obtener una determinada invención de aplicación industrial necesaria o para obtener un buen nombre dentro del mercado en razón de la calidad trabajada en sus productos, buen nombre que se materializa e identifica a través de sus signos distintivos.

No considerarlo así redundaría en una severa afectación a la competencia en tanto que se permitiría, sin sanción alguna, que un tercero se beneficiaría de una invención o del buen nombre de una indicación comercial producida por o por quien ha realizado la inversión, trabajo y esfuerzo necesario para obtener alguna de éstas, mientras que el tercero que se beneficia no ha hecho esfuerzo o inversión alguna, por lo que aprovecharse sería contrario a la competencia leal y desalentaría el desarrollo de tecnología así como de nuevos y mejores productos.

Por el otro lado, si el Estado reconoce y otorga estos derechos exclusivos a las invenciones y a los signos distintivos que constituyen a la propiedad industrial encontramos que los mismos fomentaría y garantizaría la libre y leal competencia en el mercado. Ello resulta ser así, pues si las entidades comerciales que producen estas invenciones u obtiene un buen crédito a través del trabajo y calidad de sus productos, tienen la certeza de que este esfuerzo no será aprovechado gratuitamente por sus competidores, traerá como consecuencia que éstas inviertan en mayor grado en producir mejor tecnología así como mejores cualidades en sus productos o servicios. Ahora bien, por el otro lado observamos que esta protección produce el mismo efecto frente a los competidores puesto que si estos pretenden posicionarse en el mercado, necesitarán de invertir en investigación y trabajo de calidad para desarrollar mejores tecnologías y productos que los de su competencia, ventajas competitivas que serán garantizadas en favor de su creador a través de los derechos explotación exclusiva que pueda obtener.

Así entonces, podemos concluir que el otorgamiento de estos derechos exclusivos resultan ser un instrumento idóneo para garantizar y fomentar la libre y leal competencia en el mercado, más que desalentarla por su naturaleza monopolica. Es por ello que con acertado criterio señala Michael Lehmann<sup>34</sup> que estos derechos deberán servir como "restricciones a la competencia a fin de promover la competencia".

Bajo esta misma línea se pronuncia el licenciado Jorge Amigo Castañeda<sup>35</sup>, quien afirma que cuando las empresas actúan deslealmente al copiar o imitar los desarrollos de otras que legítimamente han llevado a cabo un esfuerzo de mejora de sus productos se erosiona la competitividad de estas últimas, minimizando estos esfuerzos y reduciendo las ventajas que estas empresas han podido realizar, luego de haber invertido recursos adicionales en investigación y desarrollo. Es por ello que señala que el no proteger estos derechos exclusivos sólo produciría una poco deseosa competencia desleal que se traduce en la posibilidad de aprovecharse injustificadamente del trabajo e investigación realizado por un agente económico para producir una determinada invención o producto reconocido a través de un signo distintivo de terminado, situación que sólo desalienta el desarrollo económico y lo estanca.

Por su parte, la Cámara de Diputados al presentar su dictamen respecto a la iniciativa de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial de 1994 señaló en sus antecedentes que son diversos los intereses los que hay que considerar al tratar el tema de la propiedad industrial.

Entre esos intereses encontramos el de los particulares que contribuyen a través de sus investigaciones e inversiones para desarrollar mejores tecnologías y obtener satisfactores que demanda la sociedad. Por otro lado, encontramos los intereses de los particulares que han creado algún signo distintivo para diferenciar

---

<sup>34</sup> Cit. por GELLER, Paul Edward. *"La propiedad intelectual en el mercado mundial: ¿ Impacto de la solución de controversias del TRIPS? en Derecho de la Propiedad Industrial.* 1ª. Reimp., UNAM-IIJ, México, 2000, p. 72.

<sup>35</sup> AMIGO CASTAÑEDA, Jorge. Op. cit supra nota 28, p. 52

sus productos o servicios, para los cuales invierte importantes cantidades de recursos en el acreditamiento y reputación de los productos y servicios que ofrece para obtener el favor de los consumidores, favor que desean mantener a través de la calidad que garantiza la marca para el consumidor.

Finalmente, encontramos el interés de la colectividad que se beneficia a través de un adecuado sistema de propiedad industrial, al tener a su disposición los satisfactores que demanda toda vez que las empresas dedicadas a la investigación y desarrollo de nuevos productos, al obtener una protección adecuada y justa retribución a sus esfuerzos a través de la concesión de estos derechos de exclusividad, se ven motivadas a continuar con su labor de investigación e inversión para producir y desarrollar nuevos y mejores productos y servicios que demanda el mercado.

Así pues, observamos que también los legisladores observan en los derechos de propiedad industrial un instrumento eficaz para garantizar y fomentar la libre y leal competencia en el mercado, así como para consolidar un mejor desarrollo económico, razón por la cual se considera acertada y conveniente la excepción hecha por el constituyente de éstos derechos exclusivos a la prohibición constitucional de los monopolios.

Ahora bien, una vez que hemos analizado las anteriores consideraciones por las cuales se justifica la existencia de estos derechos exclusivos dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es necesario ahora señalar que el fenómeno de la globalización también ha intervenido para aumentar las consideraciones a favor de la existencia y protección de este tipo de derechos exclusivos sobre las creaciones industriales y a las indicaciones comerciales.

De esta suerte, son dos las consideraciones las que han principalmente destacado la importancia y necesidad de otorgar y, sobre todo proteger estos denominados derechos de propiedad industrial, a saber: el hecho que estos derechos de explotación exclusiva se han convertido en uno de los activos de

mayor importancia en las empresas como fuente de riqueza y el hecho de que en razón del creciente comercio internacional, la deficiente protección de los derechos de propiedad industrial ha sido considerada como una barrera no arancelaria en contra del libre comercio.

Por lo que respecta al primer punto que ha aumentado la importancia de la propiedad industrial en razón del proceso de globalización actual, debemos establecer que como lo señala el maestro Fernando Serrano Migallón<sup>36</sup>, uno de los elementos que adquiere mayor importancia en el patrimonio de las empresas se encuentra en los procesos de producción y en general en el conocimiento tecnológico, considerados hoy día estos como elementos sin los cuales una empresa hoy día no podría crecer.

Por su parte, el licenciado Jorge Amigo<sup>37</sup> expresa que dentro de este nuevo contexto económico tan ligado a la apertura comercial de los mercados, son tres las variables que fundan el posible éxito: 1) el nivel de desarrollo tecnológico; 2) la calidad de los recursos económicos; y 3) su capacidad de adaptación a condiciones cambiantes en el mercado. Esto implica, según el licenciado Amigo, que el gran reto se traduce en el aprovechamiento productivo y comercial del conocimiento, situación que convirtió a la tecnología como un instrumento de competitividad, lo cual modifica también la importancia de la propiedad industrial.

Así pues, observamos que en el actual contexto económico global la tecnología y el conocimiento se ha vuelto una de las principales fuentes de riqueza. En otras palabras, la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos industriales o como medios para obtener nuevos productos y servicios para el consumidor, se han convertido en mercancías en tanto que se constituyen como ventajas competitivas a favor de quien las obtiene, lo cual provoca que estos bienes intelectuales tengan en sí mismos un valor agregado.

---

<sup>36</sup> SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Op. cit supra nota 31, p. 12

<sup>37</sup> AMIGO CASTAÑEDA, Jorge. Op. cit supra nota 28, p. 52

Es por lo anterior que hoy día dentro del contexto internacional se considere a los derechos de propiedad intelectual como inversiones y se les proteja como tal. Así observamos que dentro del Tratado de Libre Comercio para América del Norte se establece en su capítulo XI artículo 1139 que se entiende por inversión, entre muchas cosas, a los bienes tangibles e intangibles adquiridos o utilizados para obtener un beneficio económico o para otros fines empresariales. De esta suerte podemos observar la importancia adquirida para estos derechos de propiedad industrial en tanto que se les asimila con una inversión merecedora de protección dentro del contexto económico internacional actual.<sup>38</sup>

Por otro lado y de manera más específica observamos que dentro del Acuerdo celebrado entre México y Argentina para la promoción y protección recíproca de las inversiones establece en su artículo primero que se entiende por inversiones, entre otras, a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo, en especial, derechos de autor, patente, diseños industriales, marcas, nombres comerciales y en general todas aquellas figuras que constituyen a la propiedad intelectual entendida en su aspecto más amplio.<sup>39</sup>

Así las cosas, la asimilación de los derechos de propiedad industrial a uno de los activos más importantes que constituyen el patrimonio de las empresas así como su asimilación a la de una inversión de importancia tal que se proteja dentro del contexto económico internacional, es lo que ha dado lugar al segundo razonamiento por el cual dentro del contexto de la globalización ha adquirido tal importancia.

Efectivamente, el segundo punto por el cual la propiedad industrial ha adquirido un plano preponderante en el contexto del comercio internacional es el hecho que debido a su gran importancia económica actual, su falta de protección se considera hoy día como una barrera no arancelaria al comercio. Es por ello que

---

<sup>38</sup> Cfr. PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. cit. supra nota 11, p. 62

<sup>39</sup> Cfr. Ibid., p. 63

la eficiente o ineficiente protección a la propiedad industrial sé vera reflejada en la mayor o menor inversión extranjera dentro de cada país.

En este sentido, observamos que el hecho más ejemplificativo de la trascendencia que estos activos intangibles han obtenido hoy día dentro del creciente comercio internacional, resultó ser el hecho que los países hayan introducido el tema de su necesaria y adecuada protección dentro de los temas a discutir en la Ronda Uruguay del GATT.

Hasta antes de esta Ronda Uruguay el tema de la propiedad industrial no había resultado ser un tema que los miembros del GATT consideraran necesario abordar dentro de los temas relacionados con la apertura comercial ni con el comercio internacional propiamente.

Así pues, no fue sino hasta la Ronda Uruguay con la Declaración de Punta del Este de 1986 que se considera como una limitante para el libre comercio la ausencia o deficiente protección a los derechos de propiedad intelectual, situación que no resultaba ser usual ni propia con la tradición del GATT.

La razón de este interés tiene como origen el deseo de las empresas transnacionales en ver protegidos sus derechos de propiedad industrial e intelectual, en tanto que éstos constituyen uno de sus activos comerciales más importantes, lo cual llevó a presionar a sus gobiernos a incluir el tema.

Ello trajo como consecuencia posiciones divergentes entre los distintos países, pues mientras los industrializados concebían que la falta de protección a la propiedad industrial como una barrera comercial al tráfico legítimo de bienes y servicios, por lo que ello resultaba contrario con la finalidad de apertura comercial que pretendía el GATT.

Por el otro lado, los países en desarrollo consideraron que dicho tema no era propio del GATT, sino que más bien era tema de discusión dentro de la



reforma al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual o el de Berna para la Protección de las Obras artísticas o Literarias dentro del seno de la OMPI.

Pese las opiniones divergentes entre estos dos grupos se decidió incluir el tema de la protección de la propiedad intelectual dentro del GATT en razón de considerarse a la propiedad intelectual, según lo expresa Leonel Salazar Reyes-Zumeta<sup>40</sup>, como un hecho económico, y no como un fenómeno esencialmente jurídico, y, considerar las violaciones a la propiedad intelectual como una derivante de la practica comercial, y, no solamente como un hecho subsumible de un su puesto normativo sancionador.

Considerar en tal sentido a la propiedad intelectual dentro del comercio internacional tuvo como causa principal las grandes perdidas que venían sufriendo las empresas transnacionales por la deficiente protección a estos activos intangibles, particularmente: a) las perdidas de las ventas de exportación y regalías, así como una disminución del valor de las inversiones de las firmas innovadoras en los mercados donde estos derechos son aprovechados por terceros sin compensación o sanción alguna; b) las perdidas de ventas por estas empresas transnacionales en terceros mercados por la venta de productos no legítimos, y; c) por las perdidas de ventas en sus propios mercados por la importación de productos o procesos ilegalmente reproducidos al amparo por leyes de propiedad intelectual.<sup>41</sup>

Es por ello que con suficiente razón la licenciada Yolanda Huerta Casado<sup>42</sup> al referirse a los orígenes de las actuales reformas a la legislación de la materia en América Latina considera que uno de ellos es el nacimiento de un nuevo proteccionismo tecnológico en el ámbito internacional como consecuencia de las

<sup>40</sup> SALAZAR REYES-ZUMETA, Leonel. "Ciencia, Propiedad Industrial y Políticas Públicas para la Innovación. Los Retos de la Ronda Uruguay", en *Colección de Estudios de Propiedad Intelectual de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual*, Themis, México, 1997, p. 95.

<sup>41</sup> Cfr. *Ibid.*, p. 96

<sup>42</sup> HUERTA CASADO, Yolanda "El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en América Latina" en *Derecho de la Propiedad Industrial*, 1ª. Reimp., UNAM-IIJ, México, 2000, p. 128

perdidas causadas por la piratería, las cuales, señala la jurista, se estima alcanzan lo sesenta billones de dólares anuales para sus legítimos titulares, pérdidas que se convierten en un obstáculo para progresar en el proceso de liberalización comercial internacional.

Así pues, la introducción de este tema en la Ronda Uruguay trajo como consecuencia el nacimiento del Acuerdo sobre los aspectos relacionados con el Comercio de derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual busca establecer los estándares y principios mínimos más comunes relacionado a con la protección de la propiedad intelectual, a fin de iniciar un proceso de uniformación entre los diversos países, basados éstos en los intereses de las empresas transnacionales. Este Acuerdo fue adoptado como parte integrante del Acta Final de la Ronda de Uruguay, en Marruecos el 17 de abril de 1994.

A este respecto, vale la pena mencionar que esta nueva visión económica de la propiedad intelectual que motivo su integración dentro de los temas relacionados con la apertura comercial y el creciente comercio internacional es compartida por nuestro país. En efecto, tal consideración la podemos advertir al revisar el dictamen realizado por las Comisiones Unidas de Comercio, Fomento Industrial y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores con relación al Acta Final de la Ronda de Uruguay del GATT relativa al ADPIC, el cual señala que en virtud de la trascendencia que la propiedad intelectual ha cobrado en el comercio internacional, ya que creatividad y capacidad de invención son armas importantes en la competencia entre las empresas y entre los países, se vio la necesidad de incorporar un acuerdo amplio en las negociaciones de la Ronda de Uruguay, agregando que dicho acuerdo sobre propiedad intelectual se distingue por ser un instrumento que pone fin a la disparidad entre los niveles de protección a la propiedad intelectual.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Cfr. SERRANO MIGALON, Fernando. *México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual*, Porrúa, México, 2000, p. 820.

En conclusión, la inclusión del tema de protección a la propiedad industrial e intelectual dentro del GATT no fue sino resultado de la valoración económica de los resultados de las actividades científico-tecnológicas, como sustrato para el mejor desempeño de las empresas innovadoras, pues en la medida en que haya una debida protección a estos activos intangibles de las empresas, la inversión extranjera se vera motivada e incentivada hacia los países que mejor la protejan.

Es por lo anterior que al considerarse a la propiedad industrial como uno de los activos más importantes de las empresas, su valor como inversión se ha visto acrecentado día con día, razón por la cual su debida protección tanto en el ámbito del comercio internacional como en el de cada país se ha vuelto un factor determinante para las empresas para decidir en donde invertir, por lo que en ese orden de ideas, la adecuada protección que los distintos países le concedan a este tipo de propiedad, en esa medida serán rentables como para que las empresas decidan invertir en dicho est: Jos nacionales, lo cual generará, sin duda alguna, un mayor y mejor desarrollo económico en el mismo.

Ahora bien, una vez que ha sido determinado el fundamento constitucional de estos derechos, así como los fundamentos lógico-fácticos para su reconocimiento por el derecho, tanto desde sus inicios como en razón de su creciente importancia en razón de la globalización y el incremento del comercio internacional y su relación con la cada vez más acentuada apertura comercial entre los países, procedamos a analizar las diversas teorías que explican o pretenden explicar su naturaleza jurídica.

A lo largo de todo el desarrollo de esta novedosa área del derecho, es necesario señalar que esta clase de derechos ha sido ubicada a lo largo de su historia por algunos estudiosos dentro del campo de los derechos de propiedad al considerar que constituyen un área que podría denominarse como derechos de propiedad inmaterial. Sin embargo, hay tratadistas que consideran que esta clase de derechos deben de concebirse como verdaderas concesiones o privilegios en

razón de la naturaleza temporal que es intrínseca a los mismos, negándoles con ello cualquier carácter de propiedad o de derechos reales.

La constante discusión de ambas posiciones, así como el incesante deseo de los estudiosos del derecho por resolver y determinar la naturaleza de esta clase de prerrogativas y obligaciones que el derecho ha otorgado a los creadores de estas obras intelectuales, ha traído como consecuencia el desarrollo de diversas teorías<sup>44</sup> que se sintetizan en las siguientes.

### 1.- Teoría de la concesión o privilegio legal.

Esta corriente concibe al derecho de propiedad industrial como un privilegio o gracia concedido por las leyes al creador de una obra intelectual dentro del área industrial o comercial, como contraprestación o recompensa a su actividad ingeniosa e intelectual para la obtención de la misma. Esta teoría se opone total y absolutamente a la concepción de que estos derechos sean concebidos como derechos de propiedad.

### 2.- Teoría contractual.

Esta teoría considera al derecho de propiedad industrial como una prerrogativa que emana de un contrato tácito celebrado entre la sociedad y el inventor a quien le permite disfrutar de los beneficios de la obra creada, manteniéndose la idea de que este derecho es resultado de un privilegio concedido por el Estado a favor del inventor en razón de su facultad de imperio. Esta teoría, al igual que la otra, niega el carácter de derecho de propiedad a la propiedad industrial.

### 3.- Teoría del derecho personal.

---

<sup>44</sup> Cfr. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos Op. cit. supra nota 2., pp. 9 a 12

Su base consiste en considerar que el derecho intelectual en su generalidad como el derecho de la personalidad o, consideran otros, como derecho sobre la propia persona. Para esta teoría el derecho intelectual se traduce en la afirmación del propio yo, como la facultad de disponer de las propias fuerzas y de exteriorizar la propia personalidad. Esta corriente liga la naturaleza de los derechos intelectuales a la personalidad misma de la persona como un derecho sobre la misma persona.

#### 4.- Teoría del derecho de la propiedad inmaterial.

Esta es la corriente que tiene más seguidores y concibe a los derechos de propiedad industrial dentro de los derechos de propiedad. La principal oposición a esta concepción sostiene que siendo el objeto del derecho de propiedad industrial una creación intelectual y, por ende, un bien inmaterial, no puede asimilarse a una cosa ni constituirse como objeto de propiedad alguna, pues consideran que éste sólo recae en las cosas corpóreas o materiales.

Tal crítica carece de fuerza, pues si bien es cierto que tales prerrogativas tienen su origen en una concepción intelectual, lo que realmente protegen es el derecho de uso y explotación en la realidad a favor de su autor, así como de impedir que dentro de la misma realidad material y tangible se aprovechen los terceros de tal obra intelectual que ha sido resultado de la propia y única capacidad intelectual e ingeniosa de su autor que la ha conseguido a través de sus propios medios y esfuerzos, pues lo contrario redundaría en un perjuicio para el autor.

Es por ello que el Licenciado Carlos Viñamata Paschkes estima que "los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituye un bien jurídico de naturaleza incorpórea, especialmente protegidos por una vía jurídica distinta del derecho de propiedad común sobre cosas materiales, diametralmente opuesta por

su temporalidad, límites y excepciones en la estabilidad de la propiedad material inmueble y a la relativa movilidad de la propiedad mueble<sup>45</sup>.

### C. IMPORTANCIA ECONÓMICA

No cabe duda que la importancia económica que encierran en nuestros días los derechos de propiedad industrial, tiene su origen y razón de ser básicamente en que estos se traducen en la facultad exclusiva de explotación de una invención determinada que satisface alguna necesidad real dentro del área industrial y comercial en que sus titulares actúan, o el uso único de un determinado signo distintivo por su propietario para diferenciarse con sus productos o servicios respecto de sus competidores dentro del mercado.

Es por esa facultad exclusiva de explotación que confieren tales derechos respecto de las creaciones que las constituyen, que se han convertido actualmente en verdaderos activos para las empresas e importantes herramientas de progreso económico así como de innovación tecnológica.

En este mismo sentido se pronuncia el Licenciado Mauricio Jalife Daher<sup>46</sup> al señalar que el centro de gravedad de la importancia que históricamente ha caracterizado a estos derechos se encuentra precisamente en la palabra "exclusiva", pues la posibilidad de ser el único que puede fabricar y vender un producto patentado, la facultada de impedir que terceros empleen la marca que distingue un producto o servicio, o el derecho de reproducir una obra intelectual, otorgan a su titular una ventaja comercial cualitativa de dimensiones usualmente incalculables.

Es por eso que, agrega el mismo autor<sup>47</sup>, la historia demuestra que no existe ninguna empresa líder que no fundamente gran parte de su existencia y

<sup>45</sup> VIÑAMATA Paschkes, Carlos. Op. cit. supra nota 2, p. 9

<sup>46</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. *Propiedad Intelectual*, Sista, México, 1994, p. 4

<sup>47</sup> Idem

desarrollo en la posesión de derechos exclusivos, como los de propiedad industrial, superiores a los que posee su competencia.

En efecto, la economía mundial ha experimentado cambios y transformaciones profundas que han modificado de manera decisiva los factores y las condiciones que determinan la riqueza de las naciones.

Actualmente la circulación de información, conocimientos, bienes y valores de una nación a otra, con menores restricciones fiscales, arancelarias o de otro tipo: es el nuevo rostro de la economía, una economía basada en el conocimiento tecnológico, donde la propiedad industrial ha adquirido cada vez mayor relevancia y atención en los países.

En esta nueva economía, la propiedad industrial juega un papel muy importante como consecuencia de diversos factores, entre los que se destacan: a) la globalización, que expresa la interdependencia económica, comercial, financiera y tecnológica; b) los tratados de libre comercio, que incluyen capítulos de propiedad industrial e intelectual; c) el desarrollo en nuevas áreas del conocimiento como la biotecnología, las variedades vegetales, los nuevos materiales, las tecnologías de comunicación y reproducción digital y los esquemas de trazado de circuitos integrados; d) el valor monetario de los activos intangibles de las empresas (penetración del mercado, know-how, fortalezas administrativas, derechos de autor, marcas y patentes); y e) la competencia desleal que lesiona que lesiona la competencia económica a través de la reproducción y venta de tecnologías, productos y signos distintivos no autorizado por su titular.<sup>48</sup>

Es así como el conjunto de estos factores adquieren una gran importancia para el desarrollo económico de los países, puesto que la propiedad industrial fomenta el desarrollo cultural, económico y social de un país al representar un increíble apoyo a la creatividad, innovación técnica y modernización comercial.

---

<sup>48</sup> Cfr. Informe Anual de Labores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de 1999, pp. 18 a 21

Por esta razón, es indudable que la propiedad industrial al otorgar el privilegio temporal al titular de una patente obtiene a cambio la divulgación de la información tecnológica que esta protege a fin de que la misma beneficie a la sociedad en su totalidad.

A este respecto el Licenciado Mauricio Jalife Daher<sup>49</sup> comenta que debe estimarse que la comunidad empresarial se beneficia mediante los derechos de exclusividad que implica el otorgamiento de una patente, al recibir la información relativa a la invención así como el derecho de disponer de la misma al término de la patente por caer al dominio público.

Estos beneficios representan un estimable valor debido a: 1) revela de manera fidedigna las tendencias de la tecnología mundial de vanguardia con antelación al arribo de los productos al mercado; 2) permite iniciar tareas de investigación y desarrollo a partir de patentes desarrolladas por otros, que aún vigentes constituyen un excelente marco de referencia para innovar mejoras; y 3) al vencer las patentes y caer al dominio público, se constituyen en fuente inagotable de proyectos al alcance de pequeñas y medianas empresas.

Ciertamente ha sido tal el crecimiento de la importancia económica de la propiedad industrial que en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) se introdujo en 1986 por primera ocasión el tema de los derechos de propiedad industrial en la agenda de las negociaciones multilaterales más importantes del mundo. Así fue como una de las trece materias de negociación de la Ronda fue la de los "Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas", conocido como Acuerdos sobre el ADPIC.

---

<sup>49</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit supra nota 46, p. 75 a 76



La consideración de la Propiedad Intelectual como un hecho económico, y no sólo exclusivamente como fenómeno de naturaleza jurídica, cuya violación se asemeja más a una variante de la práctica comercial, planteo así la necesidad de que los mecanismos de represión para defender la propiedad intelectual, fueran tratados fuera de los esquemas tradicionales de jurisdicción (Convenio de París y Convenio de Berna), y fueran elevados a un panel del GATT, donde una discusión de pérdidas de ventas de exportación y regalías tendría un mejor tratamiento.

Sin duda alguna, dentro de las razones que motivaron la inclusión de la propiedad intelectual dentro de los foros económicos multilaterales del GATT en la Ronda de Uruguay fueron: a) las pérdidas de las ventas de exportación y regalías, así como una disminución en las inversiones de las firmas innovadoras, en los mercados donde sus derechos de propiedad intelectual son apropiados sin ninguna compensación o sanción; b) las pérdidas de las ventas por estas empresas en terceros mercados, cuando productos no legítimos son vendidos en ellos; y, c) las pérdidas de ventas en sus propios mercados, cuando se importan productos o procesos ilegítimamente reproducidos al amparo de leyes de propiedad intelectual.<sup>50</sup>

El hecho de que la propiedad industrial se ventilara en un foro multilateral y comercial, puso en evidencia el gran papel que estaba asumiendo en los intercambios comerciales internacionales los activos intangibles, más aún si tomamos en cuenta que los temas discutidos fueron: a) los niveles mínimos de protección; b) las medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las normas a través de la defensa efectiva a la competencia desleal; y c) el sistema de solución de controversias.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Cfr. SALAZAR REYES-ZUMETA, Leonel. "Ciencia, Propiedad Industrial y Políticas Públicas para la Innovación. Los Retos de la Ronda Uruguay", en *Colección de Estudios de Propiedad Intelectual* de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, Themis, México, 1997, pp. 94 a 96.

<sup>51</sup> Cfr. Informe Anual, Op. cit supra nota 48, p. 22

Como parte de esta evolución y a manera de ejemplo, México suscribió el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual dentro de su contenido un capítulo sobre propiedad intelectual que engloba dentro de sus preceptos, normas que regulaban materias como derechos de autor, programas de computo, bases de datos, marcas, patentes, variedades vegetales, secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales e indicaciones geográficas.

En efecto, respecto de este acontecimiento el Licenciado Mauricio Jalife Daher<sup>52</sup> expresa que, dentro de los temas a tratar para la celebración de dicho tratado comercial, era el de la propiedad intelectual uno de los más importantes a tratar y negociar para los Estados Unidos, señalando además, que ésta es una de las constantes que reiteradamente se invocan como presupuesto de cualquier relación comercial internacional.

Desde entonces, los tratados comerciales que ha suscrito nuestro país con países como Bolivia, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Chile y, actualmente, con la Unión Europea, han tenido como prerequisite la debida protección de la propiedad intelectual para atraer la inversión.

Así, cualquier país que desee inversiones y tecnología de punta en su territorio, necesita de un sistema de propiedad industrial que ofrezca confianza y certidumbre a los inversionistas, ya que al ser estos derechos exclusivos de un gran valor en el contexto de la competencia internacional, su vulneración reiterada genera en aquellos países que no ofrecen niveles adecuados de protección una crisis de credibilidad que afecta el flujo de inversiones con la tecnología que conlleva.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. supra nota 46, p. 4 a 5.

<sup>53</sup> Cfr. Informe Anual, Op. cit supra nota 48, p. 23

De este modo, las patentes inciden dentro del desarrollo económico de las naciones ya que, por un lado, reflejan la capacidad creadora e innovadora desde un aspecto tecnológico de una sociedad, y por otro sirve para estimular el crecimiento de la economía. Actualmente se efectúan grandes flujos de comercio e inversiones que llevan implícitos tecnologías protegidas a través de patentes, convirtiéndose por ello el tratamiento y protección que los diversos países les otorguen mediante sus sistemas de propiedad industrial incidirá sin duda alguna en el mayor o menor flujo de inversiones que reciba. Por ello, la protección de las patentes es consustancial con el desarrollo económico.

Efectivamente, para propiciar el progreso económico se requiere de un flujo constante de nuevas ideas y productos que mejoren la eficiencia de los procesos productivos, posibilitando ello una mejoría del nivel de vida de la población de un país. Asimismo, este flujo de ideas y productos novedosos son el resultado de la creatividad humana expresada en invenciones e innovaciones, las cuales son estimuladas por sistemas de protección de la propiedad industrial, por lo que no cabe duda estimar la estrecha relación entre una debida normatividad de propiedad industrial y el desarrollo económico que se expresa en el papel que juega la innovación tecnológica para mejorar la productividad de una economía.

Otro de los factores que permiten entender la trascendencia económica de los derechos de una patente, estímulo a la creatividad e innovación tecnológica, son las cantidades a las que son condenados los infractores de éstos como medio de protección a los creadores que invierten en la investigación y desarrollo de un nuevo producto o proceso. Así tenemos como las Cortes Norteamericanas han condenado a la empresa Minolta al pago de una indemnización a Honeywell superior a los 120 millones de dólares por violación de patentes relativas a tecnología de autoenfoco.<sup>54</sup> Otro ejemplo de esto puede ser la sentencia que condenó a pagar a la empresa Honeywell Inc., la cantidad de 1,200 millones de dólares a Litton Systems Ind., por la explotación no autorizada de una patente

<sup>54</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio, Op. cit. supra nota 46, pp. 80-82

relativa a "Anillos láser para giroscopios" la cual es empleada en casi la totalidad de los sistemas de aeronavegación comercial y militar.<sup>55</sup>

Así también, salen a relucir la sentencia que condenó por 66 millones de dólares a la empresa Lubrizol a favor de Exxon por la violación de una patente de un aditivo para gasolina con base de cobre.<sup>56</sup> Sin embargo, el caso más sonado y que reivindicó el poder económico de las patentes fue el litigio que entablaron Polaroid y Kodak durante el año de 1986 que culminó con la salida de la segunda de las empresas del mercado de la fotografía instantánea, así como la condena en daños y perjuicios cercana al billón de dólares, litigio en el cual el punto central fue una patente relativa a la cámara instantánea a favor de Polaroid.<sup>57</sup>

La razón por la que las sentencias antes señaladas, así como las cantidades estratosféricas a las que son condenados los infractores de una patente, refleja la importancia económica de estos derechos de propiedad industrial, se debe a que generalmente estas cantidades se calculan generalmente en razón de las utilidades obtenidas por el infractor en relación con las ganancias que ilegítimamente dejaron de percibir sus titulares por estas conductas ilegales.

Así pues, es indudable que empresas como Eastman Kodak, Sony, Polaroid, Hitachi, Canon, Mitsubishi, IBM, entre otras, han logrado su posicionamiento dentro del mercado gracias a la fuerza y ventajas competitivas que les han otorgado las patentes que, por sus investigaciones, invenciones e innovaciones tecnológicas, han recibido.

En este sentido, una sociedad que no estimula a través de una debida protección la innovación tecnológica esta sentenciada a un casi nulo desarrollo económico al no poder mejorar sus sistemas de producción. Visto así, la patente

---

<sup>55</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio, Op. cit. supra nota 46, p. 107

<sup>56</sup> Cfr. Idem

<sup>57</sup> Cfr. Ibid. 80 y STIM, Richard. "Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights", Delmar Publishers, Inc. E.U.A., p. 496.

no se constituye en un monopolio o privilegio, sino en una recompensa proporcionada y equitativa por una contribución objetiva al bienestar social.

Por otro lado tenemos a las marcas, como un subconjunto al igual que las patentes de la propiedad industrial, que distinguen el origen y la calidad de los bienes y servicios ofrecidos por algún agente económico y como tales están protegidas por las legislaciones de propiedad industrial. Estos elementos de la propiedad industrial expresan el grado de modernización de la actividad comercial de un país y se han convertido en elementos fundamentales de la mercadotecnia de hoy, medio principal para acrecentar y asegurar un potencial público consumidor dentro del mercado.

Las marcas, al igual que la tecnología, van incorporados en forma explícita en los flujos comerciales de productos y servicios. En esta medida, la protección de las marcas conforme a mínimos de protección y estandarización de procedimientos en los diferentes países que comercian entre sí, permite incrementar los flujos comerciales entre las naciones.<sup>58</sup>

En este entendido, es indudable que de una forma u otra todos percibimos el valor incalculable que ciertas marcas pueden alcanzar como resultado de su difusión, conocimiento, aceptación y permanencia en el mercado por el público consumidor. Es en razón del mayor o menor lazo y fidelidad que las marcas producen entre los consumidores que adquieren los productos fabricados por determinado comerciante, lo que determina su valor como activo intangible y autónomo de las empresas. De hecho, la marca constituye un activo que puede ser vendido, comprado o gravado con independencia de los demás activos que constituyen la empresa como pudieran ser los inmuebles, maquinaria, etc. Sin embargo, es su presencia en el mercado y el mayor o menor prestigio que adquiera ésta por la calidad de los productos o servicios que ampare, lo que va determinar su valor e importancia como activo dentro de una empresa, pues de

---

<sup>58</sup> Cfr. Informe Anual, Op. cit supra nota 48, p. 26.

constituirse una marca como un signo de garantía, buena calidad y satisfacción de los productos o servicios que esta distingue, en esa medida el derecho exclusivo a utilizarla acrecentara su valor por la reputación que ha producido y produce en el consumidor al observarla en el mercado, y todo por el esfuerzo y calidad que el productor de dichos satisfactores ha impuesto en ellos y que prefieren los consumidores.

Efectivamente, es el prestigio y la reputación que un signo distintivo ha provocado y obtenido por la calidad y trabajo que el comerciante ha depositado en los productos o servicios que bajo ella se comercializan dentro del mercado, lo que provoca que el derecho a su uso exclusivo adquiere tal importancia económica, pues es indudable el deseo de que los demás competidores gustarían de usar tal símbolo para introducir sus productos en el mercado, pues saben que tal signo distintivo les daría a sus mercancías, de entrada, un prestigio y preferencia que ha obtenido el titular de marca por la calidad que caracteriza a sus productos y que le ha valido la preferencia de los consumidores por su arduo trabajo.

Por ello, es indudable concluir que el valor comercial que da el "buen nombre" a una empresa se debe al poder que sus marcas les han otorgado como un imán del público consumidor dentro del mercado. Es la garantía de calidad que una marca ofrece, lo que hace que la misma se valúe como un activo importante de la empresa al proveer a ésta de un buen nombre en el mercado, pues en la medida en que una marca sea más preferida que otras por la calidad que ésta garantiza en los productos o servicios en que se emplee, en esa medida su valor se ira acrecentado pues su empleo en un determinado producto garantizara una preferencia del consumidor sobre de los demás.

Por otro lado y al igual que las patentes, es ilustrativo también para entender la importancia económica de las marcas, el conocer las cantidades elevadas a las que son sentenciados los infractores de los derechos de las mismas. Así por ejemplo, en diciembre del 2000 el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal negó el amparo solicitado por

McDonlad's en contra de la sentencia emitida por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en la cual se condena al pago a favor de Cabin Donut, de por lo menos el 40 % de las ganancias que haya obtenido McDonald's desde 1994 por el empleo indebido de la leyenda publicitaria "La primera hamburguesa mexicana", que se encuentra registrada a favor de Cabin Donut en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, porcentaje que se traduce en una cifra millonaria si consideramos que McDonald's es una empresa que tiene más de 175 restaurantes de comida rápida en nuestro país, que genera más de 8,000 empleos directos y que entre el 2000 y 2003 tiene un presupuesto de inversiones por más de 300 millones de dólares que le permitirá alcanzar una red de restaurantes de 346 unidades.<sup>59</sup>

No cabe duda que cifras del calibre de las que hemos mencionado, dejan en claro el valor económico que pueden alcanzar las marcas dentro de los activos de las empresas que las poseen. Con números como estos, no es difícil imaginar el valor monetario que han adquirido, por el esfuerzo y trabajo invertido en ellas, marcas como Volkswagen, Chrysler Tsuru, Renault, BMW, entre otras, dentro de la producción de automóviles, o McDonalds y Burger King, en el mercado de comida rápida, o Sony, Aiwa y Kenwood dentro de los aparatos de sonido, sólo por imaginar algunos ejemplos.

Otro factor que puede mostrarnos el valor económico que adquieren y han adquirido las marcas como activos intangibles dentro del patrimonio de las empresas, es el desarrollo que ha adquirido la franquicia como forma de expansión de sus negocios para el dueño de una marca, al ser ésta una inversión garantizada para quien obtiene la franquicia, donde la marca como derecho de propiedad industrial es el eje sobre el que gira el mayor menor éxito de las franquicias.

---

<sup>59</sup> Cfr. Periódico "El Financiero", 12 de diciembre del 2000

En efecto, Jean Guyenot, citado por Javier Arce Gargollo, define a la franquicia como la concesión de una marca de productos o de servicios a la cual se agrega la concesión del conjunto de métodos y medios de venta.<sup>60</sup>

Es por ello que el Licenciado Jalife Daher<sup>61</sup> señala, al referirse a las franquicias, que quien compra una franquicia recibe, en estricto sentido, una participación en la explotación de los derechos exclusivos de propiedad industrial de los que es propietario el franquiciante. Este tipo de negocios, comenta, constituyen hoy la forma de expansión comercial de mayor relevancia en el mundo, en el cual la piedra angular no es otra cosa que el reconocimiento y la eficacia de los derechos exclusivos de propiedad industrial que su titular detenta, como son las marcas.

Simplemente McDonalds, señala el Licenciado Jalife<sup>62</sup>, es una de las empresas de comida rápida más exitosa y económicamente más poderosas, que se ha expandido a lo largo de todo el mundo y cuyos ingresos se producen a través de las regalías que le son pagadas por la explotación del uso exclusivo de sus marcas. Efectivamente, McDonalds no podría ser lo que es sin leyes que aseguraran la propiedad y explotación exclusiva de todos estos bienes inmateriales como son sus marcas, personajes y sus secretos industriales de operación, cuya exclusividad es y desea ser compartida tanto por su titular, pues le producen ganancias inimaginables al permitirle crecer sin necesidad de invertir, así como de sus adquirentes, que les da la posibilidad de invertir en un negocio con mayor certeza de éxito comercial, un negocio probado a través de la figura de la franquicia.

Mediante la franquicia, una persona paga por tener algo así como una sucursal con las mismas marcas y nombres, los mismos colores, arquitectura, productos, así como capacitación para producir bajo el mismo estándar de calidad

<sup>60</sup> ARCE GARGOLLO, Javier. "El Contrato de Franquicia", 4ª. ed., Themis, México, 1997, p. 3

<sup>61</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. supra nota 46, p. 4

<sup>62</sup> Ibid, p. 93 y 94



que la empresa original, y al final dividirse las ganancias con el creador del establecimiento.

La franquicia se ha convertido, gracias a la protección de la propiedad industrial y, en específico, de los signos distintivos que constituyen su elemento más importante, uno de los medios de expansión y desarrollo económico más importantes en el mundo por el valor y prestigio que las marcas adquieren

Sólo para abundar y percibir en mayor medida la importancia económica que ha desarrollado la franquicia, podemos mencionar como ejemplo los siguientes datos estadísticos citados por el Licenciado Javier Arce Gargollo en su obra "El Contrato de franquicia".<sup>63</sup>

- a) A través de las franquicias se vende una tercera parte de los bienes y servicios de consumo en los Estados Unidos.
- b) De las tres mil compañías franquiciantes que operan en los Estados Unidos, mil de ellas son empresas significativas.
- c) En el año de 1989 existían quinientos mil franquiciatarios que empleaban a más de cinco millones de personas.
- d) La franquicia es un método de expansión utilizado por más de sesenta diferentes industrias y negocios.
- e) En 1988 las ventas por el método de franquicia en Estados Unidos de América fueron de 640 billones de dólares, así como aumentó a un 90% las ventas por este método.

---

<sup>63</sup> Cfr. ARCE GARGOLLO, Javier. Op. cit. supra nota 60, p. 4 a 11

- f) Durante la década de los noventa, las franquicias en México reportaron un crecimiento considerable al pasar de 30 empresas franquiciantes en 1990 a 4,100 en diciembre de 1992.

De igual forma el señor Francisco Aguilar España, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, señaló que en el año de 1999 el desarrollo de las franquicias arrojó los siguientes resultados<sup>64</sup>:

- a) Las ventas a través de franquicias ascendieron a casi 4 mil millones de dólares;
- b) Se generaron casi 190 mil empleos;
- c) Los puntos de venta de franquicias que se registraron al 31 de diciembre de 1999 ascendieron a un total de 18,949 en el territorio nacional, lo que representa un incremento del 9% a comparación de 1998.

Para finalizar, vale la pena mencionar que la importancia económica que ha adquirido la propiedad industrial se ve reflejada, según Leonel Zalazar Reyes-Zumeta, en la entrada de inversión extranjera directa<sup>65</sup>.

En efecto, para este autor existe una relación proporcional entre la inversión extranjera y la propiedad industrial según un estudio donde se encuestaron a un grupo de empresas Japonesas, Alemanas y Americanas a las que se les preguntó si invertirían en los sectores químico, farmacéutico, de maquinarias y equipos eléctricos, en 14 países en desarrollo, entre los cuales estaba Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, obteniéndose respuestas negativas en razón de la debilidad de sus regímenes de protección a la propiedad intelectual, donde la media general fue del 30% de las empresas.

<sup>64</sup> Cfr. Periódico "El Sol de México", 25 de febrero del 2000.

<sup>65</sup> SALAZAR REYES-ZUMETA, Leonel. Op. cit. supra nota 50, p. 98

Es por todo lo anterior, que la economía de las empresas deben de empezar a cambiar su percepción respecto a la importancia de la propiedad industrial, pues estos derechos de propiedad de uso exclusivo para sus titulares, tenderán a convertirse cada día en importantes activos de las empresas, jugando un papel más protagónico en las estrategias legales de licenciamiento y mercadotecnia.

Así, las patentes junto con las marcas, así como su impacto, se convertirán en los nuevos indicadores de rentabilidad de las inversiones, así como la generación de elementos adicionales. No cabe duda que hoy día nos encontramos ante una economía que se rige por el conocimiento y las creaciones.

#### D. SIGNOS DISTINTIVOS

Dentro de la categoría de los signos distintivos vamos a encontrar todas aquellas denominaciones, símbolos, frases, o la combinación de estos, que utilizan los industriales, comerciantes, así como prestadores de servicios para diferenciar sus productos o servicios respecto de los demás que circulan dentro del público consumidor que se satisface de los mismos.

Su función consiste en proteger, afirmar y extender la actividad y relaciones del empresario con su público consumidor, al constituirse en medios a través de los cuales éste se relaciona con sus consumidores y se distingue entre sus demás competidores al gozar, mediante su titularidad, de la exclusividad en el uso de los mismos, garantizando así para ellos la conservación de su clientela y prestigio.

Este grupo lo integran las marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y a las denominaciones de origen.

## 1. MARCAS.

La marca puede ser definida, señala el Dr. Rangel Medina<sup>66</sup>, como aquel "signo del que se valen los industriales comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores".

Por su parte, Genaro Góngora Pimentel<sup>67</sup> define a las marcas como "los signos que son utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie".

Así pues, la marca es el medio visible y distintivo por el cual un comerciante industrial o prestador de servicios habrá de distinguir sus productos o servicios en el mercado frente a los demás de la competencia, constituyéndose en consecuencia la marca como el instrumento más idóneo para entablar el empresario una liga y conexión con sus consumidores a fin de obtener de ellos su fidelidad.

### a. Fuente del derecho de una marca.

La fuente de derechos de las marcas es, conforme al sistema jurídico mexicano y compartido por la mayoría de los países, el uso del signo distintivo en el mercado. Sin embargo el derecho a su uso exclusivo deriva y se obtiene a través del registro que el Estado otorgue al particular.

Así, dentro de los efectos jurídicos atribuibles al primer uso como fuente de derechos de una marca encontramos los siguientes:

<sup>66</sup> RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano "Derecho Intelectual"*, McGraw-Hill, México, 1998, p.

62

<sup>67</sup> GÓNGORA PIMENTEL, Genaro. voz "marca" en *Diccionario Jurídico Mexicano*, 8ª. ed., UNAM-Porrúa, 1995, t. III, p. 2079

- 1) Puede ser opuesto como excepción en un litigio por quien es señalado como infractor de una marca ya registrada, pues el derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro, no produce efecto alguno contra el tercero (presunto infractor) que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, a condición de que este tercero la hubiere empezado a utilizar de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado.
  
- 2) El derecho de solicitar la nulidad del registro marcario por el uso anterior de éste en el país o en el extranjero a una marca idéntica o similar en grado de confusión a la marca registrada con anterioridad a la fecha de presentación o de primer uso declarado, aplicada a los mismos o similares productos, siempre y cuando tal uso haya sido hecho de manera continua e ininterrumpida.

Ahora bien, como ya se señaló en párrafos precedentes el derecho exclusivo de uso de una marca se obtiene solamente a través de su registro ante la autoridad estatal competente, siendo en nuestro país el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad correspondiente.

Para que una marca sea registrable debe cubrir ciertos requisitos o características, a saber: distintividad, especial, novedad, licitud y veracidad.<sup>68</sup>

La *distintividad* representa la esencia de la marca que se traduce en que la marca debe especializar, distinguir, individualizar y singularizar, pues en primer y última instancia el destino de la marca es identificar. Su razón de ser es porque la

---

<sup>68</sup> Cfr. RANGEL MEDINA, David. Op. cit nota supra 1, p. 183 a 198

marca esta destinada a especializar el producto e indicar su procedencia, así como el de evitar toda confusión con productos similares.

Efectivamente, la marca no podría concebirse como objeto de un derecho privativo si esta no es distintiva, puesto que marcas susceptibles de confundirse con otras anteriores provocarían en un menoscabo a los derechos del titular de éstas, o si estas se constituyen por ser signos usuales, genéricos o necesarios provocarían una competencia desleal indebida a favor de su titular y un perjuicio entre los demás productores al ser estos signos de dominio público.

Lo *especial* o la *especialidad* de una marca se refiere a que esta debe ser lo suficientemente original para llamar la atención del consumidor. Su importancia es tal que de revestirse, la misma cumple con su función de determinar productos para que no se confundan, individualizándolos para atestiguar su origen y procedencia.

Al ser la marca un signo individualizador de las mercancías, es menester que sea distinto de toda otra marca, que sea especial, pues su naturaleza le obliga a no confundirse con otra y pueda ser reconocida fácilmente.

Así también, la especialidad implica que la marca no debe ser un digno de una simplicidad tan elemental, que malogre su papel de llamar la atención de los consumidores.

La *novedad* se traduce en que una marca sólo puede ser distintiva en tanto que no ha sido empleada o registrada por alguien más, pues de lo contrario no cumpliría su función esencial y, en cambio, provocaría confusiones en el público consumidor. Sin novedad o especialidad no hay marca.

El carácter novedoso que se exige a la marca se encuentra relacionado con las demás marcas ya existentes en el mercado para la misma clase de productos,

por lo que la novedad no debe ser nueva en sí misma, sino solamente que difiera lo suficiente de la de los competidores.

La *licitud* se manifiesta en que el signo que constituye la marca no debe ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o alguna disposición legal alguna, característica que prevé nuestro sistema mexicano en el artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial. Necesario es señalar que este requisito se relaciona con el signo que constituirá la marca y no con el producto o servicio que este ampara.

La *veracidad* se explica en que el signo distintivo que constituye a las marcas no contenga indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que puedan hacer incurrir en engaño en la selección de los productos.

Si la marca es engañosa no sólo deberá queda fuera de la protección de la ley, sino que su uso debe ser y es reprimido por la ley en cuanto que el empleo del signo engañador constituye un acto de competencia desleal pues tal situación se aparta de los principios del comercio honrado al encontrarse apartadas de la realidad de las cosas, representando con ello un engaño al público y una competencia desleal respecto a los demás competidores del ramo.

Así pues, estas características que hemos señalado en los párrafos precedentes, conceptualizadas en sentido contrario, son la base y razón de ser lo que las leyes de propiedad industrial han señalado como signos no registrables como marcas, al ser supuestos que se traducen de una manera u otra en la falta de alguno de las características antes mencionadas y que son la esencia misma de una marca.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Para un mejor estudio de este tema, véase Jalife Daher, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas", Themis, México, 1999, pp. 22 a 31

b. Registro.

Ahora bien, para la obtención del registro de una marca en nuestro país, debe presentarse una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conteniendo los requisitos y documentos que establecen los artículos 113 a 118 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Una vez que ha sido presentada la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se procede al examen y análisis de la misma, examinación que se divide en dos, a saber: examen de forma y examen de fondo.

Dentro del *examen de forma o administrativo*, el Instituto verifica que la solicitud cubra los requisitos formales y anexe los documentos que la ley exige, pues de no estarlo, se le requeriría al solicitante los subsane con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo señalado para tal efecto, se abandonará su solicitud. De haberse presentado formalmente correcta la solicitud o subsanados los requerimientos hechos por la autoridad, se pasará al examen de fondo.

En el *examen de fondo o de novedad* se analiza si el signo solicitado a registro cumple con las características que se señalaron en párrafos precedentes y que son propios a la naturaleza de la marca como signo distintivo que pretende ser. Durante este examen se verifica si la marca propuesta no es idéntica o similar en grado de confusión a las ya registradas o solicitadas con anterioridad a la que se analiza, a efecto de determinar su novedad, distintividad y especialidad; así también, se analiza si no existe impedimento legal para su registro, es decir, que el signo cumpla con la licitud y veracidad de las que hemos hablado líneas arriba.

Una vez que ha sido realizado el examen de novedad, sólo dos posibles resoluciones pueden resultar del trámite de la solicitud que son la concesión o la negativa al registro por existir algún impedimento de los previstos en la Ley, debiendo ser publicada dicha resolución, ya sea concesión o negativa, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.



c. Principios de la marca registrada.

Son dos los principios que rigen a la marca y que consisten en el principio de especialidad, así como el de territorialidad del registro.

El *principio de especialidad* consiste en que la marca es y será especial en el sentido de que esta sólo se aplica y es protegida para las categorías de productos o servicios para los cuales se explota. Como única excepción al principio de especialidad se encuentra la figura de la marca notoria, figura por virtud de la cual se rompe con dicho principio de especialidad extendiéndose la protección de exclusividad de una marca más allá de los productos o servicios idénticos o similares a los que esta ampare, sino que su protección abarca cualquier clase de producto o servicio que emplee una marca idéntica o similar en el mercado por parte de un competidor, en virtud de que la marca estimada notoria es conocida a tal grado dentro del público que este fácilmente la relacionaría con cualquier producto o servicio.

El *principio de territorialidad* se traduce en que el ámbito de validez y protección del registro de una marca sólo produce y hace valer sus efectos dentro del territorio del Estado en el cual fue otorgado el mismo.

d. Derechos del titular de una marca registrada.

En razón de haber obtenido el registro de una marca por la autoridad estatal competente, el propietario del mismo se convierte en titular de derechos como son:

- 1) Derecho al uso exclusivo de la marca;
- 2) Derecho de solicitar la declaración administrativa de infracción a fin de perseguir a los infractores, ofrecer pruebas en dicho procedimiento así

como que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial resuelva dicha pretensión.

- 3) Derecho de solicitar se impida la circulación, comercialización o, en su caso, el aseguramiento de los productos y mercancías que constituyan la violación del derecho exclusivo que implica una marca registrada;
- 4) Derecho de solicitar la práctica de visitas de inspección para comprobar los hechos que pudieran ser constitutivos de la infracción al derecho de exclusividad del propietario de la marca registrada;
- 5) Derecho de exigir la indemnización que corresponde al titular de la marca por los daños y perjuicios causados por la infractora, así como la reparación material del daño causado, en el entendido de que tal reparación no será en ningún caso inferior al cuarenta por ciento del precio al público de cada producto o prestación del servicio que implique la violación del derecho;
- 6) Derecho de conceder licencias de uso de la marca o franquicias, ya sea con carácter oneroso o a título gratuito;
- 7) Derecho de transmitir o gravar los derechos que confiere la marca registrada, así como renovar la vigencia de dicho registro;
- 8) Derecho de promover la declaración de nulidad de registros marcarios concedidos por el Instituto y que invadan los derechos del registro previamente otorgado;
- 9) Derecho de solicitar al Instituto el dictamen técnico que como requisito de procedibilidad se exige para el ejercicio de la acción penal en los delitos de reincidencia en la infracción de marca y de falsificación de marca en forma dolosa y a escala comercial.

Dentro de este conjunto de derechos que hemos mencionado, es necesario destacar el derecho de solicitar la infracción de un tercero, así como la nulidad de una marca registrada cuando estos invadan los derechos exclusivos del titular de una marca registrada, pues estos se traduce en la facultad que este tiene para solicitar la intervención del estado a fin de hacer respetar los derechos que el ordenamiento jurídico le ha conferido por la violación de terceros, es decir, que se le administre justicia por la violación que ha sufrido en sus derechos.

Así también, el derecho de defender el registro de una marca de su propiedad cuando esta se ve objeto de una solicitud de nulidad, caducidad o cancelación, se traduce en el derecho que la ley le otorga para ser oído y vencido a través de las alegaciones y pruebas que estime convenientes dentro del procedimiento administrativo, antes de que la autoridad estatal le prive de su registro que le genera un derecho de exclusividad a su favor.

e. Obligaciones del titular de una marca registrada.

Dentro de las obligaciones que el otorgamiento del registro de una marca por parte de la autoridad estatal se impone a su titular se encuentran:

- 1) Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o servicios consignados en el registro respectivo, de manera continua y sin interrupciones de tres años o más;
- 2) Usar la marca tal y como fue registrada. Cabe señalar que esta obligación queda debidamente satisfecha si las modificaciones que llegará a sufrir la marca en el transcurso de su explotación son tales que no afecten la esencia de su carácter distintivo;

- 3) Realizar las acciones necesarias a fin de que su marca no se vuelva la denominación genérica de los productos o servicios para los que se registro:
- 4) Dejar de usar la marca cuando así lo declare el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en caso de ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 129 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- 5) Usar la leyenda de marca registrada, o las siglas "M.R". o "R." en los productos o servicios que el registro ampare. Asimismo, deberá de aplicarla a los envases o embalajes de los productos, o por cualquier medio hacerlo del conocimiento público.
- 6) Inscribir en el Instituto el acto jurídico mediante el cual se transmita, grave o licencie los derechos derivados de un registro marcario, así como las franquicias que tengan relación con el mismo

Este conjunto de obligaciones se traduce en derechos a favor de los terceros que compiten con su titular en el mismo mercado, con la finalidad de que el derecho de uso exclusivo que otorga el registro a su propietario no se convierta en un obstáculo al comercio o creen competencia desleal entre los comerciantes. Así también, estas obligaciones descansan en la necesidad de justificar dentro del marco jurídico la existencia y protección a verdaderos monopolios que generalmente son prohibidos en el mismo.

Por lo tanto, no cabe duda que el ordenamiento legal dota tanto al titular, como a sus competidores derechos y obligaciones, que de ser violados o incumplidas les otorga los medios para que sean respetados, reconocidos o cumplidos a través de la actuación del estado, es decir, la posibilidad de que se les administre justicia mediante la función jurisdiccional del estado.

f. Vigencia y modos de conclusión de los efectos del registro de una marca.

Los efectos del registro de una marca tienen una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, conocida dentro de la materia como fecha legal. Este plazo es renovable de modo indefinido por periodos de diez años, a condición única de que el titular del registro solicite tal renovación dentro de los seis meses anteriores a su fin, o durante los seis meses posteriores contados a partir del término de su vigencia.

Las causas por la que puede provocarse la pérdida del derecho exclusivo que confiere el registro de una marca son las siguientes:

- 1) Caducidad del registro por haberse dejado de usar durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, a menos de probarse causa justificada, o que su uso se haya realizado de manera esencialmente distinta a como fue registrada;
- 2) Caducidad del registro por no haberse efectuado la renovación correspondiente;
- 3) Cancelación del registro por voluntad propia del titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la marca;
- 4) Cancelación por dilución de la marca en razón de que su titular provocó o toleró que la misma se transformara en una denominación genérica de los productos o servicios que ampara;
- 5) Nulidad del registro por alguno de los motivos que el ordenamiento legal prevé.

## 2. AVISOS COMERCIALES.

El aviso comercial puede ser definido, señala el Dr. Rangel Medina<sup>70</sup>, como "el texto del anuncio publicitario, el eslogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores – marca, nombre comercial y denominación de origen – de mercancías, servicios, y establecimientos comerciales".

Rafael de Pina<sup>71</sup>, citado por Vinamata Pashkes en su obra "La Propiedad Intelectual" establece que toda persona para anunciar al público un comercio, una negociación o determinados productos hace uso de avisos que tienen una determinada originalidad que los distinga fácilmente de los demás de su especie, pudiendo adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes al grado de que se confundan en su conjunto.

Así las cosas, mediante los avisos comerciales se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los comerciantes, industriales y prestadores de servicios como medios de comunicación para difundir, a través de la mercadotecnia y la publicidad, sus marcas, nombres comerciales y las denominaciones de origen.

No cabe duda entonces que la función de los avisos comerciales es eminentemente publicitaria de los productos o servicios que promueve, así como de la marca que protege esos productos o servicios, pues es indudable, considera Vinamata Pashkes<sup>72</sup>, que el aviso comercial debe comprender a la marca.

---

<sup>70</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 90

<sup>71</sup> VINAMATA PASHKES. Carlos. Op. cit. supra nota 3, p. 292

<sup>72</sup> Ibid., p. 291

a. Fuente del derecho del aviso comercial.

Al igual que la marca, los avisos comerciales tienen su origen en el uso como fuente que engendra derechos, ya que como lo señala el ordenamiento legal mexicano, los avisos comerciales se rigen por las mismas disposiciones que las marcas, salvo regla expresa en contrario y en lo que sea compatible a su naturaleza, por lo que nos remitimos a las consideraciones hechas en los párrafos precedentes.

Así también, el derecho al uso exclusivo de un aviso comercial se obtiene a través del registro correspondiente por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

b. Registro y principios del aviso comercial.

Tal y como fue relatado al analizar la figura de la marca, el aviso comercial recurre a los mismos requisitos y procedimientos ante el Instituto para obtener su registro, por lo que en obvio de inútiles repeticiones nos remitimos a dicho análisis para su comprensión.

Por lo que respecta a los principios que rigen a la marca, es preciso decir que estos se aplican también a los avisos comerciales puesto que, a pesar de su esencia y naturaleza distinta a las marcas, estos también se registran para amparar dentro de su exclusividad determinados y específicos productos o servicios, limitándose a ellos su protección exclusiva. Asimismo, comparten el principio de territorialidad pues el derecho de exclusividad que el registro les confiere sólo goza de efectividad y aplicación dentro del ámbito espacial y territorial del Estado que otorga tal registro, sin la posibilidad de que dicha exclusividad pueda surtir sus efectos contra conductas o acontecimientos que sucedan fuera de sus límites.

Es necesario señalar de nueva cuenta que lo señalado los párrafos precedentes tiene su razón en que la Ley de la Propiedad Industrial establece que los avisos comerciales se registrarán por lo establecido para las marcas, siempre y cuando sea compatible con su naturaleza y no haya disposición especial para el efecto.

Es por ello que, en materia de registrabilidad de avisos comerciales, señala Mauricio Jalife Daher<sup>73</sup> que por la propia naturaleza y finalidad del aviso comercial implica que estos presenten diferencias sustanciales con las marcas, pues en materia de condiciones de no registrabilidad y, en específico, la prohibición de utilizar elementos descriptivos o genéricos, los avisos comerciales suelen ser integrados usualmente con palabras o frases descriptivas o genéricas, pues de hecho es usual que tales tipos de elementos sean empleadas con otras palabras que en su conjunto adquieran la suficiente distintividad para anunciar un producto. Consecuentemente, es claro tales condiciones de no registrabilidad no son aplicables a los avisos comerciales.

c. Derechos y obligaciones del titular del registro de un aviso comercial.

Las prerrogativas que confiere a su titular el registro de un aviso comercial son esencialmente las mismas, como es el derecho a su uso exclusivo; a perseguir a aquellos que violen tal derecho; a transmitir, gravar o licenciar los derechos del mismo; solicitar la nulidad de aquellos registros de avisos comerciales que invadan su esfera de derechos exclusivos; defender su registro ante las solicitudes de nulidad, caducidad o cancelación que ante él se interpongan durante el procedimiento contencioso que para tal efecto se siga; derecho a renovarlo, por citar algunos.

Por otro lado, las obligaciones que tiene a su cargo cumplir el titular del aviso comercial registrado no varían, al igual que los derechos, en su esencia con

---

<sup>73</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", McGraw-Hill, México, 1998, p. 230



las impuestas a los titulares de la marca registrada, pues deben de utilizar el aviso comercial tal y como fue solicitado; no interrumpir su uso por un periodo de tres años o mayor; usar la leyenda de M.R. o marca registrada a fin de poner en conocimiento a los terceros que el aviso comercial se encuentra registrado; inscribir cualquier acto que importe la transmisión, gravamen o licencia sobre el registro, a fin de que pueda surtir efectos frente a terceros; la obligación de renovarlo para mantener su vigencia, entre otros.

Así entonces, tanto los derechos y obligaciones del titular del registro del aviso comercial, así como de los terceros, derivan del principio establecido en la Ley de que las normas que se establezcan para regular los efectos del registro de una marca, se emplearán también en la regulación del registro de un aviso comercial, pues al igual que en las marcas los derechos y obligaciones antes enunciados tienen como fin el que se respete el uso exclusivo del titular del aviso comercial por parte de sus competidores, así como el derecho que estos tiene de que tal privilegio no se constituya en una ventaja indebida que derive en una competencia desleal en el mercado.

d. Vigencia y modos de concurrir los efectos del registro de un aviso comercial.

Del mismo modo que las marcas, la vigencia del registro de una aviso comercial es de diez años; el cual puede ser renovado indefinidamente por periodos similares mediante la solicitud que se haga para tal efecto ante el Instituto con los mismo requisitos y procedimiento que para la renovación del registro de una marca.

Así las cosas, el registro del aviso comercial, al igual que las marcas, concluye a través de su falta de renovación al expirar su término. Asimismo, puede caducarse el mismo si no se ha explotado el mismo como lo establece la ley.

También puede ser objeto de cancelación voluntaria por parte de su titular. Además, puede ser anulable mediante el procedimiento respectivo por ubicarse dentro de alguno de los supuestos previstos por la ley para las marcas.

Así pues, los modos de conclusión de un registro de aviso comercial son esencialmente los mismos que los previstos para las marcas registradas debido a que la ley los regula en los mismo términos, mientras no hay disposición especial y la naturaleza del aviso comercial lo permita.

### 3. NOMBRES COMERCIALES.

El Dr. Rangel Medina<sup>74</sup> señala que el nombre comercial es "aquel signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil".

Por su parte, el maestro Oscar Vázquez del Mercado<sup>75</sup> define al nombre comercial como "la denominación cuyo uso la ley concede al empresario para que este de a conocer en el mundo de los negocios, y para obrar en cualquier forma en beneficio de su empresa; es el empleado por el empresario en las operaciones de su giro o tráfico". El nombre comercial es el nombre de la empresa, es el nombre bajo el cual el empresario desarrolla su actividad, agrega el autor.

#### a. Diferencias entre la marca y el nombre comercial.

La primer diferencia que podemos encontrar entre estas dos figuras es, señala el Dr. Rangel Medina<sup>76</sup>, que la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, en tanto que el nombre comercial tiene como finalidad el diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas.

<sup>74</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 82

<sup>75</sup> VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. "Contratos Mercantiles", 6ª ed., Porrúa, México, 1996, p. 138

<sup>76</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 83

Como segunda diferencia, expresa el maestro Rangel Medina<sup>77</sup>, se observa en el hecho de que la protección que la ley brinda a la marca presupone la existencia de su registro, el nombre comercial se encuentra protegido sin que sea preciso su registro, bastando para su protección legal el hecho de su uso.

Una tercera diferencia entre estas figuras, manifiesta Viñamata Pashkes<sup>78</sup>, es el hecho de que las marcas pueden otorgarse a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, en tanto que el nombre comercial no debe otorgarse a prestadores de servicios que no sean comerciantes.

b. Fuente del derecho del nombre comercial.

A diferencia de las marcas y los avisos comerciales cuyo derecho exclusivo de uso deriva de la necesidad de su registro, los nombres comerciales tiene como única fuente de su derecho de exclusividad su uso.

En este sentido, el derecho al nombre comercial se adquiere con el uso y la exclusividad del mismo deriva únicamente del hecho mismo de su empleo. Respecto a este tema, el Dr. Rangel<sup>79</sup> comenta que su razón de ser en la necesidad de congruencia con el artículo 8 del Convenio de París que dispone la obligación de los países miembros, entre ellos México, el otorgar protección sin obligación de depósito o registro a los nombres comerciales.

Sin embargo, es necesario puntualizar que a pesar de que no es necesario el registro de un nombre comercial para su protección, no menos cierto es que éste debe cumplir ciertos elementos básicos para su protección como son:

- 1) que el nombre comercial efectivamente se encuentre en uso para distinguir una negociación mercantil;

<sup>77</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 83

<sup>78</sup> VIÑAMATA PASHKES, Carlos. Op. cit. supra nota 3, p. 293

<sup>79</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 83

- 2) que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que pueda ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva o, en su caso, en toda la República;
- 3) que el nombre adoptado; usado y conocido tenga características propias y originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusión o error dentro del público consumidor, es decir, que el nombre empleado cumpla con las características esenciales de una marca para convertirse en un signo diferenciador en el mercado;
- 4) en consecuencia a lo anterior, que dicho nombre no se encuadre, de acuerdo a su propia naturaleza, en alguna de las hipótesis previstas de no registrabilidad de una marca.

c. Procedimiento para la publicación del nombre comercial.

Como ya fue señalado líneas arriba, el nombre comercial obtiene la protección de exclusividad a través de su uso sin necesidad de registro alguno. Sin embargo, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de que dicho signo distintivo sea publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo distintivo, sin que esta publicación deba considerarse como requisito indispensable para la protección jurídica del nombre comercial, pues como ya se señaló la exclusividad del uso del nombre comercial deriva únicamente de su uso mismo

Por lo que respecta a los requisitos que debe cumplir el nombre comercial para su publicación, la ley establece los mismos que para una marca, con la salvedad de que el solicitante de la publicación de un nombre comercial deberá de anexar a su solicitud las pruebas que acrediten el uso efectivo de la denominación aplicada a la negociación mercantil, a diferencia de la solicitud de registro de marca en la que no existe la obligación de comprobar la utilización de la marca.

Así también, el trámite de publicación de un nombre comercial se desarrolla igual que el seguido para el registro de una marca, puesto que para concederse la publicación solicitada el nombre comercial debe revestir elementos que le permitan diferencia al establecimiento que se trate respecto de los demás del mismo o similar giro comercial en el mercado, por lo que al igual que las marcas, el nombre comercial pasa por un examen de fondo en su trámite en el cual se examinará si no existe un nombre comercial en trámite o publicado idéntico o similar aplicado al mismo o similar giro mercantil, así como si existen marcas en trámite o registradas que amparen productos o servicios que se relacionen con el giro principal del nombre comercial solicitado, a fin de salvaguardar los derechos adquiridos y de prelación registral de estos últimos. Del mismo modo, mediante este examen de novedad se analiza si el nombre comercial no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas de no registrabilidad de las marcas.

d. Derechos y obligaciones del titular del nombre comercial.

Pese a que la ley no señala expresamente los derechos y obligaciones que derivan del nombre comercial, se puede concluir que goza de los mismos que la marca, al establecer el ordenamiento legal que esta figura se regulará salvo disposición expresa y de acuerdo a su naturaleza conforme a las mismas reglas que la marca.

Es por ello, que dentro de los derechos que derivan del nombre comercial se encuentra el derecho a su uso exclusivo; a perseguir a aquellos terceros que lo violen e impedirles su uso; a anular una marca otorgada que invada sus derechos de exclusividad; a transmitir, gravar o licenciar su uso a un tercero; a defenderse de la caducidad, cancelación o posible solicitud de cesación de efectos de la publicación que un tercero instaure en su contra, entre otros.

Dentro de sus obligaciones se encuentran la de usar y explotar dicho nombre comercial, inscribir cualquier acto que importe la transmisión, gravamen o licencia sobre el mismo a efecto de que pueda producir tal acto sus efectos frente a terceros; a renovar los efectos de su publicación, por mencionar algunos.

En este sentido, tanto los derechos y obligaciones del titular de un nombre comercial, así como de los terceros son esencialmente los mismos que el de una marca por disposición de la ley como se mencionó líneas arriba, pues al igual que en las marcas y en los avisos comerciales las prerrogativas y obligaciones ya señaladas tienen como razón y sustento en la necesidad de que se respete el uso exclusivo del titular de un nombre comercial por parte de sus competidores, así como el derecho que estos tienen de que tal privilegio no se constituya en una ventaja indebida que derive en una competencia desleal en el mercado.

e. Vigencia y modos de concluir la publicación de un nombre comercial.

Por lo que respecta a la vigencia de los efectos de la publicación del nombre comercial, la ley dispone que será de un plazo de diez años, plazo que puede ser renovado indefinidamente mediante la solicitud que para tal efecto se haga por su titular, bajo los requisitos y procedimiento establecidos para la renovación del registro de una marca. Su falta de renovación es sancionada por la ley con la cesación de los efectos de la publicación correspondiente.

Así pues, los efectos de la publicación del nombre comercial, concluyen a través de su falta de renovación al expirar su término. Del mismo modo que el registro de una marca, puede caducarse el mismo si no se ha usado el mismo como lo demanda el ordenamiento legal.

Por otro lado, los efectos de la publicación del nombre comercial pueden ser objeto de cancelación voluntaria por parte de su titular. Así también, la publicación puede dejarse de surtir sus efectos de comprobarse dentro del procedimiento

administrativo respectivo que su publicación fue contraria a las disposiciones de la ley.

Así pues, los modos de conclusión de los efectos de la publicación de un nombre comercial son esencialmente los mismos que los previstos para las marcas registradas debido a que la ley, como ya lo hemos señalado anteriormente, los regula en los mismo términos mientras no haya disposición especial y la naturaleza de la figura del nombre comercial lo permita.

#### 4. DENOMINACIONES DE ORIGEN

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen su Registro Internacional, señala en su artículo segundo que se entenderá por denominación de origen la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores humanos.

Asimismo, establece que el país de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad, o bien aquel en el cual éste sita la región o localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha deparado su notoriedad.

Por otro lado, el Dr. Rangel Medina<sup>80</sup> define a la denominación de origen como aquel signo distintivo consistente en el nombre del lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios de dicha región geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradicional artesanal de quienes habitan la propia región para producirlas.

---

<sup>80</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 86

Por lo tanto, es de concluir que los elementos que constituyen a una denominación de origen son: la denominación de una zona geográfica, ya sea ésta el nombre de un país, región o localidad; que el producto originario del lugar sea denominado con tal nombre, por lo que se concluye que los servicios no son objeto de protección de una denominación de origen; y, que la calidad así como características del producto único se deban a las materias primas, factores climáticos o humanos que se emplean para su elaboración, elementos propios y exclusivos de la región.

Ahora bien, es necesario precisar que a diferencia de los otros signos distintivos que se han analizado, la titularidad de una denominación de origen no es de un comerciante en lo específico, sino que esta es propiedad del Estado que emite la declaratoria de protección; es decir, la denominación de origen no es de apropiación privada, sino que esta se diluye al ser propiedad del Estado, en nuestro caso el Estado mexicano, quien otorgará la autorización de uso correspondiente.

Por otro lado, es importante señalar que la protección de la denominación de origen se remonta a los reclamos de muchas comunidades que gracias a su dedicación, talento, procesos y recursos naturales, lograron la generación de productos que como medio de identidad general adoptaban el nombre de la misma calidad en que se gestaban, de tal manera que el grupo de personas dedicadas a tales actividades, propiciaban un sentimiento de pertenencia con el nombre del producto, considerando de natural justicia el reservar para ellos el uso de dicho nombre en forma exclusiva.<sup>81</sup>

Así pues, el efecto principal de la declaratoria de protección de la denominación de origen es que reserva, por parte del Estado, el uso de la denominación de la región geográfica protegida para aquellos productos que gocen de las características propias de los elementos naturales y técnicos de la

---

<sup>81</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio, Op. cit. supra nota 73, p. 330



misma a personas que, obteniendo previamente la autorización correspondiente, elaboren dichos productos, garantizándose así la autenticidad y calidad de los mismos a efecto de mantener el prestigio de la denominación a favor de su titular – el estado – y de las personas que gozan de la autorización, es decir, los productores de dicha región.

En el mismo sentido se pronuncia Viñamata Pashkes<sup>82</sup> al señalar que la denominación de origen da derecho a los industriales y comerciantes a identificar mediante el uso autorizado por parte del estado de la denominación sus productos que garantizará al consumidor la certeza sobre la procedencia del producto que se encuentra en el mercado.

Por lo tanto, la importancia de la protección de la denominación de origen radica principalmente en la necesidad que tienen los productores e industriales de que sólo sus productos, propios de la región y únicos por las condiciones geográficas y técnicas que los mismos implican en su elaboración, utilicen la denominación de la región para aquellos productos que gocen de dichas características únicas, a fin de garantizar el buen nombre y calidad que la misma denominación, protegiéndose así de los nocivos efectos que en sus productos y en el mercado ocurriría el hecho de que un tercero utilice la denominación de la región sin que sus productos sean elaborados a través de dichas técnicas propias o condiciones únicas de la misma.

a. Fuente del derecho de las denominaciones de origen.

A diferencia de los signos distintivos que hemos analizados, en los cuales la fuente generadora de derechos se encuentra en el uso o en el registro, el nacimiento del derecho de las denominaciones de origen se ubica en la declaración de protección que debe emitir, después del procedimiento correspondiente, la autoridad estatal correspondiente, que en el caso de nuestro

---

<sup>82</sup> VIÑAMATA PASHKES, Carlos. Op. cit. supra nota 3, p. 307

pais es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya sea que el procedimiento correspondiente se inicie de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, es el Instituto quien por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores tramitará el registro correspondiente.

b. Vigencia de la protección de la denominación de origen.

Conforme a nuestro ordenamiento legal la vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto que la revoque. Es por ello que a diferencia de los demás signos distintivos que gozan de una vigencia determinada y que, según el caso, puede ser renovada, la vigencia de la protección de una denominación de origen se encuentra condicionada a que subsistan las condiciones que valieron para la emisión de la declaratoria por parte del Instituto, no así a un plazo determinado.

A este respecto, Jalife Daher<sup>83</sup> señala que las condiciones que esencialmente podrían variar de tal manera para revocar la protección a la denominación de origen parecen circunscribirse a la disponibilidad de los ingredientes o componentes empleados, que por alguna causa natural pudieran extinguirse o ser alterados de forma tal que sus cualidades especiales desaparecieran. Así también, el cambio de clima de la región o el propio avance técnico de los procesos de elaboración propios y únicos de la misma podrían establecer condiciones para la revocación de la misma denominación de origen.

---

<sup>83</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. supra nota 73, p. 344

Por otro lado, el artículo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la posibilidad de modificar los términos de dicha declaratoria en cualquier tiempo, ya sea de oficio o a petición de parte interesada, a condición de que sean señaladas en detalle las modificaciones que se solicitan y se expresen claramente las causas que se considera la motivan. En la práctica estas modificaciones se traducen en la ampliación territorial de protección de la denominación de origen, puesto que las condiciones geográficas propias de la región inicial se han expandido a otras zonas.

c. Declaración de protección de la denominación de origen.

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen puede ser formulada de oficio por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o por quien tenga interés jurídico<sup>84</sup> en que se emita. La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen deberá ser hecha por escrito en la que se acompañaran los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará los datos que exige el artículo 159 de la Ley de la materia

Una vez presentada la solicitud y enterado el pago de la tarifa correspondiente, el Instituto realizará un examen a la misma a efecto de verificar los requisitos antes mencionados, a efecto de que si existe alguna deficiencia se requiera al solicitante la subsane en un término de dos meses, apercibido que de lo contrario se abandonará la misma. Sin embargo, la misma ley prevé la posibilidad de que el Instituto continúe su trámite de oficio, en lugar de declararse abandonada la solicitud.

Cumplidos que sean los requisitos antes señalados al presentar la solicitud, o subsanadas las deficiencias hechas ver por la autoridad, el Instituto mandará publicar un extracto de la solicitud en el Diario Oficial de la Federación, otorgando en la misma el Instituto un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de

<sup>84</sup> El artículo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial establece claramente los supuestos en los cuales se considera que se tiene "interés jurídico" para solicitar la declaratoria de protección.

publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime procedentes.

Es necesario precisar que la Ley del Propiedad Industrial establece que se admitirán, ya sea por parte del solicitante o por un tercero que realice observaciones, toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial. Asimismo, la pericial será a cargo del Instituto o a quien designe para tal efecto. Por otro lado, el Instituto podrá realizar en cualquier tiempo y antes de emitir la declaración correspondiente, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse de los elementos probatorios que considere necesarios.

Transcurrido el plazo de dos meses antes señalado y una vez efectuados los estudios así como desahogadas las pruebas, el Instituto emitirá la resolución correspondiente. De ser esta resolución en el sentido de otorgar la protección a la denominación de origen solicitada, el Instituto hará la declaratoria respectiva en la que se determinaran en definitiva los elementos y requisitos previstos de la misma, procediéndose a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

d. La autorización de uso de la denominación de origen.

La autorización de uso a la denominación de origen es la figura legal prevista en nuestro ordenamiento jurídico que permite a los productores de la región de la denominación de origen a emplearla en los productos que fabrican, productos que al cumplir con los requisitos técnicos y geográficos que la misma declaratoria de protección exige, garantizan la autenticidad de los mismos para con el consumidor que confía, al ver la denominación de origen en el producto, la calidad de los mismos. Esta figura jurídica tiene su razón por ser el Estado el titular de la denominación de origen, por lo que sólo a través de la autorización de su titular – el Estado – los particulares podrán aprovecharse y beneficiarse de ella.

Es por ello que la autorización de uso de una denominación de origen que tenga a su favor un productor o fabricante, se constituye en un activo intangible

importante de su patrimonio. A efecto de poder obtener la autorización de uso por parte del Estado mexicano, el interesado tendrá que solicitarla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debiendo de cumplir el solicitante con los requisitos establecidos en los artículos por el 169 de la Ley de la Propiedad Industrial así como presentar la solicitud correspondiente.

Recibida la solicitud se procede a examinarla a fin de verificar si cumple con los requisitos y condiciones exigidas por la Ley para su concesión. De considerar el Instituto que la solicitud cumple con los requisitos antes señalados, o subsanados que sean, se otorgará la autorización correspondiente. Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen tienen una vigencia de diez años, renovables por periodos iguales.

e. Derechos y obligaciones que confiere la autorización.

Dentro de los derechos que esta confiere encontramos la facultad propia de utilizar la denominación de origen; de transmitir la misma conforme a la legislación común, surtiendo sus efectos hasta el momento de su inscripción, previa comprobación de que el nuevo usuario cumpla las condiciones exigidas por la declaratoria; derecho del usuario a permitir que el uso de la misma a los distribuidores o vendedores de los productos de su marca, convenio que deberá ser sancionado por el Instituto.

La principal obligación del titular de la autorización es la de usarla tal y como aparezca protegida en la declaración, sancionando su incumplimiento con la cancelación de la misma.

f. Modos de conclusión de la autorización de uso.

La vigencia de la autorización de uso de una denominación de origen puede dejar de surtir sus efectos si no es renovada. Asimismo, puede ser objeto de una declaración de nulidad si se demuestra en el procedimiento administrativo

respectivo que la misma fue otorgada en contravención a las disposiciones de la ley, o con base a datos falsos.

Así también, puede ser cancelada si, seguido el procedimiento contencioso respectivo, se comprueba que su titular no la ha explotado, o la explotado en forma distinta a la establecida en la declaratoria.

Es preciso señalar que nuestro ordenamiento jurídico da la posibilidad de solicitar la nulidad y cancelación al mismo Instituto, al Ministerio Público y a cualquier persona que demuestre tener interés jurídico para ello, por lo que no cabe duda que la ley prevé los medios necesarios a través de los cuales los terceros ajenos al titular de la autorización pueden impedir que la misma se constituya, según el caso, en una ventaja indebida que propicie competencia desleal en el mercado.

Del mismo modo, la vigencia de la autorización de uso de la denominación de origen concluye en el momento que, según las circunstancias geográficas o técnicas, la misma declaración de protección de la denominación de origen pierda su vigencia.

## E. INVENCIONES

Las invenciones se integran por aquellos derechos que adquiere el inventor a través del otorgamiento del título respectivo, que se traduce en un real monopolio legal temporal, con el cual se acredita en beneficio del creador o perfeccionador de algún producto o proceso dentro del campo y aplicación industrial, por un plazo limitado, así como el derecho exclusivo de empleo y explotación del mismo. Aquí ubicamos a las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y a los secretos industriales.

## 1. PATENTES.

La patente es definida por el Dr. Rangel Medina como "el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales".<sup>85</sup>

Así pues, la patente es considerada como un monopolio de explotación en la industria o arte que el invento se refiere y que consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de la invención que reuniendo las exigencias legales, obtenga el título correspondiente por parte del Ejecutivo Federal a fin de hacer valer tales derechos.

Por su parte, el especialista Carlos Viñamata Pashkes<sup>86</sup> define a la patente "como un derecho subjetivo que concede al titular la explotación de su invento, con determinadas limitaciones, como la territorialidad y temporalidad".

### a. Condiciones de patentabilidad.

A fin de que la creación del inventor sea protegida a través de una patente, es necesario que la misma cumpla con las condiciones que el ordenamiento le exija, las cuales pueden ser de dos tipos: condiciones *positivas* o *negativas* de patentabilidad.

Las condiciones positivas<sup>87</sup> se relacionan con la naturaleza misma de la creación y son: la presencia de una invención es su acepción legal; que la invención sea resultado de la actividad inventiva; que ésta sea nueva; y, sea la misma susceptible de aplicación industrial.

<sup>85</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66 p. 23

<sup>86</sup> VIÑAMATA PASHKES, Carlos. Op. cit. supra nota 3, p. 153

<sup>87</sup> RANGEL MEDINA, David. op. cit. supra nota 66, p. 24 a 25

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial define en su artículo 15 a la *invención* como toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Con ello los descubrimientos no son susceptibles de protegerse mediante las patentes.

La *actividad inventiva*, como condición positiva de patentabilidad, se traduce en que el invento sea resultado de una operación mental, de un esfuerzo intelectual. En este sentido la ley establece que se considera como actividad inventiva al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico de la materia.

Preciso es explicar que el estado de la técnica se entiende como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción de forma oral o escrita, por su explotación o mediante cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero.

La *novedad* o carácter novedoso que debe revestir la invención se traduce en la exigencia de que al momento de ser solicitada su protección a través de la patente, la invención no se hubiera dado ya a conocer; es decir, se entenderá que la invención es nueva si ella no forma parte del estado de la técnica al momento de solicitar la patente correspondiente.

Como excepción a la exigencia antes mencionada, la ley considera cumplido el requisito de novedad cuando la solicitud para la obtención de una patente se hace antes de transcurridos doce meses de que el inventor su causahabiente ha dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación, por la puesta en práctica de la invención o la hubiere exhibido en alguna exposición, debiendo anexar la documentación que lo acredite.

La aplicación industrial consiste en que la invención, cuya protección se solicita mediante el otorgamiento de la patente, sea factible, realizable, susceptible



de ser llevada a la práctica para la solución de algún problema real, y no un mero principio teórico o especulación que no represente una mejora en la industria. En otras palabras, la posibilidad de que la invención pueda ser producida y empleada en cualquier actividad industrial, ya sea para resolver un problema de la misma o mejorar un proceso de producción o las cualidades de un producto determinado, pues si no va a redituarse en una mejora práctica en cualquier rama de la industria, resulta ocioso otorgar un derecho exclusivo de explotación a una invención que no se puede explotar o no represente beneficio alguna para interesar a los industriales a su explotación o monopolizar el mismo mediante la obtención de la patente respectiva.

Por otro lado, las condiciones negativas de patentabilidad obedecen, comenta el Dr. Rangel Medina<sup>88</sup>, a razones de carácter más bien económico o político, por lo que éstas variarían en razón de las ideologías o doctrinas filosóficas de los gobiernos de cada país. Así pues, agrega el autor<sup>89</sup>, estas condiciones no sólo variarán de país en país, sino que las mismas pueden ocurrir en diferentes momentos históricos en un mismo país, como sucedió en México cuando durante la vigencia de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 se prohibió el otorgamiento de patentes a las invenciones relacionadas con la producción de medicamentos, alimentos y bebidas para uso humano y animal, mientras que la actual Ley de la Propiedad Industrial las incluye dentro de las invenciones que se pueden proteger a través de las patentes.

Actualmente en nuestro país no se considera patentable a los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; al material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y, las variedades vegetales.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> RANGEL MEDINA, David, op. cit. supra nota 66, p. 25

<sup>89</sup> Ídem

<sup>90</sup> Véase el contenido del artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial

b. Procedimiento de otorgamiento de la patente.

Para obtener la patente respectiva, el inventor o su causahabiente deberá de presentar la solicitud correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial conteniendo la información y los documentos que exige la Ley de la Propiedad Industrial.<sup>91</sup>

Presentada la solicitud, el instituto realiza un *examen de forma* en el cual se verificará el cumplimiento de la información y documentos exigidos por la Ley. Si estos no son cumplidos, se requerirá al solicitante para que precise o aclare lo que se considere necesario, apercibido que de no cumplir con el requerimiento se considerará abandonada su solicitud.

Una vez que tales requisitos formales han sido cubiertos, el Instituto publicará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial lo más pronto posible la expirar el plazo de 18 meses contados a partir de la fecha de presentación, o antes si así lo pide el solicitante y paga los aprovechamientos correspondientes.

Hecha la publicación se procede al examen de fondo donde se determinará: si las descripciones, reivindicaciones y las gráficas satisfacen los requisitos legales y reglamentarios; si la invención cumple con las condiciones positivas de patentabilidad y no se ubica en alguna de las condiciones negativas; si la misma no es contraria al orden público, a la moral o a las buenas costumbres así como si cumple con el principio de unidad de la invención o si es un grupo de invenciones

La conclusión del trámite de una patente puede ser a través de las siguientes modalidades: el abandono de la solicitud por no cumplir con algún requerimiento de la autoridad dentro del examen de forma; la negativa a su concesión por no cumplir alguna de las condiciones positivas de patentabilidad o

---

<sup>91</sup> Véase el contenido de los artículos 38 a 40, 43 y 47 de la Ley de la Propiedad Industrial

ubicarse en alguna de las negativas, pudiendo interponer conforme a nuestro ordenamiento el recurso de reconsideración previsto en la Ley; o, en su caso, la concesión de la patente cuando ha cumplido con las exigencias para ser patentable, debiéndose de publicar en la Gaceta del Instituto.

c. Derechos del propietario de una patente.

Una vez obtenida por parte de la autoridad estatal la patente, su titular adquiere para sí los siguientes derechos:

- 1) El derecho de explotar de manera exclusiva el invento por sí o por un tercero;
- 2) El derecho de solicitar la declaración administrativa de infracción a fin de perseguir a los terceros que sin su autorización fabriquen, usen vendan u ofrezcan en venta o importen el producto patentado, o a utilizar el proceso patentado, así como el uso, venta, ofrecimiento a la venta o importen el producto obtenido por el proceso patentado;
- 3) El derecho de reclamar el pago de los daños y perjuicios causados por la violación de su derecho exclusivo;
- 4) El aseguramiento de los productos y medios con los que presumiblemente se cometen las infracciones;
- 5) La concesión de licencias voluntarias de explotación de la invención, así como la fijación de las regalías correspondientes;
- 6) La oposición al otorgamiento de licencias obligatorias o de utilidad pública, la revocación de la misma, así como la percepción de las regalías correspondientes en caso de otorgarse o mantenerse vigente;

- 7) El derecho de ceder o gravar de manera total o parcial la patente, así como el derecho de percibir los beneficios económicos por dicho acto;
  - 8) El derecho de anular las patentes que se hayan otorgado cuando las mismas constituyan una invasión a la concedida o a la invención ya patentada
- d. Obligaciones del propietario de una patente.

Dentro del sinnúmero de obligaciones que recibe el titular de una patente a través de su otorgamiento ubicamos las siguientes:

- 1) El explotar la invención patentada, así como comprobarlo al Instituto si es requerido para ello, o en su caso, acreditar una causa justificada por tal omisión;
- 2) La obligación de emplear las leyendas obligatorias respecto de que el invento esta patentado o que se encuentra en tramite en los productos, envases o embalajes;
- 3) El pagar las anualidades correspondientes;
- 4) Aceptar la concesión de licencias obligatorias, si transcurridos tres años del otorgamiento de la patente o cuatro a partir de la fecha de su solicitud, la invención no ha sido puesta en la práctica, sin que se demuestre la existencia de causa justificada para ello o la importación directa o por licenciatario contractual del producto o proceso patentado;
- 5) Acceder a la concesión de licencias de utilidad pública por causas de emergencia o seguridad nacional, para evitar el entorpecimiento o encarecimiento de satisfactores básicos;

6) La inscripción de todo acto mediante el cual se transmita la patente o se otorgue licencias voluntarias de uso sobre la misma, a fin de que produzcan sus efectos frente a terceros y la explotación beneficie al titular de la patente.

e. Vigencia y modos de conclusión de los efectos de una patente.

Los derechos que derivan de la patente tendrán una vigencia de 20 años contados a partir de la fecha de su solicitud, los cuales serán improrrogables. Asimismo, es a partir de la fecha de concesión cuando se deberá contar el periodo que tiene el titular para su explotación.

Por otro lado, las distintas causas por medio de las cuales puede perder su validez una patente son:

- 1) El vencimiento del plazo de vigencia otorgado por la ley que es de veinte años;
- 2) La caducidad de la patente por falta de pago oportuno de las anualidades, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el titular para obtener su rehabilitación;
- 3) La caducidad de la misma por falta de explotación, después de haber transcurrido dos años de otorgada la primera licencia obligatoria, o si el titular no comprueba al Instituto su explotación o una causa justificada por la misma falta de explotación;
- 4) La nulidad de la patente por haber incurrido en alguna de las hipótesis previstas en la Ley;
- 5) La expropiación de la patente por causa de utilidad pública.

## 2. MODELOS DE UTILIDAD

El modelo de utilidad es, según lo Juan Alfredo Paoli<sup>92</sup>, aquella creación industrial consistente en la nueva forma determinada de un objeto de uso práctico, que mejora funcionalmente a este último.

Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial lo define en su artículo 28 como aquel objeto, utensilio, aparato o herramienta que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenta una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Del mismo modo, la Ley de Patentes española de 1986 en su artículo 143 los define como aquellas invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación.

Así las cosas, el modelo de utilidad como creación industrial que es guarda una enorme similitud con las patentes y los diseños industriales, sin embargo, comenta el Dr. Rangel Medina<sup>93</sup>, difiere de las primeras en tanto que el modelo de utilidad no puede referirse más que a un objeto, a diferencia de las patentes que pueden consistir en un procedimiento y a un producto; difiere de los segundos pues los diseños industriales tienen como objeto innovar el aspecto exterior de las cosas para darles un cambio estético, mientras que los modelos de utilidad tienen como finalidad mejorar el funcionamiento en su uso práctico del objeto a través de su nueva configuración.

---

<sup>92</sup> Cit. por Rangel Medina, David. Op. cit. supra nota 66, p. 48

<sup>93</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 47

Así pues, dentro de los objetos a los que puede darse una nueva configuración para mejorar su funcionamiento o uso práctico, a fin de que tales modificaciones hechas sean protegidas para su explotación exclusiva, podemos ejemplificar de manera concreta para un mejor entendimiento a los sacacorchos, tijeras, montacargas, sillones de peluqueros, entre otros.

a. Registro del modelo de utilidad.

A fin de poder gozar el derecho de explotación exclusiva de un modelo de utilidad, es necesario solicitar y obtener por parte de la autoridad el registro correspondiente.

Para que un modelo de utilidad sea registrable nuestro ordenamiento legal exige que este satisfaga los requisitos de novedad y aplicación industrial. Sin embargo y en virtud de que el requisito de actividad inventiva no es exigido para otorgar el mencionado registro, es necesario para obtener el mismo que la modificación o nueva estructura dada al objeto ofrezca en realidad una mejora funcional en su uso práctico, es decir, la existencia de una relación causal de entre la nueva estructura y su mejora funcional que se traduce en una mayor eficacia, ahorro de energía o de tiempo, o una mayor comodidad en su aplicación.

El trámite para la obtención de su registro es el mismo que para obtener la patente a excepción de lo referente a las reivindicaciones y a la publicación de la solicitud.

b. Derechos y obligaciones del titular de un modelo de utilidad.

La titularidad del registro de un modelo de utilidad otorga a su propietario los mismos derechos que una patente, pues el mismo confiere el derecho exclusivo de su explotación, el de impedir, perseguir y obtener de la autoridad

estatal las sanciones correspondientes a los terceros que violen tales derechos, así como la facultad de transmitirlo u otorgar licencias para su explotación.

Por lo que respecta a las obligaciones que este asume con la obtención del registro, el titular se encuentra obligado a pagar las anualidades correspondientes, inscribir todo acto en el Instituto por medio del cual se transmitan o licencien los derechos del registro, así como la obligación de explotar la invención registrada.

En este sentido, al igual que con las patentes, el ordenamiento jurídico establece derechos y obligaciones en virtud del registro a fin de que su titular goce del derecho de exclusividad que la invención le ha hecho merecedor, así como protege a los terceros a fin de que tal privilegio concedido no se convierta en un indebida ventaja que constituya una competencia desleal entre los productores e industriales.

c. Vigencia y modos de concluir la vigencia del registro de un modelo de utilidad.

La vigencia del registro de un modelo de utilidad, éste será de una plazo de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva, concluido el cual pasará el modelo al uso del dominio público.

Por lo que respecta a los modos de concluir la vigencia del registro de un modelo de utilidad, ésta concluye al momento de expirar el plazo de diez años de vigencia. Así también, el registro caduca por la falta de pago de las anualidades correspondientes:

Asimismo, el registro puede ser anulable a través del procedimiento contencioso respectivo por las mismas razones que una patente.



### 3. DISEÑO INDUSTRIAL

Los diseños industriales son, señala el Dr. Rangel Medina<sup>94</sup>, creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público por medio de la forma y la presentación de los productos con independencia de sus cualidades técnicas.

Asimismo, el maestro Oscar Vázquez del Mercado<sup>95</sup> señala que éstos no corresponden al campo propiamente técnico como las invenciones, sino que son manifestaciones de carácter artístico al dar a los efectos producidos una forma peculiar que los hace atractivos para la clientela. Dentro de la figura del diseño industrial se comprende al dibujo industrial y al modelo industrial.

Así entonces, el dibujo industrial es una disposición de líneas, figuras o colores que representan imágenes que producen un efecto decorativo original; es un efecto de ornamentación que da a los productos un carácter nuevo y específico. Como ejemplos de él encontramos a las alfombras, tapices, prendas de vestir, tapetes, etc., obras artísticas que tiene como denominador común su aplicación industrial, produciendo un efecto decorativo a la vez que utilitario.

Por otro lado, los modelos industriales son aquellas formas tradicionales que sirven de tipo o patrón para la fabricación de un producto a fin de darle una apariencia externa especial, sin que ello conlleve efecto técnico alguno. Como ejemplos de éstos podemos señalar a los relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, floreros, candelabros, tazas, radios, sillones en general, etc., los cuales se traducen en obras artísticas tridimensionales que imprimen al producto una forma ornamental peculiar.

---

<sup>94</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 43

<sup>95</sup> VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Op. cit. supra nota 75, p. 146

Así pues, los diseños industriales pueden ser conceptualizados como las obras de arte aplicadas a la industria y el comercio, razón por la cual tales obras pueden ser protegidas tanto por el derecho de autor como por el de propiedad industrial dando lugar a la figura de la protección acumulada que se refiere a la posibilidad que una misma creación se encuentre protegida por ambas áreas de la propiedad intelectual.

Nuestro ordenamiento protege y regula a tales creaciones de manera independiente, ya que para obtener el registro de diseño industrial la creación de cubrir los requisitos de novedad y aplicación industrial. Por otro lado el derecho de autor que pudiera tener por esa creación no es extensivo al aprovechamiento industrial que del mismo pudiera hacer su creador.

Asimismo, existe la posibilidad que la obra protegida por un diseño industrial pueda ser objeto de una marca registrada, como sería el caso de un envase peculiar o un emblema artístico.

a. Registro de un diseño industrial.

El derecho de explotación exclusiva de un diseño industrial se obtiene mediante la obtención del registro correspondiente. Un diseño industrial será objeto de registro si el mismo satisface los requisitos de novedad y aplicación industrial que ya hemos explicado. No obstante lo anterior, la novedad dentro de los diseños industriales se traduce en la necesidad de que el diseño - dibujo o modelo industrial - sean de creación independiente y que los mismos difieran en grado significativo de los diseños ya conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños

Para la obtención del registro, debe mencionarse que el trámite es el mismo que para obtener la patente a excepción de lo que se refiere a lo dispuesto para las reivindicaciones así como la publicación de la solicitud. Asimismo, deberá de

anexarse a las solicitudes de registro la reproducción gráfica o fotográfica del diseño y la indicación del género del producto para el cual se utilizará el mismo.

Por otro lado, la descripción que exige la solicitud deberá referirse de manera breve a la reproducción del diseño, señalando con claridad la perspectiva desde la cual se ilustra. También deberá expresarse en la solicitud, a diferencia del trámite de patente o modelo de utilidad, como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido de leyenda "tal y como se ha referido e ilustrado".

**b. Derechos y obligaciones del titular de un diseño industrial.**

La propiedad de un diseño industrial registrado otorga a su titular los mismos derechos que una patente, al gozar también del derecho exclusivo de su explotación, el de impedir, perseguir y solicitar se condenen a los terceros que violen sus derechos, al igual que transmitirlo u otorgar licencias para su explotación.

Las obligaciones impuestas por el registro del diseño industrial exigen del titular a inscribir todo acto en el Instituto por medio del cual se transmitan o licencien los derechos del registro, pagar la tarifa prevista a fin de mantener vigente su derecho, así como la obligación de explotar el diseño registrado.

Así pues, la titularidad de un diseño industrial confiere derechos y obligaciones a través de los cuales se garantiza el goce del derecho de exclusividad que el mismo engendra, así como impide que el mismo se convierta en perjuicio de terceros una indebida ventaja en el comercio.

**c. Vigencia y modos de concluir la vigencia del registro de un diseño industrial.**

La vigencia del registro del diseño industrial, esta será de una plazo de quince años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.

En cuanto a los modos por los cuales concluye la vigencia del registro de un diseño industrial, éste concluye al momento de haber transcurrido el plazo de quince años de su vigencia, así como caduca por la falta de pago de la tarifa correspondiente a fin de mantener su vigencia.

Del mismo modo que las patentes, el registro de un diseño industrial puede ser anulado mediante el procedimiento contencioso administrativo respectivo, si este se ubica en las hipótesis previstas para una patente y de acuerdo a su propia naturaleza.

#### 4. SECRETOS INDUSTRIALES

El secreto industrial puede ser definido, según señala el Dr. Rangel Medina<sup>96</sup>, como todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores.

Por otro lado, José Antonio Gómez Segade<sup>97</sup>, señala que el secreto industrial como todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.

Por su parte la Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 82 que el secreto industrial consiste en toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter de confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a

<sup>96</sup> RANGEL MEDINA, David. Op. cit. supra nota 66, p. 53

<sup>97</sup> Cit. por Rangel Medina David, Idem.

terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

**a. Requisitos y elementos.**

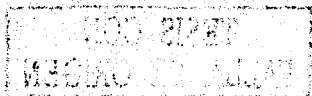
Así pues, del análisis de las definiciones antes señaladas podemos advertir que las partes que constituyen un secreto industrial son dos, a saber: el conocimiento en particular cuya confidencialidad se pretende y por el otro lado el objeto sobre el cual recae el mismo.

A fin de que el conocimiento, como primer elemento del secreto industrial, pueda constituirse como tal, este debe ser oculto, de interés para el empresario y que éste tenga la voluntad de mantenerlo en secreto.

Respecto al segundo elemento, el objeto del conocimiento puede recaer en ideas, productos, procedimientos o datos relacionados con el sector técnico de la empresa. Por ejemplificar, este puede ser conformado por las invenciones en su más amplio concepto, los descubrimientos científicos al no ser objeto de protección de una patente, así como las prácticas manuales que permiten perfeccionar

De igual forma, para que el secreto industrial sea objeto de protección es necesario que la información se haga constar en un medio o soporte material en el cual conste el secreto como pueden ser documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros medios similares.

Asimismo, el propietario del secreto industrial tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para mantener oculto a sus competidores el secreto industrial, pues de lo contrario no será objeto de protección.



b. Protección del secreto industrial.

EL secreto industrial confiere a su dueño una ventaja competitiva legal sobre sus competidores, al tener el derecho de no revelar y aplica, en su caso, algún conocimiento en particular que mejora o perfecciona un producto o procedimiento que le dé una ventaja por ello sobre sus competidores. Del mismo modo y a consecuencia de ello, su titular tiene la facultad de que éste no sea indebidamente conocido y aprovechado por un tercero, siempre y cuando el propietario del secreto industrial haya tomado todas y cada una de las medidas necesarias que le permita las normas jurídicas para mantenerlo en secreto, gozando así de la facultad de que la autoridad sancione e impida continué aprovechándose quien deslealmente ha obtenido y aprovechado tal secreto industrial.

Así pues, uno de las formas que tiene su propietario para mantener y proteger un secreto industrial es la posibilidad y derecho que tiene de establecer la cláusula de confidencialidad a cargo de cualquier tercero a quien le autorice la explotación del secreto o que por su actividad dentro de la empresa propietaria del secreto industrial tenga contacto y acceso al mismo, contrayendo la obligación de no relevarlo con la sanción de resarcir los daños y perjuicios que su incumplimiento acaree.

Del mismo modo, toda aquella persona que por su empleo tenga o haya tenido conocimiento de haber tenido acceso a secretos industriales de la empresa en que laboró, tiene la obligación, en razón de la cláusula de confidencialidad y por ley, de no revelarlo sin autorización de su propietario aún y cuando ya no labore en dicha empresa, puesto que si una empresa contrata a determinada persona que laboró con una competidora con el fin de obtener los secretos industriales de ésta, será responsable de los daños y perjuicios que le ocasione por ello.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Incluso, puede establecerse dentro de la cláusula de confidencialidad la obligación por parte de la persona que por su labor en la empresa tuvo contacto con los secretos industriales de ésta, a no emplearlos fuera de ésta a fin de que estos mantengan su confidencialidad así como la ventaja competitiva que produce a favor de su dueño.

De la misma forma, puede establecerse a cargo de los empleados de una empresa la obligación de reportar diariamente al empresario el desarrollo de las invenciones, investigaciones, ensayos y perfeccionamientos que se realizan dentro de su labor diaria, así como la de reportar inmediatamente todas las creaciones y mejoras obtenidas a favor de la empresa, a fin de que el empresario decida el futuro de las mismas. Consecuentemente y a fin de mantener su calidad potencial de secretos industriales, los empleados deberán tener la obligación de no divulgar el contenido y alcance de los conocimientos, creaciones, investigaciones y perfeccionamientos que se reporten diariamente al empresario.

Por otro lado, toda persona que por cualquier medio ilícito conozca y obtenga un secreto industrial, será responsable de los daños y perjuicios que esto cause al propietario del mismo, siempre y cuando el titular del conocimiento indebidamente obtenido haya guardado y empleado todas las medidas necesarias a fin de mantenerlo en secreto.

Con independencia de la posibilidad de demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se ocasionen en detrimento del propietario de un secreto industrial, así como la obligación, que tanto legal y convencionalmente el mismo puede imponer a sus empleados y usuarios, de no divulgar el conocimiento que constituye el secreto industrial, nuestro derecho mexicano contempla la posibilidad de sancionar penalmente a aquella persona que ilegalmente obtenga y se aproveche de un secreto industrial.

Efectivamente, las fracciones III, IV y V del artículo 223 tipifica como delito la revelación o uso de un secreto industrial por parte de quien, por motivo de su

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

empleo o licencia de uso del mismo, haya tenido acceso al mismo. Asimismo, prevé como delito el apoderamiento de un secreto industrial de manera indebida a fin de obtener del mismo un beneficio económico para sí o a favor de un tercero, o con el fin de causar un detrimento en perjuicio del titular del mismo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



**CAPÍTULO SEGUNDO**  
**LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**EN EL DERECHO COMPARADO**

**A. ESTADOS UNIDOS**

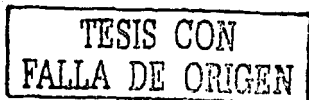
La propiedad industrial, considerada como un activo intangible de gran importancia económica y productiva para las actuales empresas, encuentran en el ordenamiento jurídico y política de los Estados Unidos un lugar muy importante, al ser éste uno de los países económicamente más desarrollados en el mundo gracias, en gran medida, al ser uno de los que más fomenta y aprovecha la creación y protección de estos bienes inmateriales, así como las redituables ventajas económicas que estos producen a sus titulares y creadores.

La autoridad administrativa competente encargada de la propiedad industrial -otorgamiento de patentes y registro de marcas- en los Estados Unidos de Norte América es la Oficina de Patentes y Marcas, conocida por sus siglas en ingles como USPTO (United States Patent and Trademark Office).

La Oficina de Patentes y Marcas es una entidad federal no comercial que forma parte de las catorce agencias del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, quedando por ello bajo la jurisdicción y supervisión del mismo.<sup>98</sup>

La Oficina se encuentra bajo la dirección del Comisionado de Patentes y Marcas y su principal función se traduce en el de otorgar patentes y registrar las marcas, a través del estudio y análisis de las solicitudes que para tal efecto presentan a su consideración, mediante el cumplimiento de los procedimientos respectivos. Asimismo, tiene la labor de aconsejar al Presidente y al Secretario de Comercio respecto de la protección de las patentes, marcas y derechos de autor, así como de temas relacionadas con el comercio y la propiedad intelectual.

<sup>98</sup> Véase la Sección 1511 del Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.)



## 1.- Patentes

Antes de proceder al estudio de la normatividad jurídica que regula esta figura, es pertinente señalar que esta es competencia de las autoridades federales en virtud de encontrar su base, dentro del sistema jurídico norteamericano, en el Artículo 1, Sección 8, cláusula 8 de la Constitución de los Estados Unidos de Norte América, que señala que serán facultades del Congreso la de promover el progreso de la ciencia mediante el otorgamiento del derecho exclusivo sobre sus creaciones por un periodo de tiempo determinado.<sup>99</sup>

Así pues, la legislación que regula el otorgamiento y protección de las patentes fue emitida por el Congreso Federal y se encuentra en la "Acta de Patentes de 1952" que fue posteriormente codificada bajo el Título 35 del Código de los Estados Unidos (U.S.C).

La legislación norteamericana reconoce tres figuras de patentes, a saber: las patentes utilitarias o útiles, las patentes sobre diseños, así como las patentes sobre plantas.

La primera de ellas es lo que encuadra en nuestra legislación dentro de la figura de patente propiamente dicha, pues es a través de ella se protegen tanto los productos como procesos que cumplen con las condiciones de patentabilidad; la segunda, es lo que dentro de nuestra normatividad se conoce como los diseños industriales, pues lo que protege es el aspecto externo estético y novedoso que se aplica a un producto; la tercera, de las tres clases de patentes señaladas, es novedosa para nuestro sistema, pues otorga el derecho exclusivo al inventor que primero aprecia las cualidades distintivas de una planta y la reproduce de manera asexual, pues es la posibilidad de reproducción asexual lo que demuestra que el inventor puede duplicar la misma a través de su invención.<sup>100</sup>

<sup>99</sup> Cfr. STIM, Richard. "Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyrights", Delmar Publishers Inc., E.U.A., 1994, p. 434 a 435

<sup>100</sup> Cfr. Ibid., pp. 437 a 441. Igualmente, véase la sección 161 del capítulo 15 del Título 35 del U.S.C.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Al igual que en las legislaciones de otros países, incluyendo México, la Acta de Patentes norteamericana exige, para que una invención sea patentable, cumpla con los principios de novedad, utilidad y no obviedad (actividad inventiva) que ya fueron explicados en el capítulo primero de este trabajo y al cual nos remitimos.

A fin de obtener una patente, el inventor o su causahabiente deberá presentar la solicitud respectiva en la Oficina de Patentes y Marcas cubriendo los requisitos formales que su legislación exige.

Una vez presentada, la Oficina dentro de un plazo de 13 meses en promedio procesará la aplicación a fin de otorgar o negar la patente solicitada, revisando en un primer momento si la misma cumple con los requisitos formales y, si estos son cumplidos o han sido subsanados se procederá al análisis de fondo (condición de patentabilidad) que de ser satisfactorio se procederá a otorgar la patente, una vez que el solicitante haya realizado el pago correspondiente.<sup>101</sup>

Es importante destacar que dentro del procedimiento de otorgamiento de una patente, las solicitudes nunca son publicadas como lo es en otros países, incluyendo México, por lo que la posibilidad de oponerse o realizar observaciones respecto a la conveniencia de su otorgamiento durante el trámite de su obtención es nulo.

Asimismo, es necesario apuntar como aspecto novedoso en la legislación norteamericana, el hecho de que dentro de los requisitos que debe cubrir la solicitud se encuentra el de señalar y desarrollar el mejor modo o forma de utilizar y llevar a cabo la invención, a fin que la misma sea descubierta al público en su totalidad a fin de que el inventor no conserve para sí como secreto el modo de empleo más eficaz, pues constituirá una ventaja indebida para los demás competidores y sociedad en general que le otorgan un monopolio temporal como

<sup>101</sup> Cfr. STIM, Richard Op. cit. supra nota 94 pp. 181 y 182.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

contra prestación a la divulgación total de la invención patentada. Este requisito es de tal relevancia que puede ser causa suficiente para declarar inválida la patente, si se demuestra durante el juicio de que el titular de la patente conocía de un mejor método de utilización y no lo divulgó en su solicitud.<sup>102</sup>

La vigencia de las patentes dentro del sistema jurídico norteamericano es de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva para las patentes utilitarias.<sup>103</sup> Las patentes de plantas tienen una vigencia igual al no establecerse término específico. Por su parte las patentes sobre diseños tienen una vigencia de 14 años contados a partir de la fecha de otorgamiento.<sup>104</sup>

Una vez que se han establecido las ideas generales y figuras especiales sobre el otorgamiento de patentes en los Estados Unidos de Norte América, procederemos a analizar los medios y figuras bajo los cuales tanto los titulares de patentes, así como los terceros que compiten en el mercado pueden defender sus derechos.

- a. La apelación contra las resoluciones emitidas durante el procedimiento de otorgamiento.

Durante el procedimiento de otorgamiento de una patente ante la Oficina de Patentes y Marcas, ésta puede realizar diversos requerimientos, así como indicaciones respecto a la falta de cumplimiento de requisitos formales en la solicitud o con relación a la verificación o no de las condiciones de patentabilidad de la invención contenida en la solicitud o rechazo a determinadas reivindicaciones.

<sup>102</sup> Cfr. STIM, Richard Op. cit. supra nota 99, p. 482

<sup>103</sup> De acuerdo a los compromisos que adquirió los Estados Unidos, éste modificó a partir del 8 de junio de 1995 la vigencia de sus patentes para pasar de 17 años contados a partir de que sea otorgada, para tener una vigencia de 20 años a partir de su fecha de presentación. Cfr. Helter, Laurence R. Y Robert D. Litowitz en "Protección de la Propiedad Intelectual" dentro de la Serie de "Documentos de la Prosperidad" del Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos de América, p. 3.

<sup>104</sup> Véase Sección 173 del Título 35 del U.S.C.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Contra tales requerimientos e indicaciones, el solicitante de una patente tiene conforme al acta de patentes el derecho de **apelar** cualquiera de estas decisiones emitidas durante la examinación primaria ante el Board of Patent Appeals and Interferences (Consejo de Apelaciones e Interferencias de Patentes) de la Oficina de Patentes y Marcas; una vez que haya sido realizado el pago correspondiente para tal efecto.<sup>105</sup>

En contra de la resolución emitida por el Board of Patent Appeals and Interferences, el apelante puede a su vez impugnar tal resolución ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal de los Estados Unidos, debiendo presentar tal solicitud, en un plazo no mayor de 60 días a la fecha de haberse emitido la resolución, al Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas, quien deberá remitirla a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones revisará la decisión y emitirá su resolución en la que señalará el mandato ordenado al Comisionado, que deberá ser agregado al expediente y que gobernará el procedimiento en su futuro.<sup>106</sup>

Por otro lado, la legislación americana prevé la posibilidad para el solicitante no satisfecho con la resolución de la apelación ante el Board of Patent Appeals and Interferences y sin haber recurrido la misma en la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal, el demandar por la vía civil al Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia a fin de que le sea otorgada la patente que le ha sido negada por la Oficina de Patentes y Marcas, debiendo presentar tal demanda en un plazo no mayor de 60 días a la fecha de la resolución.

Es este caso, el Juez tiene la facultad de determinar si el solicitante de la patente tiene o no derecho a su otorgamiento, ordenado al Comisionado, si fuera el caso a expedir la patente correspondiente.

<sup>105</sup> Véase sección 134 del Título 35 del U.S.C.

<sup>106</sup> Véase secciones 141 a 144 del Título 35 del U.S.C.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

b. Sistema de Interferencia entre patentes (Patent Interference)

Este procedimiento es propio del sistema estadounidense en virtud de que las solicitudes de patentes nunca son publicadas durante el procedimiento de obtención de una patente, por lo que un solicitante anterior o el titular de una patente ya otorgada no puede oponerse al otorgamiento de otra posterior, si a su consideración esta invadiera sus derechos.

Sobre este figura, Richard Stim<sup>107</sup> señala que en la mayoría de los países las patentes son otorgadas a la persona que primero presenta la solicitud respectiva, mientras que en los Estados Unidos no, agregando que actualmente se considera la implantación del sistema de otorgar la patente a quien primero presenta la solicitud a fin de armonizar la legislación americana con la de los demás países.

El procedimiento de interferencia resulta cuando al presentarse una solicitud de una patente, en opinión del Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas ésta pueda interferir con una solicitud anterior pendiente o a una patente ya otorgada y aún vigente. La finalidad de este procedimiento es determinar cualquier duda respecto de quien tiene prioridad sobre la invención a través de determinar quien es el que la realizó primero.<sup>108</sup>

Así pues, el Comisionado instituye el procedimiento que se desarrollará ante el Board of Patent Appeals and Interferences, llamándose a comparecer tanto al solicitante que se considera interfiere, así como a los titulares de las solicitudes anteriores o patentes vigentes que se consideran interferidas por la primera.

El titular de la solicitud anterior o de la patente aún vigente se conoce como "senior party", a quien se presume por la fecha ser quien realizó primero la invención; por otro lado, el solicitante posterior es conocido como "junior party"

<sup>107</sup> STIM, Richard. Op. cit. supra nota 99, p. 445

<sup>108</sup> Véase sección 135 del Título 35 del U.S.C.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

quien para obtener una resolución favorable deberá probar: 1) que realizó la "reducción a la práctica" de la invención antes de la fecha de presentación de la solicitud del "senior party" o; 2) concibió la idea de la invención con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del "senior party", así como haber realizado los esfuerzos razonables para "reducirla a la práctica". Es menester señalar que dentro de la doctrina norteamericana se entiende por "reducción a la práctica" es aquel proceso físico posterior a la concepción de la idea de la invención y que se traducen en el desarrollo de la misma idea, su continua examinación, prueba y revisión a fin de trasladar la invención del plano de las ideas a un plano real, concreto y tangible, incluso, la preparación y aplicación de una solicitud de patente se considera una forma de "reducir a la practica" una invención.<sup>109</sup>

Es importante señalar que la decisión que emita el Board of Patent Appeals and Interference no sólo se limita a determinar quien tiene mejor derecho sobre la obtención de la patente, sino que también puede pronunciarse respecto a cuestiones de patentabilidad. La resolución emitida dentro de este procedimiento puede ser apelada ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal bajo las mismas condiciones señaladas líneas arriba<sup>110</sup>.

La parte que no este satisfecho con la decisión del Board of Patent Appeals and Interference y no haya apelado a la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal, podrá ejercer dentro de los 60 días siguientes a la emisión de tal resolución, acción por la vía civil en contra de la parte beneficiada por la resolución del procedimiento de interferencia, a fin de obtener la patente a su favor.

Es importante señalar que el Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas no será necesariamente parte contraria del accionante, pero si deberá ser notificado de la demanda interpuesta a fin de intervenir en él, si así lo considera.<sup>111</sup>

<sup>109</sup> STIM, Richard. Op. cit. supra nota 99, p. 445

<sup>110</sup> Véase sección 141 del Título 35 U.S.C.

<sup>111</sup> Véase sección 146 del Título 35 U.S.C.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### c. Reexaminación.

Mediante la figura de la Reexaminación la legislación americana permite que el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad puedan ser revisadas y, en su caso, declarar la improcedencia de alguna o todas las reivindicaciones, cuando se considere que exista alguna evidencia (documento o publicación impresa) relativa al arte previo (estado de la técnica) que no fue analizado y debió ser considerado para determinar la novedad de la patente que se reexamina y pone en duda la patentabilidad de la invención.

La solicitud de reexaminación puede ser presentada en cualquier tiempo y debe ser acompañada del pago de la tarifa establecida para tal efecto por el Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas. La solicitud debe establecer la pertinencia y manera de aplicar el arte previo que se hace valer a cada una de las reivindicaciones que se impugnan. De la solicitud de reexaminación presentada a la Oficina, el Comisionado de la misma deberá enviar una copia al titular de la patente que de controvierte a fin de que manifieste lo que su consideración proceda, e incluso tendrá la posibilidad de enmendar sus reivindicaciones a fin que el arte previo argumentado por el solicitante no le afecte.<sup>112</sup>

Una vez instituido el procedimiento, el Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas deberá emitir su decisión dentro del plazo de tres meses, resolviendo si el arte previo manifestado por el solicitante afecta o no alguna o algunas de las reivindicaciones impugnadas de no ser novedosas.

La parte inconforme con la decisión emitida por el Comisionado, podrá apelarla ante el Board of Patent Appeals and Interference. Así también, contra la resolución dictada en la apelación el inconforme podrá impugnarla ya sea ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal o, en su caso, iniciar acción civil

<sup>112</sup> Véase secciones 302 y 305 del Título 35 del U.S.C.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



contra el Comisionado ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia, también comentada en los párrafos precedentes.<sup>113</sup>

Es importante mencionar que este procedimiento de Reexaminación puede ser iniciado por el Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas quien lo inicie si considera haber "descubierto" arte previo no considerado en el otorgamiento de una patente y que, a su consideración, afecte la novedad de la invención. Al igual que en el procedimiento a petición de parte, el Comisionado deberá poner en conocimiento del titular el inicio de la reexaminación, así como la posibilidad de defender o enmendar la misma en un plazo no menor de dos meses.

La finalidad de esta figura, comenta Richard Stim<sup>114</sup>, es la de ser una alternativa para el litigio en materia de patentes, cuando se pretende obtener una declaración de invalidez de la patente, ya sea en vía de acción o de defensa ante los tribunales, pues litigar tal aspecto en las cortes norteamericanas resulta menos costoso, por lo que si el demandado por la infracción de una patente desea defenderse a través de la obtención de una declaración de invalidez de la misma, lo más recomendable es que solicite la reexaminación así como la suspensión del juicio hasta que la misma sea resuelta en definitiva.

d. Acción de infracción de la patente por la vía civil.

La legislación norteamericana otorga al titular de una patente el derecho de demandar ante sus tribunales federales a toda aquella persona que infringe y viola el derecho de exclusividad que la patente le otorga, considerando como violación a tal derecho, en términos generales, el fabricar, usar, vender, ofrecer a la venta una invención, ya sea un producto o proceso patentado; asimismo, el inducir activamente a la violación de tal derecho, así como el vender u ofrecer a la venta

---

<sup>113</sup> Véase sección 306 del Título 35 U.S.C.

<sup>114</sup> STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, p. 495

el componente de un producto o proceso patentado, o para poner en práctica el mismo sabiendo que ello viola el derecho exclusivo.<sup>115</sup>

Ahora bien, es menester señalar que la doctrina americana ha establecido como formas de infringir el derecho de exclusividad las siguientes: la infracción literal; la infracción bajo la doctrina de los equivalentes; infracción por mejoramiento de la invención; infracción por inducción; infracción por contribución, e; infracción intencional.<sup>116</sup>

La *infracción literal* sucede cuando el demandado fabrica, vende o usa la invención patentada exactamente de la manera en que se encuentra definida en las reivindicaciones que la constituyen. Por su parte, la *infracción bajo la doctrina de los equivalentes* ocurre cuando se explota la invención patentada de una manera substancialmente similar a como se encuentra descrita por sus reivindicaciones, obteniendo substancialmente los mismos resultados.

La *infracción por mejoramiento de la invención* acontece cuando una persona al buscar realizar una mejora a una invención patentada, explota la invención patentada a través del uso de la mejora por el realizada, pues si bien es cierto que tal mejora pudiera ser objeto de una patente, no menos cierto es que la explotación de ella implica el uso de la invención patentada que sirvió de base para la mejora y la cual se encuentra bajo la exclusividad de su titular, por lo que la explotación de la patente base, por ser necesaria para el uso de la mejora, sin autorización del titular es sin duda alguna una violación a la patente.

La *infracción por inducción* se actualiza cuando una persona activamente induce, provoca o seduce a otra a realizar alguna de las conductas que constituyen la infracción de una patente. Por su parte, la *infracción por contribución* se produce cuando se vende o se ofrece a la venta alguna pieza, elemento o material de la invención definida por las reivindicaciones, con el

<sup>115</sup> Véase sección 271 del Título 35 del U.S.C.

<sup>116</sup> STIM, Richard, Op. cit. supra nota 99, pp. 496 a 499

conocimiento de que tal componente fue especialmente hecho para su uso en un producto o proceso que conscientemente se realiza en infracción de una patente.

La *infracción intencional* consiste en cualquiera de las conductas señaladas como infractoras de los derechos de una patente, con la característica especial de que tal acción es realizada por el infractor con pleno conocimiento de la existencia de la patente y que la explotación de su producto o proceso violaba al menos alguna de las reivindicaciones contenida en la patente. Si bien es cierto que la legislación americana no requiere, para la actualización de la infracción de una patente, que le infractor tuviera tal intención, no menos cierto es que de demostrarse tal situación el pago de daños y perjuicios pueden ser triplicados a los probados.

Por lo que respecta a la infracción de las patentes de diseño, este ocurre cuando un tercero utiliza un diseño en el mercado tan similar que pudiera provocar confusión o error en los consumidores. En este caso, el Juez o el jurado deberá comparar la patente del diseño con el producto del demandado.

Ahora bien, antes de proceder al análisis del litigio civil por la infracción de una patente como medio por el cual se hace valer la exclusividad que concede la misma, es preciso comentar que comúnmente el titular de la patente remite, antes de iniciar cualquier litigio, una "carta de cesación y desistimiento" a la persona que se considera infringe la patente de su propiedad, haciendo de su conocimiento la existencia de la patente, la titularidad del emisor sobre la misma, así como la consideración de que la conducta desplegada por el destinatario es violatoria de los derechos que la misma constituye, con la consecuente petición de que cese y desista de tal conducta.<sup>117</sup>

Este medio para impedir la conducta infractora previa al inicio de un litigio tiene sus riesgos y no debe ser usada para engañar o amenazar al que se

---

<sup>117</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit. supra nota 99. p. 502

presume infractor; comenta Stim, pues el destinatario de tal misiva podrá por ello controvertir la validez de la patente ante una corte mediante una acción declaratoria, o mediante la figura de la reexaminación ya analizada.

Comentado lo anterior, debemos señalar que, el conocimiento de una demanda por la infracción de una patente, así como la de invalidez, en su caso, es competencia exclusiva de las cortes federales, específicamente de una Corte de Distrito, en razón de que la legislación sobre patentes es de orden federal. Asimismo, la corte federal competente para conocer de una demanda civil por la infracción de una patente será aquella del distrito judicial donde resida el infractor o donde haya cometido él los actos que se consideran infractores y tenga un lugar de negocios regular y estable.<sup>118</sup>

Generalmente la primera petición del demandante dentro de un litigio por la infracción de una patente es la concesión de una orden judicial preliminar (preliminary injunction) en contra del infractor para que cese su conducta indebida en relación con la patente, en razón de que la principal meta del actor es detener la conducta infractora. La posibilidad de obtener esta orden radica en sí, a consideración de juez, el actor goza de una gran posibilidad de demostrar la conducta infractora de su contraria; si existe realmente la posibilidad de que el actor sufra un daño irreparable por la negativa de tal orden; si la amenaza de daño o el daño provocado al actor tiene mayor peso que la amenaza de daño o el daño que pudiera sufrir la persona contra quien se solicita la orden, y; si el otorgamiento de tal orden causará daño alguno al interés público.<sup>119</sup>

En estos casos, el sistema legal norteamericano prevé dos tipos de estas ordenes contra el infractor, a saber: 1) la "orden judicial de restricción temporal" (temporary restraining order) que se solicita y obtiene antes de iniciar el juicio y sin escuchar a la parte perjudicada por la misma, debiendo por ello demostrarse a través de hechos específicos el inmediato e irreparable daño que sufrirá el

<sup>118</sup> Véase sección 1400 (b) del Título 28 del U.S.C.

<sup>119</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit. supra nota 99, p 512

solicitante si la misma se niega, por lo que la vigencia de la misma es corta al permanecer vigente en tanto que la corte tiene oportunidad de escuchar al afectado; y, 2) la orden judicial preliminar (preliminary injunction) que es otorgada después de haber oído y analizado las pruebas de ambas partes, orden judicial que de ser otorgada estará vigente hasta que la resolución final haya sido dictada.

Ya sea que se solicite el otorgamiento de una u otra, la corte deberá requerir al solicitante de la misma una garantía o depósito por la cantidad que considere apropiada, a fin de cubrir los daños que se pudieran ocasionar al afectado de serle favorable la decisión.

Una vez presentada la demanda ante la corte de distrito federal en la cual deberá señalar los hechos en que funde su petición así como las prestaciones (remedies) que solicita se le concedan, como pueden ser el pago de los daños ocasionados por la conducta infractora o una orden judicial, ya sea preliminar o definitiva según el caso, en contra del demandado de no realizar o continuar con tal conducta. Asimismo, deberá señalar en su demanda el actor si desea un juicio con o sin jurado, pudiendo el demandado, en caso de que el actor no lo solicite, pedir la intervención del jurado en el juicio al momento de contestar.

Es importante comentar que sólo es posible recuperar a través de esta acción civil la compensación de los daños causados por el infractor durante los 6 años anteriores a la fecha de presentación de la demanda.<sup>120</sup>

Notificada que sea la demanda, el demandado tiene un plazo de 20 días para dar contestación a la misma, en la que admitirá o negará los hechos y argüirá las defensas que considere pertinentes, como son: el controvertir la validez de la patente; el que la patente fue obtenida de manera fraudulenta; el que la patente sea usada o explotada de manera indebida (Patent Misuse); el que la conducta del demandado no infringe la patente, y; que la reivindicación que se alega violada fue

---

<sup>120</sup> Véase sección 286 del Título 35 del U.S.C.

rechazada o ya no reclamada durante el trámite de la patente (Prosecution History Estoppel).<sup>121</sup>

La posibilidad de *controvertir la validez de la patente* suele ser una de las defensas más comunes, pues es obvio que si alguien pretende afectar a otro en razón de un derecho exclusivo que le fue otorgado, como lo es la patente, es lógico que la defensa más usual en contra de ello es atacar la validez de tal exclusividad, por ser la base de la acción que se dirige en contra del demandado. La controversia de validez se centra comúnmente en las condiciones de patentabilidad —novedad, no obviedad y utilidad— el cumplimiento de los requisitos de la solicitud, así como en el trámite y resolución del procedimiento. Asimismo, es una alternativa del demandado, si desea controvertir la validez de la patente, el solicitar se inicie el procedimiento de reexaminación ya analizado líneas arriba.

Otra defensa comúnmente empleada suele ser alegar que la *obtención de la patente fue de manera fraudulenta* la cual consiste en alegar que el titular de la patente obtuvo la misma engañado intencionalmente al examinador de la Oficina de Patentes y Marcas en algún aspecto o contenido de la invención o la solicitud, o retuvo conscientemente en su poder y sin dar conocimiento al examinador de material o información necesaria para el procedimiento de examinación de las condiciones de patentabilidad, como material que pudo constituir arte previo y por ende, impedimento para su otorgamiento al no ser novedosa.

Asimismo, el demandado puede aducir como defensa en contra de la infracción al demostrar que la *explotación o uso de la patente se realiza de manera indebida*. Tal uso o explotación indebido consiste en que la explotación de la patente sea realizada de manera que constituya una competencia desleal o una práctica comercial no ética, como puede ser el emplear el derecho de exclusividad de una patente de tal manera que permita a un solo comerciante o grupo determinado de comerciantes determinar unilateralmente el precio de ciertos

---

<sup>121</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, pp. 451, 457, 499 y 511 a 512

productos. También se considera dentro de este supuesto el imponer como condición para la adquisición o uso de un proceso o producto patentado el adquirir o usar un determinado producto que no se encuentra patentado.

Por otro lado, el demostrar que la conducta realizada por el demandado no infringe la patente, es una de las defensas que pueden ser esgrimidas al contestar. Así pues, el demandado deberá demostrar que su conducta no vulnera de manera literal ni a través de la doctrina de equivalentes las reivindicaciones de la patente.

Así también, el demandado por la infracción de una patente puede alegar a su favor que la reivindicación que se aduce violada fue rechazada o ya no reclamada durante el trámite de la patente. Así pues, cuando su titular pretendiera demandar a una persona por la violación de alguna de reivindicaciones que fueron renunciadas, ya sea por modificación o rechazo, el demandado podrá alegar como defensa que las mismas no son parte de la patente otorgada, pues como consta en el expediente las mismas ya no fue reclamada o incluidas para la obtención de la patente.

Por lo que respecta a la materia probatoria de estos litigios, podemos señalar que, por la calidad técnica y científica propia de las patentes y su legislación, es común la participación de testigos experimentados en la materia (peritos) que emitan y viertan su testimonio por cada parte, quienes son interrogados por sus oferentes y contra-interrogados por sus contrarias.<sup>122</sup>

Una vez desarrollado el juicio la corte emite una sentencia la cual determinará si existe infracción o no, y en caso de determinar que existe tal establecerá los daños causados al actor que deberán ser indemnizados, según hayan sido probados y cuantificados. Así también, podrá otorgarse, siempre que se haya solicitado en la demanda y sustituya la orden preliminar, una orden

---

<sup>122</sup> Cfr. STIM, Richard, Op. cit supra nota 99, p. 515 a 516

permanente en contra del infractor prohibiéndole realice en el futuro la conducta violatoria de las reivindicaciones de la patente.<sup>123</sup>

Es importante mencionar que a fin de obtener la indemnización por los daños causados en virtud de la infracción de la patente, el titular de la misma deberá demostrar que dio noticia en el mercado de que su invención se encontraba patentada mediante el uso de la leyenda "Pat" o "Patent" y el número de la misma en sus productos o en el embalaje o empaques de los mismos, pues de lo contrario sólo podrá reclamar los daños causados desde el momento en que el demandado tuvo conocimiento de la misma.<sup>124</sup>

Contra la resolución emitida por cualquier Corte de Distrito en un caso relacionado con la legislación de patentes, procede la apelación de la cual conocerá sin excepción la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal del Distrito de Columbia. Esto es en razón, señala Richard Stim, a fin de mantener uniformidad en la aplicación del Acta de Patentes. Contra la determinación de la Corte de Apelaciones, el inconforme sólo le queda ejercitar la "petition of certiorari" ante la Corte Suprema, quien de rehusarse al mismo, convertirá la resolución de la Corte de Apelaciones como la definitiva.<sup>125</sup>

## 2.- Marcas.

La regulación de la marca, como figura componente de la propiedad industrial, es una derivación de los principios del common law que regulan y prohíben la competencia desleal dentro del mercado y que les obliga actuar bajo principios de buena fe dentro de las transacciones comerciales. En efecto, la legislación marcaría estadounidense es parte de la familia del sistema jurídico que regula la competencia desleal, en virtud de que el derecho marcario descansa en un principio del comercio que establece que cuando dentro del comercio existen

---

<sup>123</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, p. 512

<sup>124</sup> Cfr. Ibid, p. 494 y Sección 287 del Título 35 del U.S.C.

<sup>125</sup> Cfr. Ibid, p. 519



dos competidores luchan por un mismo grupo de consumidores, éstos pretenderán obtener la atención y lealtad de dichos consumidores hacia sus productos y servicios, atención y lealtad que generalmente se obtendrá mediante el uso de determinados signos o símbolos para distinguirse en el mercado, a fin de que los consumidores reconozcan los productos propios y no se confundan con los de la competencia.<sup>126</sup>

Igualmente, es preciso mencionar que a diferencia de las patentes, las marcas se encuentran reguladas tanto por legislación y precedentes judiciales estatales como federales, en razón de que la materia mercantil es competencia tanto de la autoridad federal como estatal, en virtud de que la Constitución Americana no prevé como exclusiva de sus facultades la actividad comercial en general, sino solamente respecto al comercio interestatal o internacional.

Es con base al artículo 1, sección 8, cláusula 3 que faculta la regulación del comercio estatal e internacional al Congreso Federal que se emitió una legislación federal en materia marcaria, conocida como la "Acta Lanham" que regula el otorgamiento del registro federal de las marcas. Por lo tanto, sólo serán materia de un registro federal y gozarán de tal protección las marcas que se encuentren en el comercio interestatal o internacional.<sup>127</sup>

Como nota característica del derecho de marcas americano es de mencionar que, a diferencia de otros sistemas legales, el derecho y exclusividad sobre una marca se obtiene por el uso de la misma, por lo que será propietario de una marca el comerciante que primero la haya usado en el mercado. Este principio tiene su razón de ser en virtud de que la legislación marcaria descansa sobre el principio de proteger al consumidor así como hacer prevalecer la competencia leal entre los comerciantes dentro del mercado, pues no cabe que quien primero usa una marca en el mercado crea, a través de ella, una asociación de sus productos

---

<sup>126</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, pp. 272 a 273. Asimismo, es menester indicar que la figura de la marca en el sistema norteamericano engloba a nuestras figuras del aviso y nombre comercial.

<sup>127</sup> Cfr. Ibid, p. 275

con sus consumidores, por lo que permitir el uso posterior de una marca idéntica o similar confundiría a los consumidores, dañándose así el buen nombre de la marca original.<sup>128</sup>

Así pues, hemos de hacer notar que dentro del sistema marcario americano, el registro de una marca no da por sí el derecho de exclusividad como en otras legislaciones, sino que es el haber usado en primer término la marca en el mercado.

En este entendido, el efecto de la titularidad de un registro se traduce en que este produce una "noticia constructiva" a nivel nacional de la titularidad y de fecha de primer uso de una marca, es decir, constituye un medio de publicidad efectiva en todo el país de que determinada persona es propietaria de una marca determinada, así como la fecha de primer uso de la misma. Este beneficio se traduce en el hecho de que si alguien utiliza con posterioridad al registro la misma marca o una similar, éste no podrá argüir en su defensa la adopción de tal signo de buena fe.<sup>129</sup>

Asimismo, la titularidad de un registro federal otorga el derecho de demandar la violación de la marca y la respectiva indemnización por los daños causados ante las Cortes Federales. De igual modo, el registro federal le ofrece a su titular la posibilidad de detener la importación de productos que constituyan la violación de la marca registrada a través de la participación de las autoridades aduanales. Así también, su titularidad permite el iniciar acciones penales contra la imitación. (counterfeiting) de la marca federalmente registrada.

Comprendidos los beneficios de obtener el registro federal, hemos de señalar que para su obtención deberá presentarse la solicitud correspondiente ante la Oficina de Patentes y Marcas, cumpliendo con los requisitos formales y de fondo (distintividad) que la legislación establece. Si estos son cubiertos o

<sup>128</sup> Cfr. STIM, Richard, Op. cit supra nota 99, pp. 278 y 313

<sup>129</sup> Cfr. Ibid, pp. 314 a 315

subsanaos dentro del tiempo previsto, la solicitud se publicará en la Gaceta Oficial para que dentro de un plazo de 30 días cualquier tercero se oponga al registro de la marca. Si ninguna oposición es presentada o no prospera ninguna de las propuestas, la marca será otorgada con una vigencia de 10 años, renovables por tantos periodos iguales como se soliciten.<sup>130</sup>

Establecidos los lineamientos generales del sistema de registro de marcas norteamericano, procederemos a analizar las figuras bajo las cuales se protegen las marcas y el libre mercado en el derecho estadounidense.

- a. Apelación en contra de las resoluciones dentro del procedimiento de registro.

Al igual que en las patentes, la Acta Lanham otorga al solicitante el derecho de apelar la negativa del registro de la marca cuando esta sea por razones de fondo o substantivas ante el Trademark Trial and Appeal Board de la Oficina de Patentes y Marcas.<sup>131</sup> En cambio, si el rechazo se debe a una falla respecto del procedimiento de registro, es decir de carácter formal, el solicitante podrá impugnar mediante una petición al Comisionado de Marcas.

Del mismo modo, la legislación marcaría le concede a quien no este satisfecho con la decisión del Trademark Trial and Appeal Board, la posibilidad de impugnar la misma ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal bajo las formas, procedimientos y fines que se han señalado en el apartado de las patentes mencionado en párrafos precedentes. Asimismo, en caso de que el inconforme con la decisión del Trademark Trial and Appeal Board no la impugne ante la Corte Federal de Apelaciones, podrá ejercer la acción civil correspondiente a fin de obtener el registro correspondiente, como se explicó en punto relacionado con las patentes líneas arriba.<sup>132</sup>

<sup>130</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, pp. 319, 355 a 361

<sup>131</sup> Véase sección 1070 del Título 15 del U.S.C.

<sup>132</sup> Véase sección 1071 a) y b) del Título 15 del U.S.C.

b. Procedimiento de interferencia.

Basado en el principio de que el uso es la fuente de la propiedad y exclusividad de una marca, la Acta Lanham prevé la posibilidad de que la Oficina de Patentes y Marcas instituya, bajo circunstancias extraordinarias, ante el Trademark Trial and Appeal Board este procedimiento de interferencia cuando a su juicio exista una solicitud de marca que pueda tener conflicto con una solicitud anterior pendiente o una marca ya registrada a fin de determinar quien uso primero la marca, debiendo llamarse a los interesados a formar y comparecer al desarrollo de este procedimiento, bajo las mismas forma que el sistema de interferencia de patentes ya analizado.<sup>133</sup>

En contra de la resolución emitida durante este procedimiento, la parte inconforme con el fallo podrá impugnarlo ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal bajo los términos ya señalados en el desarrollo de esta figura dentro del apartado de patentes. Por otro lado, la legislación prevé la posibilidad de intentar la acción civil correspondiente en contra de la resolución emitida a fin de obtener o mantener el registro de la marca, en caso de no apalear ante la Corte de Apelaciones, figura que ya ha sido explicada más a detalle líneas arriba.

La razón por la que este procedimiento se instituya sólo si concurren "circunstancias extraordinarias", comenta Richard Stim<sup>134</sup>, es que generalmente se prefiere que toda controversia por el "primer uso" de una marca se litigue bajo las figuras de oposición y cancelación que analizaremos adelante.

c. Procedimiento por uso concurrente.

Como ya ha sido señalado, el sistema marcario norteamericano descansa sobre la base de que la propiedad y exclusividad de una marca reside en quien la

<sup>133</sup> Véase secciones 1066, 1067 y 1071 del Título 15 del U.S.C.

<sup>134</sup> Cfr. STIM, Richard, Op. cit. supra nota 99, p. 397

uso primero en el comercio. En este sentido, aquel comerciante que adopte y utilice primero en el comercio la marca, conocido como "senior user", tendrá preferencia sobre aquel que haya empleado la misma marca o una similar para los mismo o similares productos, conocido éste como "junior user".<sup>135</sup>

Sin embargo, es posible conforme a la legislación americana de que dos comerciantes tengan derecho de utilizar una misma marca o una similar para productos o servicios similares, figura conocida como "uso concurrente". Específicamente la Acta Lanham establece la posibilidad de "uso concurrente" de marcas iguales o similares cuando el Director determina que la confusión no es probable debido al uso continuo por mas de una persona de la misma o similar marca bajo ciertas limitaciones y circunstancias como sería el modo y lugar del uso del mismo, como pudieran ser zonas geográficas distintas, pudiendo emitirse ambos registros federales, agregando que el Director podrá emitir registros concurrentes si una corte competente ha establecido que más de una persona se encuentra legitimada para usar la misma marca o una similar, debiendo establecerse, al otorgar el registro, el modo y lugar de uso de las marcas relacionadas.<sup>136</sup>

A fin de obtener la existencia de "uso concurrente" de una marca, el "junior user" deberá solicitar ante la Corte competente o a la Oficina de Patentes y Marcas emita tal determinación mediante el desarrollo de un proceso en el cual se deberá determinar que efectivamente las marcas por sus condiciones de uso y lugar específicos no provocan confusión alguna.

En caso de instituir el procedimiento de "uso concurrente" ante la Oficina de Patentes y Marcas, el mismo se desarrollará ante el Trademark Trial and Appeal Board, procedimiento en el que deberá demostrarse, a fin de obtener una resolución favorable, que el "junior user" no sabía o no tenía por que saber del uso de la marca por el "senior user", en razón de que el uso concurrente se basa en el

<sup>135</sup> Cfr. STIM, Richard, Op. cit supra nota 99, p. 279 a 280

<sup>136</sup> Véase sección 1052 del Título 15 del U.S.C.

principio de buena fe entre comerciantes dentro del mercado, es decir, sin el ánimo de provocar una competencia desleal entre ellos.<sup>137</sup>

En contra de la resolución emitida por el Trademark Trial and Appeal Board, el inconforme podrá impugnarla ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal o ejercer la acción civil correspondiente para obtener la declaración de uso concurrente a fin de estar legalmente legitimado para usar la misma marca o una similar con independencia del "senior user" o de negar tal situación, según quien sea el inconforme.<sup>138</sup>

d. Oposición al registro de una marca.

La oposición al registro de una marca es el medio por el cual cualquier persona que se crea afectada con el posible otorgamiento del mismo impugna la procedencia de tal registro, dentro de un término de 30 días contados a partir de la publicación de la solicitud, debiendo presentar su oposición en la Oficina de Patentes y Marcas junto con el pago correspondiente por tal concepto, a fin de que se instituya el procedimiento inter-partes de oposición ante el Trademark Trial and Appeal Board.<sup>139</sup>

Las bases bajo las cuales se puede fundar una oposición se traducen en que el opositor considere que la marca solicitada a registro puede provocar confusión en el mercado con relación a la marca del opositor; que el opositor demuestre que la marca solicitada es descriptiva y que no ha adquirido el significado secundario; que el solicitante ha abandonado la marca por uso indebido de la misma, por haberse convertido en genérica o por no haber sido usada; que se pretenda obtener de manera fraudulenta la marca; que la marca se

---

<sup>137</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit. supra nota 99, p. 397

<sup>138</sup> Véase sección 1071 del Título 15 del U.S.C.

<sup>139</sup> Véase secciones 163 y 167 del Título 15 del U.S.C.

obtendría en violación a una obligación contractual; o, que la marca incluya un elemento inmoral o escandaloso, entre otros.<sup>140</sup>

Por lo que respecta al abandono por falta de uso como argumento de oposición, es importante mencionar que esta se constituye por dos elementos, como son: el probar que la marca no se encuentra ya más en el mercado y que el titular de la marca no ha intentado continuar con el uso de la misma, habiéndolo interpretado éste último elemento las cortes americanas que tal continuación de uso deberá realizarse en un futuro "razonablemente predecible". Asimismo, la falta de uso por dos años de la marca crea una presunción de no uso, por lo que en tal situación deberá ser el titular de la marca quien deberá demostrar que si usa la marca, invirtiéndose así la carga probatoria. Además, la Oficina de Patentes y Marcas y las Cortes requieren siempre dentro de los casos de abandono la existencia de pruebas "claras y convincentes" en razón de ser el abandono un acto drástico de pérdida de un derecho.<sup>141</sup>

Así entonces, el opositor deberá de probar no solamente la causa que impida el registro de la marca solicitada, sino que deberá acreditar también que el daño que le causará el posible registro de la marca solicitada.

Presentada la oposición dentro del término y bajo la forma establecida por la legislación, se dará vista con ella al solicitante a fin de contestarla dentro de un término de 40 días, oponiendo las defensas que considere apropiadas a fin de defender su solicitud, incluso este tendrá la posibilidad de controvertir la validez del registro del opositor si en él basa su oposición a través de una contrademanda. Es importante mencionar que este procedimiento inter-partes se desarrolla bajo los mismos principios y reglas de un litigio civil federal.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, pp. 391 y 392

<sup>141</sup> Cfr. Ibid, pp. 380 y 381

<sup>142</sup> Cfr. Ibid, pp. 396 y 397

Contra la decisión del Trademark Trial and Appeal Board la parte inconforme podrá impugnarla ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal o en su caso, ejercer la acción civil ante la Corte de Distrito correspondiente a fin de que se declare procedente o improcedente la oposición según sea quien la impugne.

e. Procedimiento de cancelación.

El procedimiento de cancelación es aquella figura mediante la cual aquel tercero que se considere afectado por el registro federal de una marca, obtenga la cancelación del mismo por considerar que la misma no debió de registrarse, procedimiento que se desarrollará ante el Trademark Trial and Appeal Board. Esta figura guarda una gran similitud con la oposición en razón de sus causas y fines, difiriendo básicamente en que la cancelación se ejerce una vez otorgado el registro, mientras que la oposición se ejerce durante el trámite a fin de impedir el registro.<sup>143</sup>

Las causas en las que se puede basar la cancelación son, entre otras, que el peticionario considere que la marca ha sido abandonada por falta de uso o por haberse convertido en término genérico; por que el peticionario estime tener un mejor uso anterior que el de la marca registrada; por considerar que la marca provoca confusión dentro del mercado en relación con la marca del peticionario; por considerarla descriptiva y sin haber adquirido significado secundario alguno, y en general por las mismas consideraciones en que se puede sustentar una oposición.<sup>144</sup>

Al igual que en el procedimiento de oposición, el peticionario de la cancelación debe de probar el daño que el registro le ocasiona así como las causas en las que funde la cancelación del registro federal. Asimismo, el titular de la marca que se pretende cancelar tendrá un término de 40 días para contestar la

<sup>143</sup> Cfr. STIM, Richard, Op. cit supra nota 99, p. 391 a 395

<sup>144</sup> Véase sección 1064 del Título 15 del U.S.C.



petición de cancelación, oponiendo las defensas que a su consideración procedan, así como la posibilidad de contra-demandar la validez de la marca registrada de la marca registrada del peticionario, si en ella funda su afectación.

La resolución emitida podrá ser impugnada ante la Corte de Apelaciones para el Circuito Federal, o si el inconforme decide no hacerlo, la posibilidad de cancelar u obtener la negativa de ello podrá lograrse a través de la acción civil que para tal efecto le concede la legislación americana ante la Corte de Distrito competente.<sup>145</sup>

f. Dilución.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La figura de la dilución es un "remedio" otorgado solamente por las legislaciones estatales a través de la cual el dueño de una marca tiende a proteger la fuerza y distintividad de su marca mediante la prohibición de uso de la marca de un tercero que produce un efecto adverso en la reputación y distintividad de su propia marca, aún y cuando ésta no produzca confusión en el mercado.<sup>146</sup>

Así entonces, este medio de defensa de la distintividad de una marca se encuentra dirigida básicamente en contra de marcas similares empleadas a productos o servicios enteramente distintos a los que se aplica la marca de quien se considera afectado, pero que de alguna manera afectan el prestigio y fuerza que la misma, en razón del grado tan alto de conocimiento, ha alcanzado en el mercado. Se puede decir que esta figura sería el medio legal a través del cual se protegen las marcas renombradas o notorias cuya fuerza distintiva ha traspasado el espacio propio de los productos o servicios en que se aplica.

A pesar de ser un medio legal previsto sólo por el derecho estatal norteamericano, ejercer una acción por dilución puede ser agregada dentro de una

<sup>145</sup> Véase sección 1071 del Título 15 del U.S.C.

<sup>146</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, p. 275, 401 y 635

demanda por infracción de una marca registrada y con ello, que tal acción de dilución sea conocida por una corte federal.

g. Acción por falso anuncio o imagen (False Advertising)

Esta figura tiene su base en la regulación de la competencia desleal, puesto que sanciona a través de una acción de carácter federal la falsa descripción del origen o la falsa representación dentro del mercado. Mediante esta figura se busca castigar a quienes provocan que el público consumidor adquiere sus productos con base a engaños en cuanto el origen, procedencia y calidad de los mismos.<sup>147</sup>

Dentro de la protección que se puede obtener a través de esta figura, encontramos la posibilidad de obtener la declaración de infracción en contra de quien se aprovecha y reproduce la imagen y apariencia del establecimiento o productos que otro comerciante ha utilizado y que le ha dado cierto prestigio y reconocimiento, conociéndose a esta figura como "trade dress". Asimismo, puede protegerse a través de esta forma legal la configuración particular de un producto determinado y que por su éxito se reconoce distintivo de su titular. Por otro lado, el color particular empleado y desarrollado por un comerciante a su producto así como la imagen y la apariencia de un establecimiento en particular pueden ser salvaguardado a través de esta figura.

Del mismo modo, el falso anuncio o cualidad de un producto puede ser castigada mediante esta acción legal cuando, por citar un ejemplo, un comerciante señale y aplique a sus productos la leyenda "100% jugo de naranja de Florida", cuando en realidad no lo es, pues tal conducta se traduce en competencia desleal al crear ideas falsas en el consumidor para provocar en ellos la adquisición de sus productos.

---

<sup>147</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, p. 402

Por último es importante señalar que mediante esta figura legal, el titular de una marca no registrada puede demandar la protección de su marca y la compensación respectiva, si esta ha sido infringida por el uso no autorizado de un tercero. Tal posibilidad de defensas descansa, como ya se ha mencionado antes, bajo el principio de sancionar la competencia desleal en el mercado.<sup>148</sup>

Asimismo, la acción por falso anuncio o imagen puede ser ejercida junto con la de infracción de una marca registrada a fin de que se sometan ante la misma corte federal todas las violaciones que recaigan sobre la misma marca.

h. Acción de infracción de la marca por la vía civil.

El titular de una marca registrada tiene el derecho de demandar por la vía civil a un tercero si este usa, reproduce o copia en el comercio una marca idéntica o similar a la registrada para aplicarla dentro de productos o servicios iguales o parecidos, a fin de venderlos, ofrecerlos a la venta, distribuirlos o aplicarlos para su publicidad provocando con ello confusión o engaño en el mercado. Asimismo, se considera que una marca ha sido infringida si el uso, reproducción o imitación de la marca idéntica o similar se aplica a empaques, envoltorios o embalajes o anuncios para los mismos o similares productos o servicios, causando confusión o error en los consumidores.<sup>149</sup>

Del mismo modo que dentro de la infracción de una patente, en materia marcaria el titular de un registro marcario generalmente remitirá, antes de iniciar el litigio, una "carta de cesación y desistimiento" a la persona que se considera infringe la marca en los mismos términos y con la misma finalidad que en la violación de derechos de una patente, teniendo la misma posible consecuencia de que el receptor inicie por ello una acción judicial a fin de cancelar el registro del emisor de la carta.

<sup>148</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, p. 403.

<sup>149</sup> Véase sección 1114 del Título 15 del U.S.C.

El conocimiento de la demanda por la infracción de una marca registrada, así como la validez en su caso, es competencia de las cortes federales, en específico de una corte de distrito, si esta se funda en la Acta Lanham que regula el registro federal de las marcas. Asimismo, la corte federal competente para conocer de una demanda civil por la infracción de una patente será aquella del distrito judicial donde resida el infractor o donde haya cometido él los actos que se consideran infractores y tenga un lugar de negocios regular y estable.<sup>150</sup>

Mediante la acción civil de infracción, el titular de la marca como fin primario el detener la conducta violatoria de la marca registrada, por lo que al igual que en los litigios de infracción de una patente, el propietario de la marca registrada solicitará se gire una orden judicial preliminar (preliminary injunction) en contra del infractor para que cese su conducta indebida en relación con la marca registrada. Tales ordenes judiciales pueden ser, al igual que en las patentes, la orden judicial de restricción temporal (temporary restraining order) o la orden judicial preliminar (preliminary injunction) cuyas características, requisitos y procedimientos ya han sido analizados al momento de desarrollar el litigio civil de una infracción de patente, y que en la materia de violación de una marca se aplica del mismo modo.

Igualmente, el titular de la marca registrada deberá presentar su demanda ante la corte de distrito federal señalando los hechos en que funde su acción legal así como las prestaciones (remedies) que pretende obtener, como son una orden judicial, ya sea preliminar o definitiva según el caso, en contra del demandado de no realizar o continuar con tal conducta, el pago de los daños y perjuicios que ha ocasionado su conducta infractora, así como solicitar a la corte ordene la entrega y destrucción de toda la publicidad, envoltorios, empaques y demás objetos que constituyan la violación de la marca registrada.

Asimismo, si el actor si desea un juicio con o sin jurado deberá mencionarlo en su escrito inicial. En caso de que el actor no solicite la presencia de un jurado,

---

<sup>150</sup> Cfr. STIM Richard. Op. cit., supra nota 99, p. 403

el demandado podrá pedir la intervención del mismo al momento de contestar. Por otro lado, la Acta Lanham establece que el toda Corte Judicial Federal deberá reportar al Comisionado de la Oficina de Patentes y Marcas de toda las acciones que se interpongan con base al Acta Lanham, publicándose la misma en la Gaceta Oficial de Marcas.<sup>151</sup>

Notificada la demanda al presunto infractor, éste tiene un plazo de 20 días para dar contestación a la misma, en la que expondrá las defensas que considere pertinentes, como pueden ser: controvertir la validez del registro; que la marca es una denominación genérica; que la marca ha sido abandonada por su titular; que la marca carece del significado secundario, que la marca fue obtenida de manera fraudulenta; que la acción de infracción es contradictoria con el comportamiento del accionante (estoppel); que el actor no tiene las "manos limpias" (unclean hands); y, que el actor ha dejado pasar un lapso de tiempo considerable para ejercer la acción de infracción.<sup>152</sup>

La posibilidad de controvertir la validez del registro de una marca es una defensa usual dentro del los litigios de infracción de una marca registrada, pues se ataca directamente a la base del derecho que ejercita el accionante, debiendo probar el demandado la causa por la cual se considera invalido, es decir, demostrar que la marca incurre en alguna de las hipótesis de no registrabilidad. Por otro lado, un defensa específica que guarda íntima relación con la ya mencionada, es la que esgrime el presunto infractor respecto de que la marca es genérica, por consecuencia no distintiva, por lo que la corte si considera resuelve en tal sentido no podrá sancionar al demandado, toda vez que el actor no puede impedir el uso por parte de terceros de vocablos genéricos.

Otra defensa que generalmente se propone al contestar una demanda de infracción, es el hecho de argüir y demostrar que la marca no es distintiva por si sola, como las denominaciones descriptivas, y que éstas no han adquirido el

---

<sup>151</sup> Cfr. STIM, Richard, Op. cit supra nota 99, p. 414

<sup>152</sup> Cfr. Ibdid p. 405 y 406

"significado secundario". El "significado secundario" se traduce en que a pesar de que inicialmente la marca no es *per se* distintiva, como lo son las denominaciones descriptivas, estas adquieren la suficiente distintividad necesaria para considerarlas marcas registrables debiendo demostrar que el público relaciona tal denominación descriptiva con una sola única fuente gracias, generalmente, por la gran promoción, publicidad y ventas que ha realizado su propietario.<sup>153</sup>

Así también, una defensa que puede hacer valer la persona contra quien se dirige la acción de violación de una marca registrada, es la posibilidad de acreditar que el registro se obtuvo con fraude a la Oficina de Patentes y Marcas, como la realización de declaraciones falsas, como el señalar que la marca se usa desde determinada fecha cuando en realidad no se había usado. Es importante señalar que además de demostrar el fraude del actor para obtener el registro, el demandado deberá probar que tal fraude le ha perjudicado.

Por otra lado, el presunto infractor puede argüir en su favor al momento de contestar la demanda por infracción, que de ser sancionado por la corte la conducta del actor sería contradictoria en razón de que el demandante provocó que el demandado considerará justificadamente que su conducta no era ilegal, en virtud de que el demandante conocía antes del juicio las actividades del hoy demandado y que se comportó de manera tal ante tales hechos, que le permitió justificadamente pensar al presunto infractor que no invadía sus derechos ni realizaba conducta ilegal alguna.

Otra defensa que puede ser aducida al momento de contestar el presunto infractor, es que el actor esperó un lapso de tiempo *irrazonable* para demandar la violación del uso de su marca a grado tal que de sancionarse el demandado sería severa e injustificadamente dañado. Es menester señalar que es requisito obvio para que opere esta defensa que el actor haya tenido conocimiento de la conducta del demandado y que a partir de ello haya dejado pasar el citado tiempo

---

<sup>153</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99. p. 641

irrazonable para demandarlo, pues lo que se ha pretendido proteger es a aquel demandado que ha construido su negocio bajo la justificada creencia de que la conducta pasiva del actor implicaba de manera implícita que no se sentía agraviado por el demandado.<sup>154</sup>

Ahora bien, dentro del juicio por infracción de marcas existe la posibilidad de que participen testigos expertos para explicar los estudios de mercado y encuestas que generalmente son ofrecidos como prueba, sus procedimientos y la exactitud de su información y resultados. Esta clase de pruebas son admitidas en razón de que tiene el propósito de demostrar y convencer al juez o al jurado como un grupo determinado de consumidores percibe el caso planteado.<sup>155</sup>

Esta clase de pruebas - estudios de mercado y testigos experimentados - auxilian también para determinar en concreto los parámetros empleados para considerar la posibilidad de confusión como son: la fuerza de la marca en el mercado; la similitud de la marca; la similitud de los bienes o servicios; el grado de cuidado realizado por los consumidores de tales productos o servicios; la existencia o no de la intención por parte del infractor de producir confusión; y, la existencia o no de una confusión actual.<sup>156</sup> Del mismo modo, esta clase de prueba puede ser ofrecida para demostrar que una marca se ha vuelto o no genérica.

Desarrollado el juicio la corte produce su resolución en la cual establecerá la existencia de la infracción o no, y en caso de existir la misma, establecerá los daños causados al actor que deberán ser indemnizados y otorgará, en su caso, una orden judicial permanente en contra del infractor prohibiéndole realice en el futuro la conducta violatoria de las reivindicaciones de la patente. Así también, deberá resolver si ordena la entrega y destrucción de toda la publicidad, envoltorios, empaques y demás objetos que constituyeron la violación de la marca registrada.

---

<sup>154</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, p. 405

<sup>155</sup> Cfr. Ibid, pp. 421 a 423

<sup>156</sup> Cfr. Ibid, p. 398 y 399

A fin de obtener el pago de los daños causados en virtud de la infracción de la marca registrada, el titular de la misma debe probar que usó la leyenda "R" o "Reg. U.S. Pat. & Tm Off." en el embalaje o empaques de los mismos, a fin de demostrar que dio noticia efectiva de que su marca se encontraba registrada, pues de lo contrario sólo podrá reclamar los daños causados desde el momento en que el demandado tuvo conocimiento de la misma.<sup>157</sup>

Contra la resolución emitida por la Corte de Distrito respecto de la infracción de una marca registrada, procede la apelación de la cual conocerá la Corte de Apelaciones correspondiente al Circuito de la inferior.<sup>158</sup>

#### B. INGLATERRA (Reino Unido)

En Inglaterra la propiedad industrial se encuentra regulada y protegida en primer término por Estatutos legales emitidos por el Parlamento como son la Acta de Patentes de 1977, la Acta de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988, la Acta de Diseños Registrables de 1949 y la Acta de Marcas Comerciales de 1994. En segundo término, la propiedad industrial se encuentra protegida por acciones y remedios desarrollados por el derecho creado por los precedentes judiciales (Common Law) como la acción de "passing off" mediante la cual se evita la indebida competencia desleal entre comerciantes al impedir se "trate de hacer pasar" a los productos, servicios o establecimiento de un tercero como los de un competidor, para favorecerse de su prestigio. Asimismo, el derecho de los precedentes judiciales la acción de "breach of confidence" o incumplimiento de confidencialidad, mediante la cual se protege el carácter de confidencialidad de los secretos industriales y comerciales.<sup>159</sup>

<sup>157</sup> Cfr. STIM, Richard. Op. cit supra nota 99, p. 407

<sup>158</sup> Cfr. Ibid, p. 423

<sup>159</sup> Cfr. WILLIAMS, John. "A Manager's Guide to Patents, Trademarks and Copyright", Billing and Sons, Ltd., Inglaterra. 1986, pp. 11 a 16



Ahora bien, la autoridad gubernamental que se encuentra a cargo de la aplicación e implementación de los Estatutos Legales mencionados en el párrafo precedente, es la Oficina de Patentes del Reino Unido que se encuentra a cargo del "Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks", ubicada sus oficinas principales en Londres, Inglaterra. Esta oficina se encarga de otorgar las patentes, registrar las marcas o los diseños que les sean solicitados y que, seguido los procedimientos correspondientes, cumplan con las condiciones para ello.

Es menester mencionar que en la legislación de marcas y de diseños el "Comptroller" es referido como "Registrar" o registrador.<sup>160</sup>

#### 1.- Patentes.

Las patentes se encuentran reguladas para su otorgamiento y protección bajo el Acta de Patentes de 1977 emitida por el Parlamento, la cual regula el procedimiento de otorgamiento y las condiciones positivas y negativas de patentabilidad de manera mucho muy similar al sistema mexicano.

Así pues, el Acta de patentes requiere que la invención cuya patentabilidad se solicita cumpla con los requisitos de novedad, paso inventivo (actividad inventiva) y aplicación industrial.

Del mismo modo, excluye como invenciones patentables a los descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos, obras literarias o artísticas, creaciones estéticas, las formas de presentación de información, estrategias comerciales, entre otras, que se asemejan con las excepciones previstas en la legislación mexicana.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David. "Intellectual Property", 4ª. ed., Finacial Times Pitman Publishing, Inglaterra, 1999, p. XXXIX

<sup>161</sup> Cfr. PHILLIPS, Jeremy y Firth Alison. "Introduction to Intellectual Property Law", 2ª. ed., Butterworths, Inglaterra, 1990, p. 35 a 54

A fin de obtener una patente, el interesado deberá presentar la solicitud respectiva ante la Oficina de Patentes del Reino Unido cumpliendo con los requisitos formales y contenido que exige la Acta de Patentes. Recibida la solicitud, la Oficina de Patentes realizará una examinación y búsqueda preliminar en la cual se analizará básicamente si la solicitud cumple con las formalidades e información que exige la misma legislación, así como identificar las fuentes documentales que se consideran serán de utilidad y referencia para el examen substantivo. En esta etapa del procedimiento no se analiza ni la novedad ni actividad inventiva de la invención.<sup>162</sup> Sin embargo, en razón de esta examinación preliminar y del reporte que de ella emita la Oficina de Patentes, el solicitante podrá enmendar su solicitud a fin de obtener con mayor seguridad y claridad la patentabilidad de su invención.

Realizado el examen preliminar y antes de que transcurran 18 meses de la fecha de presentación, la solicitud será publicada a fin de que cualquier persona pueda realizar las observaciones que consideren pertinentes respecto si la invención es patentable o no, debiendo establecer las razones por las cuales hace tales observaciones.<sup>163</sup>

Publicada que sea la solicitud de patente, el solicitante deberá pedir a la Oficina de Patentes dentro de los seis meses siguientes a dicha publicación, proceda con la examinación substantiva donde se analizará mediante un examen riguroso, así como del estudio de las observaciones planteadas en su caso, si la invención cumple con las exigencias de novedad y actividad inventiva que el Acta de Patentes exige para su otorgamiento, si la descripción es lo suficientemente clara para ser desarrollada por una persona experimentada o habilidosa en la materia, así como que las reivindicaciones son claras y consistentes con la descripción.<sup>164</sup>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>162</sup> Véase sección 17 del Acta de Patentes

<sup>163</sup> Véase sección 16 y 21 del Acta de Patentes

<sup>164</sup> Cfr. PHILLIPS Jeremy, op. cit. supra nota 161, p. 61. Asimismo véase sección 18 del Acta de Patentes

Suplicada el examen substantivo, se procederá a otorgara la patente solicitada, la cual deberá ser publicada por la Oficina de Patentes. Al igual que nuestro país, la vigencia de la patente en el sistema legal ingles es de veinte años a partir de la fecha de presentación de la solicitud, debiendo de pagarse las anualidades correspondientes a fin de mantener su vigencia.

Analizado de manera general el procedimiento a través del cual se obtiene una patente dentro del sistema de propiedad industrial ingles, pasaremos al estudio de las formas legales a través de las cuales protege el titular su exclusividad, así como los terceros pueden evitar que estas no se conviertan en competencia desleal.

a. Acción de Infracción de la patente por la vía civil.

Una de las vías por las que el titular de la patente puede hacer valer su derecho de exclusividad y exigir el respeto del mismo por parte de los terceros, es la acción de infracción por la vía civil de su patente.

Infringir una patente es, consideran Jeremy Phillips y Alison Firth<sup>165</sup>, una analogía imperfecta con la invasión no autorizada de la propiedad privada, pues la patente es una clase de propiedad siendo las especificaciones y reivindicaciones el plano que limita tal propiedad, por lo que todo acto de un tercero que entre dentro de dichos límites será considerado como invasor quien deberá ser puesto fuera de la misma.

El Acta de Patentes<sup>166</sup> considera como violación de una patente el hecho de que un tercero sin autorización o consentimiento de propietario de una patente fabrique, ponga a disposición del público u ofrezca poner a disposición del mismo un producto o proceso patentado. Igualmente, la legislación inglesa castiga la violación de una patente, si un tercero pone a disposición del público u ofrece

<sup>165</sup> Cfr. PHILLIPS Jeremy, op. cit. supra nota 161, p. 77

<sup>166</sup> Cfr. Sección 60 del Acta de Patentes

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

poner a disposición del mismo algún producto obtenido directamente por un proceso patentado.

Así también, se considera violación de los derechos de exclusividad de una patente cuando un tercero sin autorización use u ofrezca para su uso en el Reino Unido un proceso patentado que es empleado por una persona no autorizada. Del mismo modo, se considera infracción el proveer u ofrecer proveer un elemento esencial de la invención para poner a trabajar la misma.

Una vez que hemos señalado los actos y conductas que la legislación inglesa sanciona como infractoras al derecho de exclusividad que deriva de una patente, es preciso comentar que la misma doctrina y precedentes judiciales han establecido diversas formas en que pueden ser interpretadas las reivindicaciones que constituyen una patente, pues como ya se mencionó líneas arriba, estas establecen los límites del derecho de exclusividad de la misma, determinado por ende la interpretación que se haga de las mismas si la conducta del tercero se encuentra de dichos límites o no.<sup>167</sup>

De este modo, una de las formas bajo las cuales se puede interpretar las reivindicaciones de una patente es la de interpretación literal y que consiste en dar a cada reivindicación, a cada palabra que la forma el alcance literal de su redacción y sin ir más allá, por lo que para considerar que la conducta de un tercero ha infringido una patente, ésta conducta deberá adecuarse absolutamente y a la medida de las reivindicaciones, por lo que cualquier mínima diferencia entre la conducta realizada por el tercero y el contenido de las reivindicaciones traerá como consecuencia que la misma no sea sancionada como infractora.<sup>168</sup>

Otro modo de interpretar las reivindicaciones de una patente a fin de determinar si un tercero ha invadido la misma es aquel que la doctrina y precedentes judiciales ingleses ha denominado el principio "pith and marrow" que

<sup>167</sup> Cfr. PHILLIPS Jeremy, op. cit. supra nota 161, p. 83

<sup>168</sup> Cfr. Ibid, pp. 83 y 84

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

establece que cuando una invención se componga de un número determinado de elementos separados entre sí e independientes con relación a la invención como un todo, un tercero será considerado como infractor de la patente aún y cuando sólo haya copiado siete de diez elementos que compongan la patente, siempre y cuando los elementos copiados constituyan la esencia real e importante de la invención patentada, pues de ser solamente aspectos físicos o mecánicos intercambiables por otros que puedan producir la misma función tal actividad no será considerada como infractora del monopolio de la patente. Es decir, la variación de una invención patentada puede considerarse infringida si las diferencias entre la invención patentada y la usada por el que se considera infractor son idénticas en los elementos esenciales de la patentada, por lo que para llevar a cabo tal determinación es necesario establecer primero cuales elementos de una invención patentada son esenciales y fundamentales para la misma y cuales no lo son.<sup>169</sup>

El último de los métodos para interpretar las reivindicaciones de una invención en relación con una presumible conducta infractora es aquella que se conoce como "purposive's construction" que es resultado del caso *Catnic* donde la variante de la invención empleada por el presunto infractor y que el actor concebía como infractora no se adecuaba a una interpretación literal de las reivindicaciones, ni tampoco copiaba un elemento esencial de la misma a fin de ser sancionada, puesto que la variante empleada por el tercero se refería a un elemento esencial de la invención. Sin embargo, Lord Diplock al conocer del caso estimó que, a pesar de no ubicarse tal conducta como violatoria de la patente con base a las dos métodos de interpretación ya señalados, la patente sí había sido infringida ya que con base a una construcción propositiva era evidente que la variante empleada no implicaba un efecto material sustancial en la forma de empleo o resultados proporcionados por la invención.<sup>170</sup>

<sup>169</sup> Cfr. BAINBRIDGE David, op. cit. supra nota 160, p. 400

<sup>170</sup> Cfr. Ibid, p. 401

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Asimismo, el sistema de patentes ingles establece la aplicación de la "doctrina de los equivalentes" por lo que si una invención que se aduce infringe una patente, es empleada de una manera substancialmente similar a las reivindicaciones de la patentada y obtiene substancialmente los mismos resultados que ésta, inevitablemente será considerada violatoria de la misma.

En este sentido, no se considera como infracción a una patente el empleo de una invención por un tercero que produce el mismo resultado que la patentada, siempre y cuando se demuestre que tal resultado es obtenido de una manera substancialmente distinta a la de la patente.<sup>171</sup>

Así pues, el titular de una patente o el licenciario exclusivo que considere esta siendo infringida la misma, podrá presentar su demanda ante las Cortes de Patentes del Condado o, si hay acuerdo entre las partes, podrá conocer del litigio el "Comptroller" de la Oficina de Patentes.

Sin embargo, la misma Acta de Patentes faculta al Comptroller que si por las circunstancias particulares del caso puesto a su consideración, aprecia que lo más apropiado es que el mismo fuera resuelto por la Corte competente, podrá declinar el conocimiento del mismo a favor de dicha Corte.<sup>172</sup>

Es importante destacar que a diferencia de la gran mayoría de países, Inglaterra es uno de los que cuenta con Cortes especializadas en la materia de patentes. Así pues, el sistema judicial ingles prevé la existencia de una Corte de Patentes que es parte de la "Chancery Division" del High Court of Justice en la que la cuantía promedio de los litigios asciende a las quinientas mil libras esterlinas.<sup>173</sup>

<sup>171</sup> Cfr. BAINBRIDGE David, op. cit. supra nota 160, pp. 403 y 404

<sup>172</sup> Véase sección 61 del Acta de Patentes

<sup>173</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, p. 396

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Asimismo, el Acta de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988<sup>174</sup> en su parte sexta establece la existencia de Cortes de Patentes de Condados cuyo procedimiento se rige en general por las mismas reglas procesales que las Cortes de los Condados, cuya creación tiene como finalidad conseguir procedimientos más rápidos y económicos para aquellos propietarios de patentes que no tiene grandes recursos económicos. De igual forma, es necesario señalar que tales Cortes especializadas de los Condados encuentran la posibilidad de ver limitada su competencia en razón de la cuantía del negocio mediante una Orden Real.

Es importante destacar que la legislación inglesa concibe la posibilidad de que un litigio de patentes pueda ser llevado de la Corte de Patentes del Condado a la "High Court of Justice" o viceversa, en razón de la consideración de la posición financiera de las partes o si el mismo hará surgir una importante cuestión de hecho o derecho. Por otro lado, el Juez a cuyo cargo este una Corte de Condado especializada en patentes, tiene la facultad de señalar consejeros científicos u ordenar a la Oficina de Patentes para que éste emita un reporte sobre cualquier situación técnica, a fin de cumplir de mejor manera la parte técnica de su oficio.<sup>175</sup>

Establecido ante quien debe dirigir el propietario de una patente su demanda por violación de su patente, debemos señalar que por regla general es el demandante quien deberá de probar la verificación de tal violación.

Por su parte, el demandado por la presunta violación de los derechos de una patente tiene a su favor diversos medios y argumentos de defensa, los cuales serán analizados a continuación.<sup>176</sup>

Uno de las primeras defensas que puede ser esgrimida en contra de la violación de una patente es el controvertir la validez mediante la reclamación de su revocación por considerar que ésta no fue novedosa, es obvia para una persona

<sup>174</sup> Véase secciones 287 y 288 del Acta de Patentes

<sup>175</sup> *Ibid.*, secciones 289 a 291

<sup>176</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, *op. cit.* supra nota 160, pp. 406 a 408

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

perita en la materia o por alguna de las causas por la que se puede revocar las patentes.<sup>177</sup> Es importante señalar que una vez que se ha controvertido la validez de una patente y se ha ofrecido pruebas para ello, la Corte deberá emitir una resolución sobre tal hecho aún y cuando las partes carezcan ya de interés en tal situación, puesto que existe la posibilidad de afectar terceras partes con la orrisión de tal veredicto.

Así también, el presunto infractor de la patente podrá alegar a su favor que la conducta por el desplegada no constituye violación alguna bajo ninguno de los supuestos previstos por el Acta de Patentes ni a través de alguno de los métodos de interpretación ya señalados líneas arriba. Del mismo modo, el demandado podrá alegar a su favor el hecho de que el acto acusado de violar la patente fue realizado en un ámbito privado y con fines no comerciales, o para fines experimentales.

Por otro lado, no podrá considerarse infracción a una patente el simple acto de realización extemporánea en una farmacia de una medicina patentada descrita en la receta o prescripción de un médico o dentista. Del mismo modo no podrá considerarse violación a una patente el uso que de ella se haga en un vehículo, barco o aeronave extranjera que transite en el Reino Unido temporal o accidentalmente.<sup>178</sup>

Una defensa que puede ser hecha valer por el demandado es que el acto o los actos que se consideran infractores de la patente del actor, se habían venido realizando con anticipación a la fecha de prioridad de la invención, o en su defecto, que el demandado había venido realizando con antelación a la misma fecha, preparativos serios y de buena fe para la ejecución de tales actos. En este sentido y de comprobarse tal situación, no sólo no podrá sancionarse al demandado por la realización de los actos que se ubican como infractores de la patente, sino que gozará también del derecho de seguir realizándolos con

<sup>177</sup> Véase secciones 72 y 74 (1) (a) del Acta de Patentes.

<sup>178</sup> Véase secciones 60 (5) (c, d y f) del Acta de Patentes.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



independencia de la existencia de la patente otorgada, pudiendo autorizar en virtud de tal derecho a sus socios durante el tiempo en que estén dentro del negocio o transmitir el mismo, siempre y cuando la transmisión implique la de la negociación en su totalidad.<sup>179</sup> Esta figura prevista en la legislación inglesa, tiene su razón de ser en que muchas de las veces un tercero ya conocía y explotaba la invención patentada que protegía bajo al figura del secreto industrial por así convenirlo en sus intereses, por lo que no sería correcto impedirle que continuará con tales actos, ya que a diferencia de otros industriales, él en lo particular no recibió ningún beneficio del titular de la patente que hizo pública su "invención" al obtener su patente.<sup>180</sup>

Así también el demandado puede hacer valer como defensa la posibilidad de argüir que al momento de la comisión de la conducta infractora se encontraba vigente un contrato o licencia entre el actor y el demandado que contuviera una condición invalida bajo la sección 44 del Acta de Patentes. La cláusula invalida se traduce en la obligación del demandado a adquirir un producto no patentado de una determinada persona, ya sea el propietario de la patente u otra que éste señale, o la prohibición de adquirir algún producto no patentado de una persona determinada por el mismo propietario de la patente. Esta defensa tiene como propósito el evitar el abuso por parte del propietario de una patente quien, con base a su derecho de exclusividad, pretende limitar severamente la libertad del demandado para adquirir productos no patentados de cualquier otro fabricante distinto al titular de la patente, constituyendo ello un acto de competencia desleal. El demandado que pretenda aducir esta defensa deberá probar que tal contrato y la cláusula nula se encontraban vigentes y surtiendo sus efectos al tiempo en que ocurrió la infracción de la patente.

Una defensa que puede ser hecha valer el presunto infractor es que los derechos del titular de la patente se han agotado. Esta figura es conocida como "agotamiento de derecho" y se traduce en el hecho de que una vez puesto en el

<sup>179</sup> Véase sección 64 del Acta de Patentes

<sup>180</sup> Cfr. PHILLIPS, Jeremy, op. cit. supra nota 161, p. 81

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

mercado un producto o proceso patentado de manera lícita, es decir, por su titular o licenciataria, no podrá intentarse acción alguna contra un tercero que lo haya adquirido legalmente en el mercado.

Como última opción de defensa tenemos la posibilidad que tiene el demandado de argüir que quien ejercita la acción no se encuentra legitimada para hacerlo como puede ser el hecho de que el actor sea un licenciataria no exclusivo.<sup>181</sup>

Una vez que hemos analizado las posibles defensas que puede hacer valer el demandado por la violación de los derechos exclusivos derivados de una patente, es menester señalar que el sistema de patentes ingles provee al titular de la patente, en caso de que la Corte declare la violación de la patente, diversos "remedios" o prestaciones a su favor como consecuencia de ello.

Una de estos remedios que pueden obtenerse por parte de la Corte es una Orden Judicial (Injunction) a fin que el demandado no cometa en lo futuro la conducta que se ha declarado violatoria de la patente. Otro de los remedios que se pueden obtener es la orden de la Corte de recoger y destruir todos aquellos productos y artículos relacionados o resultado de la infracción realizada por el demandado.<sup>182</sup>

Asimismo, el propietario de la patente podrá obtener de la Corte el pago de los daños causados por la infracción cometida en contra de su patente. El propietario de la patente no podrá obtener el pago de los daños causados, si el demandado no tenía conocimiento de la existencia de la patente o no existen suficientes razones de que debía saberlo. Por ello, el titular de la patente esta obligado no sólo a aplicar la palabra "Patente" o similares en el producto o proceso patentado, sino que también debe señalar el número de la misma a fin de que elle

<sup>181</sup> Cfr. PHILLIPS, Jeremy, op. cit. supra nota 161, p. 52

<sup>182</sup> Véase sección 61 (1) (a) y (b)

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

sea considerado noticia suficiente a los terceros de la existencia de la misma a fin de poder obtener el pago de los daños causados.<sup>183</sup>

La Corte puede negar el pago de los daños causados por la violación de una patente si la infracción fue cometida después del periodo de renovación de la anualidad correspondiente, pero antes de que ésta sea rehabilitada. Lo mismo se aplicará en caso de que la conducta infractora sea realizada antes de permitirse la enmienda a la especificación, a menos que la especificación como fue publicada fue elaborada de buena fe y con una habilidad y conocimientos razonables.

Del mismo modo, la posibilidad de adquirir el pago de los daños causados se ve limitada en caso de que la patente se haya declarado parcialmente valida por la Corte, ordenando solamente el pago de los causados en relación con la parte valida, siempre y cuando demuestre a la Corte que la especificación fue elaborada de buena fe y con razonable habilidad y conocimientos.<sup>184</sup>

Finalmente, es menester señalar que la legislación inglesa permite que el titular de la patente, una vez obtenida la misma, demande la violación sufrida en su patente, así como los daños causados durante el periodo comprendido entre la fecha en que se publico su solicitud de patente y la fecha en que fue otorgada ésta. Para la procedencia de ello, es necesario que la conducta que se considera infractora de la patente haya violado las reivindicaciones de la patente tal y como fueron publicadas durante el procedimiento de otorgamiento.<sup>185</sup>

Como último remedio que puede ser solicitado y obtenido por parte de la Corte en los casos de infracción de una patente, es la declaración de que la patente es valida y ha sido infringida por el demandado. Esta declaración generalmente es emitida en el caso de que el infractor controvierta la validez de la patente como defensa a la infracción, y la Corte haya considerado y resuelto que

<sup>183</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, Op. cit. supra nota 17, p. 415 y sección 62 del Acta de Patentes

<sup>184</sup> Véase sección 63 del Acta de Patentes

<sup>185</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 17, p. 416 y véase sección 69 del Acta de Patentes

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

la patente es total o parcialmente válida, pudiendo emitir una certificación la Corte de la validez de dicha patente y que tal hecho ya fue controvertido o disputado.

- b. Acción por amenazas infundadas de interponer procedimientos de infracción.

La legislación inglesa otorga a cualquier industrial, fabricante, comerciante o tercero en general de poder acudir a la Corte a fin de sancionar al propietario de una patente que ha dirigido a ellos amenazas infundadas sobre la interposición de procedimientos infracción en su perjuicio, por la supuesta violación de sus derechos exclusivos.

La finalidad de ejercer esta acción ante las cortes inglesas es obtener de ellas una declaración de ellas una resolución que señale que tales amenazas son infundadas, la emisión de una orden judicial en contra del titular de la patente en el sentido que cese con tales amenazas, así como el pago de los daños causados por tales amenazas.<sup>186</sup> Las amenazas pueden ser hechas a través de circulares, publicidad u otro medio, con independencia de que tales amenazas no sean dirigidas específicamente a quien ejerce la acción.<sup>187</sup>

Es importante señalar que si el contenido de la carta es ambiguo, tal situación sólo será perjudicial para su emisor. Una carta o escrito amenazador debe ser leído a través de los ojos de una persona normal y razonable por lo que, como ya se dijo, toda vaguedad o imprecisión será en perjuicio del emisor.

Este tipo de acción puede ser enderezada en contra de la amenaza realizada por parte del titular de una solicitud de una patente publicada y no otorgada, en virtud de que al tener éste la posibilidad de recobrar los daños causados por la violación durante tal periodo de tiempo, es lógico considerar que en tal sentido es posible que éste haga del conocimiento de un tercero la

<sup>186</sup> Cfr. Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 100, p. 411

<sup>187</sup> Véase sección 70 del Acta de Patentes

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

posibilidad de ser demandado por la infracción de la patente en trámite, pudiendo en determinado caso considerarse a tal aviso como una amenaza infundada.

Dentro de estos procedimientos el actor deberá probar que ha sufrido un daño por las amenazas realizadas en su contra, o al menos que tal daño es posible que ocurra, situación que a veces resulta complicada. Sin embargo, tal situación ha sido cuestionada recientemente bajo el caso de *Brain Vs Ingledeu Brown Bennison & Garrett* donde Laddie J estimó que una persona que es amenazada de manera directa o indirectamente no tiene por que probar que ello le había causado daño alguno, sin perjuicio de que existiera una clara razón de protesta.<sup>188</sup>

Por otro lado, el titular de la patente podrá demostrar, a fin de defenderse en contra de las aducidas amenazas infundadas, que la conducta y actos del demandante constituyen o pueden constituir, si son llevados a cabo, una violación de la patente y que el actor no controvertió o demostró que la patente no fuera válida. En tal caso, el titular de la patente no podrá ser condenado por la realización de tales amenazas.<sup>189</sup> Asimismo, es importante mencionar que es posible, durante el desarrollo del procedimiento que se instituye, controvertir la validez de la patente propiedad del autor de las amenazas, en caso de que éste pretenda demostrar que la conducta si constituye infracción a la patente.<sup>190</sup>

Junto con esta acción, la legislación inglesa prevé la posibilidad de solicitar a la Corte o al Comptroller que emita una declaración respecto de si un acto realizado o a realizar constituye violación o no de una patente determinada. A fin de obtener tal declaración por parte de la Corte o del Comptroller, el solicitante deberá demostrar haber solicitado por escrito al titular de la patente su conocimiento y aceptación en relación con el acto realizado o a realizar, debiendo

<sup>188</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, p. 412

<sup>189</sup> Cfr. Ibid. p. 413

<sup>190</sup> Véase sección 74 (1) (b) del Acta de Patentes

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

proporcionarle todos los detalles de los mismos, y que dicho titular no otorgó su conocimiento ni aceptación o no emitió una opinión en lo absoluto.<sup>191</sup>

c. Revocación de la patente.

La legislación inglesa establece la figura de la "revocación" como aquel medio legal por virtud de la cual un tercero puede solicitar se revoque la patente otorgada por ubicarse dentro de alguno de los supuestos que la Acta señala.

En este sentido el Acta de Patentes de 1977 establece como causas de revocación de una patente: la invención no era patentable; la patente fue otorgada a una persona que no se encontraba legitimada o tenía derecho a ello; la especificación de la patente no mostró o descubrió a los terceros la invención de un modo suficientemente claro o de manera completa para que una persona versada en la materia o ciencia pudiera llevarla a cabo; la materia de la invención hecha pública en la especificación se extiende más allá de lo que se hizo público en la solicitud tal y como fue presentada; y, que la protección conferida por la patente se haya extendido indebidamente por una enmienda que no debió haber sido permitida.<sup>192</sup>

Cuando una patente pretende ser revocada por que la invención no era patentable, se traduce generalmente en el hecho de probar que la invención carecía de novedad, actividad inventiva o de aplicación industrial, es decir, que la invención no se ubicaba dentro de las condiciones positivas de patentabilidad.

Por lo que respecta a la revocación de una patente por virtud de no ser su titular una persona legitimada o con derecho a serlo, es pertinente señalar que esta se refiere a los casos en que se convierte la titularidad de la invención en razón de que el medio por el cual su titular la adquirió, es decir a la transmisión de los derechos sobre una invención, ya sea que tal acto no tenga validez, o que la

<sup>191</sup> Véase sección 71 del Acta de Patentes

<sup>192</sup> Cfr. PHILLIP, Jeremy. Op. cit. supra nota 161, p. 57 a 59. Asimismo véase sección 72 del Acta de Patentes

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

ley o una obligación contractual prevea que el propietario de una invención en un determinado caso o situación sea una persona distinta a quien obtuvo la patente, como pudiera ser el caso de las invenciones laborales. Es importante señalar que la acción de revocación bajo esta causal deberá ejercitarse dentro del plazo de dos años contados a partir de que la patente fue otorgada, a menos que el actor demuestre que el titular registral de la patente tenía conocimiento al momento del otorgamiento o de su adquisición, de que no tenía derecho o legitimación alguna para obtener la misma.

Por su parte, la posibilidad que da la legislación inglesa de patentes para poder revocar una patente en razón de que la especificación de la misma no descubre la invención de manera suficientemente clara ni completa a fin de que una persona versada en la ciencia pueda realizar la misma, descansa en el hecho de que si la sociedad decide otorgar al inventor un monopolio temporal para la explotación de la misma, injusto sería permitir que quien se favorece de tal monopolio no hiciera pública total y claramente la invención a fin de que su sociedad la conozca e incluso pueda a partir de ella para crear otra a fin de satisfacer las necesidades de la industria.

Ahora bien, una vez que hemos señalado las hipótesis bajo las cuales un tercero pueda solicitar, preciso es señalar que el Acta de Patentes establece la posibilidad de que tal petición sea conocida ante dos foros distintos, a saber: el Comptroller de la Oficina de Patentes o una Corte. En ambos casos, las dos autoridades inglesas gozan de los poderes y facultades necesarias para determinar y resolver el caso sometido a ellos, ya sea si la invención es patentable, se encuentra suficiente y claramente descubierta para su realización por alguien versado en la ciencia respectiva, etc.<sup>193</sup>

La diferencia entre ambas autoridades radica esencialmente que el Comptroller puede iniciar de oficio la revocación de una patente en el caso de que

<sup>193</sup> Véase secciones 72, 79 y 102 del Acta de Patentes.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

a su consideración haya sido otorgada cuando la invención que protege formaba parte del estado de la técnica o arte previo, mientras que la Corte no puede en ningún caso o circunstancia iniciar de oficio la revocación de una patente. No obstante ello, si el Comptroller inicia un procedimiento de revocación de oficio deberá de permitir que el titular de la patente hacer observaciones, alegaciones y ofrecer las pruebas que considere necesarias para defender su patente, antes de que el Comptroller determine la revocación o no de la patente, es decir, darle la oportunidad de defensa y audiencia antes de revocar la patente.

d. Procedimiento para determinar la titularidad de una patente

Bajo este procedimiento el sistema de patentes ingles permite a un tercero que considere tener un mejor derecho sobre la propiedad, solicitar al Comptroller determine quien o quienes son los verdaderos propietarios de una invención ya patentada, o si la patente debió de ser otorgada a la persona o personas que aparecen en el registro de la Oficina de Patentes, o si algún derecho sobre la patente debe ser transferido u otorgado a algún tercero.<sup>194</sup>

Así pues, el Comptroller mediante el desarrollo de este procedimiento determinará en uso de las facultades que le son conferidas, si la persona que inicia el procedimiento debe o no ser añadida dentro de los titulares registrales de la patente; si debe o no registrarse alguna transacción o instrumento en virtud del cual el solicitante ha adquirido la propiedad o algún derecho sobre la patente; si debe o no otorgarse una licencia u otro derecho sobre la patente; u, ordenar al titular de la patente o a un tercero que tenga algún derecho respecto de la patente, hacer o realizar determinada conducta.

Del mismo modo que como se analizó en la figura de la revocación, aquel tercero interesado que se considere con un mejor derecho sobre una patente determinada, deberá solicitar se inicie el procedimiento dentro del plazo de dos

<sup>194</sup> Véase sección 37 del Acta de Patentes.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**



años contados a partir de la fecha en que se otorgo la misma, a menos que pueda demostrar que al tiempo en que el solicitante de la patente obtuvo la misma sabia que no tenía legitimidad o derecho sobre de ella.<sup>195</sup>

Es necesario mencionar que cuando se inicia el procedimiento ante el Comptroller para la determinación de la propiedad sobre una patente, éste tiene la obligación de notificar a los titulares registrales de la misma a fin de que comparezcan para defender su carácter de propietarios, a fin de respetar su derecho de audiencia ante él.

Cabe señalar que aun y cuando el Comptroller es quien originalmente conoce de este tipo de procedimientos, la Acta de Patentes prevé la posibilidad de que éste pueda declinar el conocimiento del mismo a favor de una Corte competente, si a consideración del primero de ellos el caso puede ser determinado de manera más propia por la Corte.<sup>196</sup>

Generalmente los casos por los cuales suele controvertirse la propiedad sobre una invención son cuando un tercero aduce que la Ley lo considera como propietario de la misma y no a quien obtuvo la patente, como es el caso de las invenciones laborales, o cuando en virtud de una obligación contractual es el tercero quien tiene el derecho sobre la invención y no el dueño de la patente, como puede ser el caso de quien ha adquirido a través de una contraprestación el derecho sobre la invención patentada.

Así encontramos el caso de *Greater Glasgow Health Board's Application* en donde se determinó que un doctor, empleado del hospital, era el propietario de una patente sobre la invención de un aparato espaciador para un oftalmoscopio en virtud de que lo había creado dentro de su propio tiempo libre y mediante su propia investigación y no en razón de su labor como médico del hospital en que

<sup>195</sup> Véase sección 37 (5) del Acta de Patentes

<sup>196</sup> Véase sección 37 (7) y (8) del Acta de Patentes

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

trabajaba ni a través de una investigación dirigida o patrocinada por dicho hospital.<sup>197</sup>

Los efectos que tiene la resolución del Comptroller en caso de determinar la transferencia de propiedad de la patente al solicitante se traduce en la expiración de todas las licencias u otros derechos que hubiere sobre la patente, si el antiguo propietario no sobrevive dentro de los titulares de la patente y la transferencia de la propiedad se debió a que el antiguo titular no tenía derecho sobre ella.<sup>198</sup>

En caso de que el titular registral de la patente sobreviva dentro de los nuevos propietarios de la misma, después de ser resuelto el procedimiento, las licencias y los demás derechos que existan sobre la patente seguirán vigentes y serán tratados como si los nuevos propietarios las hubieren otorgado o concedido.

Así también, es procedente señalar que la legislación inglesa prevé la posibilidad de que si él o los antiguos propietarios o licenciarios actuaron de buena fe a lo largo del tiempo y han trabajado o hecho preparaciones serias y efectivas para usar la invención patentada, podrán solicitar al nuevo propietario les conceda una licencia no exclusiva para continuar empleando la invención.

Por otro lado, el Acta de Patentes de 1977 prevé la posibilidad de controvertir la propiedad de una invención no sólo después de que ésta ha sido otorgada, sino que también permite que un tercero instituya esta clase de procedimientos durante el proceso de obtención de la patente, con el fin de que el Comptroller determine si un tercero tiene legitimidad para ser el propietario de una la invención cuya patentabilidad se solicita o derecho alguno sobre la misma.<sup>199</sup>

En este sentido y según las circunstancias del caso, el Comptroller determinará si la solicitud de patente seguirá bajo la persona del solicitante

<sup>197</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, p. 384

<sup>198</sup> Véase sección 38 del Acta de Patentes

<sup>199</sup> Véase sección 4 del Acta de Patentes

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

originario o el tercero que considera ser propietario de dicha invención, o según el caso, de ambas personas. Del mismo modo, el Comptroller podrá determinar el transferir u otorgar una licencia u otro derecho sobre la solicitud de patente respectiva. Asimismo, el Comptroller podrá declinar el conocimiento de dicho procedimiento a favor de una Corte competente, si a su consideración el asunto a resolver pudiese ser determinado de manera más apropiada por ella. Los efectos de la resolución que se emita serán iguales a los señalados líneas arriba para el caso de que el procedimiento se instituya una vez otorgada la patente.<sup>200</sup>

## 2.- Marcas.

En el sistema de propiedad industrial ingles, la figura de los signos distintivos se encuentra regulada bajo el Acta de Marcas Comerciales de 1994, que nace a fin de armonizar las disposiciones establecidas por la vieja Acta de 1938 junto con las disposiciones y directrices establecidas desde 1988 por la Comunidad Europea.<sup>201</sup>

Al igual que la gran mayoría de los países, incluyendo el nuestro, la Acta de Marcas Comerciales establece que la exclusividad de uso de una marca es uno de los principales efectos de su registro ante la Oficina de Patentes del Reino Unido.

A fin de obtener el registro, el interesado deberá presentar ante la Oficina de Patentes la solicitud respectiva con la información y anexos que el Acta requiere. Es importante mencionar que, al igual que en la legislación americana, el solicitante del registro de una marca comercial deberá señalar que la marca se encuentra en uso, o que declara de buena fe que tiene la intención de usarla.<sup>202</sup>

Una vez presentada la solicitud ante la Oficina de Patentes, se examina si la misma cumple con los requisitos establecidos por el Acta de Marcas

<sup>200</sup> Véase sección 11 del Acta de Patentes

<sup>201</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, *op. cit.* supra nota 160, p. 551

<sup>202</sup> Véase sección 32 del Acta de Marcas Comerciales

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Comerciales a fin de obtener el registro solicitado, para lo cual el examinador lleva a cabo un examen o investigación de la extensión que considere pertinente respecto de las marcas registradas o solicitudes de registro anteriores a la presentación de la que se examina.

Analizada la solicitud y si ésta cumple con los requerimientos establecidos por la legislación, o enmendados que sean de manera satisfactoria, el Registrador aceptará la solicitud de registro y mandará se publique en el *Trade Marks Journal* a fin de que el público en general tenga conocimiento de la petición de registro hecha por determinada persona.<sup>203</sup>

Publicada que sea la solicitud, el Acta de Marcas Comerciales prevé la posibilidad de que un tercero se oponga al registro de la misma, como un medio previo al registro para defender el derecho de exclusividad de una marca anterior o de un competidor del solicitante a fin de que no se otorgue indebidamente un privilegio que constituya competencia desleal dentro del mercado.

La legislación inglesa señala que cualquier persona podrá presentar su escrito de oposición al registro de una marca dentro de un plazo de tres meses contados a partir de que la solicitud haya sido publicada, debiendo demostrar el daño que le ocasionaría tal registro, así como la causa por la que no debe ser registrada la marca solicitada.<sup>204</sup>

Es menester señalar con relación a esta figura de oposición del registro de una solicitud de marca, que la legislación inglesa clasifica las causas de no registrabilidad en dos grupos, a saber: las causas absolutas y las causas relativas de no registrabilidad.<sup>205</sup>

<sup>203</sup> Véase sección 58 del Acta de Marcas Comerciales.

<sup>204</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra n.º 160, p. 563

<sup>205</sup> Cfr. Ibid., pp. 556 y 559.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Dentro de las primeras encontramos la imposibilidad de obtener el registro de una marca que no sea suficientemente distintiva o carezca de tal característica; aquellas marcas que consistan exclusivamente de signos que indiquen o sirvan en el comercio para designar la calidad, fin, valor, origen, etc., del producto que amparan; o, aquellas marcas que consistan exclusivamente en una denominación que se haya convertido en usual en el lenguaje común o en las prácticas comerciales. Sin embargo, si será registrables las marcas comprendidas en las dos últimas de las prohibiciones, si se demuestra que han obtenido su calidad distintiva en virtud del uso de la misma. Del mismo modo, no serán registrables aquellas marcas que sean contrarias al orden público, o su naturaleza sea tal que inuzca al error al público consumidor respecto de la calidad, naturaleza u origen de los productos o servicios.<sup>206</sup>

Por su parte, se consideran causas relativas de no registrabilidad aquellas que se encuentran relacionadas con una marca registrada o solicitud de marca anterior a la que se solicita. Básicamente estas causas se relacionan con la identidad o similitud entre las marcas en conflicto, así como la identidad o semejanza entre los productos o servicios que amparan cada una.<sup>207</sup>

Asimismo, la legislación inglesa protege las marcas de renombre o notorias al establecer que con independencia a los productos o servicios amparados por una marca, no serán registrables aquellas marcas idénticas o similares a una marca anterior de gran reputación en el Reino Unido, si el uso de la marca posterior se encuentra beneficiado por la fama de la anterior sin causa que lo justifique, o el uso de la marca posterior perjudique el carácter distintivo de la marca de renombre.

Substanciado que sea el procedimiento de oposición ante la Oficina de Patentes, se determinará la procedencia o no de la oposición. Si la oposición es declarada procedente, la solicitud de registro será rechazada. En cambio, si la

<sup>206</sup> Véase sección 1 del Acta de Marcas Comerciales.

<sup>207</sup> Véase sección 2 del Acta de Marcas Comerciales.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

oposición se declara improcedente, el registro será otorgado a favor del solicitante y será publicado en el *Trade Marks Journal*.<sup>208</sup>

Una vez que hemos establecido en líneas generales el procedimiento de registro en la legislación inglesa, pasaremos al estudio de los medios a través de los cuales se protege los derechos conferidos por tal registro así como los medios legales de que dispone un competidor a fin de anular los mismos si estos se traducen en ventajas indebidas a favor de su titular.

a. Acción de infracción de una marca registrada por la vía civil.

Como ya se menciona líneas arriba, el principal efecto del registro de una marca es otorgar a su propietario la exclusividad respecto del uso de tal signo para los productos o servicios que éste compare. Es por ello, que la legislación inglesa provee al titular del mismo la acción de infracción ante las cortes a fin de sancionar el uso de la marca sin su consentimiento.

Así pues, la Acta de Marcas Comerciales sanciona como infracción de una marca registrada el uso dentro del comercio de una marca idéntica o similar a la registrada para los mismos o similares productos o servicios, si ello provoca confusión o riesgo de asociación en el público consumidor. De igual forma, se considera infracción de una marca registrada si un tercero emplea en el curso del comercio una marca idéntica o similar con independencia de los productos o servicios que comparen, si la marca registrada ha adquirido una gran reputación de modo tal que el empleo de la marca del tercero es hecho para beneficiarse de tal reputación, o con cambio, tal uso provoca un detrimento en la fuerza distintiva de la marca registrada.<sup>209</sup>

Por otro lado, el Acta de Marcas Comerciales establece que para los efectos de la acción de infracción se entiende por uso de una marca la aplicación

<sup>208</sup> Véase sección 41 del Acta de Marcas Comerciales

<sup>209</sup> Véase sección 42 del Acta de Marcas Comerciales

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

de la misma en los productos o sus empaques; el ofrecimiento o exposición de los bienes a la venta bajo el empleo de la marca registrada; el ofrecer o prestar un servicio bajo el amparo de la marca registrada; la importación o exportación de productos bajo tal marca; el uso de la marca en la publicidad o en la papelería relacionada con el negocio del presunto infractor.

Igualmente, se considera como infracción de una marca registrada el empleo de la misma en publicidad comparativa, si tal uso no es realizado bajo las prácticas honestas y propias del comercio o la industria y que tal uso sea hecho con la finalidad de beneficiarse de la reputación de la misma o buscar un daño en su carácter distintivo o su buen nombre. Se considera que la publicidad comparativa se ha realizado en contra de las prácticas comerciales, cuando la distorsión creada por la misma es capaz de confundir o engañar al público respecto de la naturaleza o calidad de los productos o servicios de un comerciante con relación a los del otro comerciante, ya sea debido por la selección de los mismos o por el uso de información incompleta o inexacta.<sup>210</sup>

Una vez señalado lo que la legislación inglesa considera y sanciona como conductas infractoras de una marca registrada, es procedente señalar que el titular de la misma deberá presentar la demanda por el uso indebido de su marca ante las cortes inglesas. En este sentido y de acuerdo a lo establecido por la Acta de Marcas Comerciales será la High Court quien conozca de tales litigios.<sup>211</sup>

Dentro de un litigio por la infracción de una marca registrada es el actor quien debe demostrar que el demandado ha incurrido en la violación de tal marca registrada.

Así, una de los medios a través de los cuales se puede obtener evidencia para acreditar en el juicio la conducta infractora del demandado son las denominadas *trap orders* que consisten en, si es posible, las consecutivas

<sup>210</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, pp. 575 y 576

<sup>211</sup> Véase secciones 14 y 75 del Acta de Marcas Comerciales

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

adquisiciones de ejemplares del producto infractor en el local o establecimiento del demandado, o solicitar la venta o abastecimiento de los mismos para ser exhibidos en juicio y demostrar una secuencia constante de la conducta ilegal del demandado. En caso de que la violación sea realizada a través de publicidad, es necesario verificar a través que los productos o servicios ofrecidos sea por una persona no autorizada.<sup>212</sup>

Otro medio legal previsto por el sistema inglés para obtener la evidencia de la infracción de la marca registrada es la obtención de una *Anton Piller Order* de la Corte mediante la cual se ordena al demandado a permitir el acceso a sus establecimientos al titular de la marca registrada a fin de inspeccionarlo y de encontrar elementos u objetos en él que constituyan una violación de la marca registrada, estos sean removidos y asegurados a fin de constituirse en evidencia en su contra dentro del juicio. La finalidad de estas ordenes judiciales es de evitar que quien sabe será demandado por la violación de una marca registrada no oculte o destruya la evidencia de tal acto ilícito, razón por la cual es necesario que el demandado demuestre a la Corte que el actor tiene, en primer instancia, un caso favorable en el cual sea clara la posibilidad de un serio daño, donde sea razonable presumir que el demandado posea evidencia vital para acreditar la infracción cometida y exista una real posibilidad de que éste la destruya u oculte, es por ello que quien solicite se gire tal orden deberá garantizar el pago de los daños que puedan causar si el resultado de la ejecución de dicha orden no es favorable al peticionario.<sup>213</sup>

Por otro lado, los precedentes judiciales ingleses han establecido para el análisis de similitud entre los productos o servicios amparados por la marca registrada y los que el presunto infractor comercializa, un pequeño examen de determinados factores que quedaron plasmados por Jacob J en el caso *British Sugar plc V. Robertson & Sons Ltd*. Los factores a considerar son: el uso de cada uno de los productos o servicios; los respectivos usuarios de los mismos; la

<sup>212</sup> Cfr. BAINB: (E. David, op. cit. supra nota 160, pp 576 y 577

<sup>213</sup> Cfr. Ibid. pp 576

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



naturaleza física de los productos o servicios; si se expenden en auto servicios, que posibilidad hay que sen encuentren en los mismos supermercados o en los mismos anaqueles; y, el grado de competencia que por sus respectivos mercados puedan desarrollar los mismos.<sup>214</sup>

Pasando ahora a la defensa de una demanda por la infracción de una marca registrada, es pertinente anotar los argumentos bajo los cuales el presunto infractor puede obtener una sentencia no condenatoria.<sup>215</sup>

Así, no se considera infracción a una marca registrada el uso de la marca propia del demandado, si se hace bajo el amparo de que ésta se encuentre igualmente registrada, es decir, que tanto la marca del actor como la del demandado se encuentren registradas. Generalmente ello trae como consecuencia la búsqueda por parte del actor de obtener la declaración de invalidez de dicho registro, pues de obtener dicha declaración, traerá como consecuencia que el registro propiedad del demandado nunca surtió sus efectos legales, y por ende, su uso será considerado como violatorio.

Un segundo medio de defensa es el demostrar que el demandado ha actuado bajo prácticas comerciales honestas como son el utilizar su propio nombre o dirección dentro de su actividad comercial, el usar palabras o indicaciones que señalen o describan la calidad, cantidad, origen u otras características del producto o servicio, o el uso necesario de una marca con el único fin de indicar el propósito intentado con dicho producto o servicio, particularmente en relación con los accesorios o refacciones de un producto o servicio.

Una tercera defensa que puede hacerse valer es el demostrar que el uso en el comercio de una determinada marca por parte del demandado, es en razón de un "derecho anterior" y que su empleo sólo es en una pequeña localidad

<sup>214</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, p. 571

<sup>215</sup> Cfr. Ibid, p. 579 y 580

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

determinada. En este sentido se concibe un "derecho anterior" como el uso continuo de una marca no registrada u otro símbolo cualquiera para amparar determinados productos o servicios por el demandado o su predecesor.

Por otro lado, el demandado puede obtener una sentencia favorable si consigue demostrar a la Corte que el uso realizado por su parte de la marca fue consentido y aceptado por la actora, en caso de que tal uso tenga cinco años o más de realizarse con el conocimiento del titular de la marca registrada y sin que este haya hecho algo en relación con el mismo. Del mismo modo, el demandado por la infracción de una marca registrada puede alegar a su favor que dentro del procedimiento de registro el actor no reclamó la exclusividad o fue imitado por la autoridad respecto del elemento que considera ha sido invadido por el demandado.<sup>216</sup>

Finalmente, una de las defensas que puede ser interpuestas por el presunto infractor es el solicitar, al momento de contestar la demanda, la revocación o declaración de invalidez de la marca registrada, figuras que serán analizadas más adelante.

Ahora bien, las sanciones que pueden ser emitidas por la Corte en caso de encontrar culpable al demandado por la infracción de una marca registrada son: el pago de los daños causados; el ordenar al demandado se abstenga de seguir realizando o volver a realizar la conducta ilícita (injunction); el cuantificar las ganancias recibidas por el infractor en razón del uso no autorizado de la marca registrada; o cualquier otro remedio disponible por la violación de un derecho de propiedad.<sup>217</sup>

Del mismo modo, el sistema de marcas ingles prevé la posibilidad de obtener por parte de la Corte una orden judicial para la entrega de toda la mercancía, materiales, publicidad, envoltorios, embalajes o demás elementos que

<sup>216</sup> Véase sección 13 del Acta de Marcas Comerciales

<sup>217</sup> Véase sección 14 (2) del Acta de Marcas Comerciales

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

constituyan el objeto de la infracción que se encuentren en posesión, control o custodia en el comercio del presunto infractor. <sup>218</sup>Esta orden no podrá ser solicitada después de transcurridos seis años de haber sido aplicada la marca a tales objetos. En caso de solicitarse y girarse tal orden judicial, las partes podrán solicitar a la Corte ordene su destrucción u entrega a una persona determinada como sanción por la violación de la marca registrada o, por otro lado, el emitir una resolución de que tal orden judicial no debió ser emitida, debiendo considerar para tal efecto la Corte que otros remedios legales se encuentran disponibles a fin de compensar adecuadamente al titular o licenciatario de la marca. <sup>219</sup>

b. Acción por amenazas infundadas de interponer procedimientos de infracción.

Al igual que en materia de patentes, el Acta de Marcas Comerciales ha establecido a favor de los comerciantes e industriales que son indebidamente amenazados con la interposición de una acción de infracción por la violación de una marca registrada, la posibilidad de solicitar a la Corte declare que tales amenazas son injustificadas. Generalmente son los distribuidores o los que comercializan los productos o servicios quienes usualmente se ven afectados por esta clase de amenazas. <sup>220</sup>

A través de estas acciones el afectado por tales amenazas podrá demandar a la Corte que declare que las mismas no se encuentran justificadas, el pago de los daños que esto le ha ocasionado, así como el emitir una orden judicial en contra del demandado a fin de que ya no continúe con sus amenazas.

Es importante señalar que la mera notificación a un tercero de que una marca se encuentra registrada a favor del emisor de tal comunicación no

<sup>218</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, *op. cit.* supra nota 160, pp. 577 y 578

<sup>219</sup> Véase secciones 18 y 19 del Acta de Marcas Comerciales

<sup>220</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, *op. cit.* supra nota 160, p. 580

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

constituye por si sola una amenaza de interponer una acción de infracción en su contra.

Por otra parte, es importante mencionar que el propietario de la marca registrada podrá, como defensa en contra de esta acción, demostrar o intentar acreditar que la conducta desplegada por el actor constituye o puede constituir, si es realizada, una infracción a la marca registrada. En este caso, el actor se encuentra legitimado para solicitar la revocación o declaración de invalidez de la marca registrada, pues de obtener una resolución favorable podrá obtener la declaración de la Corte de que las amenazas eran infundadas.<sup>221</sup>

c. Acción de revocación de una marca registrada.

El sistema de marcas comerciales inglés ha provisto a los terceros de una marca registrada, generalmente sus competidores, la posibilidad de solicitar la revocación de la misma ante la Corte o el Registrador, con la aclaración de que si al momento de solicitarse la revocación se encuentra pendiente algún procedimiento relacionado con dicha marca registrada ante una Corte, ésta será quien deberá conocer de la petición de revocación. Asimismo, si la solicitud de revocación es dirigida al Registrador, éste podrá, en cualquier estado del procedimiento, remitirla a la Corte.<sup>222</sup>

Las causas por las que puede solicitarse la revocación de una marca registrada son: que después de cinco años de haberse obtenido el registro de la marca, ésta no se haya puesto en uso por parte de su titular y no existan razones que justifiquen tal omisión; por haber suspendido durante un período ininterrumpido de cinco años el uso de la marca y no existan causas razonables que lo justifiquen; que por actos u omisiones del titular de la marca registrada, la misma se ha vuelto la denominación común del producto o servicio que amparaban, es decir, se haya vuelto genérica; y, por que a consecuencia del uso

<sup>221</sup> Véase sección 21 del Acta de Marcas Comerciales

<sup>222</sup> Véase sección 46 del Acta de Marcas Comerciales

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

que de la marca realice su propietario o un tercero con su consentimiento, ésta provoque en el público un error o falsa apreciación del producto o servicio que ampara, especialmente con relación a la calidad, naturaleza u origen de los mismos. <sup>223</sup>

Con relación a lo que se entiende por "causas razonables" que justifiquen la falta de explotación de la marca registrada, la doctrina inglesa así como los precedentes judiciales han establecidos que estas deben ser entendidas en un sentido comercial y de negocios, considerándose como tales solo aquellas situaciones anormales, temporales y realmente serias, quedando fuera las dificultades normales del comercio para la explotación de un determinado producto o servicio.

Por otro lado, la revocación de una marca por falta de uso no podrá ser declarada si el titular demuestra que comenzó el uso de la misma o continuó el mismo después del periodo de cinco años pero antes de haber sido presentada la solicitud de revocación.

Si la Corte o el Registrador resuelven revocar la marca registrada, los derechos de la misma habrán dejado de surtir sus efectos a partir de la fecha en que se presentó la solicitud de revocación respectiva, o antes si a consideración del registrador o la Corte que las razones por las cuales se revocó existieron antes de la presentación de la solicitud, por lo que entonces los derechos de la misma habrán dejado de surtir efectos a partir de tal fecha.

Asimismo, es menester señalar que la legislación inglesa prevé que la revocación podrá ser total o parcial según las causas de revocación afecten o estén relacionadas con todos o sólo algunos de los productos o servicios protegidos por la marca registrada. <sup>224</sup>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>223</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, p. 582  
<sup>224</sup> Véase sección 46 (5) y (6) del Acta de Marcas Comerciales

d. Acción para la declaración de invalidez de una marca registrada.

Del mismo modo que en la acción de revocación, la legislación inglesa otorga la posibilidad a cualquier tercero que sea afectado por el registro de una marca, a obtener de la Corte o del Registrador la declaración de invalidez de dicha marca registrada. Así también, es menester señalar que si existen procedimientos pendientes en una Corte con relación a la marca cuya invalidez se solicita, ésta será quien deberá conocer de tal solicitud de invalidez. Del mismo modo, el Registrador en cualquier momento del procedimiento podrá remitir el caso a la Corte para su conocimiento y resolución.<sup>225</sup>

Las causas por las que se puede obtener la declaración de invalidez de una marca registrada son: que la marca sea haya registrado cuando la misma carecía de distintividad, era descriptiva o en su caso la denominación usual en razón de las prácticas comerciales (genérica), a menos que se compruebe que la marca ha adquirido en razón de su uso o explotación un verdadero carácter distintivo para tales productos o servicios; que la marca se haya otorgado a pesar de existir una marca anterior idéntica o similar para los mismos o similares productos o servicios; que se haya registrado a pesar de existir con anterioridad una marca renombrada idéntica o similar con independencia de los productos o servicios que amparen; o, que el registro de la marca se haya obtenido de mala fe.<sup>226</sup>

Es importante señalar que no podrá declararse inválida una marca en razón de existir una anterior idéntica o similar, si el demandado es capaz de demostrar que por el actor ha consentido la existencia del mismo, ya sea por acciones u omisiones de su parte.

Por otro lado, si la causa de invalidez de una marca registrada es el haberla obtenido de mala fe, el Acta de Marcas Comerciales confiere legitimidad al Registrador para iniciar tal acción en contra de dicho registro.

<sup>225</sup> Véase sección 47(3) del Acta de Marcas Comerciales

<sup>226</sup> Véase sección 47(1) y (2) del Acta de Marcas Comerciales

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En caso de que la Corte o el Registrado decidan declarar la invalidez de la marca registrada su efecto será el que la misma nunca produjo efecto legal alguno, es decir su ineficacia resulta *ab initio*, sin perjuicio de que ello no afectará las transacciones anteriores ya completadas o finiquitadas. Del mismo modo que la revocación, la declaración de invalidez podrá ser total o parcial según si las razones para declarar la invalidez afectan a todos o sólo algunos de los productos o servicios que esta ampara.<sup>227</sup>

e. Pass off.

Mediante la acción de *passing off* el comerciante o industrial protege su buen nombre y reputación (goodwill) a través de la posibilidad de poder evitar y prohibir el uso indebido o copia por parte de un competidor, del nombre con el que se da a conocer éste en el mercado o sus productos, así como el no permitir que un competidor indebidamente utilice el mismo estilo o imagen comercial en sus establecimientos o mercancías, pues lo contrario provocaría confusión en el consumidor respecto del origen y calidad de los productos o servicios que obtiene trayendo, como consecuencia lógica, el indebido aprovechamiento del buen nombre de un comerciante o, si los productos o servicios son de mala calidad, el deterioro de dicho buen nombre y reputación en el mercado.

En este sentido, David Branbridge señala que la acción de *passing off* es la figura jurídica del derecho de marcas que tiene su origen en el common law, agregando que a través de la acción de *passing off* se protegen marcas comerciales no registradas, ya sea por que su propietario no ha tenido el cuidado de obtener el registro correspondiente, o porque el signo distintivo no reúne los requisitos legales para ser registrada, razón por la cual a través de esta figura se protegen símbolos que constituyen marcas comerciales en su sentido y visión más amplia, como pueden ser la forma de presentación de ciertos productos, el diseño

<sup>227</sup> Véase sección 47 (5) y (6) del Acta de Marcas Comerciales

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

externo o apariencia de determinados establecimientos, marketing, publicidad, entre otros.<sup>228</sup>

En efecto, a través de la acción de passing off un comerciante puede proteger cualquier elemento distintivo que pueda ser asociado con su buen nombre y reputación, protección que va desde las marcas no registradas, publicidad, apariencia externa peculiar de sus productos o establecimientos y cualquier otro elemento que sirva para distinguirse el comerciante dentro del mercado, incluyendo los métodos utilizados para realizar algo o un tema utilizado en su publicidad.

En este entendido, la finalidad que se persigue a través del ejercicio de la acción de passing off es el de proteger el buen nombre y reputación que ha alcanzado por su esfuerzo y trabajo un comerciante dentro del mercado, ya sea para evitar que un competidor se aproveche indebidamente de tal reputación al copiar o imitar los elementos distintivos de éste, elementos que se han convertido en el medio por el cual el público consumidor reconoce la fuente de origen, o por otro lado produzca un daño al buen nombre que tales medios distintivos le han concedido, al concurrir al mercado con productos o servicios de menor calidad mediante idénticos o similares signos distintivos afectando así el buen nombre obtenido.

Por su parte, Lord Langdale estableció dentro del caso Perry Vs Truefitt que un hombre no tiene permitido el vender sus propios productos pretendiendo hacerlos pasar como productos elaborados o fabricados por otro comerciante.<sup>229</sup> Así pues la ley inglesa no permite que un comerciante haga pasar sus productos como si estos fueran propiedad de otro comerciante, mediante la emulación de su apariencia, nombre o marca con el fin de confundir al público y hacerlos creer que tales mercancías son de otro comerciante y no propias.<sup>227</sup>

<sup>228</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, pp. 598, 599 y 610

<sup>229</sup> Cfr. Ibid, p. 600

<sup>230</sup> Cfr. PHILLIPS, Jeremy, op. cit., supra nota 161, p. 223

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Los elementos que constituyen la actualización del *pass off* han sido establecidos por los precedentes judiciales ingleses, y en especial dentro del caso *Spalding & Bros Vs A W Gamage Ltd.*, donde Lord Diplock estableció los elementos que constituyen esta figura, a saber: 1) una falsa representación; 2) hecha por un comerciante en el curso normal del comercio; 3) dirigida a clientes potenciales o a los últimos consumidores de los productos o servicios; 4) realizado de manera para producir un daño en el buen nombre y reputación de otro comerciante; y 5) que tal falsa representación o imagen ha causado un daño al buen nombre y reputación del comerciante que ha iniciado la acción de *passing off*.<sup>231</sup>

A pesar de que las características establecidas por Lord Diplock siguen siendo las directrices utilizadas por la mayoría de los jueces, Nourse LJ señaló al resolver *Consorzio de Prosciutto di Parma Vs Marks and Spencer plc* que los ingredientes del *passing off* pueden ser comprimidos, resultando ser: 1) la existencia del buen nombre y reputación del actor; 2) la falsa representación hecha por parte del demandado; y 3) que ello produzca un daño al actor en su reputación.<sup>232</sup>

Es menester mencionar que el derecho inglés no exige para la actualización de esta figura, se demuestre la intención por parte del demandado de realizar la falsa representación que provoque la confusión o error del público al emplear el nombre, marca, o apariencia de los productos o establecimiento del actor, ya que la actualización o no de ésta figura depende realmente en determinar si el buen nombre o reputación del actor es deteriorada por la naturaleza u origen de los productos o servicios del demandado quien provocando una falsa representación de los mismos consigue provocar en los consumidores confusión respecto del origen de los mismo, induciéndolos para su adquisición en perjuicio del buen nombre del actor.

<sup>231</sup> Cfr. PHILLIPS, Jeremy, op. cit., supra nota 161, p. 236

<sup>232</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit., supra nota 160, p. 602 a 606

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Así pues, para poder actualizarse la figura del *pass off* es necesario que el actor demuestre haber adquirido un buen nombre y reputación en el mercado a través del uso de sus diversos elementos distintivos, reputación que sólo se consigue a través del constante uso de tales signos distintivos a lo largo del tiempo, pues es difícil considerar que un comerciante que acaba de iniciar su negocio empleando una determinada marca no registrada o apariencia en sus productos demuestre que goza de un buen nombre y reputación, resultando así inútil el ejercicio de su acción.

Por otro lado, es posible que un comerciante adquiera un buen nombre y gran reputación en el mercado a través del empleo de marcas que constituyan o contengan indicaciones geográficas o palabras descriptivas, si este es capaz de demostrar que efectivamente su buen nombre y reputación se asocia indiscutiblemente con aquella indicación geográfica o denominación descriptiva, lo que se traduce en que tales denominaciones han adquirido un significado secundario por el uso tan grande que ha hecho el comerciante de ellas en sus productos.

Como segundo elemento para la configuración del *passing off*, es necesario que el demandado haya realizado una falsa representación respecto de sus productos, servicios o establecimientos que traiga como consecuencia la confusión del público consumidor respecto del origen de los mismos, o su asociación con la mercancía o calidad del actor y su buena reputación en el mercado.

La falsa representación o engaño no necesariamente se limita al hecho de copiar de manera exacta el nombre, marca o apariencia externa de los productos o establecimientos del propietario del buen nombre comercial, sino que el empleo similar de tales elementos distintivos a grado tal de producir confusión y engaño

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

en el consumidor es suficiente para actualizar este segundo elemento.<sup>233</sup> En este sentido la falsa representación que puede realizar el demandado puede manifestarse de diversas formas, como el confundir al consumidor respecto del verdadero origen de los productos o servicios, el no corregir de su error a los consumidores respecto del origen de los mismos, o mediante el uso de palabras o representaciones gráficas, concurriendo infinidad de factores a considerar para establecer si tal falsa representación produce o no confusión: como puede ser la similitud del campo de actividad, la distintividad de tales marcas, nombres o apariencia externa utilizada por el actor, o que tan conocidos con los mismos en el mercado.

Así también, una de las formas mediante las cuales se puede provocar tal falsa representación es cuando el demandado hace creer falsamente al público consumidor que los productos o servicios del actor son elaborados y/o distribuidos por él, figura conocida como *inverse passing off*. Incluso, bajo el mismo nombre se conoce cuando el demandado fomenta el hacer creer a terceros que se encuentra asociado o es responsable de la mercancía elaborada por el actor.

Otra forma a través de la cual suele producirse tal falsa representación es el poner publicidad dentro de los productos, servicios o establecimientos de otro comerciante (actor) haciendo pensar que éste ha autorizado tal publicidad y provocando una falsa representación de asociación comercial entre el actor y el demandado. Esta forma de falsa representación suele ocurrir cuando los voceadores ponen tal publicidad dentro de las revistas y periódicos una vez que les han sido entregados, sin que el dueño de tal revista o periódico lo haya autorizado.

Por otro lado y a fin de que tal falsa representación se actualice, es necesario que los campos o áreas del mercado en que se desarrollan ambas partes sean comunes, a efecto de que tal falsa representación realmente pueda

<sup>233</sup> Cfr. *Ibid.*, pp. 613 a 617

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

producir engaño o confusión en los consumidores respecto de los productos o servicios, como sucede respecto de la similitud de productos o servicios amparados por una marca, pues de desarrollar sus actividades comerciales en áreas distintas la posibilidad de confusión es casi nula. Es por ello que de no existir ese campo de actividad común en el mercado, no podría haber daño en el buen nombre y reputación del actor, al no existir la posibilidad de que los consumidores hagan conexión alguna con entre los productos o servicios de ambos comerciantes, razón por la cual se debe tener presente también el alcance geográfico de tal reputación comercial.<sup>234</sup>

Como último y tercer elemento para la configuración de la acción de passing off, es necesario que se compruebe el daño o posible daño al buen nombre y reputación del actor que la falsa representación realizada por el demandado haya causado.<sup>235</sup> Este daño puede manifestarse de distintas formas como la pérdida en ventas por la confusión a la que ha sido inducido el público, al hecho de que el producto del demandado es de menor calidad al del actor y que los consumidores piensen que el mismo fue elaborado por el actor, o produzca la erosión del elemento distintivo utilizado por el actor.

En este sentido, es el actor quien debe demostrar satisfactoriamente a la Corte que ha sufrido o sufrirá tal daño en su buen nombre y reputación a fin de configurar la acción de passing off. Por otro lado, la necesidad de probar el daño causado no solo reside en el efecto de cuantificar los daños a que se tienen derecho, sino también para demostrar que ha habido una falsa representación calculada para producir un daño en el buen nombre y reputación del actor.

Los medios generalmente utilizados para demostrar el daño causado en el buen nombre y reputación de un comerciante son las encuestas o las denominadas "trap orders", figura que ya ha sido analizada líneas arriba, pues a través de ellas podrá demostrar que la falsa representación ha producido

---

<sup>234</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit, supra nota 160, pp. 611, 618 a 620

<sup>235</sup> Cfr. Ibid, p. 626 a 629

confusión en el público respecto del origen y calidad de los productos y servicios. Sin embargo, ha habido precedentes judiciales que han puesto en duda la idoneidad de las encuestas como medio de prueba, en virtud de que la objetividad de sus resultados esta íntimamente relacionada con los medios estadísticos empleados en las mismas.<sup>236</sup>

Ahora bien, el demandado por una acción de passing off puede alegar diversas defensas para obtener una sentencia favorable, entre las que se observa, la posibilidad de demostrar que la conducta desplegado por el demandado no produce daño alguno al buen nombre del actor, ya sea por que no actúan en campos comunes en el mercaao o por no haber posibilidad alguna de confusión o asociación en el público respecto del origen o calidad de los productos o servicios.<sup>237</sup>

Asimismo, el demandado puede alegar en su defensa que su conducta no fue desplegada en el "curso del comercio" o que el actor no tiene ningún interés comercial que pueda ser dañado. Por otro lado, el demandado de una acción de passing off puede emplear como defensa durante el juicio que el actor no ha demostrado la existencia de su supuesto buen nombre y reputación relacionada con los elementos distintivos que considera han sido falsamente representados por el demandado.

Otra defensa que puede ser aducida por el demandado es el demostrar que se encontraba haciendo uso simplemente de su propio nombre o el de su compañía. Así también, el demandado puede alegar que el actor a través de su comportamiento ha consentido la conducta desplegada por el demandado o que ha otorgado expresa o implícitamente permiso a éste para hacer tal uso de su nombre, marca, estilo o apariencia externa en sus productos o establecimientos. Incluso, el demandado podrá obtener una sentencia favorable si consigue demostrar que el mismo actor ha alentado tal conducta o acciones.

---

<sup>236</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, p. 630

<sup>237</sup> Cfr. Ibid. p. 633

Una vez que ya han sido analizados los elementos que integran la acción de passing off, así como las posibles defensas que el demandado puede hacer valer a su favor, es necesario mencionar las sanciones que puede establecer la Corte de considerar que se ha actualizado la figura en comento.

Las ordenes judiciales en contra del demandado de cesar con su conducta, así como el obtener el pago de los daños causados son las principales sanciones que se suelen solicitar y otorgar dentro de estos litigios. Así también, el actor podrá obtener de la Corte una orden judicial para la entrega y destrucción de los elementos con los cuales se provocó la falsa representación por parte del demandado y, si es posible, una orden judicial obligando a éste a remover y destruir el nombre, marca o elemento distintivo empleado en tales objetos. El ordenar se establezca la cuenta de las ganancias obtenidas por el demandado a fin de que le sean pagadas al actor es una sanción alternativa al pago de los daños causados.<sup>238</sup>

### C. ESPAÑA

Dentro de España la propiedad industrial encuentra su regulación y protección básicamente en dos instrumentos legales que son la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes así como la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, ordenamientos que sustituyeron al antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial<sup>239</sup> de 1929, pues éste ya no se adecuaba a la realidad que el comercio venía imponiendo.

La autoridad encargada de su aplicación administrativa es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que es un organismo autónomo y adscrito al Ministerio de Industria y Energía. Conforme al artículo 2 del Real Decreto 1270/1997, esta Oficina tiene a su cargo la realización de la actividad

<sup>238</sup> Cfr. BAINBRIDGE, David, op. cit. supra nota 160, p. 634

<sup>239</sup> Véase artículos 8 y 9 del Real Decreto 1270/1997

administrativa que le corresponde al Estado en materia de propiedad industrial, teniendo entre sus funciones las de reconocer y mantener la protección registral de las diversas manifestaciones de la propiedad industrial.

Esta oficina cuenta dentro de su estructura orgánica un Departamento de Patentes e Información Tecnológica que tiene a su cargo el otorgamiento de las patentes de invención y los certificados de protección a los modelos de utilidad. Así también, la oficina cuenta con el Departamento de Signos Distintivos que se encarga del registro y mantenimiento de las marcas nacionales, nombres comerciales y rótulos de establecimientos.

#### 1.- Patentes.

Las invenciones dentro del sistema legal español se encuentran protegidas, como ya se señaló líneas arriba, por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes que establece para tal efecto a las patentes de invención y los certificados de protección de modelos de utilidad como las figuras legales mediante las cuales se obsequia tal protección.

Del mismo modo que en otras legislaciones, la Ley de Patentes española exige para que una invención sea patentable ésta debe ser novedosa, que implique una actividad inventiva y sea susceptibles de aplicación industrial. Asimismo, no considera con carácter de invenciones a los descubrimientos, teorías científicas, obras literarias o artísticas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, los programas de ordenadores ni la forma de presentación de la información.<sup>240</sup>

A fin de obtener la patente, el interesado deberá presentar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos legales establecidos. Presentada la solicitud y si ésta cumple con los

---

<sup>240</sup> Véase artículo 4 de la Ley de Patentes

requerimientos formales y la invención no carece de novedad de manera manifiesta y notoria, la Oficina hará saber al solicitante tal situación a fin de que solicite la realización del informe sobre el estado de la técnica abonando la tasa correspondiente.<sup>241</sup>

Asimismo, y al igual que le la mayoría de las legislaciones la solicitud de patente será publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a fin de que este a disposición del público. Del mismo modo, el informe sobre el estado de la técnica que realiza la Oficina deberá ser publicado en el Boletín Oficial con el objeto de que cualquier persona pueda formular las observaciones que considere pertinentes dentro del plazo de dos meses. Transcurrido tal término la Oficina procederá a otorgar la patente solicitada, sin perjuicio de terceros y sin garantía del Estado en cuanto a su validez con una vigencia de veinte años improrrogables a partir de la fecha de su presentación.

Es importante mencionar que las observaciones que se lleguen a realizar con relación al informe sobre el estado de la técnica no tienen un real valor en el otorgamiento o no de la patente, puesto que la Oficina no realiza dentro del procedimiento general un examen completo y exhaustivo de si la invención cumple o no con las condiciones de novedad y actividad inventiva.<sup>242</sup>

Sin embargo, la misma Ley de Patentes prevé la aplicación de un procedimiento especial de otorgamiento con examen previo que se irá estableciendo progresivamente por real Decreto y en atención a las prioridades que se fijen para el desarrollo tecnológico, según lo establece la Disposición Transitoria V de la misma Ley que señala que esto sucederá una vez que se haya implantado el informe sobre el estado de la técnica para la totalidad de las solicitudes de patentes de invención referidas en la Disposición Transitoria IV de la misma ley.

---

<sup>241</sup> Véanse los artículos 21 a 31 de la Ley de Patentes

<sup>242</sup> Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge. "Comentarios a la Ley de Patentes", Bosch, España, 1989, p. 91



Este procedimiento consiste en que una vez publicado el informe sobre el estado de la técnica, cualquier tercero interesado podrá oponerse a la concesión de la patente dentro del plazo de dos meses alegando la falta de cualquier requisito para su concesión, incluyendo la falta de novedad o actividad inventiva. Así también, este nuevo procedimiento exige que la Oficina realice un examen exhaustivo respecto de la novedad y actividad inventiva de la invención a fin de determinar si ésta es patentable o no, lo que trae como consecuencia un procedimiento de otorgamiento más exigente y cuidadoso, así como "patentes más fuertes" respecto de su validez, a diferencia del procedimiento general.

Ahora bien, una vez que se ha analizado de manera general el otorgamiento de la patente bajo la Ley Española, procederemos a estudiar las figuras bajo las cuales se protegen los derechos obtenidos de ella, así como los medios por los cuales los terceros pueden impugnar dicho monopolio temporal.

a. Recurso Contencioso en contra del otorgamiento de la patente.

Contra el otorgamiento de la patente cualquier interesado, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se encontrará legitimado para interponer el Recurso Contencioso Administrativo sin que sea requisito el haber presentado observaciones al informe sobre el estado de la técnica o haber presentado oposición si se hubiera otorgado conforme al procedimiento de concesión con examen previo.

Bajo este medio legal solo podrá impugnarse las omisiones de trámite esenciales del procedimiento y aquellas cuestiones que puedan ser resueltas por la misma administración durante el procedimiento de concesión, no pudiendo hacerse valer como defecto la falta de unidad de la invención. Así también, la falta de novedad y actividad inventiva solo podrá hacerse valer a través del Recurso Contencioso Administrativo cuando se haya otorgado la patente bajo el procedimiento con examen previo, en virtud de que solo en este caso la Administración es responsable de los defectos de dicha examinación. En caso de

haberse otorgado dentro del procedimiento general, aquel tercero que desee cuestionar la actividad inventiva o novedad de la invención deberá recurrir a la Jurisdicción Ordinaria vía nulidad.<sup>243</sup>

Sin embargo, es importante puntualizar que la vía contenciosa administrativa es "opcional", pues siempre será posible controvertir la validez de la patente a través de la acción de nulidad ante la Jurisdicción Ordinaria, con la salvedad de que no podrá alegarse en la nulidad cuestión alguna que ya hubiera sido objeto de pronunciamiento en una sentencia dictada dentro de la vía contenciosa administrativa, en razón del principio de cosa juzgada.<sup>244</sup>

En caso de que el recurso verse sobre el incumplimiento de algunos de los requisitos de forma u omisión a trámites esenciales del procedimiento, la sentencia ordenará, si es favorable al recurrente, la nulidad de las actuaciones administrativas afectadas y retrotraerá el expediente al momento en que éstas se hayan producido a fin de subsanarlas.<sup>245</sup>

b. Acción por violación del derecho de patente.

Al igual que la mayoría de las legislaciones de propiedad industrial en el mundo, la Ley Española prevé como principal efecto de una patente el derecho exclusivo de su titular para la explotación y uso de invención protegida.

Así pues, el titular de la misma tiene derecho a impedir a un tercero que no cuente con su consentimiento a fabricar, ofrecer, introducir en el comercio o utilizar el producto patentado, así como la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

---

<sup>243</sup> Cfr. PEDEMONTÉ FEU, Jorge., Op. cit. supra nota 242 pp. 109 a 110

<sup>244</sup> Cfr. Ibid, p. 111

<sup>245</sup> Véase artículo 48 de la Ley de Patentes

Del mismo modo, puede impedir que un tercero utilice u ofrezca utilizar un procedimiento patentado o la introducción de un producto directamente obtenido a través de este proceso para algunos de los fines antes mencionados.<sup>246</sup>

De la misma forma, la legislación española confiere al titular de la patente el derecho de impedir que sin su consentimiento algún tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en practica de una invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas que no estén habilitadas para la explotación de la misma, cuando dicho tercero sepa o deba saber que tales medios son aptos para la puesta en practica de dicha invención, a menos que tales medios sean productos que se encuentran reguilarmente en el comercio. A través de esta figura se pretende castigar no sólo la infracción directa, sino también el intento o propósito de lesión indirecta, condenado la incitación de la misma, cuando se entreguen medios para tal fin con conocimiento de causa.<sup>247</sup>

Por otro lado, la misma Ley de Patentes ha provisto de protección no sólo a la patente otorgada, sino que también ha establecido una protección provisional a la solicitud de patente desde el momento en que esta se ha publicado y que consiste exclusivamente en el derecho de obtener una indemnización razonable y adecuada de aquel tercero que entre la fecha de publicación y de otorgamiento haya empleado la invención tal y como fue publicada sin consentimiento del solicitante, e incluso, antes de su publicación si se demuestra que se la había notificado a éste la presentación y contenido de la solicitud.<sup>248</sup>

En este orden de ideas, el titular de una patente podrá ejercer la acción por la violación de la misma ante los órganos de jurisdicción ordinaria contra aquellas personas que lesionen su derecho de exclusividad y exigir se ordenen las medidas necesarias para su salvaguarda. Sin embargo, es menester señalar que la misma legislación española exige al titular de la patente que para hacer valer frente a

---

<sup>246</sup> Véase artículo 50 de la Ley de Patentes

<sup>247</sup> Cfr. PEDEMONTÉ FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, p 117

<sup>248</sup> Véase artículos 59 y 60 de la Ley de Patentes

terceros su derecho exclusivo, deberá dar a conocer a través de los medios que sean apropiados, como pudieran ser anuncios en sus etiquetas o embalajes, que tal producto o proceso se encuentra protegido por una patente así como el número de la misma.

La legislación española prevé como peticiones a exigir en una demanda por violación al derecho de una patente: la cesación de los actos que violen tal derecho; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; el embargo de los objetos producidos o importados que violan la patente, así como de los medios exclusivamente destinados a su producción o realización del proceso patentado; la atribución en propiedad de tales objetos o medios embargados, cuyo valor se reducirá al importe de pago de daños y perjuicio; la adopción de las medidas necesarias para evitar continúe la violación, en particular, la transformación o destrucción de los bienes embargados; y, la publicación de la sentencia condenatoria en anuncios o notificaciones a personas determinadas, a fin de constituirse en advertencia del público consumidor y desagravio al perjuicio ocasionado al titular de la patente.<sup>249</sup>

Es necesario dejar en claro que para poder exigir el pago de daños y perjuicios de personas que realicen cualquier otro acto de explotación distinto a la fabricación o importación del producto patentado o utilización del procedimiento patentado, el titular de la patente deberá acreditar haber advertido al infractor respecto de la existencia de ésta, a través de su debida identificación, así como el haberle requerido cesara con su conducta.<sup>250</sup>

Asimismo, la forma de cuantificar los perjuicios causados por la violación a la patente se encuentra regulada en la misma ley española, que establece como criterios para su cuantificación: los beneficios que el titular habría obtenido si no hubiera sucedido la violación, los beneficios obtenidos por el demandado resultado de la violación a los derechos de exclusividad del actor o el precio que el

---

<sup>249</sup> Véase artículo 63 de la Ley de Patentes

<sup>250</sup> Véase artículo 64 de la Ley de Patentes

demandado hubiera pagado por la concesión de una licencia de explotación. Del mismo modo, el juez deberá tomar en cuenta la importancia económica de la invención, la duración de la patente al momento de haber ocurrido la violación, el número y clase de licencias que tal patente tiene, así como el carácter esencial que tenga la invención indebidamente empleada por el demandado en el caso que esta sea una parte de un todo.<sup>251</sup>

A fin de tener los medios de convicción necesarios para cuantificar el pago de los daños y perjuicios causados por la violación de la patente, el actor tiene el derecho de solicitar al tribunal exija al demandado la exhibición de los documentos contables que tenga en su poder y que sirvan para tal efecto. Por otro lado, es importante destacar que la ley de patentes española prevé la posibilidad de exigir se contenga en la cuenta del pago de daños y perjuicios el desprestigio producido tanto en la invención patentada como en su titular por la realización defectuosa o presentación inadecuada de la misma en el mercado.<sup>252</sup>

El conocimiento de las demandas por violación del derecho de una patente es competencia de los órganos de jurisdicción ordinaria, en específico, el juzgado de primera instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, desarrollándose el mismo bajo el procedimiento ordinario de menor cuantía aplicándose para tal efecto la Ley de Enjuiciamiento Civil.<sup>253</sup> Sólo se encuentran legitimados para interponer tal demanda el titular de la patente así como el licenciatario exclusivo de la misma, salvo que haya pacto en contrario. Los licenciatarios no exclusivos podrán ejercitar tales acciones sólo en el caso de que después de haber requerido notarialmente al titular ejerza la misma, éste se negare o fuere omiso en ejercitarla después de tres meses a la fecha de haber sido requerido.

---

<sup>251</sup> Véase artículos 66 y 67 de la Ley de Patentes

<sup>252</sup> Véase artículos 65 y 68 de la Ley de Patentes

<sup>253</sup> Cfr. PEDEMONTÉ FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, pp. 268 a 270

Por lo que respecta a los medios probatorios por los cuales el actor deberá demostrar la existencia de la conducta infractora del demandado, la legislación española ha previsto, por la dificultada que generalmente implica tal situación, la existencia de las diligencias de comprobación de hechos por medio de las cuales se podrá verificar y demostrar la comisión de tal conducta ilegal. Efectivamente, tales diligencias previas le permiten a todo titular de una patente a solicitar una orden judicial a fin de proceder a las instalaciones del presunto infractor junto con un agente judicial asistido por peritos a fin de obtener, si fuera el caso, de pruebas irrefutables de la violación de la invención patentada.<sup>254</sup>

La procedibilidad de esta diligencia radica en que el solicitante de la misma convenza al Juez de que tal violación es presumible y que no existe otro medio para el titular de la patente para comprobar tal violación a su patente sino es a través de la realización de tal clase de diligencias. Para tal efecto, el Juez esta facultado para requerir cuantos informes e investigaciones considere pertinentes para llegar al convencimiento de que efectivamente el solicitante no tiene otro medio para obtener las pruebas de la violación de su invención patentada por estar en poder del demandado, debiendo fijar, para el caso de concederse tales medidas, una caución para garantizar.

Ordenada la realización de tal diligencia, el juez o un agente judicial llevará a cabo su desahogo asistido por los peritos que haya designado, donde examinará las maquinas, dispositivos e instalaciones, cuidando siempre de no develar secretos industriales a fin de determinar, una vez que haya escuchado las manifestaciones realizadas por la persona con la que se entienda la diligencia, si los objetos inspeccionados sirven para llevar a cabo la violación aducida por el actor.<sup>255</sup>

En caso resolver en sentido positivo, procederá a realizar, con intervención de los peritos que lo asisten, una descripción detallada de los objetos

<sup>254</sup> Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, pp. 281 a 283

<sup>255</sup> Véase artículo 130 de la Ley de Patentes

inspeccionados que sirvan para fundar la acción por violación, expidiéndose una sola certificación de tales actuaciones para ambas partes, a fin de que en el plazo de dos meses, el solicitante de la diligencia presente su demanda, apercibido que de no presentarla quedarán sin efectos las medidas que se hayan dictado no pudiendo utilizar el resultado de tal diligencia para una posterior acción judicial. De presentarse la demanda respectiva, conocerá de ella el mismo juez que haya ordenado la realización de tales diligencias.<sup>256</sup>

En caso de ser negativa tal resolución, el juez dará por terminada la diligencia y formará una pieza de tales actuaciones que se guardarán en secreto, notificando al solicitante de la diligencia tal negativa y teniendo el afectado la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que la diligencia le ocasionó. En todo caso, la decisión que emita el juez respecto del resultado de tal diligencia será inapelable.<sup>257</sup>

Junto con la diligencia de comprobación de hechos, la Ley de Patentes prevé la solicitud y, en su caso, la aplicación de medidas cautelares a fin de detener la conducta infractora y asegurar el cumplimiento de la sentencia. Estas medidas pueden ser solicitadas antes, junto o posteriormente a la presentación de la demanda por violación de la patente, e incluso con la práctica de las diligencias de comprobación de hechos, debiendo en todo caso acreditar al órgano judicial la explotación de la patente o, en su defecto, el desarrollo de preparativos serios y efectivos para tal efecto.<sup>258</sup>

Las medidas cautelares que prevé la legislación española a favor de los titulares de las patentes son: la orden judicial de que cesen los actos que impliquen la violación de la patente; la retención y depósito de los objetos que constituyan la violación; el afianzamiento de la eventual indemnización, así como las anotaciones registrales que procedan.

<sup>256</sup> Cfr. PEDEMONTTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, pp. 284 y 285

<sup>257</sup> Véase artículos 130 y 132 de la Ley de Patentes

<sup>258</sup> Véase artículos 133 al 136 de la Ley de Patentes

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

El otorgamiento de tales medidas cautelares se tramitará de manera incidental, debiendo el solicitante acreditar la justificación de tales medidas y donde la parte afectada de tales medidas tiene participación durante tal incidente. Por su parte, el juez después de haber oído a ambas partes podrá ya sea ordenar el desahogo de diligencias que considere pertinentes para formarse convicción, o en su defecto, emitir la resolución correspondiente la cual no prejuzgará en absoluto la resolución que se dicte con relación a la violación de la patente.

En caso de otorgar las medidas cautelares solicitadas, el Juez deberá establecer una caución que deberá prestar el solicitante de las mismas a fin de garantizar el pago de los daños y perjuicios que pudiera causarle al demandado en caso de no obtener una resolución favorable. En caso de que tales medidas impliquen la restricción de la actividad industrial o comercial del demandado, la legislación española otorga al demandado la posibilidad de otorgar una caución sustitutoria a fin de no ver paralizada su actividad.

Ahora bien, una vez que hemos analizado estas dos figuras que tiene estrecha relación con la demanda por violación del derecho de una patente es pertinente proceder al estudio de las posibles defensas que el demandado puede hacer valer en contra del ejercicio de esta acción.<sup>259</sup>

Dentro de las defensas que se pueden hacer valer en contra de la acción por violación de la patente, encontramos el que la conducta fue desplegada en un ámbito privado y sin fin de lucro, que el empleo de la invención fue hecho con fines experimentales, así como la preparación de medicamentos patentados que se hayan realizado en una farmacia de manera extemporánea y por unidad de ejecución de una receta médica. Tampoco se considera infracción de una patente, el empleo de la invención patentada en un buque, aeronave o en los medios de

<sup>259</sup> Véanse los artículos 52 al 56 de la Ley de Patentes



locomoción aérea y terrestre que accidental o temporalmente crucen por territorio español.

Del mismo modo, no se considerará que la conducta desplegada es constitutiva de violación de la patente, si el empleo de la invención por parte del demandado se debe a que el producto protegido por la patente ya ha sido puesto en el comercio por el titular de la patente o con su consentimiento, aplicándose así la doctrina del agotamiento del derecho.

Así también, el derecho exclusivo de uso y explotación que confiere una patente no podrá hacerse valer en contra de una persona que de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la misma hubiese venido explotando, o hubiese hecho preparativos serios para explotar la invención, pudiendo así entonces continuar con la explotación que ha venido haciendo de la misma, e incluso tal prerrogativa protege de la acción por violación de la patente a aquellos terceros que han adquirido tales productos por parte de este tercero. Esta defensa radica en el hecho de que el sistema de patentes español otorga la patente con base a la doctrina del primer solicitante, por lo que no hay otra forma por la cual se pueda compensar de tal situación al poseedor de una invención no inscrita y anterior a la patente con la consecuente dificultad de prueba que ello implica, situación que generalmente es resultado de inventores independientes, donde el primero no tuvo la diligencia de solicitar el registro de la misma.<sup>260</sup>

Otro medio de defensa que suele ser empleado por parte del demandado es el hecho de que su conducta no invade las reivindicaciones de la patente otorgada al demandante. Por otro lado, la titularidad de una invención posterior no podrá ser empleada como defensa por el empleo no autorizado de patentes con una fecha de prioridad anterior a la del demandado, así como tampoco el titular de la patente anterior puede emplear la patente posterior sin consentimiento de su propietario.

---

<sup>260</sup> Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, pp. 122 y 123

La explotación del objeto de una patente realizado en forma contraria a la Ley, a la moral, al orden público o a la salud podrá alegarse en caso de ser demandado por la violación de la misma, en tanto que la explotación hecha de tal manera traerá como consecuencia que tales actos de explotación sean nulos.<sup>261</sup>

Es importante mencionar que en caso de ser condenado al pago de daños y perjuicios, el demandado podrá solicitar que se deduzcan de la cuantificación de los mismos el pago que el actor haya recibido de terceros por la misma infracción, a fin de evitar enriquecimientos injustos. En el mismo sentido, el titular de la patente no podrá ejercer acción en contra de los terceros que han adquirido del infractor que ha pagado la indemnización adecuada por los daños causados, los objetos que constituyeron la violación a la patente, puesto que tal pago se ha constituido en un consentimiento por parte del propietario de la patente respecto de tales objetos.<sup>262</sup>

Como última forma de defensa en contra del ejercicio de la acción por la violación de una patente, la legislación española prevé la posibilidad de alegar, ya sea en vía de reconvencción o en vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente que se aduce violada.

En este sentido, la legitimidad del demandado para ejercitar tal reconvencción queda plenamente justificada, pues el sólo hecho de haber sido demandado le otorga el carácter de "perjudicado".<sup>263</sup>

Una vez analizadas de manera general las diversas defensas que se pueden hacer valer en contra de la acción por violación de una patente, es menester señalar que en razón de la calidad técnica que implica esta clase de litigios, la ley española ha previsto que el juez, a fin de gozar de los elementos

---

<sup>261</sup> Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, p. 126

<sup>262</sup> Cfr. Ibid. pp. 151 y 152

<sup>263</sup> Cfr. Ibid. p. 275

necesarios para dictar resolución, puede solicitar a la Oficina Española de Patentes y Marcas dicte un informe técnico respecto del asunto que se ventila ante él, o en su defecto, la designación de alguno de sus expertos para que preste el asesoramiento necesario, agregando la ley que tanto el informe como el asesoramiento por parte del experto tendrá siempre el valor de peritaje por lo que el mismo no prejuzga respecto del asunto litigioso ni vincula al juez, sino que solamente tiene la función de facilitar aquellos conocimientos técnicos que éste último carece.<sup>264</sup>

Por lo que toca a la materia de prescripción, es de señalarse que la ley española establece un plazo de cinco años para ejercitarse la acción correspondiente, contados a partir del momento en que pudieron ejercitarse, entendiéndose por ello el momento en que el accionante tuvo conocimiento de la infracción, por lo que es preciso que para comenzar a computarse tal término que el infractor realice actos "normales" de comercio con una publicidad tal que sea posible deducir que el titular de la patente ha tenido un conocimiento cierto de tal explotación.<sup>265</sup>

Con relación al periodo de tiempo por el cual podrán reclamarse los daños y perjuicios ocasionados, la ley establece que sólo podrán reclamarse los que se hayan ocasionado por virtud de los hechos acaecidos durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la acción.<sup>266</sup>

Desarrollado que sea el juicio, el juzgador emitirá una resolución en la que determinará si existe violación o no a la patente, con las consecuentes sanciones de ser el caso. En contra de tal resolución dictada por el Juez de Primera Instancia, el inconforme podrá apelarla ante la Audiencia Provincial de su sede.

---

<sup>264</sup> Cfr. PEDEMONTÉ FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, pp. 278 y 279

<sup>265</sup> Cfr. Ibid, pp 153 a 155

<sup>266</sup> Véase artículo 71.2 de la Ley de Patentes

Asimismo, en contra de las determinaciones emitidas por tales Audiencias Provinciales, el inconforme podrá recurrirlas en casación de acuerdo a las reglas establecidas para tal efecto por la Ley de Enjuiciamiento Civil.<sup>267</sup>

c. Acción negatoria de violación de patente.

La Ley de Patentes ha establecido en favor de la seguridad que requieren los comerciantes o industriales para desarrollarse en el comercio un medio legal para obtener de la autoridad judicial una declaración respecto de que la conducta desplegada por ellos no es constitutiva de violación o infracción alguna a una patente determinada. Efectivamente, Jorge Fedemonte Feu estima que el motivo que dio nacimiento a ésta figura es el hecho de que no hay nada más amordazante para un comerciante que el temor de poder ser demandado por la posible violación de los derechos de una patente, después de haber invertido lo suficiente para iniciar tal actividad industrial.<sup>268</sup>

La legitimación activa que se observa en esta acción es por demás amplia, pues basta que el accionante se encuentre realizando una explotación seria y efectiva de una actividad industrial que tenga relación con la invención patentada y estime que puede ser atacado por una acción por violación de tal patente, ejerciendo tal acción negatoria con la única finalidad de evitar que su actividad industrial o comercial se vea paralizada por el posible ejercicio de tal acción.

Así entonces, el interesado que pretenda ejercitar tal acción deberá previamente haber requerido notarialmente al titular de la patente a efecto de que se pronuncie respecto a si se opone o no a la explotación industrial o comercial realizada por el requeriente o, en su defecto, a los serios preparativo que éste se encuentra realizando. Si el titular de la patente es omiso en su respuesta o contesta oponiéndose a la explotación desarrollada por el requeriente, éste entonces se encontrará en aptitud de ejercer la acción negatoria respectiva ante el

<sup>267</sup> Véase artículo 125.3 de la Ley de Patentes

<sup>268</sup> Cfr. PEDEMONTÉ FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, p. 276

Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde el titular de la patente tenga su domicilio.<sup>269</sup>

Es relevante señalar que no podrá ejercer esta acción quien haya sido demandado por la violación de dicha patente, puesto que de ser el caso la negación de violación que implica esta acción deberá hacerse valer como excepción en la contestación de dicha demanda. Por otro lado, la legislación española prevé la posibilidad de que quien se encuentre legitimado para ejercer la acción negatoria, podrá junto ésta demandar la nulidad parcial o total de la patente.

Una vez presentada la demanda, ésta deberá ser notificada a todos y cada uno de los titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, a fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Desenvuelto que haya sido el proceso y en caso de que el demandante haya demostrado que su actuación no constituye violación alguna a la patente del demandado, el Juez emitirá su resolución declarativa en tal sentido.<sup>270</sup> Por otro lado, el demandado puede aprovechar tal juicio a fin de demostrar en su contestación que tal conducta si es infractora de su patente y así obtener una sentencia en tal sentido con las consecuencias legales que ello implica.

#### d. Acción de reivindicación de la patente.

Jorge Pedemonte Feu considera, con base a lo que establecía el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, que la Ley no crea la propiedad industrial, sino que se limita a reconocer el derecho que por si mismos han adquirido los creadores de las mismas en razón de la prioridad de la invención.<sup>271</sup> En este sentido, señala Pedemonte Feu, la ley española parte del hecho indiscutible de

<sup>269</sup> Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, p. 277

<sup>270</sup> Véase artículo 127 de la Ley de Patentes

<sup>271</sup> PEDEMONTE FEU, Jorge, Op. cit. supra nota 242, p. 27

que la invención es propiedad de su inventor o causahabiente, razón por la cual el mismo ordenamiento dispone la presunción de que el solicitante de la patente es el inventor real de la misma en virtud de que la Oficina desconoce o carece de elementos para considerar lo contrario, por lo que la misma ley prevé la posibilidad de que tal presunción sea destruida con posterioridad de la presentación de la solicitud o del otorgamiento de la patentes por quien acredite plenamente ser el verdadero inventor.<sup>272</sup>

Las causas por las que se puede dar un litigio en razón de quien es el titular de una invención patentada son: por la transmisión voluntaria del inventor a un tercero de la invención; por la apropiación de la invención por parte del solicitante sin el consentimiento de su inventor; y, porque el inventor haya logrado su invención como consecuencia de la prestación de sus servicios en una empresa.

Respecto a las causas antes mencionadas de litigio, es de señalarse que con relación a la primera de ellas, la causa de la controversia suele ser resultado del incumplimiento de alguna de las partes respecto de sus obligaciones contractuales o, en su defecto, la anulación por vicios de tal acto jurídico. Con relación a la tercera de las causas mencionadas, la razón de conflicto de titularidad se centra en determinar si el propietario de la invención es el patrón donde labora el creador de la invención o el empleado mismo, según las disposiciones que respecto de las invenciones laborales señala la misma ley española.

Reconocido por el ordenamiento jurídico español el derecho de propiedad que le asiste a quien ha realizado una invención en contra de quien de manera ilegítima ha solicitado u obtenido la patente respectiva, la Ley de Patentes ha previsto a favor de este la posibilidad de demandar la reivindicación para sí de la misma, debiendo ejercer tal acción ante los tribunales de jurisdicción ordinaria.

---

<sup>272</sup> PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, p. 28

En caso de que tal reivindicación sea demandada antes de que la patente se haya otorgado, la presentación de tal demandada deberá ser notificada a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que se suspenda el trámite de la misma, con la sanción de que no podrá retirarse la solicitud de patente sin consentimiento previo del accionante.<sup>273</sup>

En virtud de que mediante esta acción el inventor solicita a los tribunales la reivindicación del tenedor y poseedor de la cosa de su propiedad, éste deberá, comenta Pedemonte Feu, acreditar durante el juicio la titularidad que tiene sobre la invención, la identificación del bien objeto del litigio, así como que el mismo es poseído o detentado por la persona contra quien se dirige la demanda.<sup>274</sup>

Así entonces, continua señalando Pedemonte Feu, la dificultada de estos litigios surge en la identificación del bien objeto del mismo, pues de existir diferencias esenciales entre la invención propiedad del actor respecto de la del demandado, no se actualizaría uno de los requisitos esenciales que la acción reivindicatoria exige para su procedencia.<sup>275</sup>

De emitir el tribunal una resolución favorable para el actor, la titularidad de la patente será transferida al mismo e inscrita tal situación en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En caso de que se haya demandado antes de haberse otorgado la patente, el actor deberá en un plazo de tres meses hacer del conocimiento de la Oficina su decisión de continuar con el procedimiento, presentar una nueva solicitud gozando de la misma prioridad, o pedir que tal solicitud sea rechazada.<sup>276</sup>

---

<sup>273</sup> Véase artículo 11.3

<sup>274</sup> PDEMONTÉ FEU, Jorge. op. cit. supra nota 242, p. 34

<sup>275</sup> Idem.

<sup>276</sup> Véase artículo 11.1 de la Ley de Patentes

Asimismo, de resultar un cambio en la titularidad de la patente, las licencias de explotación y demás derechos que a favor de terceros se encuentren inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas se extinguirán al momento de inscribirse tal cambio de titularidad. Sin embargo, tanto el antiguo titular de la patente como el licenciatario de la misma podrán solicitar dentro de los dos o cuatro meses siguientes, según sea el primero o el segundo de los mencionados, la concesión de una licencia no exclusiva a fin de explotar la invención patentada si demuestran que habían venido explotando la misma o, en su defecto, habían ya realizado serios preparativos para ello, no gozando de tal beneficio el antiguo titular o licenciatario que hubieren actuado de mala fe.

Por último es menester señalar que el plazo de prescripción para el ejercicio de tal acción reivindicatoria es de dos años a partir de que es publicada la concesión de la patente en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Este plazo no será aplicable si el accionante demuestra a la Corte que el titular de la patente sabía que no tenía derecho a ella al momento de concesión o adquisición.<sup>277</sup>

e. Acción de nulidad de la patente.

Como se señaló líneas arriba, una de las defensas que puede emplearse en contra de una demanda por violación de los derechos de una patente es el controvertir su validez a fin de que se declare su nulidad. Del mismo modo, la acción de nulidad se ofrece para toda aquella persona que se considere perjudicada por la concesión de la patente, sin que pueda considerarse como presupuesto para su ejercicio el que su accionante haya presentado observaciones u oposición dentro del procedimiento de otorgamiento, según el caso. Sin embargo, la única improcedencia que prevé la misma legislación española es que no podrá demandarse la nulidad de una patente por la vía ordinaria, si la causal de nulidad aducida por éste haya sido ya objeto de pronunciamiento en la vía contenciosa administrativa, en razón del principio de cosa juzgada.<sup>278</sup>

<sup>277</sup> Véase artículo 12.3 de la Ley de Patentes

<sup>278</sup> Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, p. 246



Así pues, cualquier persona que se considere perjudicada por la concesión de la patente, así como la Administración Pública, podrán demandar por la vía ordinaria la nulidad de la patente ante el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del titular registral de la patente al momento de ser interpuesta ésta, debiendo de ser notificada la misma a todas aquellas personas que sean titulares de algún derecho inscrito sobre la patente.

Por lo que respecta a que "cualquier persona que se considere perjudicado" se encuentre legitimado para iniciar el procedimiento de nulidad, la doctrina y los precedentes judiciales españoles han concebido tal idea en el sentido de que no es necesario que el accionante goce de una titularidad anterior, sino que es suficiente que éste sufra un daño o menoscabo presente o futuramente previsible en el orden normal de las circunstancias, como pudiera ser el caso de que el demandante ejerza su industria o comercio dentro del campo de acción de la patente impugnada o que fabrique objetos que se encuentren dentro de las reivindicaciones de dicha patente.<sup>279</sup>

Por otro lado, las causas por las que la legislación española considera nula una patente son: que no cumpla con los requisitos o condiciones positivas de patentabilidad; que no describa la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto de la materia pueda ejecutarla; cuando su objeto exceda el contenido de la solicitud o de cómo fue concedida la patente; o, cuando su titular no tuviera derecho a obtenerla por no ser el propietario de la invención.<sup>280</sup>

Con relación a la causal de nulidad en razón de carecer el titular derecho a ella por no ser el propietario legítimo de la invención, es preciso remitirnos a la figura de la acción reivindicatoria analizada líneas arriba, agregando que, a diferencia de las demás causales de nulidad, ésta sólo puede ser esgrimida por

<sup>279</sup> Cfr. PEDEMONTTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, pp. 243 y 244

<sup>280</sup> Véase artículo 112 de la Ley de Patentes

aquella persona que se encuentre legitimada para subrogarse en el derecho del inventor.

La resolución que emita el tribunal será declarando o negando la nulidad de la patente. Sin embargo, es preciso puntualizar que la legislación española prevé la posibilidad de que los tribunales, según el caso específico, declaren la nulidad parcial de las patentes si las causas de nulidad aducidas sólo afectan a una parte de ella y ésta pueda subsistir con relación al resto de las reivindicaciones que no se vean afectadas de nulidad.

Asimismo, es importante señalar que sea la declaración de nulidad total o parcial la que emita el Tribunal, ésta implicara que la patente nunca fue válida y que ni la solicitud ni la concesión han surtido sus efectos, es decir, su derecho exclusivo de explotación.<sup>281</sup> Por otro lado, este efecto de la sentencia que declare la nulidad no afectará ni modificará las resoluciones que sobre violaciones a la patente se hayan emitido y ejecutadas con anterioridad, así como con relación a los contratos ya concluidos antes de que tal sentencia haya adquirido la calidad de cosa juzgada, a menos que el titular de la patente haya actuado de mala fe.

Finalmente, la acción de nulidad prevista en la legislación española puede ser ejercitada durante toda la vida legal de la patente y durante los cinco años siguientes a la caducidad de ésta. Así también, es menester señalar que la acción de nulidad prevista en la Ley de Patentes coexistirá con el recurso contencioso administrativo ante los Tribunales Contenciosos Administrativos como medios para impugnar el otorgamiento de una patente, una vez que se haya establecido plenamente el procedimiento de otorgamiento con examen previo, en razón de que con ello los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa podrán conocer de cuestiones de patentabilidad con efectos de cosa juzgada, pudiendo así el afectado escoger la jurisdicción.<sup>282</sup>

---

<sup>281</sup> Véase artículo 114 de la Ley de Patentes

<sup>282</sup> Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, pp. 242 y 246

f. Acción de caducidad de la patente.

La Ley de Patentes española, como la mayoría de las legislaciones, ha dispuesto en su normatividad la figura de la caducidad de la patente como una forma por la cual ésta pierde su vigencia. Dentro de las causas que ésta prevé para que se configure tal figura jurídica encontramos la expiración del plazo de veinte años, la renuncia total o parcial de la misma por su titular, la falta de pago oportuno de una anualidad, las cuales no requieren para su declaración que se instituya de manera previa un procedimiento o instrucción para la emisión de tal acto declarativo.<sup>283</sup>

Sin embargo, cuando se pretende caducar una patente aduciendo que se ha incumplido la obligación de explotarla habiendo transcurrido ya dos años de la fecha en que se haya otorgado la primera licencia obligatoria, la legislación española exige que esta declaración sólo podrá realizarse por la Oficina, previa instrucción y audiencia que se conceda a su titular dentro del correspondiente administrativo.

Así entonces observamos que en el caso de que la causa aducida de caducidad consista en la falta de explotación de la misma, sólo podrá declararse tal situación una vez que se haya oído y vencido al titular de la misma, audiencia que se instituirá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, no así en un tribunal ordinario o contencioso administrativo.<sup>284</sup>

Este expediente administrativo ante la Oficina podrá ser iniciado de oficio o a petición de parte por quien se considere con legítimo interés para ello, una vez que hayan transcurrido dos años a la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria. Una vez que se inicia tal expediente administrativo de instrucción, la Oficina notificará del mismo al titular de la patente así como al licenciatarario que no ha puesto en práctica la invención, a fin de que en un plazo de dos meses realicen

<sup>283</sup> Véase artículo 116 de la Ley de Patentes

<sup>284</sup> Cfr. PEDEMONTE FEU, Jorge, op. cit. supra nota 242, pp., 253 y 254

las alegaciones que consideren para justificar la falta de explotación de la patente, plazo que sólo podrá ser prorrogado por un mes más.

Dentro de las alegaciones que pueden ser realizadas para justificar la falta de explotación de la invención patentada se encuentran las dificultades objetivas de carácter técnico legal, ajenas a la voluntad del titular y que por lógica analogía deben de ser aplicadas al licenciatario.

Así pues, fenecido el término para presentar sus alegaciones el titular y el licenciatario, la Oficina resolverá respecto de la caducidad o no de la patente, quedando solamente el recurso contencioso administrativo como medio para impugnar tal resolución. Sin embargo, la caducidad de la patente no podrá ser decretada, señala Pedemonte Feu, en caso de que existan solicitudes de licencias de explotación pendientes, situación en la cual sólo se procederá a cancelar la licencia no explotada y no así la patente.<sup>285</sup>

Para terminar, debemos mencionar que el efecto de la declaración de caducidad de una patente se traduce en que la invención se ha incorporado al dominio público desde el momento en que los hechos u omisiones que dieron lugar a ella se hayan producido, salvo la parte del invento que se encontrare amparado por una patente anterior y vigente.<sup>285</sup>

## 2.- Signos distintivos

Los signos distintivos se encuentran regulados por la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas que establece para tal efecto a las marcas de productos, marcas de servicios, marcas colectivas, marcas de garantía, nombres comerciales y rótulos de establecimientos como las figuras legales mediante las cuales la legislación española otorga protección y exclusividad a los símbolos diferenciadores de los productos, servicios o locales dentro del mercado.

---

<sup>285</sup> Véase artículo 116.2 de la Ley de Patentes

A fin de obtener el registro, el interesado deberá presentar la solicitud correspondiente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas cubriendo la información y documentación que exige la Ley en su título tercero. Recibida la solicitud de registro la Oficina examinará que esta cumpla con los requisitos de forma que exige la ley y en caso de que ésta la cumpla, o en su defecto, sean subsanados los errores que la oficina le haga ver, se mandará publicar dicha solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a fin de hacerla del conocimiento público y así cualquier tercero puede presentarse dentro del procedimiento de registro con la finalidad de oponerse a la concesión del mismo.

La oposición deberá ser formulada ante la Oficina por escrito en un plazo de dos meses a partir de la publicación correspondiente junto con el pago de las tasas que para tal efecto se devenguen.<sup>286</sup> Del mismo modo y una vez que ha transcurrido el plazo para presentar oposiciones, la Oficina realizará de oficio un examen sustantivo o de fondo respecto a la registrabilidad del signo distintivo propuesto a registro a fin de verificar que el mismo no se ubique dentro de algún supuesto de prohibiciones absolutas o relativas establecidas por la Ley.<sup>287</sup>

En caso de que no hayan presentadas oposiciones al registro o la Oficina no haya advertido algún impedimento del examen de fondo que realiza, se procederá a conceder el registro solicitado que tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación y que será renovable por periodos iguales.

Por otro lado, si fueron presentadas oposiciones por algún tercero en contra de la concesión del registro o la Oficina hubiere hecho alguna observación negativa al realizar el examen sustantivo de la solicitud, deberán ser estas publicadas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a fin de que el solicitante presente sus alegaciones dentro del plazo de un mes contado a partir de que haya

---

<sup>286</sup> Véase artículo 26.1 de la Ley de Marcas

<sup>287</sup> Véase artículo 27 de la Ley de Marcas

sido publicado el suspenso de su expediente. Transcurrido el mes para que el solicitante manifieste lo que considere pertinente, ya sea defendiéndola, modificándola o limitándola, la Oficina deberá emitir la resolución correspondiente, ya sea concediendo o negando el registro, la cual deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.<sup>288</sup>

Ahora bien, antes de comentar las figuras que prevé la legislación española para la protección de los derechos derivados del registro concedido, es menester señalar que este mismo procedimiento se aplica a la figura de nombres comerciales y rótulos de establecimientos, así como que las mismas prerrogativas que le obsequia el registro de una marca a su titular, también son concedidas para los titulares de las otras dos figuras antes mencionadas, por lo que el análisis que se desarrolle de los medios de protección a una marca será igualmente aplicable a los otras dos signos distintivos.

Una vez que hemos desarrollado de manera breve y general el procedimiento de registro, es necesario pasar al estudio de las figuras que la legislación española ha previsto para la protección y eficacia de los derechos que tal registro le confiere a su titular.

a. Acción por violación a los derechos de una marca registrada.

Al igual que la patente, el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo de emplear el signo distintivo en los productos o servicios que éste ampara. La legislación española otorga al titular del registro el derecho de prohibir a terceros el uso, sin su consentimiento, de una marca idéntica o similar para productos iguales o semejantes dentro del tráfico económico.<sup>289</sup>

Asimismo, la Ley de Marcas prevé que el propietario de una marca registrada podrá prohibir a los terceros emplear la marca registrada en los

---

<sup>288</sup> Véase artículos 27 al 29 de la Ley de Marcas

<sup>289</sup> Véase artículo 31 de la Ley de Marcas

productos o en sus presentaciones, así como el ofrecer tales productos con la marca registrada para su comercialización o almacenamiento. Del mismo modo; permite al titular de un registro el prohibir el ofrecimiento de un servicio empleando la marca registrada, utilizar el signo distintivo en la papelería comercial y publicidad e incluso el derecho de impedir la importación o exportación de la mercancía que ostente la marca registrada.

Sin embargo, es preciso señalar que, al igual que la Ley de Patentes, la legislación marcaría otorga una protección provisional al titular de una solicitud de registro publicada que se traduce en la posibilidad de demandar el pago de una indemnización por el uso de un tercero de la marca durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la publicación de la concesión del registro.<sup>290</sup>

Así entonces, todo aquel titular de una marca registrada que considere que un tercero ha violado o lesionado su derecho exclusivo de uso, podrá ejercer ante los órganos de jurisdicción ordinaria la acción por violación del derecho de marca a fin de solicitar al juez: la cesación de los actos que impliquen violación a la marca registrada; la indemnización de los daños y perjuicios causados; la adopción de las medidas necesarias a fin de evitar que prosiga la violación, y en particular el retiro del tráfico económico, los productos, envoltorios, publicidad y todo aquel objeto que materialice la violación, así como la publicación de la sentencia a costa del condenado.<sup>291</sup>

Cabe aclarar que la obligación de pagar daños y perjuicios solo resulta si se demuestra durante el juicio que la parte demandada fue advertida fehacientemente por el titular de la marca la existencia de ésta, convenientemente identificada, así como del carácter ilegal de su conducta con el requerimiento de que cese la misma, o en su defecto, que en su actuación hubiere mediado culpa o

---

<sup>290</sup> Véase artículo 34 de la Ley de Marcas

<sup>291</sup> Véase artículo 36 de la Ley de Marcas

negligencia.<sup>292</sup> Por otro lado, es importante señalar que los métodos para cuantificar los daños y perjuicios ocasionados son los mismos que analizamos en el apartado de patentes, al cual nos remitimos para evitar inútiles repeticiones.

Ahora bien, los tribunales competentes para conocer de esta clase de acciones son los órganos de jurisdicción ordinaria, y en específico el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. El juicio se desarrollará bajo el procedimiento de menor cuantía y en observación a la Ley de Enjuiciamiento Civil, pudiendo solamente ejercer esta acción el titular del registro, el licenciatario exclusivo o el concesionario no exclusivo si demuestra haber requerido notarialmente y de manera previa al titular de la marca y éste ha sido omiso a tal petición.<sup>293</sup>

Respecto a la carga probatoria, es el accionante, al igual que en materia de patentes, quien debe probar que la conducta desplegada por el demandado constituye una violación a la marca registrada.

Sin embargo, en la práctica muchas veces tales medios de convicción no se encuentran al alcance del actor para poder ofrecerlos, sino que estos se encuentran en control y posesión del presunto infractor quien puede ocultarlos o destruirlos.

Es por ello que la legislación de marcas ha previsto la figura de las diligencias de comprobación de hechos a fin de obtener las pruebas necesarias para acreditar la conducta ilegal del demandado, siempre y cuando demuestre que estas son el único medio por el cual se podrá comprobar los hechos constitutivos de su acción.<sup>294</sup>

---

<sup>292</sup> Cfr. BARONA VILAR, Silvia. "Protección del Derecho de Marcas", Civitas, España, 1992, p. 67

<sup>293</sup> Cfr. Ibid, pp. 48 a 52 y 55

<sup>294</sup> Véase artículo 40 de la Ley de Marcas



En este sentido, Silvia Barona Vilar<sup>295</sup> nos señala que las diligencias de comprobación de hechos tienen la función de garantizar el resultado del proceso futuro sobre responsabilidad derivada de una violación de un derecho de propiedad industrial, mediante la práctica de todas aquellas actuaciones que, para fundamentar fácticamente la acción que se ejercerá, tiendan a evitar la desaparición, alteración o difuminación, ya sea casual o intencionalmente, de aquellos hechos que resulten objetivamente indispensables para preparar el juicio.

Es importante mencionar que la procedibilidad y aplicación de esta figura deriva de la remisión que la Ley de Marcas realiza al Título XIII de la Ley de Patentes para la regulación de los aspectos procesales de los litigios que derivan en materia marcaria, razón por la cual nos remitimos al análisis realizado de tal figura líneas arriba.

Por otro lado, la ley de marcas prevé de igual forma la posible aplicación de medidas cautelares con el fin de cesar los actos que violan el registro de la marca, así como para asegurar el cumplimiento de la sentencia en caso de ser estimatoria de las pretensiones hechas valer por el accionante.<sup>296</sup> Entre las medidas cautelares que se encuentran previstas para aplicarse dentro de esta clase de procedimientos, observamos que son las mismas que enumera para tal efecto la Ley de Patentes, en virtud de la remisión que la Ley de Marcas establece en tal sentido, por lo que de igual manera nos remitimos a lo analizado para tal efecto en el apartado correspondiente de este capítulo.

Una vez que hemos establecido las prestaciones que puede demandar el titular de una marca registrada en caso de que estime violado su derecho de exclusividad, así como las figuras procesales que regularmente preceden o acompañan a la presentación de la demanda respectiva ante el órgano judicial

---

<sup>295</sup> BARONA VILAR, Silvia. Op. cit supra nota 292, p. 88

<sup>296</sup> Véase artículos 35, 36 c) y 40 de la Ley de Marcas

competente, es preciso mencionar los posibles argumentos de defensa que pueden ser argüidos por la demandada.<sup>297</sup>

En primer termino encontramos que una de las defensas que puede hacer valer el demandado es el alegar que su conducta no constituye violación al derecho exclusivo de la marca registrada, por considerar que su actividad no invade los derechos exclusivos de esta al no haber identidad o similitud entre los signos distintivos o entre los productos o servicios que estos amparan, no produciéndose así confusión alguna.

Asimismo, puede esgrimirse como defensa el hecho de que los productos que ostentan la marca registrada ya fueron puestos en el tráfico comercial por el titular o alguien autorizado por éste, a menos que existan motivos legítimos que justifiquen tal oposición por parte del titular, como puede ser que las características de los productos hayan sido alteradas o modificadas después de su comercialización.

De igual forma, la legislación española señala que no podrá sancionarse como uso no autorizado de una marca registrada, el empleo que, de buena fe y sin que se constituya como uso de marca, realice un tercero de su nombre completo y apellido o el uso de indicaciones descriptivas. Además, el titular de una marca registrada no podrá prohibir a los terceros el uso de su marca si este es necesario para indicar el destino de un producto o un servicio, y particularmente en el caso de accesorios o piezas sueltas, siempre y cuando se haga de acuerdo a las prácticas leales en el comercio.

Otro de los medios de defensa que se pueden hacer valer en esta clase de litigios, es la posibilidad que tiene el presunto infractor para alegar como excepción, la caducidad de la marca, que de ser declarada en tal sentido por el

---

<sup>297</sup> Véase artículos 30 a 33 de la Ley de Marcas

tribunal, ésta dejará de surtir sus efectos, y por consiguiente no podrá considerarse como ilegal la conducta desplegada por el demandado.

Finalmente, el demandado por la violación de una marca registrada puede, al momento de contestar la demanda, reconvenir la nulidad total o parcial del registro, pues de obtener tal declaración por parte de l órgano judicial, su conducta no podrá ser considerada como violatoria puesto que el derecho derivado del registro nunca debió de haberse otorgado ni desplegado sus efectos de exclusividad.<sup>298</sup>

Una vez que hemos indicado de manera sucinta las posibles defensas que se pueden hacer valer contra esta acción, es necesario dejar en claro que el término para poder ejercer esta acción es de cinco años.

Así las cosas y una vez que se haya agotado el proceso respectivo, el tribunal emitirá su resolución respecto a la existencia o no de violación alguna, así como las consecuencias que ello conlleve. Dicha resolución podrá ser apelada ante la Audiencia Provincial de su sede. Asimismo, en contra de las determinaciones emitidas por tales Audiencias Provinciales, el inconforme podrá recurrirlas en casación de acuerdo a las reglas establecidas para tal efecto por la Ley de Enjuiciamiento Civil.<sup>299</sup>

b. Acción negatoria de violación de marca registrada.

Si bien es cierto que la Ley de Marcas no prevé de manera expresa esta figura, también lo es que ésta resulta aplicable por la remisión que el mismo ordenamiento hace al Título XIII de la Ley de Patentes que lo regula en su artículo 127. Así pues, esta figura se encuentra disponible para que los comerciantes puedan dirigirse al órgano jurisdiccional con el fin de obtener de este la

<sup>298</sup> Cfr. BARONA VILAR, Silvia. Op. cit supra nota 292, p. 132

<sup>299</sup> Véase artículos 40 de la Ley de Marcas en relación con el 125. 3 de la Ley de Patentes

declaración de que su conducta no constituye violación alguna a los derechos de una marca registrada, y así desplegar su actividad comercial con seguridad.<sup>300</sup>

Al igual que como se señaló en el apartado de patentes, la legitimación activa que se observa es lo suficientemente amplia para que quien goce de un interés directo o indirecto la ejercite, con la salvedad de quien previamente ha sido demandado por la presunta violación de la marca. Así pues, el accionante deberá de agotar, como presupuesto para su ejercicio, el requerimiento notarial al titular del registro para que se pronuncie respecto a la conducta desplegada por el potencial accionante, y el que tal requerimiento no sea fructífero.<sup>301</sup>

Cumplido que sea tal presupuesto, el tercero interesado podrá ejercer la acción negatoria ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga su domicilio el titular de la marca, pudiéndose de igual manera hacer valer ante el mismo tribunal la nulidad total o parcial de la marca.

La demanda será notificada a todos los titulares de derechos sobre la marca debidamente inscritos, y una vez que se haya desarrollado el proceso respectivo, el Tribunal resolverá si tal conducta constituye o no la invasión de los derechos exclusivos de la marca del demandado.

### c. Acción reivindicatoria de una marca.

Antes de proceder al estudio de esta figura, es necesario mencionar que el derecho de uso sobre una marca se adquiere, según lo establece su legislación, únicamente por la vía de su registro. Lo anterior, con el fin de obtener mayor claridad y seguridad jurídica en el tráfico comercial.

<sup>300</sup> Cfr. BARONA VILAR, Silvia Op, cit, supra nota 292, p. 86

<sup>301</sup> Cfr. Ibid, p. 87

Ahora bien, sobre el particular es de señalarse que la única causa por la que la legislación de marcas prevé la facultad de reivindicar la propiedad de una marca registrada, se refiere al supuesto en que este se hubiera solicitado con fraude a los derechos de un tercero, o como consecuencia de la violación a una obligación legal o contractual entre el titular registral y quien pretende reivindicar la marca.

La acción reivindicatoria deberá hacerse valer ante los tribunales ordinarios ya sea antes de que el registro sea concedido o dentro del término de cinco años contados a partir de la fecha de publicación del otorgamiento del mismo.<sup>302</sup>

d. Acción de nulidad del registro de una marca.

La legislación española, como la mayoría de los ordenamientos legales que regulan a los signos distintivos en el mundo, ha previsto en favor de todo aquel tercero que se considere perjudicado por la concesión del registro de una marca, la posibilidad de obtener su anulación en los Tribunales.

La demanda de nulidad del registro de una marca deberá ser presentada ante el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del titular registral de la marca al momento de ser interpuesta ésta, nulidad que podrá ser ejercitada por el tercero perjudicado en vía de acción, o vía excepción como defensa a una demanda de violación.

Por otro lado, las causas que la Ley de Marcas establece para considerar que el registro de una marca deba ser anulado se dividen en dos, a saber: aquellas que hacen referencia a las prohibiciones absolutas de registro y, por otro lado, a aquellas que se refieren a las prohibiciones relativas de registro.<sup>303</sup> La diferencia o clasificación antes señalada, guarda relación en el ejercicio de la

<sup>302</sup> Véase artículo 3.3 de la Ley de Marcas

<sup>303</sup> Véase artículos 47 y 48 de la Ley de Marcas

acción de nulidad en cuanto al plazo de prescripción para ejercer la misma, así como en las causas por las cuales la marca no debió de haberse registrado.

Así pues, cuando se alega como causa de nulidad alguna de las prohibiciones absolutas de registro, la acción de nulidad es imprescriptible pues lo que se alega es que la marca registrada no es distintiva sino genérica, descriptiva, induce error en cuanto a su origen, es contraria al orden público, etc. Por el otro lado, si se alega como causa de nulidad alguna de las prohibiciones relativas, observamos que la acción de nulidad prescribe a los cinco años contados a partir de la fecha en que se publicó la concesión de la misma, pues generalmente se aduce que tal registro invade los derechos exclusivos de otro registro o signo distintivo anterior en virtud de la confusión que por su similitud producen en el público.<sup>304</sup>

Sin embargo, es necesario señalar que la acción de nulidad por incurrir en prohibiciones relativas será imprescriptible en caso de que el actor demuestre que el registro se obtuvo de mala fe.<sup>305</sup>

Una vez que se haya desarrollado el juicio, el tribunal resolverá sobre la nulidad o no del registro. A este respecto, es de comentarse que la legislación española ha previsto la posibilidad de que el tribunal declare la nulidad parcial, si la causa de nulidad sólo afecta a una parte de los productos o servicios que ampara, subsistiendo para los restantes. Ahora bien, en caso de que el tribunal declare la nulidad parcial o total del registro, esto implicará que el mismo nunca fue válido y por ende, ni la solicitud ni el registro han producido derecho de exclusividad alguno. No obstante ello, tal efecto retroactivo producido por la sentencia no afectará ni a las resoluciones sobre violación que hayan causado estado, ni a los contratos ya concluidos.<sup>306</sup>

---

<sup>304</sup> Véase artículos 12 a 14 de la Ley de Marcas

<sup>305</sup> Véase artículo 48.2 de la Ley de Marcas

<sup>306</sup> Véanse artículos 49 y 50 de la Ley de Marcas

e. Acción de caducidad del registro de una marca.

La acción de caducidad es, junto con la nulidad, uno de los medios previstos por la Ley de Marcas para poner fin a la vigencia de un registro marcario, así como con el derecho exclusivo de uso que este genera.

Los supuestos por los cuales el registro de una marca se puede caducar son diversos, donde unos implican la mera realización de un acto voluntario de su titular, y otros requieren del desarrollo de un procedimiento contradictorio para así poder emitir una sentencia. Estos últimos constituirán la materia de estudio del presente apartado.

Así entonces, la legislación española ha previsto como causas de caducidad del registro de una marca las siguientes: la falta de uso de la marca por un periodo ininterrumpido de cinco años; cuando por acciones u omisiones del titular de la marca, ésta se haya convertido en la designación usual del producto o servicio; cuando a consecuencia del uso de la misma marca por su titular o con su consentimiento, ésta induzca al error al público en cuanto a la naturaleza, características o procedencia del producto o servicio; y, cuando a consecuencia de la transmisión del registro, el nuevo titular no cumpla con las condiciones que exige la ley para poder obtener un registro en España.<sup>307</sup>

La acción de caducidad deberá hacerse del conocimiento del Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del titular registral de la marca al momento de ser interpuesta ésta, desarrollándose así la secuela procesal bajo la Ley de Enjuiciamiento Civil bajo el procedimiento de menor cuantía.

Respecto a las reglas de la carga probatoria, es necesario hacer el señalamiento que la Ley de Marcas ha establecido de manera expresa que es el

---

<sup>307</sup> Véase artículo 53 de la Ley de Marcas

titular del registro quien deberá demostrar el uso de su marca en el tráfico económico, es decir, que no la ha dejado de explotar por un periodo ininterrumpido de cinco años, o en su defecto, acreditar ante el Tribunal la existencia de alguna causa que justifique su falta de explotación.

Concluido el procedimiento judicial, el Juez resolverá sobre la caducidad o no del registro, teniendo la posibilidad de declarar la caducidad parcial del mismo si las causas comprobadas que produjeron la caducidad sólo afectan a una parte de los productos o servicios que ésta ampara. Asimismo, el efecto de exclusividad que produce el registro cesará en el momento en que la sentencia quede firme.<sup>308</sup>

#### *D. PERÚ*

La propiedad industrial en el Perú encuentra su regulación y protección legal en la Ley de la Propiedad Industrial emitida por el Decreto Legislativo No. 823, que fue resultado de la necesidad de unificar y actualizar la legislación nacional con las normas andinas que entraron en vigor en 1994, mediante la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial para los Países Andinos, así como con la posterior adhesión del Perú a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial mediante la Resolución Legislativa No. 26407.

La autoridad peruana encargada con la aplicación y observancia de la Ley de la Propiedad Industrial es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial (INDECOPI) que fue creado mediante el Decreto Ley No. 25868 como un organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.<sup>309</sup> Su función es la de proteger, entre otras cosas, los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones y para tal efecto, el INDSECOPI tiene a

---

<sup>308</sup> Véase artículo 55.2 de la Ley de Marcas

<sup>309</sup> Véase artículo 1 del Decreto Ley No. 25868



su cargo el registro de las invenciones y signos distintivos contemplados por la Ley, así como su protección por la vía contenciosa administrativa.<sup>310</sup>

Orgánicamente el INDECOPI se encuentra integrado, en lo que respecta a la materia de propiedad industrial, por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías y por la Oficina de Signos Distintivos que se encargan del trámite de registro de las invenciones y signos distintivos, respectivamente, así como de resolver en primera instancia los procedimientos contenciosos que por la vía administrativa se hagan valer en cada área.<sup>311</sup>

#### 1.- Invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales)

Las invenciones encuentran su regulación en el ordenamiento jurídico peruano en la Ley de la Propiedad Industrial emitida por el Decreto Legislativo No. 823. Para tal efecto, la legislación peruana reconoce como figuras bajo las cuales se otorga protección a las invenciones a las siguientes: patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y certificados de protección.

Respecto a las condiciones de patentabilidad que exige la ley peruana para otorgar su protección, las invenciones deben de ser novedosas, que impliquen un nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, observando que se mantiene bajo los mismos parámetros que los otros tres países.

Es por lo anterior, que no considera como invenciones a los descubrimientos, las obras literarias, los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, las formas de presentar la información, así como tampoco a los métodos terapéuticos o quirúrgicos.<sup>312</sup>

<sup>310</sup> Véase artículo 2 del Decreto Ley No. 25868 y artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>311</sup> Véase artículos 33 y 34 del Decreto Ley No. 25868 y artículo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>312</sup> Véase artículo 27 de la Ley de la Propiedad Industrial

Para la obtención de una patente de invención, el interesado deberá de presentar su solicitud ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías de acuerdo con los requisitos de forma y anexando los documentos que establece para tal efecto la misma ley.<sup>313</sup>

Una vez presentada la solicitud, la oficina procederá a verificar que esta cumpla con los requisitos formales, y en caso de cumplirlos o de haberlos subsanado en el término que señala la ley, la Oficina ordenará la publicación de la solicitud de patente en el Diario Oficial Peruano a cargo y cuenta del solicitante, quien deberá de exhibir la publicación en el plazo de tres meses contados a la fecha de notificación de tal orden.<sup>314</sup>

Efectuada la publicación, cualquier tercero que cuente con interés legítimo podrá presentar observaciones por escrito en contra de la patentabilidad de la invención solicitada dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de publicación, debiendo de exhibir junto con su escrito de observaciones el comprobante de pago correspondiente.

Por otro lado, es importante señalar que las pruebas que sustenten tales observaciones podrán ser presentadas en un término de treinta días a la fecha de presentación del escrito de observaciones, prorrogable por treinta días más.

De las observaciones realizadas por los terceros se dará vista al solicitante para que manifieste lo que a su consideración sea procedente, presente documentos o redacte nuevamente sus reivindicaciones o descripción dentro del plazo de treinta días hábiles, periodo que será prorrogable por una sola vez y por un periodo igual.

Fenecido el término para presentar observaciones a la solicitud de patente, o concluido el plazo para dar contestación a las observaciones realizadas por los

---

<sup>313</sup> Véase artículos 40 y 41 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>314</sup> Véase artículos 50 y 51 de la Ley de la Propiedad Industrial

terceros, la Oficina procederá al examen la solicitud a fin de analizar si esta es o no patentable, previo pago de la tasa correspondiente. Para tal efecto, la oficina podrá requerir el informe de expertos, organismos científicos o tecnológicos, así como al mismo solicitante a fin de estar en aptitud de resolver sobre la concesión de la patente solicitada.<sup>315</sup> Concluido el examen substantivo realizado por la Oficina, ésta deberá resolver si otorga la patente solicitada o no.

En caso de que sólo algunas reivindicaciones fueran aceptadas favorablemente, se otorgara el título respectivo a favor de estas. La vigencia de la patente será de veinte años constados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

En contra de la negativa de conceder la patente, o de su concesión si es que algún tercero presente observaciones, el afectado podrá hacer valer recurso de apelación ante la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI.<sup>316</sup>

En contra de la resolución emitida por ésta, el inconforme podrá impugnarla en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en su caso, se impugnará esta última en segunda instancia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.<sup>317</sup>

Por lo que respecta a las figuras de los modelos de utilidad y a los diseños industriales, es pertinente señalar que el procedimiento de registro de ambos es mucho muy similar al previsto en la patente, por lo que a fin de no abundar en tópicos que no son materia del presente trabajo no procederemos a realizar un análisis más detallado de los mismos.<sup>318</sup>

---

<sup>315</sup> Véase artículos 56 al 58 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>316</sup> Véase artículo 248 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>317</sup> Véase artículo 64 del Decreto No. 807

<sup>318</sup> Véase artículos 99 al 115 de la Ley de la Propiedad Industrial

Asimismo, es necesario establecer que tanto el otorgamiento de la patente, el registro de un modelo de utilidad como el de un diseño industrial, confieren a su titular el derecho de explotación exclusiva del mismo, por lo que al momento de analizar en las siguientes líneas las figuras previstas en la legislación peruana para la protección de las patentes, nos estaremos refiriendo de igual modo a los modelos de utilidad como a los diseños industriales, remisión que no tiene otro sustento que la misma Ley de la Propiedad Industrial.

a. Acción de infracción de patente.

Como lo señalamos en párrafos precedentes, la titularidad de una patente otorga a su propietario el derecho exclusivo de explotación de la invención protegida con respecto de cualquier tercero.

En este sentido, la ley peruana establece en favor del titular de una patente el derecho de impedir que un tercero fabrique, ofrezca, introduzca al comercio o utilice un producto patentado sin su consentimiento, así como la posesión o importación del mismo para alguno de los actos señalados. Así también, le otorga la facultad de prohibir la utilización o el ofrecimiento de utilizar un procedimiento patentado, si el tercero sabe o las circunstancias permiten presumir que sabe que tal acto es prohibido.<sup>319</sup>

Del mismo modo, el ordenamiento jurídico peruano le otorga al titular de la patente la prerrogativa de no permitir el ofrecimiento o la introducción al comercio de un producto directamente obtenido mediante el procedimiento patentado, sino media su consentimiento. Igualmente, el propietario de la patente podrá prohibir que un tercero sin su consentimiento entregue u se ofrezca a entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma, si el tercero sabe o las circunstancias hacen presumir que sabe de la ilegalidad de su conducta.<sup>320</sup>

<sup>319</sup> Véase artículo 65 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>320</sup> Véase artículo 68 de la Ley de la Propiedad Industrial

Así pues, el titular de una patente que considere que un tercero se encuentra invadiendo su derecho de exclusividad a través de la realización de alguna de las conductas señaladas, podrá interponer la acción de infracción correspondiente ante la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías, quien conocerá de la misma en primera instancia, debiendo para tal efecto exhibir el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Igualmente, la ley peruana prevé la posibilidad de que la acción de infracción sea iniciada de oficio por parte de la Oficina.<sup>321</sup> Sin embargo, para uno u otro caso, la acción de infracción prescribe en un plazo de dos años contados a partir de la fecha en que cesó el acto o hecho infractor.

Junto con la presentación de la demanda, el titular de la patente podrá solicitar a la Oficina que ordene la aplicación de las medidas cautelares necesarias a fin de evitar que la violación de la patente continúe. Para tal efecto, la ley peruana prevé como medidas cautelares: la orden de que cesen los actos materia de la infracción; el decomiso, depósito o inmovilización de los productos, envases y material publicitario objeto de la infracción; el cese preventivo de la publicidad que constituye la violación de la patente; la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan su ingreso; el cierre temporal de establecimiento del denunciante; y, cualquiera otra medida que tenga por objeto evitar la violación de la patente.<sup>322</sup>

Asimismo, es menester señalar que las únicas pruebas que se pueden ofrecer dentro de esta clase de procedimientos son la pericial, la documental y la inspección, debiendo para esta última, señalar el establecimiento donde habrá de realizarse, señalara el motivo de la misma, la exhibición del título del derecho de propiedad industrial, y el pago de la tasa correspondiente para el desarrollo de tal diligencia.<sup>323</sup>

---

<sup>321</sup> Véase artículo 22 del Decreto No. 807

<sup>322</sup> Véase artículos 10 y 27 del Decreto No. 807

<sup>323</sup> Véase artículo 31 del Decreto No. 807

Una vez presentada y admitida la denuncia de infracción respectiva y en su caso la aplicación de medidas cautelares, la Oficina procederá a correr traslado de la misma al presunto infractor a efecto de que en un plazo de cinco días efectúe el descargo de la misma.<sup>324</sup>

A este respecto, es importante destacar que la ley peruana permite, dentro de los procedimientos de infracción, la realización simultánea de la notificación de la denuncia junto con el desahogo de la inspección que haya ofrecido el denunciante como prueba, toda vez que en la práctica es muy difícil para el actor exhibir elementos de prueba convincentes de la infracción, sino es mediante el desahogo de una inspección en el establecimiento del presunto infractor sin previa citación, pues con ello se evitaría la posibilidad de que éste escondiera, sustrajera o desapareciera los elementos materiales constitutivos de tal violación.

Una vez notificado el presunto infractor, este dará contestación a la misma en los términos que considere pertinentes y haciendo valer las defensas que considere procedentes.

Dentro de las defensas que se pueden hacer valer contra una acción de infracción, observamos que la ley peruana establece que no podrá sancionarse como infracción a una patente el uso que de ella se haga en un ámbito privado o sin fines lucrativos. Del mismo modo, no podrá sancionarse la importación del producto patentado si este hubiere sido introducido en el comercio del país exportador con el consentimiento del titular.<sup>325</sup>

En el mismo sentido, no podrá sancionarse como infracción de una patente el hecho de que el presunto infractor entregue u ofrezca entregar productos para la puesta en práctica de la invención patentada, si tales medios son productos que se encuentran corrientemente en el comercio.

<sup>324</sup> Véase artículo 26 del Decreto No. 807

<sup>325</sup> Véase artículo 66 de la Ley de la Propiedad Industrial

Por otro lado, el presunto infractor podrá hacer valer como defensa en contra de la infracción el hecho de que ha venido empleando la invención patentada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, o en su defecto, que con anterioridad a tal hecho había venido realizando preparativos efectivos y serios para su empleo, por lo que de demostrarlo gozará del derecho de poder emplear la invención patentada sin que ello implique infracción alguna.<sup>326</sup>

Finalmente, el demandado por la infracción de una patente podrá, al momento de contestar la denuncia, controvertir la validez de la patente a través del ejercicio de la acción de nulidad en contra de la misma.

Desarrollado el procedimiento contencioso, la Oficina emitirá su resolución declarando la existencia o inexistencia de infracción alguna de la patente del denunciante. En caso de considerar la Oficina que existe la infracción, ésta establecerá en su resolución las sanciones correspondientes que pueden ser la multa, la orden de cesación de los hechos constitutivos de la violación, el decomiso de los productos y material publicitario, el cierre temporal del negocio y/o la publicación de la resolución condenatoria.

En contra de la resolución emitida por la Oficina, el inconforme con la misma podrá hacer valer recurso de apelación en un término de cinco días a partir de que se le notifique la resolución ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Por su parte, la parte inconforme de la resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual podrá impugnarla ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República. Del mismo modo, quien no este de acuerdo con la sentencia emitida por la Sala Civil podrá apelar en segunda instancia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.

---

<sup>326</sup> Véase artículo 69 de la Ley de la Propiedad Industrial

Para finalizar, es de comentar que, a diferencia de los tres países anteriores, la legislación peruana no prevé que mediante el ejercicio de la acción de infracción se pueda obtener el pago de la indemnización de los daños y perjuicios que la violación haya ocasionado en detrimento del titular de la patente, sino que solamente establece que una vez agotada la vía administrativa, podrá demandarse por la vía civil el pago de la indemnización correspondiente, acción que prescribe a los dos años de concluido el procedimiento administrativo.<sup>327</sup>

b. Acción de nulidad de la patente.

La posibilidad de controvertir la validez de una patente ha sido prevista, en la legislación peruana, mediante el ejercicio de la acción de nulidad establecida por la ley de la materia. Así, cualquier tercero que cuente con legítimo interés, como puede ser el hecho de ser demandado por la presunta infracción de una patente, podrá solicitar, y en su caso, obtener la declaración de nulidad de tal derecho de propiedad industrial a fin de que ya no surta ésta sus efectos legales.

En este sentido, la Ley de la Propiedad Industrial del Perú ha previsto como causas de nulidad de una patente las siguientes, a saber: que la patente se haya otorgado en contravención a cualquier disposición de la Ley, o que se hubiere otorgado con base a datos falsos o inexactos en la solicitud y que sean esenciales para la misma.<sup>328</sup> Por otro lado, es conveniente establecer que la ley peruana ha establecido que la nulidad de una patente podrá hacerse valer de oficio por la Oficina o a instancia de parte agraviada.

La acción de nulidad deberá ser presentada por escrito ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, la cual deberá identificar de manera clara el registro que se pretende anular y el domicilio para notificar a su titular, los hechos

<sup>327</sup> Véase artículo 245 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>328</sup> Véase artículo 86 de la Ley de la Propiedad Industrial



en que funda su acción, el derecho en que lo apoya, las pruebas que los sustenta, así como el comprobante de pago de la tasa respectiva.

Una vez que es presentada la solicitud de nulidad de la patente ante la Oficina, y en su caso, admitida por ésta, se ordenará notificar la misma al titular registral de la patente a fin de que en un término de treinta días hábiles de contestación a la misma. Transcurrido el término antes señalado y habiendo contestación o no a la solicitud de nulidad, la Oficina procederá a emitir el informe técnico correspondiente y entonces el expediente estará integrado para que se emita la resolución correspondiente.<sup>329</sup>

Así entonces la Oficina procederá a emitir la resolución correspondiente, ya sea declarando la nulidad de la patente o negando tal solicitud. En caso de declarar la nulidad de la patente, la legislación peruana prevé la posibilidad de que si las causas que de nulidad sólo afectan a una o algunas de las reivindicaciones, la Oficina podrá declarar la nulidad solamente de éstas, subsistiendo la patente para las reivindicaciones restantes.

A este respecto, es de hacerse la anotación que la declaración de nulidad tiene como efecto de que la patente nunca fue válida ni produjo sus efectos desde la fecha de presentación de la solicitud respectiva. Sin embargo, tales efectos retroactivos no afectarán las resoluciones sobre infracción que hubiesen quedado firmes, ni tampoco a los contratos de licencia ya ejecutados.<sup>330</sup>

En contra de la resolución emitida por la oficina, el inconforme podrá hacer valer recurso de apelación dentro de los quince días siguientes ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI.

<sup>329</sup> Véase artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>330</sup> Véase artículo 11 de la Ley de la Propiedad Industrial

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

Asimismo, la parte inconforme de la resolución emitida por la Sala de Propiedad Intelectual podrá impugnarla ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República. Igualmente, quien no este de acuerdo con la sentencia emitida por la Sala Civil podrá apelar en segunda instancia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.

Finalmente, concluimos esta figura señalando que la acción de nulidad de una patente puede interponerse en cualquier tiempo, es decir, es imprescriptible.

c. Acción de reivindicación de la patente.

De manera un tanto cuanto similar a España, la legislación peruana de propiedad industrial prevé dentro sus preceptos la posibilidad de que el verdadero inventor reivindique para sí la propiedad de una invención cuya patente fue otorgada a una persona que no se encontraba legitimada para ello.

Así pues, la Ley de la Propiedad Industrial ha establecido el derecho que tiene el inventor o sus causahabientes a ocurrir ante la autoridad judicial competente a reclamar sea reconocida su calidad de inventor cuando un tercero ha obtenido la patente respectiva en razón de haber sustraído indebidamente del inventor la invención respectiva, o que por el incumplimiento de alguna obligación contractual o legal no deba ser éste el titular de la patente sino otra persona.<sup>331</sup> El plazo para ejercer esta acción prescribe después de haber transcurrido tres años desde la fecha de haberse concedido la patente correspondiente.

Ejercida esta acción ante la autoridad judicial competente, el actor deberá hacer del conocimiento de la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías de la presentación de tal demanda dentro de los diez días siguientes debiendo exhibir copia certificada del auto que la admita a fin de hacer la anotación respectiva para hacerlo de conocimiento de terceros. Asimismo, dentro del término de diez días de

---

<sup>331</sup> Véase artículo 30 de la Ley de la Propiedad Industrial

haber recibido tal comunicación, la Oficina deberá remitir a la autoridad judicial a un informe respecto de la patente así como del titular de la misma, informe que constituirá uno de los elementos a ser considerado por el Juez al momento de emitir su sentencia.

Concluido que sea el proceso judicial respectivo y en caso de que el Tribunal dicte una sentencia estimatoria de la pretensión del actor, deberá notificarse a la Oficina a fin de que realice la anotación correspondiente y emita el certificado de titularidad correspondiente.<sup>332</sup> En caso de negarse la reivindicación solicitada a la autoridad judicial, deberá hacerse del conocimiento a la Oficina para el efecto de hacer la anotación correspondiente a fin de hacerlo de conocimiento de terceros.

## 2. Signos distintivos (marcas, lemas comerciales y nombres comerciales).

Los signos distintivos como medios diferenciadores y de reconocimiento dentro del mercado respecto de los demás competidores encuentran su regulación en el Perú dentro de la multicitada Ley de la Propiedad Industrial.

Para tal efecto, dicho ordenamiento legal reconoce a las marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, entre otros, como las figuras bajo las cuales se protegerá a los símbolos o signos gráficos de los que se haga valer un comerciante para identificarse él, sus productos, servicios o establecimientos de los de sus competidores dentro del tráfico económico.

A fin de obtener el registro respectivo, con el consecuente derecho exclusivo de uso que este produce, el interesado deberá de presentar ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI la solicitud de registro correspondiente en la que se contengan los datos y la información que la ley exige, así como los anexos que ésta requiere para tal efecto.

---

<sup>332</sup> Véase artículo 19 de la Ley de la Propiedad Industrial

Recibida la solicitud en la Oficina, esta revisará dentro de los quince días hábiles siguientes si la misma cumple o no con los requisitos formales que exige la ley. En caso de no cumplirlos, la Oficina prevendrá al peticionario para que los subsane dentro de un término de treinta días, prorrogable solamente una vez por un periodo de idéntico tiempo, a fin de que sea admitida su solicitud de registro.

Una vez que la solicitud cumpla con los requisitos de forma exigidos por la ley, ya de inicio o por el cumplimiento de alguna prevención, la Oficina ordenará su publicación por una sola vez en el Diario Oficial "El Peruano" a cargo y costa del solicitante, quien deberá de comprobar a la oficina el cumplimiento de tal.

Publicada la solicitud de registro en "El Peruano", cualquier persona que tenga interés legítimo podrá presentar observaciones a la solicitud de registro de la marca solicitada a fin de impedir la concesión del mismo. Las observaciones deberán ser presentadas por escrito ante la oficina señalando las causas de hecho y fundamentos de derecho que sustenten las observaciones presentadas, así como el comprobante de pago por la tasa correspondiente para tal efecto.

Por su parte, la Oficina no dará entrada a las observaciones hechas a una solicitud de registro, si estas son extemporáneas, se funden en la titularidad de una solicitud de registro posterior, se apoyen en convenios o tratados que no sean vigentes en el Perú, o no se hayan pagado las tasas de tramitación correspondientes por tal concepto.<sup>333</sup>

Una vez admitidas las observaciones presentadas que no incurran en alguna de las causas antes señaladas, la Oficina correrá traslado de ellas al solicitante a fin de que en un término de treinta días hábiles conteste lo que a su derecho convenga.

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<sup>333</sup> Véase artículo 148 de la Ley de la Propiedad Industrial

Sin embargo, es importante comentar que la legislación peruana prevé la posibilidad de que en cualquier estado del procedimiento, la Oficina podrá citar a las partes en conflicto a celebrar una audiencia de conciliación a fin de que estas lleguen a un acuerdo, el cual de no ser contrario a los derechos de terceros, según así lo estime la Oficina, se levantará una acta donde se hará constar el acuerdo respectivo que tendrá efectos de transacción extrajudicial.<sup>334</sup> Igualmente, el ordenamiento peruano contempla la posibilidad de que coexistan dos signos idénticos o semejantes si así lo acuerdan dentro del procedimiento y la Oficina considera que tal coexistencia no afectará a los consumidores.<sup>335</sup>

Vencido el plazo antes indicado, la Oficina procederá a emitir la resolución correspondiente, previo examen sustantivo de registrabilidad que haga sobre el signo distintivo solicitado, examen que consiste en determinar si el mismo no incurre en alguna de las condiciones de no registrabilidad establecidas por la ley, como pudiera ser que el signo no fuera distintivo, descriptivo, genérico, contrario a la moral o el orden público, indujera a error en cuanto su origen o invadiera derechos de terceros en caso de ser idéntico o similar a otro signo distintivo para los mismos o semejantes productos o servicios.<sup>336</sup>

Junto con el examen de fondo señalado, la Oficina deberá también analizar y tomar en consideración las observaciones presentadas en su caso por tercero alguno, a fin de establecer si se procede a otorgar el registro solicitado o no. En caso de otorgarse el registro del signo distintivo, el mismo tendrá una vigencia de diez años a partir de su fecha de solicitud, renovable por subsecuentes periodos similares.

En contra de la negativa del registro, o de su concesión si es que alguien presentó observaciones durante el procedimiento de registro, el afectado podrá hacer valer recurso de apelación ante la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal

<sup>334</sup> Véase artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>335</sup> Véase artículo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>336</sup> Véanse artículos 129, 130 y 151 de la Ley de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI.<sup>337</sup> En contra de la resolución emitida por ésta, el inconforme podrá impugnarla en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, y en su caso, se impugnará esta última en segunda instancia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.<sup>338</sup>

Es importante dejar establecido que el procedimiento para la obtención del registro desarrollado líneas arriba es aplicable tanto para las marcas y lemas comerciales, con la única variante de que el registro del lema comercial siempre deberá estar vinculado a una marca registrada.<sup>339</sup> Por lo que respecta al nombre comercial, éste se rige igualmente para su registro por lo dispuesto para las marcas, con la única salvedad de que al ser el uso del nombre comercial su fuente generadora de derechos, el solicitante deberá exhibir con su solicitud los medios probatorios pertinentes para acreditar el uso del mismo para así poder obtener el registro correspondiente.<sup>340</sup>

Asimismo, es necesario establecer que tanto el registro de una marca, lema comercial y nombre comercial confieren a su propietario un derecho exclusivo de explotación y uso del mismo dentro del curso normal del tráfico económico. Es por ello que durante el análisis de las figuras instituidas en la legislación peruana para la protección de las marcas comerciales, estaremos haciendo alusión a los lemas comerciales y nombres comerciales, remisión que no tiene otro sustento que la misma Ley de la Propiedad Industrial.<sup>341</sup>

Sin embargo, es menester señalar que en el caso de que el titular de un nombre comercial pretenda hacer valer su derecho de exclusivo ante las instancias legales procedentes deberá demostrar, a diferencia que el titular de una

<sup>337</sup> Véase artículo 248 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>338</sup> Véase artículo 64 del Decreto No. 807

<sup>339</sup> Véanse artículos 190 y 195 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>340</sup> Véanse artículos 211 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>341</sup> Véanse artículos 195 y 217 de la Ley de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

marca o lema comercial registrado, el uso y conocimiento del público consumidor correspondiente a su área de actuación.

a. Acción de infracción de una marca registrada.

La titularidad del registro de una marca otorga a su propietario el derecho al uso exclusivo del mismo para distinguir los productos o servicios que ampare el mismo. Así pues, su titular goza del derecho de impedir que un tercero emplee sin su consentimiento tal marca registrada en sus productos o envases.

Efectivamente, el titular de una marca registrada tiene el derecho de actuar en contra de cualquier tercero que sin su consentimiento utilice o aplique una marca idéntica o similar a la registrada para productos o servicios iguales o similares que pueda provocar confusión en los consumidores. Igualmente, podrá impedir la venta, ofrecimiento, almacenamiento o introducir al comercio productos que ostenten la marca registrada u ofrezcan mediante ella la prestación del servicio que ésta ampare.

Así también, su propietario podrá prohibir que un tercero importe o exporte, sin su consentimiento, los productos que ampare su marca registrada, así como la realización de cualquier otro acto que por su naturaleza o finalidad se traduzca en un injusto aprovechamiento de la marca registrada en perjuicio de su propietario, o en su caso, que implique la dilución de la fuerza distintiva que posee la marca.

En este sentido, el dueño de la marca registrada que estime que la conducta realizada por un tercero lesione su derecho exclusivo y constituya alguna de las conductas sancionadas como infractoras por la ley, podrá ejercitar la acción de infracción correspondiente ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, quien conocerá del tal litigio en primera instancia, debiendo para tal efecto exhibir el comprobante de pago de las tasas correspondientes. El ejercicio de la acción de infracción prescribe al término de dos años contados a partir de la fecha en que cesó el acto o hecho del infractor. Por otro lado, es menester comentar que la

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

acción de infracción podrá hacerse valer de oficio por la Oficina de Signos distintivos.

Ahora bien, la ley peruana prevé la posibilidad de que con la presentación de la demanda, el titular del registro solicite a la Oficina la aplicación de medidas cautelares con la finalidad de evitar que la violación continúe, o en su caso, se realice. Así pues, la legislación del Perú contempla las siguientes medidas cautelares, a saber: la orden de que cesen los actos materia de la infracción; el decomiso, depósito o inmovilización de los productos, envases y material publicitario objeto de la infracción; el cese preventivo de la publicidad que constituye la violación de la patente; la adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan su ingreso a territorio peruano; el cierre temporal de establecimiento del denunciante; y, cualquiera otra medida que tenga por objeto evitar la violación de la patente.<sup>342</sup>

Respecto a los medios de convicción que pueden ser ofrecidos en el ejercicio de la acción de infracción observamos, al igual que en materia de patentes, que sólo podrán ofrecerse en esta clase de procedimientos la prueba pericial, documental y la inspección. Con relación a la inspección, su oferente deberá señalar el establecimiento donde habrá de realizarse, los motivos que justifican a la misma, la exhibición del título del derecho de propiedad industrial, así como el comprobante de haber pagado la tasa correspondiente.<sup>343</sup>

Ordenada la admisión de la denuncia de infracción respectiva y en su caso la aplicación de medidas cautelares, la Oficina procederá a correr traslado de la misma al presunto infractor a efecto de que en un plazo de cinco días efectúe el descargo de la misma.<sup>344</sup>

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

<sup>342</sup> Véanse artículos 10 y 27 del Decreto No. 807

<sup>343</sup> Véanse artículo 31 del Decreto No. 807

<sup>344</sup> Véase artículo 26 del Decreto No. 807



Al igual que dentro de los procedimientos de infracción en materia de patentes, el ordenamiento legal peruano permite la realización simultanea de la notificación de la denuncia junto con el desahogo de la inspección que se haya ofrecido como prueba, en virtud de ser este el medio y la forma más idóneo de probar la conducta infractora del demandado, puesto que en la realidad los objetos y elementos constitutivos de la infracción se encuentran en posesión del demandado, resultando difícil para el actor exhibir los elementos de prueba convincentes y necesarios para probar la infracción, por lo que es a través del desahogo de una inspección en el establecimiento del presunto infractor sin previa citación lo que evitara la posibilidad de que éste esconda, sustraiga o destruya los elementos materiales constitutivos de tal violación.<sup>345</sup> Es por esa posibilidad de sustracción o destrucción de tales objetos que constituyen la conducta infractora que la ley peruana permite la aplicación de las medidas cautelares antes señaladas, pues a través de su aplicación al momento de desahogar tal diligencia, se asegurará la permanencia de los mismos como medios de prueba durante el desarrollo del procedimiento administrativo.

Notificado el presunto infractor de la denuncia interpuesta en su contra, procederá este a dar contestación a la misma en los términos que considere pertinentes y haciendo valer las defensas que considere procedentes, o en su defecto seguir en rebeldía el procedimiento con las consecuencias que ello implica.

En caso de dar contestación el demandado podrá hacer valer como defensa en su favor el que su conducta no constituye infracción o violación alguna a la marca registrada del actor. Asimismo, no podrá considerarse como infracción a una marca registrada el empleo de su propio nombre, domicilio o seudónimo, si este uso se hace de buena fe y no se emplee como marca; así tampoco se sancionará el empleo de signos descriptivos, siempre que tal uso no induzca a

<sup>345</sup> Véase artículo 26 del Decreto No. 807

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

error en el público consumidor y se limite tener propósitos de identificación o información.<sup>346</sup>

De igual forma, no podrá sancionarse como infracción al derecho exclusivo de una marca registrada, cuando un tercero la emplee para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legalmente marcados, o usarla para mostrar la compatibilidad o adecuación de refacciones o accesorios utilizables con los productos o servicios que ampara la marca registrada, siempre y cuando tal uso se realice de buena fe y se limite a su propósito informativo y no sea susceptible de confundir al público respecto del origen de los mismos.

Tampoco se sancionará como infracción de una marca registrada el uso, ofrecimiento o venta de los productos marcados con la marca registrada, si estos han sido ya introducidos de manera lícita en el comercio, a menos que el actor logre demostrar que las características de los productos hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización.<sup>347</sup>

Del mismo modo, el demandado en la infracción de una marca registrada podrá hacer valer ante su contraria la acción de nulidad o de cancelación de la marca a fin de evitar ser sancionado por su conducta si consigue que la Oficina declare que el registro es nulo o lo cancele por adecuarse a alguna de las hipótesis previstas.<sup>348</sup>

Ahora bien, es preciso hacer mención que con independencia de los argumentos que haga valer y pruebe durante el procedimiento cada una de las partes, el ordenamiento legal peruano permite al Secretario Técnico de la Oficina en cualquier estado que se encuentre el procedimiento, convocar a las partes a

<sup>346</sup> Véase artículo 170 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>347</sup> Véase artículo 171 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>348</sup> Véase artículo 172 de la Ley de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

efecto de celebrar una audiencia de conciliación a fin de que estas lleguen a un acuerdo, el cual tendrá los efectos de transacción extrajudicial.<sup>349</sup>

Sin embargo, si las partes no llegan a ningún acuerdo y ya se han desarrollado las etapas procesales del procedimiento contencioso, la Oficina emitirá su resolución donde establecerá la existencia o no de la infracción aducida por el denunciante. Así entonces, si a consideración de la Oficina existió infracción alguna, ésta pronunciará en su resolución las sanciones que procedan, sanciones que van pueden ser una multa, la orden de cesación de los hechos constitutivos de la violación, el decomiso de los productos y material publicitario, el cierre temporal del negocio y/o la publicación de la resolución condenatoria.

La parte inconforme con la resolución emitida por la Oficina podrá interponer el recurso de apelación dentro de un término de cinco días contados a partir del día en que se le haya notificado la resolución, ante la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI.<sup>350</sup>

Asimismo, quien se encuentre insatisfecho por la resolución que emita la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, podrá impugnar la misma por la vía judicial ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República. Igualmente, la resolución emitida por la Sala Civil podrá recurrirla en segunda instancia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.<sup>351</sup>

Finalmente y al igual que en materia de patentes, el pago de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción de la marca registrada no se obtienen mediante la acción que se hace valer ante la Oficina de Signos distintivos, sino que una vez agotada la vía administrativa, podrá demandarse por la vía civil el

<sup>349</sup> Véase artículo 29 del Decreto No. 807

<sup>350</sup> Véase artículo 38 del Decreto No. 807

<sup>351</sup> Véase artículo 64 del Decreto No. 807

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

pago de los mismos. Dicha acción prescribe a los dos años de concluido el procedimiento administrativo.<sup>352</sup>

b. Acción de cancelación del registro de una marca.

Como ya lo mencionamos líneas arriba, la acción de cancelación puede ser intentada como defensa por una persona que es demandado en un procedimiento de infracción a tal marca registrada, a fin de no ser sancionado si consigue que la Oficina de Signos Distintivos declare la cancelación del mismo. Así también, esta acción puede ser interpuesta por cualquier tercero que tenga legítimo interés en que se cancele la misma, pues la misma se erige por su contenido como un medio por el cual los competidores pueden conseguir que un privilegio industrial, como lo es el registro de una marca, pierda su vigencia al no justificarse su explotación y con ello la concesión de tal privilegio.

En este sentido, la figura de la cancelación procede cuando el titular de una marca registrada no hubiese utilizado por sí o a través de sus licenciarios la misma durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación, a menos que se compruebe que existe causa justificada de su falta de explotación.<sup>353</sup>

Por otro lado, la figura de cancelación de una marca registrada también procede, de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial peruana, para poner fin a la vigencia del registro de una marca que sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de haberse solicitado el registro correspondiente.

La solicitud de cancelación deberá presentarse ante la Oficina de Signos Distintivos por escrito, señalando las causas de hecho en que se base, los

<sup>352</sup> Véase artículo 245 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>353</sup> Véase artículo 172 de la Ley de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

preceptos de derecho donde se funde, las pruebas que lo acrediten, así como el comprobante de pago de las tasas correspondientes para tal efecto.

Una vez que es admitida la solicitud de referencia por la Oficina, ésta ordenará se corra traslado de la misma al titular registra de la marca a fin de que en un término de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, proceda a dar la contestación que a su consideración proceda. A este respecto, es importante destacar que conforme la legislación peruana, es el demandado a quien corresponderá probar el uso de la marca registrada, o en su defecto la causa que justifique la falta de explotación, como pudiera ser a causa de fuerza mayor, caso fortuito, restricciones a la importación u otro requisito oficial impuestos a los bienes o servicios amparados por la marca.<sup>354</sup>

Con relación a las pruebas que pueden ser ofrecidas por el demandado para demostrar el uso de la marca, la ley peruana prevé como medios de convicción a los comprobantes de pago o facturas emitidas por el demandado que demuestren el uso de la misma por lo menos durante el año inmediato anterior a la presentación de la solicitud de cancelación; así también, podrán ofrecerse los inventarios de mercancía identificadas con la marca y cuya existencia se encuentre certificada por la firma de auditores que demuestren la regularidad de la misma, al menos durante el año inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud, así como cualquier otro medio que sea idóneo para acreditar el uso de la misma dentro del tráfico comercial.

Ahora bien, la legislación peruana de propiedad industrial exige que el uso de la marca registrada sea hecho por su propietario o, en su defecto, por su licenciataria. Sin embargo, la misma ley establece que no podrá cancelarse la marca si esta fue usada por un persona autorizada por el titular, aún y cuando tal autorización no se encuentre inscrita en el INDECOPI. Igualmente, no procederá la cancelación del registro si los productos identificados por la marca registrada

<sup>354</sup> Véase artículo 172 de la Ley de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

han sido introducidos y/o distribuidos a Perú por comerciantes o distribuidores distintos al titular.<sup>355</sup>

Concluido el procedimiento administrativo en todas sus fases, la Oficina procederá emitir la resolución correspondiente respecto de la cancelación o no del registro impugnado. En caso de declarar la cancelación del mismo, el actor tendrá el derecho preferente al registro dentro de los tres meses siguientes a los en que haya quedado firme la resolución respectiva.

De igual forma que en la acción de infracción, la resolución emitida por la Oficina podrá ser impugnada mediante el recurso de apelación ante la Sala de Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI dentro de los quince días siguientes a la fecha en que le haya sido notificada la resolución respectiva. Así también, el inconforme con la citada sentencia podrá impugnarla ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, y ésta a su vez podrá ser recurrida en segunda instancia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.<sup>356</sup>

c. Acción de nulidad de una marca registrada.

Así como la mayoría de legislaciones de propiedad industrial en el mundo, la ley peruana prevé la posibilidad de anular el registro de una marca cuando este hubiera no debía de haber sido otorgado. Para tal efecto, el ordenamiento peruano prevé que cualquier tercero con legítimo interés, o en su caso la Oficina de oficio, podrán ejercer la acción de nulidad respectiva a fin de poner fin al derecho de uso exclusivo que de él dimana.

La legislación peruana prevé como causas de nulidad de un registro el hecho que este se haya otorgado en contravención a alguna de las disposiciones de la ley, se haya otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la

<sup>355</sup> Véase artículo 177 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>356</sup> Véase artículo 64 del Decreto No. 807

solicitud que sean esenciales, así como el hecho de que se hubiere obtenido el mismo de mala fe.<sup>357</sup>

En el caso de hacerse valer la nulidad por haberse otorgado la marca en contravención a la ley, generalmente se aduce que el signo distintivo registrado se ubica en alguna de las condiciones de no registrariedad establecidas por la ley como es el hecho de que la marca sea genérica, descriptiva, induzca a error o invada los derechos de una marca anterior por ser idéntica o similar y se aplique para los mismos o similares productos o servicios.

De aducirse que la marca invade el derecho exclusivo de una marca registrada con anterioridad por ser similar en grado tal que produzca confusión, la ley peruana ha establecido en sus preceptos reglas claras y bien definidas de cómo habrá de analizarse la semejanza de los signos distintivos en conflicto, partiendo desde las reglas para la generalidad de los mismos hasta las figuras particulares como son las marcas nominativas, figurativas, mixtos, así como la combinación de cada uno de ellos.<sup>358</sup> La existencia de tales reglas dentro del contenido de la ley tienen como única finalidad establecer los lineamientos para realizar los análisis de semejanza, limitándose así de alguna manera la discrecionalidad de la autoridad al momento de evaluar tal similitud, otorgando así mayor certidumbre a las partes en el procedimiento.

Por otro lado, si se aduce que la marca fue obtenida de mala fe, el ordenamiento legal del Perú ha previsto que se considerará de mala fe el registro obtenido por el representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, si se solicita sin el conocimiento y consentimiento del titular de la marca extranjera. Igualmente, se considera obtenido de mala fe el registro de una marca cuando la solicitud hubiere sido presentada u obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marca para la comercialización.

<sup>357</sup> Véase artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial

<sup>358</sup> Véanse artículos 131 al 135 de la Ley de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Una vez que hemos expuesto en términos generales las causas de nulidad previstas en la Ley de la Propiedad Industrial del Perú, debemos establecer que el tercero interesado en anular una marca registrada tendrá que presentar su solicitud por escrito ante la Oficina de Signos Distintivos en donde señale las causas que considera afectan de nulidad al registro impugnado, las pruebas que lo soporten, así como el pago de las tasas correspondientes para tal efecto.<sup>359</sup> Ahora bien, la acción de nulidad prevista en la ley es imprescriptible para todas y cada una de las hipótesis antes señaladas.

Es importante mencionar que si la solicitud de nulidad presentada por el tercero fue materia de observaciones dentro del procedimiento de registro, coincidiendo por ende las mismas partes, objeto y causas, la oficina declarará improcedente la solicitud de mérito.

Recibida la solicitud de nulidad por la Oficina, y si ésta la admite, correrá traslado de la misma al titular de la marca registrada que se tilda de nula a fin de que en el plazo de treinta días hábiles para que de contestación a la misma en los términos que considere procedentes.

Presentada la contestación o fenecido el término para hacerlo y sin que haya constancia de la misma, la Oficina procederá a emitir la resolución correspondiente a efecto de determina si la marca registrada es nula o no. En caso de declararse nula, el efecto de la sentencia será que la misma nunca ha producido sus efectos desde la fecha de su solicitud, sin que tales efectos retroactivos afecten a los procedimientos de infracción ya concluidos o a los contratos de licencia ya concluidos.

En contra de la resolución emitida por la Oficina podrá hacerse valer recurso de apelación dentro de los quince días siguientes ante la Sala de

---

<sup>359</sup> Véase artículo 182 de la Ley de la Propiedad Industrial



Propiedad Industrial del Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI. La parte que no este conforme con la sentencia emitida por la Sala de Propiedad Intelectual, podrá recurrirla ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, y ésta a su vez en segunda instancia ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.<sup>360</sup>

---

<sup>360</sup> Véase artículo 64 del Decreto No. 807

## CAPÍTULO TERCERO

### EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

La función jurisdiccional es, sin duda alguna, una de las funciones más importantes a realizar en el Estado contemporáneo, donde la existencia de un verdadero estado de Derecho es una exigencia constante de las sociedades actuales que requieren para su convivencia diaria, la prevalencia y respeto de las normas que regulan las relaciones humanas que en ella se dan, así como de medios que permitan darles una solución en forma pacífica y ordenada entre los diversos intereses que en ella se desarrollan.

En este contexto, la función jurisdiccional se erige como parte medular de cualquier organización política, donde el Derecho es el elemento que le da el carácter social a la vida en común, pues la coexistencia sin reglas se traduce en la anarquía, máxime si consideramos que el Estado contemporáneo ha decidido sustituir la autodefensa entre sus miembros por el monopolio del poder coactivo para resolver las controversias entre los mismos.

Así pues, a lo largo de este capítulo trataremos de desarrollar la evolución histórica de la función jurisdiccional en el tiempo hasta su conceptualización actual, así como analizar los principios y características que nuestra norma fundamental ha establecido para que ésta sea desarrollada por el Estado.

#### A. ANTECEDENTES GENERALES.

La administración de justicia, entendida como aquella función exclusiva del Estado contemporáneo por medio de la cual éste pretende resolver los conflictos de intereses surgidos entre los miembros de su sociedad por el incumplimiento o violación de las normas que regulan su vida en comunidad, ha tenido una evolución histórica que se remonta a los primeros albores de la civilización.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Así observamos que en las sociedades primitivas, donde no existía persona alguna que gozara de autoridad superior entre los miembros que la componía para poder resolver con carácter vinculatorio e imperativo los conflictos que en esta se suscitaban, trajo como consecuencia que la única forma de solucionar los choques de intereses entre sus miembros fuera el uso de la fuerza o la venganza privada.

Sin embargo, los inconvenientes de la venganza privada se pusieron de manifiesto inmediatamente, colocando en entredicho la conveniencia de esta forma de resolución de conflictos dentro de la vida de una sociedad. En este sentido, es fácil de comprenderlo, comenta Rodrigo Vázquez Arminia<sup>361</sup>, al considerar que el empleo de la fuerza privada como medio de defensa de un derecho se traduce incuestionablemente en la negación de todo derecho, y sobre todo, a la posibilidad de una pacífica convivencia social, pues el dejar a las partes la posibilidad de resolver por sí sus conflictos, excluye por sí cualquier posibilidad de una decisión imparcial al dejar correr los mares de pasiones humanas desbordadas, convirtiendo la resolución de controversias en una verdadera cuestión de poder, donde el más fuerte será quien tenga la razón.

Es por ello que entre las sociedades se empieza a desarrollar la idea de limitar el empleo de la venganza privada en razón del nacimiento gradual de autoridades dentro de la colectividad, las cuales buscan limitar la acción de venganza en proporción de la ofensa recibida.

Como una primera limitación a la venganza privada se advierte al clásico "Tallón" consignado en el Pentateuco Mosaico del siglo decimocuarto antes de Cristo que en el Libro del Éxodo, capítulo vigésimo primero, señala: "Quien hiere a un hombre, matándolo voluntariamente, muera sin remisión"; asimismo, el capítulo veinticuatro expresó lo siguiente: "y en general se pagará ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie".

<sup>361</sup> VAZQUEZ ARMINIA, Rodrigo, "Artículo 17 Constitucional y Administración de Justicia", (Tesis profesional) Facultad de Derecho, UNAM, México, 1957, p. 12

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Es así como encontramos en las líneas de este texto una primera limitación a los excesos que provocaba la venganza privada, al acotar la sanción impuesta en una debida proporción con la ofensa recibida.<sup>362</sup>

Como una segunda limitación al exceso de la justicia privada se encuentra el nacimiento de la denominada "composición" o compra del derecho de venganza que consistía en que cuando alguien era lesionado sin razón o derecho por otro y a fin de evitar la venganza privada, éste pagaba con sus bienes el agravio cometido, es decir, pagaba el precio justo por la composición del posible conflicto.<sup>363</sup>

Este tipo de prácticas tuvieron su origen entre las naciones bárbaras, cuyos sabios legislaron con gran cuidado para determinar el precio justo a la composición que había de satisfacer al individuo ofendido, estableciendo así leyes que se ponían en el lugar del ofendido y exigen para él la satisfacción que éste hubiere exigido si no le ofuscará la pasión de haber sido lesionado.<sup>364</sup>

Como ejemplo de ésta segunda limitación a la venganza privada observamos que entre las tribus germánicas de la Europa anterior al siglo XII existía la venganza privada bajo un complejo sistema de tarifas para indemnizar con dinero las ofensas que causará el miembro de un grupo contra un miembro de otro grupo, observándose claramente que la función de dicha indemnización era la de detener y moderar la venganza privada así como la de facilitar la mediación y conciliación.<sup>365</sup>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>362</sup> Cfr. VAZQUEZ ARMINIA, Rodrigo, Op. Cit supra nota 361, p. 13

<sup>363</sup> Cfr. Idem

<sup>364</sup> Cfr. MONTESQUIEU, Charles, Barón de. "El Espíritu de las Leyes", Oxford University Press, México, 1999, p. 423 a 424

<sup>365</sup> Cfr. *Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones*, 4ª. ed., Miguel Angel Porrúa, México, 1994, p. 580

Finalmente, una tercera limitación a la venganza privada aparece con el nacimiento del arbitraje o recurso a un tercero como medio de solución de conflictos.

Esta limitación tuvo su desarrollo en dos momentos principalmente, donde en el primero de ellos son las mismas partes quienes buscan la participación de este tercero que fungiera como arbitro, como resultado de un convenio entre las mismas. Por otro lado, el segundo momento de evolución de esta limitación a la venganza privada ocurre cuando, en razón del aumento de poder del líder de la colectividad, es él quien impone la obligación de acudir a él a fin de resolver las diferencias existentes, es decir, de ser el arbitraje un medio de solución facultativo de las partes se convierte en una instancia obligatoria que exige la autoridad, cuya resolución será obligatoria para las partes e impuesta por la fuerza misma del Estado.<sup>366</sup>

Es este gradual desarrollo de las limitaciones a la venganza privada así como el progreso de las civilizaciones mismas, lo que hace reflexionar a las sociedades, y sobre todo a sus nacientes líderes, de la necesidad de sustituirse en la facultad que estos tienen para resolver sus conflictos e instituirse como los únicos competentes en la labor de administrar justicia entre los miembros de su colectividad. Es decir, se advierte la necesidad y conveniencia de ya no dejar la solución de los conflictos entre las partes interesadas sino en manos de las autoridades que componen la colectividad como imposición que ésta misma establece para una mejor convivencia.

Es por ello que el Conde de Cañadas con acertada razón señalaba que "los hombres que en su primitivo estado natural no reconocían superior que los defendiese de insultos, opresiones y violencias, estaban de consiguiente autorizados para hacerlo de sí propios: la experiencia les hizo entender los graves daños a que los conducían estos medios; pues o no podían defenderse por sí

<sup>366</sup> Cfr. CALAMANDREI, Piero. "Derecho Procesal Civil" 2ª. ed., Harla, México, 1998, 41

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

mismos, o excediendo los justos límites para conservarse, excitaban turbaciones, a que eran consiguientes mayores desavenencias, injurias y muertes; y consultando otros medios que mejorasen la seguridad de sus personas sin los riesgos anteriormente indicados, acordaron unirse en sociedad y confiar su defensa y la de todos sus derechos a una persona que mirándolos con imparcialidad les distribuyese sus derechos y los conservase en paz y justicia".<sup>367</sup>

Así pues, a medida en que se van desarrollando las civilizaciones, la función de administrar justicia entre sus miembros se va convirtiendo en facultad exclusiva del soberano, del sacerdote o de ambos, quienes emergen como autoridades en la sociedad antigua y que observan en la extinción de la venganza privada una forma de evolucionar en razón de la convivencia pacífica que esta permite al conseguir, en razón de su carácter de líder social, que sus resoluciones sean acatadas en beneficio del orden mismo de la sociedad.

Justamente es en el pueblo romano donde se plasma el carácter público de la administración de la justicia con el fin de ver en el derecho la existencia de un instrumento de convivencia social, la cual se desarrolla desde el sistema de las acciones que se remonta al origen mismo de Roma, pasando por el sistema formulario y terminando con el de los juicios extraordinarios, donde los dos primeros sistemas se encontraron a cargo de los magistrados y los jueces de manera conjunta y el último de ellos sólo a cargo de los magistrados.<sup>368</sup>

A este respecto, el maestro Ovalle Favela puntualiza que, a su consideración, la prohibición en forma general de la autotutela se inició con la *Lex Julia de vi privata* que sancionaba penalmente al acreedor que ejerciese violencia para obtener la satisfacción de su crédito, prohibición de autotutela que se reguló de manera más detallada en el *Decretum Divi Marci* expedido por Marco Aurelio donde se castigaba con la pérdida del derecho el hecho de que el acreedor, sin

<sup>367</sup> Cit. por OVALLE FAVELA, José. "Garantías Constitucionales del Proceso", McGraw-Hill, México, 1996, p. 281

<sup>368</sup> Cfr. VAZQUEZ ARMÍNIA, Rodrigo Op. cit. supra nota 361, p. 14 y 15

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

recurrir al juez, intentare hacerse pagar la deuda por medio de la violencia.<sup>369</sup> Las razones que llevan al maestro Ovalle<sup>370</sup> ha concluir de tal manera es el hecho de que, en su opinión, el sistema de acciones coexistieron formas de la justicia privada con la pública, ejemplificándolas con las figuras de la *manus iniectio* y la *pignoris capio* las cuales permitían al acreedor, si recitaba la formula de manera correcta ante el pretor, ha hacerse justicia de propia mano al poder disponer de la persona del deudor en el caso de la primera, o de penetrar a la casa del deudor y sacar de ella algún bien en el caso de la segunda figura mencionada, en virtud de haber obtenido mediante la recitación de dichas formulas la autorización por parte de la autoridad ha realizar tal acto.

Por otro lado, entre los pueblos bárbaros la función de resolver los conflictos entre los individuos tuvieron diversos encargados. Por ejemplo, en los pueblos germanos que vivían en agrupaciones denominadas "sippe" gobernadas por jefes cantorales que constituían una asamblea detentadora del poder, la administración de justicia era una función realizada por los mismos jefes o en su caso, por una delegación de la misma asamblea general.<sup>371</sup> Por su parte, en el reino visigótico se desarrolló una dualidad de prácticas jurídicas en virtud de ser tierras invadidas por los romanos, donde entre los godos la administración de justicia de desarrollo conforme a las costumbres germánicas consagradas en el Código de Eurico, y respecto a los galorromanos e hispanorromanos se impartió bajo los sistemas contenidos en el Código de Alarico o Breviario de Aniano.<sup>372</sup>

Entre los francos la administración de justicia fue realizada por los condes designados por el rey para tal efecto quienes conocían en primera instancia de los litigios suscitados entre los miembros de la sociedad, con excepción de los que se originaban entre la nobleza donde era el rey quien asistido por auditores resolvía tales controversias. Asimismo, el rey conocía en segunda instancia las

<sup>369</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit., supra nota 367, p. 282

<sup>370</sup> Idem.

<sup>371</sup> Cfr. BRISEÑO SIERRA, Humberto. "Derecho Procesal", Oxford University Press, México, 1999, p. 93 y

94

<sup>372</sup> Cfr. VAZQUEZ ARMENIA, Rodrigo, op. cit., supra nota 361, p. 17

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

apelaciones que las partes hicieren valer en contra de las resoluciones emitidas por los tribunales de los condes, así como de los delitos de traición y rebelión.<sup>373</sup>

Así, la evolución de las sociedades mismas a lo largo del tiempo trajo como consecuencia el sistema feudal donde la labor de administrar justicia adquirió características distintas como consecuencia de su evolución propia en el tiempo.

Es importante recordar que el feudalismo fue resultado de la debilidad de las autoridades centrales y la falta de seguridad en las poblaciones, por lo que todo aquel que disponía de fuerza alguna se vio en la necesidad de usurpar para sí la soberanía y arropar bajo su protección determinados núcleos poblacionales, ocasionando que los Estados se fraccionaran en un sin fin de feudos.

En estas condiciones la función de administrar justicia fue ejercitada por distintas autoridades que en razón del titular del feudo podía ser el rey, los señores, la iglesia o los municipios; es decir, el titular del feudo es quien tenía a su cargo la labor de resolver los conflictos que se suscitaban entre los miembros de su territorio. Sin embargo, a lo largo del tiempo el feudalismo se fue desmembrando y el ejercicio del poder se comenzó a centralizar en los monarcas dando lugar a los grandes reinados y monarquías del viejo continente.

Lo anterior trajo como consecuencia que la labor de juzgar dentro de estos sistemas absolutistas fue función única y exclusiva del monarca ya sea que la ejerciera de manera personal o por medio de tribunales que impartían justicia por delegación en nombre del rey.

Una de las notas características de la administración de justicia en la época feudal, comenta Antonio Riva Palacio López<sup>374</sup>, es que esta se sustentó en la superstición y en la falsa interpretación de las ideas teocráticas, propias de la

<sup>373</sup> Cfr. VAZQUEZ ARMENIA. Rodrigo, op. cit., supra nota 361, p. 17.

<sup>374</sup> RIVA PALACIO LOPEZ. Antonio "Derecho a la Justicia" en Los Derechos Sociales del Pueblo Mexicano. Manuel Porrúa. México, 1979, p. 341

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Edad Media, que dieron origen a la equivocada creencia de que la labor de administrar justicia entre los hombres era dirigida por el gobierno de Dios quien se interpone en todos los actos de justicia civil o criminal para establecer cual de las dos partes tiene razón. Es así como sobre la base de esta falsa idea del mandamiento divino que la autoridad del monarca es considerada como una delegación divina, y por ende, el único capaz de poder ejercer tal función.

Por otro lado y a diferencia del panorama general que las monarquías desarrollaron en Europa, la evolución de la administración de justicia en Inglaterra fue distinta en tanto que los monarcas al observar su incapacidad de poder controlar la administración de justicia en todo caso y lugar, decidieron establecer la "Corte del Rey" que por delegación sometió a sí misma las prácticas judiciales de los diversos tribunales, con lo que obtuvo su centralización y unificación de la misma, sustituyendo así a los primitivos y dispersos tribunales de justicia.

Así observamos que bajo la monarquía de Enrique II, quien restableció la monarquía absoluta, se extendió la jurisdicción de los tribunales reales a todo el país lo que produjo la desaparición paulatina de las jurisdicciones privadas de los barones, así como la implantación del jurado en lugar de las antiguas ordalias. Ello trajo como resultado que la labor de sus tribunales se fuera definiendo y unificando lo que propició que las resoluciones judiciales se convirtieran en regla y naciera así el "common law".<sup>375</sup>

Fue esta unificación de los tribunales de la corona inglesa y el consecuente nacimiento del "common law" lo que a la larga marco la distinta evolución de la administración de justicia inglesa con relación a los demás reinos europeos.

Efectivamente, el desarrollo del common law, sistema que se caracterizó por transformar el precedente judicial en regla legal para la sociedad, tuvo como consecuencia el que las costumbres jurídicas y libertades humanas reconocidas

<sup>375</sup> Cfr. RIVA PALACIO LOPEZ, Antonio. Op. Cit supra nota 374, p. 341

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

en los mismos precedentes se impusieran al rey mismo, quien de llegar a contravenir ésta produciría un conflicto que a la larga se traducirían en la consolidación de las libertades y derechos de los hombres frente al poder del monarca.

Así pues, la lucha contra el monarca se iniciaría con la Carta Magna que fue obtenida de Juan Sin Tierra por los barones en la que se consagraron dos principios esenciales de la actualidad, a saber: el respeto de la autoridad a los derechos de la persona y la sumisión del poder público a las normas que se integraban bajo el "common law". Entre los derechos fundamentales que se consagraron en la citada Carta Magna observamos el derecho del hombre libre a no ser arrestado o privado de la vida o de sus propiedades sino mediante juicio celebrado ante sus pares, asegurándosele la legitimidad e independencia de los órganos judiciales, saliendo éstos de las manos del rey; es decir, la administración de la justicia ya no estaría a cargo del monarca bajo su poder absoluto ni en razón de delegación divina alguna.

La evolución y defensa de los derechos reconocidos por la Carta Magna a lo largo del tiempo, trajo como consecuencia el que la separación de la administración de justicia respecto del poder y facultad del monarca tuviera sustento en el orden jurídico, puesto que otorgó el derecho a todo inglés de que la solución de los conflictos fueran resueltos exclusivamente por los órganos judiciales sin excepción alguna.

Sin embargo, es importante señalar que lo anterior fue consecuencia de innumerables conflictos entre la corona inglesa y los tribunales, entre los cuales destaca aquel conflicto originado en el siglo diecisiete cuando el Rey Jacobo Primero desconoció, con base a su supuesto derecho divino, los derechos garantizados en la Carta Magna y pretendió establecer su derecho de fallar personalmente cualquier litigio, sustrayendo su conocimiento de los jueces a quienes los consideraba sus delegados. A tal pretensión del Rey, el Justicia Mayor Coke señaló que tal actuar no era permisible pues todos los asuntos civiles y

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

penales debían de ser resueltos por un tribunal de acuerdo a las leyes y costumbres del reino, labor que requiere para su ejercicio una preparación especial y larga que carecen la mayoría, incluyendo al monarca mismo, quien siempre se encontraría sometido a Dios y a la Ley.<sup>376</sup> Lo anterior trajo como consecuencia el asentamiento de una separación más marcada entre los órganos del estado, la exclusividad de los tribunales respecto de la tarea de administrar justicia, así como la sujeción del monarca a la ley limitando así su poder.

No obstante el desarrollo sucedido en Inglaterra, la Europa continental sufría del despotismo de las monarquías y un ejemplo de ello era Francia, cuyo régimen se basó en un sistema teocrático que consideró al monarca una autoridad de origen divino, y por ende absoluta. Ello ocasionó que los reyes cometieran arbitrariedades sin límites dentro de las cuales se encuentra su deficiente administración de justicia.

Esto trajo como consecuencia el nacimiento de la revolución que buscó salvar a los ciudadanos del absolutismo despótico del monarca en 1789 y que cambió el destino del mundo y su evolución futura. Dentro de los cambios que sucedieron encontramos el obligatorio reconocimiento por parte de las autoridades estatales a los derechos fundamentales del hombre que se consignaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano así como la indispensable división de poderes, constituyéndose ambas como exigencias mínimas que debían contener cualquier Estado en su Constitución.

Dentro de estos derechos fundamentales del hombre encontramos el consistente en que la administración de justicia sería una función encomendada exclusivamente al Estado, el cual la impartiría a través de sus tribunales respetando las formalidades esenciales del procedimiento que las leyes establecieran para tal efecto. Así es como a partir del nacimiento del Estado Contemporáneo, señala el maestro Ovalle Favela<sup>377</sup>, la función jurisdiccional se

<sup>376</sup> Cfr. CARRANCO ZUÑIGA, Joel. "Poder Judicial", Porrúa, México, 2000, pp. 20 y 21  
<sup>377</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 367, p. 282 y 283

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

convierte de manera absoluta en una función pública a cargo de la autoridad estatal, impidiendo con ello la posibilidad de emplear la venganza privada como medio de solución de conflictos dentro de la colectividad.

Sin embargo, la consagración de la administración de justicia como una función de carácter público no fue el único punto de evolución que provocó el nacimiento del Estado Contemporáneo.

Así también, observamos que otro de los pilares fundamentales de la función jurisdiccional actual que arrojó la Revolución Francesa fue que, con base a la idea de la separación de poderes como premisa fundamental del Estado, la administración de justicia sería encomendada a un órgano distinto al ejecutivo y legislativo, es decir, sólo a los tribunales u órganos judiciales.

Efectivamente, esta premisa establecida como consecuencia del nacimiento del Estado Moderno tiene su origen y fundamento en la doctrina de la necesaria división de poderes establecida por Montesquieu como medio para asegurar el respeto a las libertades del hombre por parte del Estado, puesto que la detentación de dos o más poderes en una sola persona tendería a que éste ejerciera de manera abusiva el poder que tiene en perjuicio de la libertad de los hombres, por lo que debía de establecerse un método de limitación entre uno y otro.

En este orden de ideas, Montesquieu aprecia que dentro del Estado son tres las funciones principales: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Las dos primeras tienen una relación directa con el ejercicio del poder dentro del Estado, mientras que la judicial se limita a resolver los conflictos con base a ley a tal grado que considera la función de los jueces se limita a ser la boca que pronuncia las palabras de la ley, convirtiéndolos, a consideración del doctrinario Mario Melgar Adalid<sup>378</sup>, en una máquina neutra para subsumir hechos concretos en los

<sup>378</sup> MELGAR ADALID, Mario "El Consejo de la Judicatura Federal", 3ª. ed., Porrúa, México, 1998, p. 6

supuestos en los supuestos legales, con la finalidad de elevar a la jurisdicción como una función pública independiente y separada del ejecutivo para así evitar los abusos que se dieron cuando el rey se encargaba de administrar justicia.

No obstante tal apreciación y consideración respecto de la función judicial dentro de la vida del Estado, es notable como Montesquieu hace hincapié en la necesidad de que tal función no se encuentra a cargo del órgano ejecutivo ni legislativo, sino en uno independiente y ajeno a estos, lo cual se traduce en la independencia necesaria del órgano que la realiza como exigencia fundamental para su desenvolvimiento y realización en pro de la necesidad de respetar y garantizar los derechos fundamentales del hombre.

Efectivamente, Montesquieu estableció que: "No hay libertad si el poder de juzgar no esta bien deslindado del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Si no está separado del Poder Legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y de la vida de los ciudadanos; como que el juez sería el legislador. Si no esta separado del Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor"<sup>379</sup>

Es por ello que concluye al estimar que todo estaría perdido si el mismo hombre o corporación pudiera ejercer las tres funciones básicas del estado, a saber: la de legislar, la de ejecutar las resoluciones públicas (ejecutiva) y la de resolver los conflictos surgidos en la misma vida de la sociedad.<sup>380</sup>

En consecuencia, es la doctrina y razonamientos establecidos por Montesquieu en su obra "Del Espíritu de las Leyes" lo que sustentan a la división de poderes como premisa fundamental del Estado Moderno, y que sin duda alguna, incide en la evolución de la administración de justicia pues, junto con los antecedentes ingleses, estatuye como principio fundamental de la función jurisdiccional que ésta sea desarrollada por un órgano distinto e independiente del

<sup>379</sup> Cfr. MONTESQUIEU, Charles, Barón de Op. cit. supra nota 364, p. 108

<sup>380</sup> Idem.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Ejecutivo y Legislativo a fin de garantizar la libertad de los hombres que viven en sociedad.

Es así como a través de éstas líneas hemos observado el desarrollo de la función de administrar justicia a lo largo del tiempo, desde la venganza privada como único medio para solucionar los conflictos, pasando por el nacimiento de diversas limitaciones a estas prácticas en la vida de las sociedades hasta llegar a su consagración como función pública encomendada a los tribunales como órganos ajenos e independientes del poder ejecutivo y legislativo que conforman el Estado Contemporáneo.

### B. ANTECEDENTES EN MÉXICO.

Dentro del derecho mexicano observamos que el primer antecedente de la función jurisdiccional, entendida ésta como función exclusiva del Estado de resolver los conflictos de intereses, lo encontramos en la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de Marzo de 1812 que establecía en sus artículos 242 y 245 que la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenecían exclusivamente a los tribunales, quienes no podían ejercer otra función que no fuera la de juzgar y ejecutar lo juzgado, excluyendo por ende, la posibilidad de hacerse justicia por propia mano o emplear la fuerza para reclamar el derecho.<sup>381</sup>

Como un segundo antecedente de la función exclusiva de administrar justicia por parte del Estado Mexicano, lo observamos en el artículo 18 de la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824 que establecía: "Todo hombre que habite en el territorio de la Federación, tiene derecho a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia; y con este objeto la Federación deposita el ejercicio del poder judicial en una Corte Suprema de

<sup>381</sup> Cfr. Derechos del Pueblo Mexicano, op. cit., supra nota 365, p. 588

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Justicia y en los tribunales que se establezcan en cada Estado; reservándose de marcar en la Constitución las facultades de esta Suprema Corte." <sup>382</sup>

Es en el texto del artículo antes citado donde observamos la consagración expresa del derecho al acceso a la jurisdicción como un derecho constitucional de todo gobernado a que se le administre justicia junto con la correlativa obligación a cargo del Estado de impartirla a través de los órganos creados para tal efecto, mediante el desarrollo del proceso respectivo, y no así, por el otro lado, resaltando la prohibición de ejercer la violencia para reclamar un derecho, situación que si ocurriría con la Constitución de 1857.

Así, la Constitución del 4 de octubre de 1824 ratificó y amplió el capítulo del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana relativo a la función jurisdiccional al establecer en su artículo 19 que toda persona sería juzgada por las leyes y tribunales establecidos con anterioridad del acto, prohibiendo así todo juicio por comisión especial y la aplicación retroactiva de la ley. Igualmente, la Constitución de 1824 consignó la prohibición al Presidente de impartir o administrar justicia al establecer en la fracción II de su artículo 112 la imposibilidad que éste tiene para privar a persona alguna de su libertad o imponer pena alguna, sino que en todo caso, solamente estará facultado éste para arrestar a una persona, cuando lo exija el bien y la seguridad de la Federación, teniendo, sin embargo, la obligación de poner a la persona arrestada en un término no mayor de cuarenta y ocho horas a disposición del tribunal o juez competente del caso. <sup>383</sup>

Con posterioridad a la Constitución de 1824, de corte eminentemente liberal, sobrevinieron en la vida del país dos normas fundamentales de estilo conservador y centralista como fueron las "Siete Leyes de Constitucionales" de 1836 y las "Bases Orgánicas" de 1843.

<sup>382</sup> Cfr. *La Garantía de Acceso a la Jurisdicción* en "Las Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano a la Reforma Judicial 1986-1987", Porrúa, México, 1987, pp. 35 y 36

<sup>383</sup> Cfr. RIVA PALACIO, *op. cit.*, supra nota 374, p.354

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

La Carta Fundamental de 1836 concibió, como nota característica, al Supremo Poder Conservador, cuarto poder dentro de la organización estatal mexicana que tenía a su cargo, básicamente, la tarea de no permitir la extralimitación de ninguno de los otros tres poderes entre sí. Lo anterior sólo trajo como consecuencia que la "división de poderes" en nuestro país fuera prácticamente inexistente, en virtud de que éste se convirtió en un poder absoluto y desmedido que sólo era responsable ante Dios.

A pesar de esta realidad centralista y conservadora, las "Siete Leyes Constitucionales" mantuvieron, por lo menos como principio formal dentro de los artículos que las compusieron, la facultada exclusiva de los tribunales para administrar justicia entre los gobernados; asimismo, previó que nadie podía ser juzgado por tribunales especiales, así como que estableció la prohibición tajante al Presidente para poder privar de la libertad a persona alguna o imponer sanción alguna. Tales principios fueron consignados de manera específica en los artículos 2º fracción I, II y V de la Primera Ley; 18, fracción II de la Cuarta Ley; y, 30 y 49 de las Leyes Constitucionales de 1836. Sin embargo, tales principios sólo fueron plasmados de manera formal pues, como lo señalamos, las facultades y poder que la Constitución le otorgaba al Supremo Poder Conservador convertía en letra muerta lo establecido líneas arriba, en virtud de que éste contaba con la posibilidad fáctica y legal de anular los actos de la Suprema Corte de Justicia, e incluso, para suspenderla de sus funciones, lo cual traía como indudable consecuencia el ascenso de la garra del tirano – Supremo Poder Conservador – que observaba en cada tribunal de justicia un estorbo en el ejercicio autocrático y absolutista de su poder.<sup>344</sup>

Por su parte las Bases Orgánicas de 1843, pese al mismo corte conservador y centralista de las "Siete Leyes Constitucionales", mantuvo de igual manera el carácter público de la función jurisdiccional y la exclusividad de los tribunales para su ejercicio como le previó la fracción VIII de su artículo noveno

<sup>344</sup> Cfr. ESPINOZA GONZÁLEZ, Luis. *Independencia del Poder Judicial y Democracia*, en op. cit. supra nota 382, p. 80

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



que establecía: "Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y criminales sino por jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y tribunales establecidos con anterioridad al hecho o delito de que se trate."<sup>385</sup>

## 1. CONSTITUCIÓN DE 1857

La Constitución del 5 de febrero 1857 es, sin duda alguna, la carta fundamental mexicana en la que se plasmaron con mayor solidez y claridad los principios liberales e individualistas establecidos por la Revolución Francesa, principios que claramente fueron observados dentro de las bases que ésta implantó para el desarrollo de la función jurisdiccional en el estado mexicano.

Esta Constitución de 1857 adoptó como principios de la administración de justicia, entre otros, la supresión de los fueros personales, la prohibición de los tribunales especiales, así como el derecho de audiencia en contra de cualquier acto privativo por parte de cualquier autoridad los cuales se encontraron contenidos en los artículos 13, 14 y 16 de dicha norma fundamental.

Sin embargo, la esencia y base fundamental de la función jurisdiccional la encontramos dentro de su artículo 17 que prohibió de manera expresa y tajante la autodefensa como medio de solución de conflictos, estableciendo por el otro lado, el monopolio de tal actividad en manos de la autoridad. Es por ello que, como lo apunta el maestro Ovalle Favela<sup>386</sup>, no es sino hasta la Constitución de 1857 que en nuestro país se establece de manera clara la prohibición de hacerse justicia por propia mano.

En un principio el artículo en cita constituía el numeral 28 del Proyecto de la Constitución del Congreso Constituyente de 1856-57 que rezaba: "Nadie puede ser preso por delitos de un carácter puramente civil. Nadie puede ejercer

<sup>385</sup> Cfr. TENA RAMÍREZ, op. cit. "Leyes Fundamentales del México", 6ª. ed., Porrúa, México, 1994, p. 407

<sup>386</sup> OVALLE FAVELA, op. cit. supra nota 367, p. 283

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

violencia para recobrar su derecho. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia.

Empero, tal artículo no fue aprobado bajo la redacción en la que fue propuesto, ya que al ponerse a consideración del Congreso Constituyente este le realizó no solamente modificaciones en su redacción, sino que incluso le agregó un principio que hoy día se constituye como uno de los pilares en los que descansa la administración de justicia en nuestro país.<sup>387</sup>

Efectivamente, en la sesión del 21 de agosto de 1856 se comenzó a discutir el contenido del citado artículo. En dicha sesión al analizar la prohibición de autodefensa se comentó, por parte del Diputado Ruiz, que si bien es cierto que su implementación dentro de la Carta Fundamental no se ponía en discusión, no menos cierto era que la misma no preveía los casos de excepción o propia defensa que conforme al derecho natural existen, pues los términos absolutos en los que se encuentra redactado no dan lugar a ninguna excepción.

Por otro lado, en la misma sesión también se discutió sobre el significado que tenía la última parte del artículo que se refería a que los tribunales estarían siempre expeditos, a lo cual el Diputado Arriaga contestó que los tribunales debían de administrar justicia a todas horas, a lo cual consideró incorrecto el Diputado Ramírez quien opinó que no creía posible que los tribunales estuvieran abiertos de día y de noche.

A este respecto es importante señalar que, con independencia de que el debate sobre la interpretación que se dio respecto de esa parte del artículo no esclareció ninguna situación al momento de aprobarse, debemos puntualizar que la razón de fondo que motivó a los constituyentes la inclusión de tal principio en la Constitución era acabar con los innumerables días festivos que existían y que

<sup>387</sup> Cfr. ZARCO, Francisco "Historia del Congreso Constituyente de 1857", Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 1982, pp. 185 a 189.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

traían como consecuencia la frecuente suspensión de labores en los tribunales y con ello una consiguiente lenta administración de justicia.<sup>388</sup>

Finalmente, el Diputado Ruiz solicitó que el artículo se dividiera para su dictamen y aprobación en tres partes, donde la primera se refería a la prohibición por deudas civiles, la segunda a la prohibición de la autodefensa y la última respecto a la necesidad de que los tribunales administraran justicia de forma expedita. Así pues, en dicha sesión se aprobó por unanimidad de los noventa y dos diputados presentados la primera parte del artículo que estableció: "Nadie puede ser preso por deudas de un carácter civil".

Posteriormente, durante la sesión desarrollada el 22 de agosto de 1856, se aprobó sin discusión la segunda parte del artículo 28 del proyecto por cuarenta y cinco votos contra treinta y cuatro, dejando sin atender las consideraciones del Diputado Ruiz respecto a la falta de señalamiento de los casos de defensa propia reconocidos por el derecho natural. Asimismo, la tercera parte fue aprobada por cincuenta y un votos a favor contra diecinueve.

Sin embargo, en dicha sesión un grupo de diputados, encabezados por Don Francisco Zarco, presentó al Congreso Constituyente una adición al artículo que señalaba: "Queda a las costas judiciales". Dicha adición fue admitida por el Congreso y turnada a la Comisión de Constitución. Esta adición, sin duda, fue el nacimiento del principio más novedoso que la Constitución de 1857 establecería como uno de sus principios para la prestación de la función jurisdiccional del estado mexicano.

Así, en la sesión del 26 de enero de 1857 la Comisión de Constitución presentó ante el plenario su dictamen en el que señalaba que la adición debía de turnarse a la Comisión de Ley Orgánica de Justicia. En contra de tal dictamen, el Diputado Zarco sostuvo que ello sería esquivar otra cuestión, emplazando

<sup>388</sup> Cfr. VAZQUEZ ARRIAGA, Rodrigo. Op. cit. supra nota 361, p. 26

TESIS  
FALLA DE ORIGEN

indefinidamente todo bien para el pueblo mexicano, agregando que los autores de la adición sólo han tenido como motivo que la justicia no se venda, que su administración sea enteramente gratuita, buscando que tal principio quedará consignado en la misma Constitución.

Incluso, con el fin de defender la adición propuesta, el Diputado Francisco Zarco sentenció durante su participación de la sesión: "Triste es el pueblo, a quien se llama soberano, contribuyendo a todas las cargas públicas, tenga que comprar la justicia como compra la gracia, los sacramentos y la sepultura. Ya que el Congreso en la acta de derechos deja al pueblo la horca porque no hay hacienda, librello al menos de las costas judiciales y naga que el derecho y la justicia dejen de ser mercancías".<sup>389</sup>

Ante tal postura, el Diputado Arriaga señaló que la Comisión de Constitución consideraba que tal punto no era capital y que, en todo caso, es una mejora asequible mediante una ley secundaria.

Asimismo, el Diputado Banuet comentó que mientras no se asegurará por parte de la hacienda pública el puntual pago de los jueces, ello pondría en una difícil situación a los mismos lo que equivaldría poner en subasta pública a la administración de justicia, comentario que fue criticado por el Diputado Zarco al considerar que tal declaración se traducía en una ofensa sin fundamento para la magistratura de la República.

Por su parte, el Diputado Moreno expresó que si la sociedad paga al gobierno, no tenía sentido tener que comprara la justicia, concluyendo que el pago de las costas era simplemente absurdo y que se traducía en un contra principio insostenible.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>389</sup> Cfr. ZARCO, Francisco. Op. cit. supra nota 387, p. 186 y 187

Finalmente y después de diversas discusiones en pro y en contra, la adición fue aprobada por sesenta y seis votos contra quince. Así pues, su redacción final concluyó de la siguiente manera bajo el artículo 17 que a la letra estableció: "Nadie puede ser preso por deudas de carácter puramente civil. Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrara justicia. Esta será gratuita, quedando en consecuencia abolidas las costas judiciales"

En este modo, nació en la vida constitucional mexicana no sólo la prohibición de hacer justicia por propia mano, sino que como consecuencia de ello, el derecho de todo gobernado a que el Estado le administre justicia cuando exista un conflicto entre los miembros que constituyen la sociedad; es decir, los constituyentes de 1857 imponen con la adopción del artículo 17 la obligación al Estado de desarrollar el monopolio de la función jurisdiccional como contrapartida de prohibirles el empleo la violencia para reclamar un derecho.

A este respecto, Don Mariano Coronado<sup>390</sup> señala que la inclusión de la prohibición a la autodefensa, como un pilar de la administración de justicia en la Constitución de 1857, es incuestionablemente necesaria, pues en una sociedad bien organizada es fundamental para la consecución del orden público que la justicia sea administrada por el Estado y no sujeta al capricho o fuerza de las partes, debiendo aquella persona que se considere afectada en sus derechos a acudir a los tribunales para exponer sus razonamientos, agregando que ni la denegación de justicia podría justificar el empleo de la violencia para reclamar un derecho, puesto que para evitar ello el Estado debería garantizar, mediante sus leyes, que toda persona tuviera a su alcance los recursos necesarios para que éste consiga se respeten sus derechos de manera lícita, pacífica y ordenada.

---

<sup>390</sup> CORONADO, Mariano. *Elementos de Derecho Constitucional Mexicano*, Oxford University Press, México, 1999, p. 42

Siguiendo la misma línea ideológica Don José María Lozano<sup>391</sup> puntualizó que la prohibición de la autotutela tiene su lógica y base en el hecho de que el orden social tiene como finalidad el de mantener justicia entre los hombres, por lo que el hombre dentro del seno de la sociedad civil no tiene el derecho de hacer respetar su derecho mediante el empleo de la fuerza, puesto que la misma sociedad le garantiza que sus derechos y propiedades serán respetados, así como los medios para tal efecto, constituyéndose para ello la autoridad pública que hará efectiva tal garantía.

Sin embargo, hubo autores que no consideraron tal principio como fundamental.

Efectivamente, Don Isidro Montiel<sup>392</sup> estimó que su inclusión dentro del precepto constitucional era concordante con lo ya establecido por la Constitución de 1812 en su artículo 242 que establecía la potestad exclusiva de los tribunales para aplicar las leyes en todas las causas civiles y penales, principio que se mantuvo durante todas las normas fundamentales de nuestro país, por lo que la inserción de la prohibición de la autotutela como un principio constitucional era innecesario, pues a su consideración, ninguna sociedad medianamente constituida ha podido dejar abierta la puerta para que un individuo ejerza la justicia por propia mano.

Por otro lado, el contenido de la tercera parte de este precepto constitucional referente a la obligación que asume el Estado de que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, como condición básica para que la prohibición de la autotutela tuviera vida real en la sociedad mexicana, fue resultado del problema que en la práctica producía el exceso de días festivos o "días de punto" que hacía lenta la administración de justicia. Sin embargo, esta

---

<sup>391</sup> LOZANO, José María. Estudio del Derecho Constitucional Patrio en lo relativo a los Derechos del Hombre, 4ª. ed. Facsimilar, Porrúa, México, 1987. pp. 296 y 297

<sup>392</sup> MONTIEL, Isidro. *Estudio sobre Garantías Individuales*, 5ª. ed. facsimilar, Porrúa, México, 1991, pp. 400 y 401

parte del precepto fue la que ocasiono mayores interpretaciones y aclaraciones por parte de los comentaristas de la Constitución de 1857.

Así por ejemplo, el doctrinario Adalberto G. Andrade<sup>393</sup> comenta que no es posible interpretar este artículo en el sentido de que los tribunales estarán siempre, día y noche, administrando justicia pues ello sería ilógico, sino que más bien el Constituyente ha pretendido que el poder judicial se encuentre en aptitud de administrar justicia cada vez que se le demande, derecho que no podrá ser concebido como absoluto, por lo que deberá estar sujeto a las reglas que prescriban las leyes, pues entenderlo en el sentido contrario sería dejar a los funcionarios judiciales a merced de los proponentes.

Por su parte, Don Mariano Coronado<sup>394</sup> comenta que la obligación por parte del Estado de que los órganos jurisdiccionales se encuentren siempre expeditos para administrar justicia se traduce en una condición básica para evitar la anarquía y la justicia por propia mano, aclarando que ello no debía de traducirse en que los jueces ejerciera su función día y noche, sino en la necesidad de que se establecieran sus horas y días laborables a fin de evitar los innumerables días feriados que antes había y que ocasionaban la lentitud de la administración de justicia.

Por otro lado, es importante mencionar que con independencia a los grandes aciertos que la segunda y tercera parte del artículo 17 constitucional produjo en las bases de estado mexicano para el desarrollo de la función jurisdiccional, es incuestionable resaltar que fue su ultima parte – la abolición de las costas judiciales – la más novedosa e interesante para los estudiosos, no sólo por su originalidad en nuestra Carta Magna, sino también por la finalidad perseguida en si misma que hizo a los diputados encabezados por Francisco

---

<sup>393</sup> ANDRADE, Adalberto G. Estudio del Desarrollo Histórico de nuestro Derecho Constitucional en materia de Garantías, Impresiones Modernas, México, 1958, p. 156

<sup>394</sup> CORONADO, Mariano. Op. cit. supra nota 390, p. 42

Zarco a luchar incansablemente su inclusión en la Carta Fundamental de la Nación.

Efectivamente, la gratuidad se erige como un atributo fundamental del acceso a la función jurisdiccional en nuestra sociedad, puesto que al prohibirse la autotutela como forma de solucionar los conflictos en la misma, el establecimiento de los tribunales sería insuficiente por sí solo sino se garantiza a quiénes menos tienen el acceso a ellos, lo cual se pretendió conseguir con la abolición de las costas judiciales, pues de lo contrario podría suceder que quienes carecieran de recursos económicos ante un agravio optaran por someterse al agravio cometido en razón de poder del más fuerte, o emplear la vía de la violencia para hacer respetar su derecho, donde ambas situaciones rompen con la finalidad básica de la vida organizada en sociedad regresando a los grandes inconvenientes que se sucedían en las sociedades primitivas, convirtiéndose en obsoleta la posibilidad de la convivencia pacífica que se necesita para el progreso y bienestar de cualquier grupo social.

Es por lo anterior que tantos estudiosos han considerado esta adición al artículo constitucional como una de los aspectos más importantes de dicho precepto. Así tenemos, por ejemplo, a Don Mariano Coronado estimó que la justicia es un servicio público como la seguridad o la enseñanza primaria, por lo que su impartición debe ser pública y costearse con los fondos del erario público, pues cuando la justicia no es gratuita se corre el riesgo de que los jueces se inclinen a alguna de las partes, agregando que el hecho de que la justicia gratuita sólo aprovecharía a los litigantes y no a la masa de los contribuyentes que casi nunca pleitea, no es un factor que sea suficiente para su restablecimiento puesto que existen muchos servicios públicos que pagan todos los contribuyentes y de los cuales sólo se beneficia directamente algunos como la instrucción.<sup>395</sup>

---

<sup>395</sup> CORONADO, Mariano. Op. cit. supra nota 390, p.43.



Sin embargo, es menester señalar que, bajo mi particular punto de vista, es impreciso el considerar que la sociedad, quien en su totalidad sufraga el costo de la administración de justicia, no sea beneficiada por ello sino sólo los litigantes, pues si bien es cierto que sólo las dos partes en conflicto son destinatarios directos de la prestación del servicio por parte del Estado, no menos cierto es que la sociedad en su totalidad se ve favorecida en el hecho de que sus miembros someterán, sin excepción alguna, sus diferencias ante la autoridad, desterrando con ello la perjudicial práctica de la venganza privada y sus inconvenientes efectos dentro de la vida en comunidad.

No obstante los halagos que recibió esta parte del artículo, no todos los analistas de la Constitución de 1857 vieron con agrado la inclusión de la abolición de las costas judiciales dentro de dicha norma fundamental.

Así encontramos que Don José María Lozano<sup>396</sup> consideraba que la última parte del artículo era injusta pues solo favorece a los bribones y perjudica a las personas honradas, pues, a su consideración, los bribones son quienes más ocurren a los tribunales a fin de que se les administre justicia de manera gratuita, justicia que es pagada por quienes no la necesitan.

Por su parte, Don Isidro Montiel y Duarte<sup>397</sup> al analizar la abolición de las costas judiciales se preguntó lo siguiente: "¿La administración de justicia en un país en que las dotaciones de los jueces son mezquinas y no están cubiertas religiosamente, siendo completamente gratuita, será mejor de lo que sería, cobrándose estas en todo negocio judicial, promovido por las partes personalmente interesadas?"

A esta pregunta, el mismo autor se responde que: la administración de justicia gratuita no puede ser mejor que aquella en la que se permite el cobro de las costas judiciales, pues estima que mientras la condición de la hacienda pública

<sup>396</sup> LOZANO, José María. Op. cit. supra nota 391, pp. 302 y 303

<sup>397</sup> MONTIEL, Isidro. Op. cit. supra nota 392, pp. 408 a 410

no pueda garantizar el pago puntual del sueldo a los funcionarios judiciales la decisión de que esta sea gratuita no será positiva, sino más bien dañina al pueblo.

Independientemente de los puntos positivos y negativos que los estudiosos han observado en el artículo 17 de la Constitución del 5 de febrero de 1917, es inobjetable el considerar que éste fue en su momento, la más clara expresión del carácter público de la función jurisdiccional del estado mexicano, así como de la necesidad de establecer que la solución de los conflictos dentro de la sociedad mexicana sería emitida por la autoridad, proscribiendo de su vida en colectividad la violencia como medio para reclamar el derecho propio, y el claro derecho que le asiste a todo gobernado de exigir a la autoridad la impartición de justicia cuando éste lo demandare de manera pronta y expedita.

## 2. *CONSTITUCIÓN DE 1917*

La Constitución del 5 de febrero de 1917, la primera norma fundamental de corte social, fue resultado de la victoria del Plan de Guadalupe conseguida por el Ejército Constitucionalista encabezado por su Primer Jefe, Don Venustiano Carranza, y que puso fin a la Revolución Mexicana iniciada un 20 de noviembre de 1910. Una vez conseguido el triunfo de la revolución, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, convocó a elecciones el día 19 de septiembre de 1916 para diputados que constituyeran el Congreso Constituyente que elaboraría nuestra actual Carta Magna.

El Congreso Constituyente abrió sus sesiones el día 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide de la Ciudad de Querétaro, las cuales concluyeron el día 31 de enero de 1917, promulgándose hasta el 5 de febrero de ese año la norma fundamental que hoy nos gobierna.

Por lo que respecta al precepto constitucional objeto de este capítulo, es procedente señalar que el mismo fue propuesto dentro del Proyecto de Constitución bajo el artículo 17 que a la letra establecía: "Nadie puede ser preso por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma y ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley y su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."

Aun y cuando la redacción del precepto constitucional se traduce en la reproducción del artículo 17 de la Constitución de 1857, no podemos considerar que durante su gestación no hubo novedades respecto de los principios constitucionales que habrían de consagrarse como la base de la tarea de administrar justicia, ya que Don Venustiano Carranza, durante su discurso de apertura del Congreso Constituyente, hizo hincapié en la necesidad de que una de las notas a considerar por parte del Constituyente, con relación a la Constitución de 1857, era la de garantizar dentro de la constitución la independencia del Poder Judicial a efecto de tener tribunales independientes y así garantizar los derechos de los mexicanos.<sup>398</sup> Sin embargo, a pesar de las intenciones expresadas por Carranza, no fue sino hasta la elaboración de la única reforma que ha sufrido este artículo, que se garantizó de manera expresa como principio constitucional la indiscutible exigencia de asegurar la independencia de los tribunales como condición básica para la realización de la función jurisdiccional.

Así pues, fue durante la décima octava sesión ordinaria celebrada la tarde del día 20 de diciembre de 1916 cuando se dio lectura al artículo 17 constitucional en razón del dictamen rendido por la Comisión de Constitución, señalándose el 21 de diciembre de 1916 para su discusión, fecha en la cual fue aprobada sin

---

<sup>398</sup> ANDRADE, Adalberto G. Op. cit. supra nota 393, p. 234

discusión y por unanimidad el mismo por el Congreso Constituyente como último punto de la décima novena sesión ordinaria.<sup>399</sup>

Ahora bien, la vida de este precepto constitucional sólo ha sufrido durante su historia y hasta el día de hoy una sola reforma, la cual sucedió durante el periodo presidencial del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado.

Fue dentro de su Plan de Nacional de Desarrollo que el Presidente incluyó un capítulo denominado "Reforma Jurídica e Impartición de Justicia" en el cual aterrizó su promesa de asegurar al pueblo mexicano una mejor impartición de justicia a fin de que el derecho se erigiera como un elemento de transformación social.<sup>400</sup> Lo anterior trajo como consecuencia una revisión completa de las normas constitucionales y reglamentarias referentes a la administración y procuración de justicia en el país, así como del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales del país, lo cual fue realizado a partir de la Consulta Nacional sobre la Administración de Justicia emprendida en el año 1983 y cuyos resultados fueron vaciados en la iniciativa presidencial de reformas al artículo 17 constitucional.

La iniciativa de reformas remitida por el Ejecutivo Federal tuvo como única meta el de mejorar la función jurisdiccional del estado mexicano, sentando de manera más clara las características y principios bajo la cual esta debía de desarrollarse. Es por ello que la misma iniciativa presidencial estableció, en sus primeras líneas, lo siguiente: "El perfeccionamiento de la impartición de justicia en México ha sido una preocupación constante de la presente Administración, para satisfacer la necesidad permanente del pueblo de disfrutar de legalidad, equidad, orden y seguridad, que permitan el pleno desarrollo del individuo en su convivencia social"<sup>401</sup>

<sup>399</sup> Cfr. *Diario de Debates del Congreso Constituyente*, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, México, p. 809 a 811 y 839, 856 y 857

<sup>400</sup> Cfr. FUENTES GARCÍA, José. "Garantías Constitucionales de la Jurisdicción" en *Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano*, op. cit. supra nota 382, p. 13 y 14

<sup>401</sup> Cfr. *Derechos del Pueblo Mexicano*, México a través de sus Constituciones, op. cit., supra nota 365, p. 593

Fue con base a tales pretensiones que propuso una nueva redacción del artículo 17 constitucional a fin de plasmar en nuestra Ley Fundamental sus pretensiones de mejorar la administración de justicia en nuestro país, siendo su composición la siguiente:

"Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene el derecho que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia prohibidas las costas judiciales.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de las resoluciones.

Nadie puede ser apisionado por deudas de carácter civil."

En este sentido, es menester señalar que la exposición de motivos de la iniciativa presidencial estimó, a lo largo de sus líneas, que el fundamento filosófico-jurídico de la función jurisdiccional del estado mexicano se encontraba en el artículo 17 constitucional el cual, al imponer la prohibición total de hacerse justicia por propia mano, dio nacimiento a la garantía a favor de todo gobernado a tener acceso a la jurisdicción del Estado por sus tribunales quienes impartirán justicia en forma expedita y gratuita, razón por la cual el presidente indico que mediante su iniciativa sólo busco enriquecerla y adaptarla al contexto actual.

Efectivamente, el Presidente De la Madrid apuntó que a través del nuevo texto del artículo 17 constitucional, se perfecciona y robustece la garantía de acceso a la jurisdicción al señalar las cualidades que ésta deberá revestir, a saber: la independencia de sus órganos, la prontitud de sus procesos, que agote la totalidad de las cuestiones planteadas a fin de que sea completa, la imparcialidad

de sus órganos a fin de que se asegure el imperio del derecho y gratuita para afirmar nuestra vocación democrática.<sup>402</sup>

La iniciativa fue remitida el 28 de octubre de 1986 al Congreso de la Unión, teniendo como Cámara de Origen a la de Senadores, en la cual se dio lectura de la misma en la sesión del 30 del mismo mes y año, turnándose a las Comisiones Unidas Primera de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Asuntos Relativos al Pacto Federal, cuyo dictamen fue leído durante la sesión del 16 de diciembre de 1986 y el cual determinó que la nueva redacción del artículo no modificaba su espíritu, sino que por el contrario, lo subrayaba al establecer de manera mucho más clara y precisa los principios bajo los cuales ésta debía desarrollarse, al sentenciar que el derecho a la jurisdicción de todo gobernado debía de ser por parte de los tribunales pronta, expedita, completa e imparcial, y donde la independencia del órgano encargado de la misma se instituye como una condición indispensable para su realización a fin de que este no tenga más sometimiento que a la ley, resolviendo con libertad de criterio y sin ninguna subordinación respecto a otro órgano de estado.<sup>403</sup>

La modificación propuesta por el Ejecutivo Federal fue discutida por la Cámara de Senadores durante la sesión del 19 de diciembre de 1986, en la cual los senadores que participaron dejaron en claro que la reforma propuesta era sumamente conveniente, pues consideraron que si bien el artículo 17 constitucional establecía en su redacción original claramente el derecho a la jurisdicción, no menos cierto era que la nueva redacción propuesta la enriquecía y actualizaba, estableciendo que la misma, por obligación constitucional, debía de ser pronta, completa e imparcial. Asimismo, resaltaron que su nueva composición convertía en garantía constitucional la independencia del órgano jurisdiccional como condición básica para su realización, lo cual trajo a colación la necesidad de establecer los medios legales que la garantizaran como la estabilidad en el puesto, la autonomía financiera del órgano, entre otras, elevando con ello las

<sup>402</sup> Cfr. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, op. cit., supra nota 365, p. 595

<sup>403</sup> Cfr. Ibid., p. 601 a 609

denominadas garantías judiciales al carácter de normas fundamentales.<sup>404</sup> La reforma fue aprobada en lo general y en lo particular por cuarenta y cinco votos en dicha sesión, remitiéndose a la Cámara de Diputados en su carácter de Cámara Revisora.

Recibida por la Cámara de Diputados, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales quien emitió su dictamen respectivo, el cual fue leído durante la sesión ordinaria del día 27 de diciembre de 1986. El dictamen rendido por la Comisión estableció su coincidencia con la reforma propuesta por el Ejecutivo, pues considera que la redacción propuesta sienta bases firmes para que se apoye y desarrolle un sistema procesal donde el derecho a la jurisdicción asuma su auténtica dimensión de derecho público, agregando que la incorporación de la independencia judicial como principio constitucional, imprime en nuestra Carta Magna uno de los anhelos más hondamente sentidos por el pueblo mexicano como es el de tener tribunales independientes que hagan efectivos los derechos de los gobernados frente a cualquier arbitrariedad de la autoridad.<sup>405</sup>

En la misma sesión se procedió a su discusión donde la mayoría de los diputados oradores coincidieron en que la redacción propuesta en la iniciativa sentaba las bases de un moderno sistema procesal, donde la función jurisdiccional asumiera su auténtica dimensión. Sin embargo, es pertinente señalar que la única parte que fue discutida en relación con su nueva redacción, fue la relativa a: "su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales".

A este respecto el Diputado Castro Lozano puntualizó que el establecer la prohibición de las costas judiciales dentro de su redacción produciría un problema de interpretación respecto a lo que se debía de entender por costas judiciales,

---

<sup>404</sup> Cfr. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, op. cit., supra nota 365, p. 609 a 618.

<sup>405</sup> Cfr. Ibid. p. 618 a 631.

resultando con ello su redacción confusa, pues si se refería a la negativa de que el servicio de la función jurisdiccional fuera sufragado directamente por los litigantes, él estaba de acuerdo con tal principio, pero que si se refería a lo que los diccionarios jurídicos concebían por costas judiciales, es decir, los gastos realizados durante la secuela procesal (costas procesales), tal declaración por parte de la Constitución traería como única consecuencia de que los gastos realizados para su defensa por quien ha sido demandado temeraria e injustamente no podrían serle resarcidos por tal prohibición constitucional, situación que no podría considerarse conveniente. Fue por ello que el Diputado Castro Lozano solicitó a la Cámara que se suprimiera la expresión "prohibidas las costas judiciales".<sup>406</sup>

Ante tal objeción y proposición, el diputado Santiago Ramírez hizo la aclaración de que, a su juicio, tal confusión no existe dentro de la redacción del artículo pues éste debía de ser interpretado desde el punto de vista histórico lo cual traería como consecuencia el que se entendiera que la Constitución sólo concibe como principio básico de la administración de justicia el que no sea permitido a quienes la administran el poder cobrar su servicio de manera directa a sus beneficiarios, es decir, a los litigantes, agregando que los gastos originados por el proceso mismo son totalmente distintos, por lo que su consideración ninguna modificación merecía el artículo.<sup>407</sup>

Finalmente, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados por doscientos cuarenta y cinco votos a favor y cuarenta y uno en contra. En este sentido, la nueva composición del artículo 17 constitucional quedó tal cual como fue presentada en el proyecto de reformas elaborado por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, reforma que fue aprobada por la mayoría de las legislaturas según decreto emitido por la Comisión Permanente de fecha 25 de febrero de

---

<sup>406</sup> Cfr. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, op. cit., supra nota 365, p. 638

<sup>407</sup> Cfr. Ibid. p. 643



1987, publicándose la misma en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de marzo de 1987.<sup>408</sup>

Así pues, es indudable que la reforma del artículo 17 constitucional trajo como una de sus consecuencias, el de establecer en su texto de manera clara y concisa el derecho a la jurisdicción; es decir, el derecho que, erigiéndose como garantía individual, tiene todo gobernado para que el Estado ejecute la función jurisdiccional cuando éste lo solicite a fin de hacer valer y respetar sus derechos dentro de la sociedad y en contra de aquel que pretende violarlo, función que el Estado deberá de realizar bajo los siguientes principios: pronta, completa, imparcial, gratuita y garantizando la independencia del Órgano jurisdiccional durante el desempeño de su función.

En efecto, la nueva redacción resuelve y corrige aquella incorrecta interpretación que diversos estudiosos mexicanos, entre ellos el maestro Burgoa Orihuela, establecieron con base a la antigua redacción del citado precepto constitucional, pues consideraban que el mismo no contenía derecho público subjetivo alguno en favor de los gobernados, sino que por el contrario, éste sólo sentenciaba la prohibición constitucional a todo aquel gobernado de no poder hacer justicia por su propia mano o emplear la violencia para reclamar su derecho, sin comprender, en ese entonces, lo que ya acertadamente consideraba el maestro Mantilla y Molina, en el sentido de que el artículo 17 bajo su anterior composición, sí contenía expresamente un derecho a favor del gobernado el cual se traducía en que el órgano encargado de aplicar la sanción por la infracción de alguna norma jurídica, no sea la misma persona cuyos intereses han sido lesionados, es decir, el derecho de que el órgano tenga un mínimo de imparcialidad y por ende la obligación que tiene el Estado de no autorizar forma

---

<sup>408</sup> Cfr. GARCIA RODRIGUEZ, Salvador. "La tutela jurisdiccional de los derechos o garantías de la Jurisdicción" en Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, op. cit. supra nota 382, p. 57

alguna de solución de conflictos que impliquen que el afectado se haga justicia por propia mano.<sup>409</sup>

Por otro lado, y con independencia a la consideración emitida por el maestro Mantilla Molina, consideró que el artículo 17 Constitucional bajo su antigua redacción sí establecía claramente un derecho subjetivo público, en favor de los gobernados, derecho que se traduce en la facultad de exigir al Estado el administrar justicia cuando lo necesitaren, pues ello es la lógica consecuencia de que la misma Constitución haya establecido la prohibición a los gobernados de no poder hacerse justicia por sí mismo.

En este mismo sentido, el maestro José Fuentes García<sup>410</sup> señala que el artículo 17 de nuestra norma fundamental preveía, antes de su reforma, el derecho de acción como sucedáneo a la prohibición de la autodefensa. Sin embargo, agrega el mismo doctrinario, después de la reforma elaborada por el Ejecutivo Federal ya no sólo se consagra el derecho a la prestación jurisdiccional, sino que se establece un verdadero derecho a la justicia al adquirir las garantías de la jurisdicción el carácter de derechos fundamentales, participando por ello del principio de supremacía y rigidez constitucional, pues se eleva a rango constitucional las garantías de independencia, imparcialidad, eficacia, autoridad y gratuidad propias de la función jurisdiccional.

Efectivamente, una de las notas más distintivas de la nueva redacción del artículo 17 constitucional, es la de haber elevado a rango constitucional las condiciones mínimas en que la función jurisdiccional por parte del Estado debe desarrollarse, entre las que ubicamos la imparcialidad, prontitud, gratuidad y forma completa en que deben ser emitidas las resoluciones del órgano jurisdiccional, destacando entre ellas, la exigencia novedosa en nuestra constitución de garantizar la independencia del órgano estatal que tiene a su cargo tan delicada función.

<sup>409</sup> Cfr. O'ALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 367, p. 284 y 285

<sup>410</sup> FUENTES GARCÍA, José. Op. cit. supra nota 400, p. 14 a 19

Fue la independencia judicial, indiscutiblemente, el principio de la función jurisdiccional más novedoso y deseoso de conseguir por parte del Ejecutivo Federal a través de su reforma constitucional, ya que esta condición básica para la correcta administración de justicia nunca se había expresado y sostenido de manera más categórica a lo largo de nuestra historia constitucional de cómo fue defendido en la reforma elaborada entre 1986-1987. Es por ello que, sin equivocación alguna, el profesor Héctor Dávalos Martínez<sup>411</sup> comentaba que a lo largo de la iniciativa presidencial podemos observar que una preocupación constante fue la de conseguir que el juzgador dependiera de un texto objetivo y que su voluntad fuera independiente de la voluntad de los hombres que gobiernan, buscando sin duda con ello la real y definitiva independencia de los tribunales para que éstos sólo se sometieran a la Ley.

Lo anterior puede ser confirmado con una simple lectura de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de dicha reforma constitucional; donde el Ejecutivo Federal señaló que el garantizar la independencia de los tribunales era una exigencia indiscutible en nuestro sistema legal a fin de fortalecer en la realidad el principio de la división de poderes, constituyéndose la independencia judicial como la primera garantía de la jurisdicción a favor del justiciable, quien sólo podrá obtener una administración de justicia completa e imparcial de aquel tribunal que en su actuar no tenga más norma rectora que la ley, independencia que sólo se conseguirá en la medida en que las leyes establezcan las mínimas garantías judiciales a favor de los jueces como son la estabilidad, autonomía financiera, carrera judicial, entre otros.<sup>412</sup>

Así pues, no cabe duda alguna que con base a lo que hemos analizado respecto de los motivos y razonamientos que llevaron a reformar y aprobar la actual redacción de nuestro artículo 17 constitucional, podemos validamente

---

<sup>411</sup> DÁVALOS MARTÍNEZ, Héctor. "Independencia Judicial" en Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, op. cit. supra nota 382, p.107

<sup>412</sup> Cfr. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, op. cit., supra nota 365, p. 595

afirmar que su presente contenido y espíritu se traduce no sólo en la necesidad de establecer dentro de la gama de derechos públicos subjetivos del gobernado, el referente al de acceder a la jurisdicción del estado para resolver las controversias o conflictos que pudieran suscitarse entre los individuos de la colectividad, sino que en realidad, garantiza al gobernado los principios básicos e inalterables bajo los cuales tal función del estado deberá desarrollarse como son su carácter imparcial, pronta, completa, gratuita y sobre todo por un órgano independiente, pues una impartición de justicia que no cumpliera con tales exigencias y principios no sería garantía alguna de la convivencia pacífica que tiene como finalidad la vida del hombre en sociedad.

### *C. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.*

La función jurisdiccional conforma, junto con la ejecutiva y legislativa, las tres funciones básicas de cualquier Estado. A este respecto, la jurisdicción, como lo hemos observado a lo largo de la breve reseña histórica, se ha constituido como una de las tareas esenciales del Estado desde el momento en que se sustituyó la autodefensa por la técnica y práctica procesal, y atrajo para sí el monopolio de la administración de justicia.

La función jurisdiccional del estado mexicano encuentra, como ya lo hemos advertido, su fundamento filosófico y base jurídico constitucional en el artículo 17 constitucional, pues al prohibir tajantemente la autotutela como medio para hacer valer o respetar un derecho en nuestro país, reconoció y otorgó a favor de todo gobernado su derecho de acción o acceso a la jurisdicción por parte del Estado como única forma de reclamar la protección de sus derechos y hacer cumplir las obligaciones de los demás.

Sin embargo, como también lo hemos observado, la administración de justicia debe ser desarrollada bajo ciertas condiciones y principios a fin de que ésta cumpla con su finalidad última que es la de mantener una convivencia

pacífica en la sociedad a través del estricto cumplimiento y vigencia del orden jurídico.

En efecto, el artículo 17 constitucional contiene una de las decisiones políticas fundamentales más importantes del estado mexicano, decisión fundamental que no sólo se traduce en la prohibición de la autodefensa como medio para reclamar un derecho, con la consecuente facultad de toda persona a exigir del Estado la función de administrar justicia a fin de hacer respetar sus derechos y exigir se cumplan las obligaciones de los demás, sino que además, exige que tal función deberá de realizarse de manera imparcial, pronta, completa, expedita, gratuita y por un órgano que goce de absoluta independencia para emitir sus fallos, condiciones indispensables para su buen desarrollo.

Así entonces, procederemos a analizar no solamente la verdadera significación de ésta función dentro del estado mexicano, sino que también examinaremos los elementos que la caracterizan y la diferencian de las otras dos labores vitales del mismo Estado.

## 1. DEFINICIÓN

La función jurisdiccional puede ser entendida, desde una óptica meramente etimológica, como aquella función del Estado que tiene a su cargo el de "decir el derecho" dentro de un conflicto determinado, en virtud de que la palabra jurisdicción proviene del latín *iurisdictio* y ésta a su vez de las locuciones latinas *iuris* y *dicere* que se traduce en *decir el derecho*.<sup>413</sup>

No obstante que su raíz etimológica resulta ser lo suficiente clara para su comprensión y conceptualización, la palabra jurisdicción ha tenido desafortunadas

---

<sup>413</sup> Cfr. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, edición facsimilar, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 1991, p. 780.

relaciones con otros conceptos que de alguna manera han provocado errores para su cabal entendimiento.<sup>414</sup>

Así pues, observamos que la jurisdicción ha sido entendida, bajo un sentido amplio, como sinónimo de atribución o potestad para gobernar o dirigir, definiéndose por ello, como la autoridad que tiene alguien para gobernar o ejecutar las leyes.

No obstante, tal concepción es parcialmente correcta en tanto que si bien es cierto que la facultad de resolver conflictos lleva implícita el poder o la autoridad del órgano del estado para hacerlo, no menos cierto es que junto con la facultad de juzgar existe el correlativo deber de hacerlo.

Por otro lado, la jurisdicción ha sido incorrectamente entendida como un ámbito territorial, por lo que en un sentido genérico puede concebirse a la jurisdicción como aquel espacio geográfico en el cual se desarrolla una función o actividad e incluso, en un sentido más estricto, puede ser concebida como aquel ámbito territorial dentro del cual la potestad jurisdiccional se desenvuelve.

Empero, tal concepción sólo hace referencia a la competencia territorial del juzgador, lo cual difiere total y absolutamente del cabal concepto de la jurisdicción.

Así también, el concepto de jurisdicción ha sido, a lo largo del tiempo, considerado erróneamente como sinónimo del término "competencia", lo cual es y resulta ser incorrecto, pues éste último se refiere a la capacidad legal que tiene o no una autoridad para realizar un acto determinado, concepto que se aplica no sólo para los órganos que realizan la función jurisdiccional, sino que también es indisoluble y aplicable a los actos realizados por los órganos que tienen a su cargo la función legislativa y ejecutiva del Estado.

---

<sup>414</sup> Cfr. ORTEGA MEDINA, Claudia L. "La función Jurisdiccional del Estado" en Revista de la Facultad de Derecho de México, t. XL, Julio-Diciembre de 1990, pp. 128 y 129

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

En efecto, entendida la jurisdicción como una de las funciones principales del Estado debe de ser realizada por aquellos órganos a los cuales la ley les ha otorgado tal capacidad o competencia.

Ahora bien y pese a tales incorrecciones, es el maestro Eduardo J. Couture<sup>415</sup> quien señala que la jurisdicción debe ser entendida, para su comprensión cabal, como aquella "*función pública*, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución."

Bajo la misma concepción de la jurisdicción como una función del Estado, el maestro Ovalle Favela<sup>416</sup> la define como "la función que ejercen los órganos del Estado *independientes* o autónomos, a través del *proceso*, para conocer de los litigios o controversias que les planteen las partes y emitir su decisión sobre ellos; así como para, en su caso, ordenar la ejecución de dicha decisión o sentencia."

Por su parte, el maestro emérito Eduardo García Maynez<sup>417</sup> señala que cuando la solución de controversias y, en general, la tutela del derecho, queda encomendada al poder público, aparece la función jurisdiccional, función que es concebida por el mismo autor como "la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, aplicación que obliga a los particulares y puede hacerse efectiva aún contra su voluntad".

---

<sup>415</sup> COUTURE, Eduardo J. "*Fundamentos del Derecho Procesal Civil*", 3ª. ed., Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 40

<sup>416</sup> OVALLE FAVELA, José. "*Teoría General del Proceso*", 3ª. ed., Harla, México, 1996, p. 120

<sup>417</sup> GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. "*Introducción al Estudio del Derecho*", 45ª ed., Porrúa, México, 1993, p. 228 y 229

A su vez, Don Niceto Alcalá-Zamora y Castillo<sup>418</sup> define a la jurisdicción como aquella "función desenvuelta por el Estado para (a) conocer, (b) en su día decidir y (c) en su caso, ejecutar la sentencia firme emitida con carácter imperativo por un *tercero imparcial*, instituido por aquél y situado supra partes, acerca de una o más pretensiones litigiosas deducidas por los contendientes y canalizadas ante el juzgador a través del correspondiente *proceso*, en el que podrían también haber mediado actuaciones preliminares o asegurativas."

El eminente jurista Giuseppe Chiovenda<sup>419</sup> define a la jurisdicción como "la *función del Estado* que tiene por fin la actuación de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución, por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos públicos, al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, o al hacerla prácticamente efectiva."

Por último, la licenciada Claudia L. Ortega Medina<sup>420</sup> señala que por función jurisdiccional debemos entender "la función pública en virtud de la cual una autoridad del Estado, competente para ello, previo impulso de parte interesada y colocada en un plano de supraordinación con respecto a las partes, conoce y resuelve una cuestión de derecho a la cual es ajena, mediante la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto; decisión que adquiere obligatoriedad así como definitividad y fuerza ejecutiva, haciendo efectivo el interés de la ley y contribuyendo por ello a la estabilidad, cumplimiento y evolución del orden jurídico existente."

En este orden de ideas, es indudable que de las citadas definiciones podemos advertir elementos comunes entre ellas que pueden ser considerados como pilares fundamentales de lo que debe ser la función jurisdiccional a cargo del Estado, sea cual fuere el concepto que de éste se adoptará o elaborare.

<sup>418</sup> Cit. por Ovalle Favella, José. Op. cit. supra nota 416, p. 120

<sup>419</sup> CHIOVENDA, Giuseppe "Curso de Derecho Procesal Civil", Harla, México, 1997, p. 195

<sup>420</sup> ORTEGA MEDINA, Claudia L. Op. cit., supra nota 414, p. 154

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Dentro de los puntos comunes encontramos que la función jurisdiccional debe ser entendida como la labor que tiene el Estado de resolver los conflictos que se generan dentro de la vida de sus miembros en sociedad por la violación o incumplimiento a alguna norma jurídica; es decir, que el estado tiene a su cargo la difícil tarea de administrar justicia, situación que la convierte en una función eminentemente pública al ser el Estado el responsable de ejercer la misma y nadie más.

Por otro lado, observamos que a efecto de que el órgano competente del Estado realice la función jurisdiccional, es necesario que ésta se desenvuelva a través de la realización de un proceso, entendido éste como una secuencia de pasos donde se desarrollará un debate entre las partes del conflicto (procedimiento contradictorio), en donde las mismas harán del conocimiento del órgano estatal sus pretensiones y defensas a fin de que éste se encuentre en aptitud de resolver la controversia puesta a su conocimiento una vez que haya escuchada ambos lados del mismo.

Del mismo modo, como elemento esencial de la función jurisdiccional observamos que ésta debe ser realizada por un órgano estatal que goce de una absoluta independencia en el conocimiento, desarrollo, y resolución de las controversias planteadas ante los mismos. Efectivamente, la falta de independencia es, incuestionablemente, contraria a la idea misma de la función jurisdiccional que busca, sin duda alguna, el hacer posible la vida en sociedad al resolver las controversias bajo lo que dicte la ley, sin estar sometido a otra voluntad que no sea la de la norma, ya que con ello logrará dar vida real a los ordenamientos que rigen la vida en común, pues es el derecho lo que hace posible no sólo la vida en sociedad sino también su desarrollo y progreso.

Finalmente, el carácter imparcial que debe revestir el órgano estatal que tenga a su cargo la administración de justicia es un elemento esencial dentro de cualquier concepto que pueda tenerse de la función jurisdiccional, pues al sustraerse la solución de los conflictos de las partes envueltas en el mismo,

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

situación que sólo producía como resultado la imposición del más fuerte frente al débil, trae como indudable consecuencia de que quien conozca y resuelva la controversia sea un tercero ajeno a la misma, pues es su inexistente relación o interés con el conflicto sometido a su resolución lo que le permitirá comprenderlo de una manera objetiva y sin apasionamientos que le nublen su intelecto, lo cual le permitirá estar en aptitud de resolverlo conforme a lo que el derecho proceda.

En este sentido, la necesidad de que el órgano jurisdiccional sea imparcial descansa en que su juicio será emitido a salvo de cualquier consideración subjetiva, pues la virtud de la imparcialidad es anexa a la idea misma de la justicia.

## 2. SU CARÁCTER DE FUNCIÓN PÚBLICA.

El carácter público que tiene la función jurisdiccional es, sin duda alguna, resultado del devenir histórico mismo de las sociedades humanas, pues éste demostró que no hay peor vicio en sociedad alguna que el de permitir que los conflictos surgidos en la misma sean resueltos por las partes del mismo, ya que ello sólo producirá la imposición de la ley del más fuerte, haciendo inútil el fin mismo de la vida en sociedad, razón por la cual el Estado decide asumir para sí el monopolio del poder para resolver los conflictos a fin de mantener el orden social y la convivencia pacífica entre sus miembros.

En efecto, desde que las sociedades decidieron prohibir la autotutela como medio para solucionar los conflictos trajo como consecuencia que el Estado asumiera, como contraprestación o compensación, la obligación de administrar justicia a favor de cualquier persona a fin de que éste acudiera a la fuerza del estado para hacer respetar sus derechos a través de los órganos y formas que la ley estableciere para tal efecto. En este sentido, el maestro Héctor González Uribe<sup>421</sup> señala que "sin la función jurisdiccional desaparecería prácticamente el Estado y sería sustituido por la anarquía y el caos, en el que el más fuerte

<sup>421</sup> GONZALEZ URIBE, Héctor. "Teoría Política", 8ª. ed., Porrúa, México, 1992, p. 379

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

impondría su ley al más débil. Sería la guerra de todos contra todos de que hablaba Hobbes en El Leviatan."

Por su parte, el procesalista italiano Piero Calamandrei<sup>422</sup> señala que la jurisdicción se transformó en una función del Estado en el momento en que éste impuso la obligación a los ciudadanos de recurrir a los órganos instituidos por él mismo e investidos de autoridad para poder resolver sus controversias.

Así pues, la función jurisdiccional no sólo se erige como una función pública, sino como una de las tareas más importantes del Estado, en razón y como consecuencia de la prohibición absoluta de ejercer la violencia para reclamar lo debido o para hacer respetar lo propio entre los miembros que conforman la sociedad, adquiriendo por ende el monopolio de la administración de justicia a fin de mantener el orden dentro de la sociedad y su convivencia pacífica.

Es bajo ésta óptica que el maestro Alcalá-Zamora<sup>423</sup> señala que "en la actualidad debemos de partir de la existencia del Estado para explicar la causa de la jurisdicción. Prohibida, como regla, por aquél la autodefensa, por los gravísimos peligros que para la paz y el orden públicos implica, y no cabiendo imponer de manera coactiva a los contendientes el uso de la autocomposición, so pena de desnaturalizarla y rebasar los límites que le son propios, el Estado asume, en consecuencia, la misión de impartir justicia mediante un tercero imparcial, o sea el juzgador".

En este orden de ideas, la función de administrar justicia se convierte en una labor exclusiva de los órganos del Estado, quienes deberán conocer y resolver, con carácter obligatorio para las partes contendientes, las controversias que se susciten entre los miembros de la sociedad, a fin de mantener el orden social mediante el cabal cumplimiento de los ordenamientos jurídicos que son establecidos por la sociedad para regular las relaciones propias de su vida

<sup>422</sup> CALAMANDREI, Piero. "Derecho Procesal", 2ª. ed., Harla, México, 1998, p. 39

<sup>423</sup> Cit. por Ovalle Favela, José. Op. cit. supra nota 416, p. 111

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

comunitaria. Es por ello que con acertado criterio la licenciada Claudia L. Ortega Medina<sup>424</sup> señala que al hablar de la función jurisdiccional "debemos reconocer que se trata de una actividad de carácter eminentemente público, en vista de que, en razón de la necesidad de mantener la paz y el orden social, el Estado asume constitucionalmente la misión de la impartición de justicia, restringiendo a contadísimos casos, además excepcionales, la defensa privada."

El carácter público de la función jurisdiccional dentro del estado mexicano se encuentra contenido en nuestro artículo 17 constitucional, al establecer éste de manera categórica la prohibición de hacerse justicia por propia mano o el de ejercer violencia alguna para reclamar derecho alguno, consagrando, como consecuencia lógica, el derecho de todo gobernado a que se le administre justicia cuando lo considere necesario por parte del Estado.

Es justamente la prohibición de ejercer la violencia para reclamar un derecho, contenida en el primer párrafo del artículo 17 de nuestra fundamental, lo que constituye a la administración de justicia como una función pública por parte del Estado, pues tal prohibición crea, con el mismo carácter de norma fundamental, la obligación a cargo del estado mexicano de otorgar el servicio jurisdiccional a favor de todo gobernado, obligación que se encuentra contenida por el correlativo derecho de toda persona de que se le administre justicia como lo sentencia el segundo párrafo del citado precepto constitucional.

A este respecto el licenciado Rodrigo Vázquez Arminia<sup>425</sup> señala, con relación a la prohibición de la autotutela contenida en el artículo 17 constitucional y la consecuente obligación del Estado de asumir dentro de sus funciones la jurisdiccional, que al establecerse la prohibición de hacerse justicia por sí mismo o de ejercer la violencia para reclamar un derecho, se sanciona el principio indispensable de conservación de la sociedad, puesto que en una colectividad organizada, es esencial al orden público y a la paz social, el que la justicia no sea

<sup>424</sup> ORTEGA MEDINA, Claudia L. Op. cit. supra nota 414, p. 146

<sup>425</sup> VÁZQUEZ ARMINIA, Rodrigo. Op. cit. supra nota 361, p. 24 a 38

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

administrada por los particulares, pues tal función no puede quedar, como en la antigüedad, sujeta al capricho y a la fuerza de cada una de las partes, pues la venganza privada sólo produciría la anarquía dentro de la vida social, por lo que, concluye, tal mandamiento prohibitivo se encuentra plenamente justificado al ser el derecho y su debida tutela lo que hace posible la convivencia pacífica.

De tal manera, es indudable que una de las características esenciales que definen a la función jurisdiccional es el de ser eminentemente pública, al ser el Estado mismo quien tiene el deber para con la sociedad que la conforma, el de crear y proveer de un completo sistema de órganos e instituciones a los cuales puedan acceder los individuos a fin de hacer respetar sus derechos, mediante la debida administración de justicia desarrollada por el Estado a la que tienen derecho, en razón de haber renunciado a favor del ente colectivo a la posibilidad de emplear la autotutela como medio de solución de conflictos como única forma de mantener posible la convivencia pacífica en su vida social.

### 3. LOS TRIBUNALES (ELEMENTO SUBJETIVO)

Una vez que hemos establecido que la función jurisdiccional es una función de carácter eminentemente pública, debemos concluir, como consecuencia lógica, que son y deben ser órganos del Estado quienes tengan a su cargo su desarrollo a fin de prestar a los individuos el servicio de administración de justicia.

En este sentido, son los órganos públicos denominados "tribunales" quienes se constituyen como el elemento subjetivo de la función jurisdiccional. Efectivamente, es con éste nombre como generalmente se han conocido y nombrado a aquellas instituciones públicas creadas especialmente por el Estado para cumplir con la delicada tarea de administrar justicia dentro del mismo. Como ejemplo de lo anterior, podemos citar al jurista Leonardo Prieto Castro<sup>426</sup> quien al definir a la Jurisdicción señala que "... es la función con la que el Estado, por

<sup>426</sup> PRIETO CASTRO, Leonardo. "Derecho de los Tribunales. Organización, Funcionamiento y Gobierno.", Aranzadi, España, 1986, p. 84

medio de órganos especialmente instituidos (*esto es los tribunales*), realiza su poder y cumple su deber de otorgar justicia...".

Así entonces, los órganos del estado que tienen a su cargo la realización de la función jurisdiccional son los tribunales. No obstante ello, es preciso mencionar que el concepto doctrinario-jurídico de la palabra "tribunal" tiene su base en el origen mismo de la misma, ya que ésta palabra proviene del derecho romano, donde la palabra tribunal hacía referencia al lugar, ubicado en un nivel mas elevado que le de las partes, desde el cual el magistrado sentado en su silla curul (*sella curulis*) impartía justicia.<sup>427</sup>

Por lo tanto, la palabra tribunal, que en la antigüedad se refería solamente al lugar desde el cual el magistrado romano administraba justicia, es entendida en la actualidad no sólo como la sede o el lugar del órgano estatal que administra justicia, sino también al órgano que con carácter de autoridad ejecuta la función jurisdiccional del Estado.

En este sentido, han sido diversos los conceptos que la doctrina ha emitido para significar dentro de la misma a la figura de los tribunales. Como un primer ejemplo de ello, podemos señalar al maestro Fix Zamudio<sup>428</sup>, quien al expresar su concepto de jurisdicción, estima que ésta función se encuentra a cargo de órganos del Estado – los tribunales - que en forma imperativa y en una posición imparcial resuelven las controversias jurídicas que son planteadas por las partes; incluso, tal concepción es reiterada por el autor, cuando al referirse éste a las tres funciones esenciales del Estado, señala que la función judicial se atribuye en forma predominante a los tribunales por considerar que la formación profesional y técnica propia de sus titulares les permitiría con mayor posibilidad emitir una resolución justa.

---

<sup>427</sup> Cfr. OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 367.

<sup>428</sup> FIX ZAMUDIO, Héctor. "Función del Poder Judicial en los Sistemas Constitucionales Latinoamericanos", UNAM, México, 1977, p. 13 y 17

Por su parte, el maestro Leonardo Prieto-Castro y Fernández<sup>429</sup> señala que en un sentido estricto un tribunal "es el órgano que juzga sobre actos humanos y hechos en el aspecto jurídico, calificándolos con arreglo a las normas preexistentes (sistema de legalidad) o las que el mismo órgano produce (sistema de formulación judicial del Derecho).".

Asimismo, el jurista español Don Niceto Alcalá Zamora señala que por juzgador, palabra de ascendencia hispánica que bajo su sentido amplio sirve para designar al órgano que realiza la función jurisdiccional, debe entenderse "aquel tercero imparcial instituido por el Estado para decidir jurisdiccionalmente y, por consiguiente, con imperatividad un litigio entre las partes."<sup>430</sup>

Con relación a este mismo tema, el maestro Ovalle Favela<sup>431</sup> señala que en la actualidad la palabra tribunal se emplea para designar al órgano jurisdiccional; es decir, el órgano del Estado independiente o autónomo que a través del proceso conoce de los litigios o controversias que le plantean las partes y emite su decisión sobre ellos; así como, en su caso, ordena la ejecución de dicha sentencia.

Así entonces, podemos validamente conceptuar a los tribunales como aquellos órganos del estado que, en su carácter de tercero imparcial y suprapartes en relación con las partes en conflicto, tienen a su cargo la labor de juzgar la conducta humana y los hechos en su aspecto jurídico de acuerdo a las normas preexistentes, a fin de emitir un fallo respecto de la controversia planteada por las partes en conflicto, resolución que será obligatoria para ambas partes y mediante el cual el órgano estatal buscará, a través del cumplimiento del derecho, la convivencia y coexistencia pacífica de los hombres en sociedad.

Es pues que en este orden de ideas, cuando el artículo 17 constitucional hace referencia a que los tribunales administrarán justicia, debe entenderse que

---

<sup>429</sup> PRIETO-CASTRO Y FERNÁNDEZ, Leonardo. Op. cit. supra nota 426, p. 189

<sup>430</sup> Cit. por Ovalle Favela, José, op. cit supra nota 416, p. 210

<sup>431</sup> Idem.

esta locución de "tribunales" se refiere a todo aquel órgano del Estado que tiene a su cargo la realización de la función jurisdiccional dentro del estado mexicano, en razón de que el mismo precepto constitucional sanciona que la función de administrar justicia estará a cargo del mismo.

Sin embargo, es pertinente comentar que cuando el artículo 17 constitucional establece que tal función será desarrollada por los "tribunales", no puede comprenderse ello en el sentido de que solamente se entenderá por "tribunales" a aquellas instituciones públicas que conforman el Poder Judicial, pues ello sería resultado de una interpretación muy estrecha y ajena al desarrollo del mismo estado mexicano, ya que al existir órganos ajenos a dicho poder, tanto en el ámbito federal como estatal, que tienen como labor prestar el servicio de administrar justicia, es indudable que una correcta interpretación de la palabra "tribunales" debe dirigirse a concebir como tales a todos aquellos órganos del Estado que tengan a su cargo la función jurisdiccional y que, por ende, deberán cumplir tal labor bajo todos y cada uno de los principios sancionados para la misma en el citado precepto constitucional.

En efecto, el mismo doctrinario José Ovalle Favela<sup>432</sup> ha considerado que el nombre de tribunal "se aplica por igual a los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial (tribunales judiciales) que a los que se ubican fuera de dicho poder (como es el caso de los tribunales administrativos, agrarios y del trabajo)". Esta consideración es compartida por el maestro Leonardo Prieto-Castro y Fernández<sup>433</sup> quien señala que por tribunales deben de entenderse a "todos aquellos órganos que dentro del Estado desempeñan la función jurisdiccional, incluso los que se hallan en el ámbito de la Administración".

Incluso, la misma jurisprudencia ha señalado que por tribunales no sólo se entiende aquellos órganos que pertenezcan al Poder Judicial y que normalmente desempeñen la actividad judicial, sino a cualquiera que realice una función

<sup>432</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 367, p. 66

<sup>433</sup> PRIETO CASTRO Y FERNÁNDEZ, Leonardo. Op. cit. supra nota 426, p. 189



materialmente jurisdiccional, es decir, que aplique las normas jurídicas generales a casos concretos en controversia.<sup>434</sup>

Sin embargo, es por la complejidad inherente a la vida social que dentro del mismo Estado se desarrolla, que existen en éste diversas categorías y clases de órganos jurisdiccionales para poder conocer y resolver de todas las distintas clases de conflictos que surgen en el mismo. Así entonces, la doctrina ha realizado diversas clasificaciones para agrupar al complejo sistema de órganos jurisdiccionales que dentro del Estado tienen en sus manos la delicada labor de "decir el derecho" a fin de resolver un conflicto de intereses.

Así pues, y sin pretender desarrollar las distintas clasificaciones que la ciencia jurídica ha establecido para los tribunales, podemos mencionar las siguientes:

a) Tribunales Federales o Locales: esta clasificación de los tribunales es realizada bajo la óptica de si el órgano jurisdiccional tiene su competencia en el ámbito federal, ya sea por la materia o en razón de las partes involucradas o, si por el contrario su competencia se limita a la entidad federativa a la cual se encuentra asignado.

b) Tribunales Judiciales o No Judiciales: esta clasificación tiene su base en si el tribunal pertenece al Poder Judicial del Estado o no, encontrando a los tribunales administrativos, del trabajo y agrarios en ésta segunda.

c) Tribunales de instancia única o plural: bajo esta división observamos que existen tribunales que conocen de un asunto como única instancia sin posibilidad de recurrir la misma o, por el contrario, de

---

<sup>434</sup> Cfr. "Propiedad Industrial, constitucionalidad de los artículos 208, 232 y 233 de la Ley de la, que previenen el procedimiento para declarar nulo o extinto el registro de una marca. No violan la garantía de audiencia" Semanario Judicial de la Federación Séptima Época, vol. 26, 1ª. Parte, p. 96.

instancia plural que se traduce en la posibilidad de que un asunto pueda ser conocido por otro tribunal en una segunda instancia mediante su impugnación y consecuente revisión. Es menester señalar que son los tribunales de instancia plural los que por regla general existen en nuestro país.

d) Tribunales unipersonales y colegiados: esta agrupación se realiza según el número de magistrados o jueces que componen el órgano jurisdiccional.

e) Tribunales ordinarios o especializados: esta clasificación es resultado de la misma complejidad y especialización de los litigios que ha generado la vida misma en sociedad y que dividido a los tribunales en ordinarios que conocen de toda clase de asuntos y en especializados que sólo conocen de determinada clase de asuntos.

f) Tribunales profesionales, populares o de composición mixta: en razón de esta división, los tribunales están conformados por jueces que han recibido una preparación especializada en derecho para el desempeño de su cargo; los populares se constituyen por jueces que no requieren de una preparación especial previa, como es el caso del jurado en el sistema anglosajón que determina la culpabilidad o no del acusado; y, por último, los de composición mixta donde concurren ambos tipos de jueces en la emisión de la sentencia.

Es por lo anterior, que podemos concluir que el elemento subjetivo de la función jurisdiccional lo constituyen los tribunales, entendidos éstos como aquellos órganos públicos de carácter técnico que son instituidos por el mismo Estado para llevar a cabo la función jurisdiccional, función que en nuestros tiempos se erige, sin duda alguna, como la de mayor relevancia en nuestros días.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

#### 4. EL PROCESO (ELEMENTO ESTRUCTURAL)

Entendido el carácter público que la función jurisdiccional reviste dentro del estado mexicano, así como de que dicha función ha sido encomendada por nuestra norma fundamental a los tribunales instituidos por el Estado para tal efecto, es necesario ahora establecer que es a través de la figura del "proceso" como el órgano jurisdiccional ejerce dicha función del Estado.

En efecto, para que un tribunal pueda resolver y declarar el derecho procedente dentro de un conflicto, es necesario que éste haya sido hecho de su conocimiento a través de la realización ordenada y sucesiva de determinaciones actos por las partes (proceso) que se constituyen en un debate de argumentos y pruebas entre las partes contrarias y que provee al juzgador de los elementos necesarios para poder emitir un fallo sobre el mismo.

Así pues, la idea de la función jurisdiccional y la del proceso se encuentran íntimamente ligadas. Es por ello que el maestro Eduardo J. Couture<sup>435</sup> ha señalado, con acertado criterio, que la jurisdicción sólo se puede cumplir mediante una adecuado proceso, el cual se traduce en un método de debate con análogas posibilidades de defensa y de prueba para ambas partes, lo que asegura una justa decisión.

Sin embargo, y a efecto de poder comprender el porque éste se constituye como el elemento estructural de la función jurisdiccional, es necesario conocer, en primer término, que se entiende por proceso dentro de la teoría jurídica.

En este sentido, el maestro Ovalle Favella<sup>436</sup> comenta que el proceso se traduce en aquella solución heterocompositiva de un litigio donde el tercero ajeno al mismo resulta ser el órgano jurisdiccional del Estado, definiendo al mismo como "el conjunto de actos mediante los cuales se constituye, desarrolla y termina la

<sup>435</sup> COUTURE, Eduardo J. Op. cit. supra nota 415, p. 42

<sup>436</sup> OVALLE FAVELLA, José. Op. cit. supra nota 416, p. 192

relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás personas que en ella intervienen y que tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes, a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable."

Asimismo, el procesalista mexicano Don Cipriano Gómez Lara<sup>437</sup> concibe al proceso como un "conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo."

De un sencillo análisis de las definiciones expresadas líneas arriba, podemos advertir que ambas coinciden en considerar al proceso como un solución heterocompositiva de un litigio consistente en un conjunto de actos realizados de manera sucesiva y ordenada por las partes en controversia y por el órgano del Estado (tribunal) con el fin de que éste último conozca del conflicto de intereses entre las partes, para así poder emitir su fallo respecto del mismo de acuerdo al derecho aplicable, y con ello, restablecer el orden jurídico en la vida de la sociedad.

De tal manera, podemos inferir que el proceso efectivamente se constituye como el elemento estructural de la jurisdicción, ya que ésta se desenvuelve, en un primer término, a través del conocimiento que del litigio obtenga el tribunal por la realización sucesiva de determinados actos por las partes, a través de los cuales exteriorizan sus afirmaciones y exhiben sus pruebas.

En efecto, es a través del proceso como el tribunal logrará el conocimiento de los hechos reconstruidos en su historia dentro de aquél, lo cual le permitirá pronunciar las consecuencias justas, deseadas por la norma material adecuada, venciendo la resistencia que puedan oponer los móviles interesados de las partes.

---

<sup>437</sup> GOMEZ LARA, Cipriano. "Teoría General del Proceso", 9ª. ed., Harla, México, 1996, p. 95

Con referencia a esto, es importante mencionar que el maestro Ovalle Favela<sup>438</sup> reflexiona sobre este punto y concluye que la función jurisdiccional sólo se realiza por medio del proceso, lo que significa que dicha función sólo se puede poner en movimiento una vez que la parte actora haya ejercido su derecho de acción, y que la propia función sólo se puede desenvolver, canalizar y encauzar, precisamente a través de este método dialéctico de debate, de acciones y de excepciones, de discusión sobre hechos y fundamentos de derecho, de conocimiento y resolución de litigios que es el proceso.

Es por lo anterior que diversos autores han considerado que los conceptos de proceso y jurisdicción son indisolubles entre sí. Así por ejemplo el maestro Leonardo Prieto-Castro y Fernández<sup>439</sup> señala que "la jurisdicción y el proceso son dos ideas correlativas, mutuamente condicionadas. La primera no cumpliría su cometido sin el proceso, porque estaría con la falta del único instrumento con el cual el puede realizar la declaración del Derecho en los casos concretos. Y el proceso, carente de factor directivo representado del órgano jurisdiccional, tendría un desarrollo irregular o arbitrario, no pudiendo lograr el fin jurídico que le viene impuesto por su esencia."

Así pues, el proceso se instituye como el medio a través del cual el Estado puede administrar justicia entre los miembros que constituyen la sociedad, ya que sólo puede emitirse un fallo justo y correcto conforme a derecho respecto de un conflicto, cuando ambas partes del mismo han tenido la misma oportunidad de expresar sus hechos y argumentos de derecho; así como para probar la procedencia de los mismos, lo cual sólo puede conseguirse a través del desarrollo de un procedimiento contradictorio entre las mismas, donde el órgano del Estado sea el responsable de su dirección a fin de garantizar a las mismas una participación igualitaria.

---

<sup>438</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 416, p. 123

<sup>439</sup> PRIETO-CASTRO Y FERNÁNDEZ, Leonardo. Op. cit. supra nota 426, p. 104

En este sentido, es dable concluir que la importancia del proceso dentro nuestra carta fundamental no sólo resulta de erigirse como el medio a través del cual el Estado administrará justicia, sino también, en el medio por el cual se garantiza el derecho a las dos partes del conflicto de exponer sus pretensiones y presentar las pruebas que considere pertinentes dentro de una determinada controversia ante la autoridad, y sobre todo, el de garantizar a la persona contra quien se dirige el demandante de justicia, el de poder defenderse contra las pretensiones de éste, antes de que una autoridad estatal lo prive de algún derecho o lo comine a cumplir una obligación debida.

Efectivamente, una de las cualidades más importantes del proceso es su carácter dialéctico que se traduce en que todo procedimiento jurisdiccional requiere de la intervención equilibrada de las dos partes contendientes que poseen intereses contrapuestos, situación que se resume en la frase: *audiatur et altera pars*.

Por consiguiente, podemos considerar que el artículo 17 constitucional no sólo consagra el derecho de todo gobernado de poner en movimiento la maquinaria del Estado para que éste le administre justicia, sino que de manera implícita y en relación con el artículo 14 constitucional, prevé y garantiza a través de la figura del proceso, el derecho del demandado de poder también exponer sus argumentos de defensa así como los medios de prueba que considere oportunos en contra de lo aducido por el accionante, a fin de que el tribunal se pueda encontrar en aptitud de emitir su fallo habiendo escuchado previamente con imparcialidad a las dos partes en conflicto (*audiatur et altera pars*), lo cual se traduce en la realización previa y necesaria de un procedimiento contradictorio – proceso – para que la autoridad – tribunal - pueda declarar el derecho procedente dentro de una determinada controversia.

Como sustento a lo anterior, podemos citar al jurista Don Héctor Fix Zamudio<sup>440</sup> quien estima que el derecho de acción y el de defensa son inseparables como aspectos de un mismo derecho constitucional y que se complementan de manera reciproca, pues tanto uno como otro garantiza a ambas partes la oportunidad de participar en forma razonable y equilibrada para exigir del juzgador la realización de los actos necesarios dirigidos a la afirmación y demostración de sus respectivos pretensiones, encontrándose por ello vinculado el derecho de acción con el de defensa, pues mediante el ejercicio de ambos es como el Estado podrá ejercer su potestad jurisdiccional.

En conclusión, es inobjetable que para que el Estado se encuentre en aptitud de ejercer su potestad jurisdiccional, es necesario que, en primer término, se haga del conocimiento de la autoridad el conflicto existente entre las partes, situación que sólo puede suceder mediante la realización ordenada y sucesiva que hacen las partes y la autoridad de determinados actos, a través de los cuales se desarrolla un debate de argumentos y pruebas entre las mismas, debate que proveerá a la autoridad de los elementos suficientes para emitir la resolución correspondiente; es decir, a través del desarrollo del proceso correspondiente, el tribunal conocerá de la controversia existente entre las partes y, como consecuencia, se encontrará en aptitud de determinar a quien le asiste el derecho, fin último de la función jurisdiccional.

#### D. INDEPENDENCIA O AUTONOMÍA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL

La independencia del órgano jurisdiccional es, sin lugar a dudas, una condición no sólo indispensable para la correcta función de administrar justicia, sino que es concomitante a su esencia y concepto, pues no se puede concebir una correcta administración de justicia cuando el órgano que la lleva a cabo se encuentra sometido o presionado por algún agente externo. Así entonces, no basta para la correcta resolución de un conflicto que quien lo resuelva sea ajeno al

<sup>440</sup> FIX ZAMUDIO, Héctor. "El pensamiento de Eduardo J. Couture" en Constitución, Proceso y Derechos Humanos, Miguel Ángel Porrúa, México, 1988, p. 211 y 212.

mismo, sino además, que éste no pueda ser sujeto de presión o influencia por alguna de las partes o de alguien que tenga interés en el mismo.

En efecto, una recta administración de justicia, comenta Alberto Bremauntz<sup>441</sup>, requiere que el juez este en aptitud de realizar su función sin sentirse amenazado, por lo que el ordenamiento jurídico deberá protegerle de cualquier acto, ya sea de las partes o de otra autoridad, que intente o pretenda desviarle del cumplimiento estricto de su deber de administrar justicia conforme a lo que dicta la ley.

Asimismo, es necesario recordar, a efecto de comprender en su integridad a la independencia judicial, que ésta es resultado de un contexto histórico que data de la época de la Revolución Francesa en la que se luchó contra el despotismo con el que gobernaban los monarcas y cuya construcción teórica puede atribuirse al Barón de Montesquieu, pues fue el autor de "El Espíritu de las Leyes" quien sentenció que la función jurisdiccional en manos del Poder Ejecutivo o Legislativo sólo podía constituirse, en sí misma, en una intrusión a la libertad de las personas. En efecto, fue con el nacimiento de la teoría clásica de la división de poderes como instrumento de limitación al poder absoluto del monarca que brota también la necesidad de que la función jurisdiccional sea realizada por órganos que al realizar la labor de administrar justicia lo hagan de manera autónoma, sin estar sujetos a cumplir consignas o indicaciones de alguien.<sup>442</sup>

En este sentido, es pertinente señalar que la independencia judicial nació como resultado de la oposición de los hombres en contra de la administración de justicia característica de los monarcas durante el régimen previo a la Revolución Francesa, donde el rey solía imponer sus sentencias por imperio, es decir, resolvía conforme al autoritarismo propio de esa época. Fue por lo anterior que uno de los ideales de la Revolución se centró en buscar que el arbitrio indiscriminado del

---

<sup>441</sup> BREMAUNTZ, Alberto. "Por una justicia al servicio del pueblo", Casa de Michoacán, México, 1955, p.

84

<sup>442</sup> Cfr. MELGAR ADALID, Mario. Op. cit. supra nota 378, p. 32



Monarca para administrar justicia fuera cancelado; ideal que pretendían conseguir mediante el cumplimiento de dos reglas: la primera, que las bases para resolver las controversias se encontrarán en normas generales y objetivas; y segundo, que los litigios fueran resueltos por jueces que se encontrarán en una posición distinta a la de los recaudadores o los soldados; es decir en ejercicio de autonomía.

Así entonces y a fin de abordar el análisis de ésta cualidad que deben revestir en su función aquellos órganos que tienen encomendada la difícil labor de administrar justicia, es menester, en primer término, señalar que debemos entender por independencia judicial.

El procesalista mexicano Ovalle Favela<sup>443</sup> define a la independencia judicial como "aquella situación institucional que permite a los juzgadores emitir sus decisiones conforme a su propia certeza de los hechos —obtenida con base a en las pruebas practicadas en el proceso— de acuerdo con el derecho que estimen aplicable al caso concreto, sin tener que acatar o someterse a indicaciones o sugerencias provenientes de órganos de los otros poderes (independiente externa) o de los superiores jerárquicos (independencia interna).".

Por su parte, el maestro Jaime F. Cárdenas<sup>444</sup> concibe a la independencia como aquel "principio dirigido a situar al órgano que imparte la jurisdicción y a sus titulares, por supuesto, al margen de presiones de los otros poderes, de las partes o grupos sociales, individuos y también de los propios miembros del Poder Judicial.":

Ahora bien, la doctrina ha señalado que la independencia se expresa en dos sentidos o formas, a saber: externa e interna. La independencia externa se refiere a aquella posición en que debe situarse al juzgador a fin de que en su actividad no se vea influenciada por factores externos, ya sea de órganos pertenecientes a los otros dos poderes, especialmente del ejecutivo, o de alguna

<sup>443</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 416, p. 120

<sup>444</sup> CARDENAS, Jaime F. "Una Constitución para la Democracia", UNAM, México, 1996, p. 162

persona o grupos organizados que puedan constituirse como grupos de presión. Por otro lado, la independencia interna sitúa al juez en una posición que le permite no ser influenciado por las presiones de elementos que conforman la misma judicatura y que pretendan señalarles el modo en que deban de ejercer su función, por lo que la única vía de que podrá gozar el superior jerárquico de un juzgador para imponer su criterio sobre su inferior será en virtud de la resolución de los recursos establecidos expresamente en la Ley.

En este orden de ideas, podemos concebir a la independencia judicial como aquel instrumento gracias al cual el juzgador estará en aptitud de resolver una controversia determinada conforme a su libre apreciación de los hechos y las pruebas aportadas por las partes, pues quien juzga se presupone ser una persona altamente calificada para tal labor; pero sobre todo, que sus fallos tendrán como única base y guía lo establecido por la ley sin encontrarse sometido a indicación o influencia externa alguna, provocando con ello que la administración de justicia sea realizada de manera objetiva e igualitaria para ambas partes, asegurando así, la efectiva aplicación del ordenamiento jurídico que regula la vida de la sociedad de un Estado, pues es el derecho a través de su continuo cumplimiento lo que da la posibilidad de vivir en comunidad de forma ordenada y pacífica.

Efectivamente, la independencia, como lo expresa el maestro Ovalle Favela<sup>445</sup>, se constituye como una condición esencial para que el juzgador pueda ejercer su función jurisdiccional, pues cuando éste no cuenta con ella no puede, en realidad, cumplir su misión fundamental de impartir justicia, de juzgar imparcialmente los conflictos que se ponen a su conocimiento, por lo que el juzgador que por su situación institucional tenga que acatar ordenes o indicaciones deja de ser juez para convertirse en un simple ejecutor de decisiones ajenas; no juzga: ejecuta ordenes.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>445</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 416, p. 121

Así pues, la independencia, como condición necesaria en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, tiene su razón de ser en que no es posible esperar una objetiva y correcta resolución de un conflicto determinado de aquel juez que se encuentra sometido, por su posición, a ser objeto de consignas o presiones por agentes externos que puedan influir en el fallo, pues tal situación sólo provocará que la ley diste mucho de ser la norma rectora de actuación del juzgador, cuando la única manera en que la función jurisdiccional cumpla su cometido es que el juzgador no tenga otra norma rectora que no sea la Ley.

Bajo esta óptica, el maestro José Ramón Cossío Díaz<sup>446</sup> establece que la autonomía de los órganos jurisdiccionales se constituye como una condición necesaria para su labor, pues al ser los jueces quienes dentro del Estado Constitucional tienen a su cargo controlar la regularidad de los actos y normas de un ordenamiento, es necesario darles una serie de garantías a los hombres encargados de tal labor a efecto de crear las condiciones materiales que les permitan no tener que considerar elementos ajenos a la norma, creando con ello, que el derecho sea siempre el criterio único de validez.

Por otro lado, es menester indicar, como un argumento más a favor de la independencia del órgano jurisdiccional, el hecho de que si los particulares han aceptado la prohibición de hacerse justicia por su propia mano a fin de que sea el Estado, como un tercero ajeno al mismo, quien resuelva el mismo para evitar así el desbordamiento de las pasiones que nublan el criterio de las partes en conflicto, o incluso, la posibilidad de que el más fuerte imponga su "razón" frente al más débil, es absolutamente lógico concluir que el órgano estatal que tenga a su cargo la resolución de tales controversias deberá encontrarse en una posición tal que ni las "pasiones" propias de las partes contendientes o la superioridad de alguna de ellas pueda influir en su criterio o actuar al momento de resolver el conflicto, sino que por el contrario, sea la Ley la única guía del juzgador al momento de emitir su

<sup>446</sup> COSSIO DIAZ, José Ramón. "Jurisdicción Federal y Carrera Judicial en México. Cuadernos para la Reforma de la Justicia". UNAM-IJ, México, 1996, p. 29 y 30

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

fallo, situación que sólo será posible conseguir si el órgano jurisdiccional encuentra garantizada su independencia por el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, la independencia judicial dentro del ordenamiento jurídico del estado mexicano fue elevada a rango de norma fundamental, mediante la única reforma de que ha sido objeto el artículo 17 constitucional, reforma que fue promovida por el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, quien expresó, dentro de su exposición de motivos, que los tribunales de justicia debían ser independientes a fin de fortalecer el principio de división de poderes ya que la independencia judicial se constituye como la primera garantía de la jurisdicción, establecida no precisamente en interés del órgano, sino a favor de los justiciables, pues sólo es posible esperar una justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre, sometido única y exclusivamente a la ley.

En este entendido, ha sido a través de la actual redacción del artículo 17 constitucional que nuestra Carta Magna ha establecido como obligación del Estado el de garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus fallos, reforma que para muchos autores tuvo en la idea de elevar la independencia judicial su punto más relevante y novedoso.

Sin embargo, es necesario señalar que la independencia de los órganos jurisdiccionales no puede quedarse meramente en una cuestión declarativa dentro de la Constitución que exprese un buen deseo o intención, sino que por el contrario, ésta debe instituirse junto con las condiciones necesarias para que la obligación asumida por el Estado se traduzca en una realidad palpable, por lo que es necesario que el ordenamiento legal establezca los medios necesarios para que se proteja la misma de cualquier acto que pudiera vulnerarla.

Para la consecución y conservación de la independencia de los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de su función es necesario que las leyes provean a los juzgadores de un estatuto personal de protección a su labor. Tales derechos o prerrogativas otorgadas a los titulares de la función jurisdiccional se denominan

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

garantías judiciales, las cuales, considera Jaime Cárdenas<sup>447</sup>, es uno de los medios a través de los cuales se protege y salvaguarda la independencia de los órganos jurisdiccionales.

Las garantías judiciales o jurisdiccionales se traducen, señala el maestro Fix Zamudio<sup>448</sup>, en aquel conjunto de instrumentos establecidos por las normas con el objetivo de lograr la independencia y la imparcialidad del juzgador y poseen, además, una doble enfoque pues al mismo tiempo en que su creación es para favorecer la situación de los miembros de la Judicatura también favorecen a los justiciables ya que en la medida en que la independencia e imparcialidad sean garantizadas a favor de los mismos juzgadores en esa medida los gobernados recibirán por parte de sus tribunales una mejor administración de justicia.

Entre las principales garantías judiciales encontramos: a) selección o designación; b) carrera judicial; c) estabilidad; d) autonomía financiera e) responsabilidad.

a) Selección o designación.

El modo de selección de las personas que han de tener en sus manos la delicada tarea de administrar justicia es de suma importancia para salvaguardar la independencia de los mismos al momento de ejercer su labor.

A efecto de que la designación se constituya como una garantía judicial, es necesario que siempre se busque que los métodos de designación o selección no produzcan, o al menos en lo posible, una vinculación entre quien designa y la persona que es designada, pues de no ser así es indudable que el método de selección se convertirá en una forma de "clientelismo" en perjuicio de la independencia funcional de los juzgadores designados, quienes en razón de la

<sup>447</sup> CARDENAS, Jaime F. Op. cit. supra nota 444, p. 163

<sup>448</sup> FIX ZAMUDIO, Héctor. "El Poder Judicial en el Ordenamiento Mexicano". Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 31

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

forma de selección empleada pudieran guardar o deber cierto "agradecimiento" para quienes los designaron, lo cual traería como consecuencia la posible intromisión o influencia de quien designo al funcionario para que, si fuera el caso, éste pudiera influir en su toma de decisiones dentro su labor jurisdiccional, lo cual atentaría con la independencia o autonomía que para emitir una resolución le exige al juzgador la misma naturaleza de la función jurisdiccional.

Así entonces, en la medida en que los criterios adoptados para la elección del juzgador se encuentren establecidos en una forma objetiva, clara y abierta, bajo un esquema que califique las capacidades y cualidades de los aspirantes, sin que medien cuestiones meramente subjetivas como podrían ser sexo, raza, religión, ideología o afiliación partidista, estaremos en posibilidad de encontrar en el método de designación una garantía de independencia a favor del juzgador y, sobre todo, del justiciable.

Entre las formas bajo las cuales puede ser designado un funcionario judicial, éstos pueden ser clasificados de la siguiente forma<sup>449</sup>:

#### 1.- Designación por el Ejecutivo.

Este sistema de designación de los funcionarios judiciales ha sido propio de los regímenes dictatoriales o absolutistas, donde el rey, primer ministro o presidente quien hace la designación correspondiente. Tal clase de método de designación es uno de los más inconvenientes en razón de que en la selección de los funcionarios predominan factores políticos, ideológicos o afectivos que se traducen en una no muy buena elección de los miembros de la judicatura que a la larga termina lesionando la independencia de los mismos para ejercer su labor.

<sup>449</sup> Cfr. CARRANCO ZUÑIGA, Joel. Op. cit. supra nota 376, pp. 51 a 55, así como a Espinoza Gorozope, Luis. "Independencia del Poder Judicial y Democracia" en Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, op. cit. supra nota 382, pp. 84 y 85

En este sentido se manifiesta el maestro Gómez Lara<sup>450</sup> quien considera que "el nombramiento de los jueces por parte del Ejecutivo, es un problema común de todos los países con regimenes presidencialistas; por ello, lo señalamos como uno de los principales males de la administración de justicia."

## 2.- Designación por el Poder Legislativo.

En este método de designación es el órgano legislativo del Estado quien tiene a su cargo el seleccionar a las personas que tendrán a su cargo la tarea de administrar justicia. Así, la única diferencia que éste método guarda con el anterior es el hecho que ya no se encuentra en manos de una sola persona la decisión de elegir a los juzgadores, lo cual incide notablemente en su independencia, sino en un cuerpo colegiado que previo acuerdo determinarán quienes serán funcionarios judiciales; sin embargo, éste método no por ello es mejor que el anterior pues, al igual que el citado, el órgano que designa no es técnico sino político, por lo que éste nombrará a la persona que bajo su criterio, político más no técnico-jurídico, sea el mejor aspirante; lo cual no garantiza que sea el idóneo.

## 3.- Designación por sufragio universal.

Esta forma de seleccionar a los miembros de la judicatura es de un notorio tinte político, pues sería a través de la votación de los ciudadanos, ya sea de manera directa o indirecta, lo que permitirá la elección de los funcionarios judiciales del Estado. Así pues, es indudable que este método de designación no favorece en ninguna forma la independencia de un juzgador, pues es indudable que quien resultará electo necesariamente mantendrá un vínculo muy estrecho con sus votantes, e incluso fuertes compromisos políticos con la agrupación que haya apoyado su candidatura. Asimismo, es inobjetable que este método tampoco traerá como resultado la selección del más capaz, pues los votantes lejos de analizar las cualidades personales y técnicas que exige la función de los

<sup>450</sup> GOMEZ LARA, Cipriano. Op. cit. supra nota 437, p. 155 y 156

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

aspirantes, se inclinarán por aquel que les resulte más simpático, popular o carismático.<sup>451</sup>

#### 4.- Designación por el Poder Judicial o la Judicatura.

Este método de elección se encuentra a cargo de los mismos magistrados y jueces integrantes de la misma judicatura, quienes se presume poseen los conocimientos necesarios para poder evaluar, a diferencia de los tres anteriores, las capacidades técnicas de los aspirantes a la judicatura. Sin embargo, dicho sistema tiene el defecto, señala Barrera, de poder caer en problemas de nepotismo, de creación de un espíritu de casta de jueces o que la selección se oriente por los favoritismos o afinidades de quienes se encuentran adentro.

Sea cual fuere la forma de designación que sancionen las leyes o el órgano del estado que tenga a su cargo tal labor, es importante dejar en claro que la única forma en que es y será posible garantizar una objetiva selección de los juzgadores a fin de que ésta se constituya en una garantía de su independencia, será a través del establecimiento de métodos de evaluación y concurso objetivos y claros que busquen, sobre todo, examinar las cualidades y capacidades de los candidatos para la realización de su labor de administrar justicia, dejando a lado cualquier posibilidad de que la selección sea regida por consideraciones meramente subjetivas y sin ningún parámetro de medición, pues ello sólo ocasionaría a la larga que exista una fuerte liga entre quien designa y la persona designada.

En este sentido, sólo a través de la implantación de concursos o exámenes dentro del método de selección y nombramiento de los juzgadores, es como se podrá garantizar que ingresen a la judicatura aquellas personas que demuestren poseer los conocimientos técnicos, valía profesional, capacidad moral e intelectual necesaria para llevar a cabo su función de administrar justicia. Para conseguir tal meta es indispensable la implantación de una verdadera carrera judicial, pues ella,

<sup>451</sup> Para un mayor análisis de esta figura en nuestro sistema jurídico, véase a Cabrera, Lucio. "El Poder Judicial Federal Mexicano". UNAM, México, 1968.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



no sólo tendrá el efecto de dar una formación previa a quien aspire ingresar a la judicatura, sino que también garantizará una mejor selección de los aspirantes a la función jurisdiccional.

b) Carrera Judicial.

La íntima relación existente entre el modo de designar a los funcionarios judiciales y los beneficios que produce una verdadera carrera judicial es lo que provoca que esta última se instituya como una de las garantías judiciales que permite salvaguardar a la independencia del órgano jurisdiccional en nuestros tiempos.

A efecto de poder comprender en su plenitud la importancia que tiene la carrera judicial, es preciso en primer término señalar que debemos entender por tal.

Por carrera judicial debemos entender, dice Fernando Flores García<sup>452</sup>, aquel tránsito de etapas o escalones progresivos que pueden recorrer los jueces profesionales (con título o licencia para ejercer las profesiones jurídicas o el especial para el desempeño en la judicatura que se estila en otras latitudes), abarcando un periodo preliminar (cursos en la escuela judicial dada la condición propia de los conocimientos y experiencias de la función de juzgamiento), el ingreso (no por designación favoritista sino por reconocimiento de los méritos subjetivos del aspirante) las promociones (obtenidas por el fiel cumplimiento de los quehaceres judiciales) y el retiro reglamentario.

Bajo ésta óptica observamos que la carrera judicial no implica el simple ascenso o escalafón de grados dentro de los órganos jurisdiccionales, sino que ella implica una constante y perpetua preparación de sus miembros a efecto de que los ascensos y promociones de que son objeto sus miembros sean resultado

<sup>452</sup> FLORES GARCÍA, Fernando. Voz "Carrera Judicial" en el Diccionario Jurídico Mexicano, 8ª. ed., Porrúa-HJ, t. I, p. 420

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

de sus propios méritos y aptitudes, en virtud de haber sido resultado de los concursos realizados entre los interesados, donde a través de la realización de exámenes se promoverá a quien demuestre cumplir de mejor forma los conocimientos técnicos y cualidades profesionales que para ello se demanda. En este sentido, es incuestionable concluir que una de las condiciones en que descansa el éxito de la carrera judicial es el hecho de que el análisis de los méritos y capacidades de los miembros del personal de la judicatura sea realizado de manera objetiva e imparcial, evitando así la el empleo de criterios discrecionales que sólo lesionan la independencia del funcionario.

Asimismo, la carrera judicial tiene como consecuencia lógica y positiva que las personas que ocupen los cargos judiciales a través de ella, son personas que se han formado específicamente para la realización de la función de administrar justicia. En efecto, si la función de juzgar se traduce en la difícil labor de aplicar la norma jurídica adecuada entre varias existentes para poder resolver una controversia determinada, es indudable que quienes mejor podrán cumplir tal labor serán aquellos que por su servicio en la administración de justicia tiene la experiencia y una preparación homogénea para hacerlo; lo anterior sin demérito de que existe gente ajena a la función jurisdiccional que goza de dicha capacidad.<sup>453</sup>

Como apoyo a lo anterior podemos mencionar lo manifestado por el Presidente de la Madrid, quien dentro de la exposición de motivos de su iniciativa de reformas al artículo 17 constitucional señaló lo siguiente: "El juez es símbolo de la justicia y guardián del derecho.

Por ello los órganos judiciales deben de integrarse con procedimientos de selección que permitan unir el conocimiento del derecho, la vocación, la experiencia y la honorabilidad de quienes los integran. Un buen juez no se

<sup>453</sup> Cfr. COSSIO DÍAS, José Ramón, Op. cit. supra nota 446, pp 38 a 41

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

improvisa, requiere del transcurso de años de estudio y práctica en los tribunales, para lograr las aptitudes que permitan la justa aplicación de la ley."

Concebida y ejecutada así la "carrera judicial", es lógico concebir que ésta garantizará que la selección de los juzgadores será resultado no sólo de métodos objetivos sino que tendrá como consecuencia la elección de aquellas personas que mejor cumplan con las exigencias técnicas y personales que exige la función jurisdiccional y que se han formado mediante su labor dentro del servicio de la función jurisdiccional.

Así entonces, si el punto nodular para que la designación se constituya como una garantía de la independencia judicial es el hecho de que la forma en que ésta se realice no vincule al designado con quien lo designa, es lógico concluir que la carrera judicial se constituye en el mejor medio para conseguirlo en la medida en que ésta sea entendida y implementada como aquel método de ingreso y ascenso por méritos propios dentro del aparato jurisdiccional que son calificados de manera objetiva a través de los concursos que se realicen para tal efecto.

Es por ello que el maestro Jaime Cárdenas<sup>454</sup> considera que las designaciones de todo el Poder Judicial deben ser consecuencia de la carrera judicial, la cual se erige, en su consideración, como la columna vertebral del Estatuto Judicial (garantías judiciales).

Por tanto, la implantación de una verdadera carrera judicial traerá como consecuencia de que los órganos jurisdiccionales se vayan integrando por gente que a través de su realización profesional dentro del servicio de la administración de justicia, de sus méritos conseguidos durante su labor en ella, así como de su preparación en la misma tienen por resultado el conseguir ascender dentro de las diversas cargos dentro del aparato jurisdiccional del Estado.

<sup>44</sup> CARDENAS, Jaime F. Op. cit. supra nota 444, pp. 165 y 166

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

### c) Estabilidad

No es posible concebir la existencia o vigencia de la independencia y autonomía con la que debe de actuar el órgano jurisdiccional si no se garantiza de manera efectiva la estabilidad de los juzgadores en sus funciones, ya que si éstos se encuentran dependientes de las variaciones políticas de los otros órganos de poderes, especialmente del Ejecutivo, la inseguridad de los jueces en la continuidad en su labor debilitará inevitablemente la independencia de los propios jueces que ante el temor de perder sus cargos en cualquier momento si su actitud desagrada a los grupos políticos en el poder.

Así, la estabilidad se traduce en aquel conjunto de medios que garanticen la permanencia de los juzgadores, ya sea por un período determinado o de manera indefinida, hasta la finalización de su cargo, a menos que éste incurra en algún motivo de responsabilidad que implique su remoción la cual sólo podrá declararse previo el desarrollo del proceso respectivo. En este sentido, es la inamovilidad la forma más perfeccionada para garantizar la estabilidad del funcionario judicial pues ésta se traduce en que una vez designado éste permanecerá en su cargo indefinidamente hasta su fallecimiento o edad de retiro.

A este respecto, el maestro Mario Melgar Adalid<sup>455</sup> señala que la inamovilidad judicial consiste en que ningún juez podrá ser removido o destituido de su cargo, salvo que éste haya incurrido en alguna violación de sus deberes constitucionales o legales. Por su parte, el maestro Fix Zamudio<sup>456</sup> señala que la inamovilidad significa que el juez designado de manera definitiva no puede ser separado de su cargo hasta la edad de retiro, a veces de por vida, sino a través de un procedimiento especial, y mientras observe buena conducta.

En este orden de ideas podemos concebir a la inamovilidad judicial como aquella prerrogativa otorgada a favor de los juzgadores de que no serán

<sup>455</sup> MELGAR ADALID, Mario. Op. cit. supra nota 378, p. 39

<sup>456</sup> FIX ZAMUDIO, Héctor. Op. cit. supra nota 440, p. 207

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

removidos de sus cargos mientras cumplan con sus deberes y observen en su labor una buena conducta; es decir, su permanencia en el cargo sólo podrá ser cuestionada si éstos no observan una adecuada conducta durante el ejercicio de su función, lo cual sólo podrá ser declarado dentro de un procedimiento en el cual se garantice al juzgador su derecho de audiencia.

Concebida en tal sentido la inamovilidad resulta imposible el no considerarla como un gran instrumento de defensa de la independencia, pues al otorgar ésta la tranquilidad necesaria al juzgador de que mientras su actuación se ajuste a derecho no será removido, ello le dará la serenidad y las armas suficientes para resistir la intromisión que alguna autoridad pretendiera ejercer en su labor e incluso, el poder soportar y evitar que las fuertes presiones ejercidas por diversos grupos de poder que pretendieran aprovechar su poder para nublar o influir en su criterio al momento de emitir el fallo correspondiente, garantizando así que la Ley será su única guía durante el ejercicio de su labor.

Efectivamente, sólo otorgando al juzgador la seguridad de que la permanencia en su cargo estará sujeta en la medida en que actúe conforme lo establecido en la Ley se podrá conseguir que este no ejerza su labor con la preocupación de actuar de tal manera que pueda mantener su puesto, de no desagradar a sus superiores o de tener que otorgar favores a determinados grupos influyentes en el poder a fin mantener su cargo, pues conductas así no sólo vulneran la independencia propia que exige la función misma, sino sobre todo destruyen la imparcialidad con la que deben de actuar y con ella la confianza que el pueblo tenga en sus órganos jurisdiccionales.

Ahora bien, es importante dejar en claro que la inamovilidad no puede verse o traducirse dentro de nuestro sistema constitucional como un privilegio otorgado a un determinado grupo de individuos (jueces) que les vuelva impunes, sino que por el contrario, debe concebirse como una mecanismo que se establece a favor de los justiciables pues en la medida en que la inamovilidad garantiza la independencia del juzgador a efecto de que éste tenga los medios de resistir las

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

presiones o amenazas de cualquier elemento o grupo de poder que pretenda influir en su fallo, en esa medida se garantizará que sus resoluciones serán emitidas conforme a la ley, lo cual se traduce en una mejor, más pronta, completa e imparcial administración de justicia a favor de los justiciables.<sup>457</sup>

A efecto de garantizar que la inamovilidad no pierda su real finalidad y no se convierta en un privilegio o inmunidad indeseable, es necesario que se establezca expresamente en las leyes las causas y los procedimientos a través de los cuales se pueda no sólo fincar alguna responsabilidad a un funcionario judicial, sino también se le pueda destituir por que su conducta ha sido contraria a lo que la ley y su función le demanda. Es por ello que la inamovilidad con garantía judicial siempre deberá ir de la mano de un claro sistema de responsabilidades.

En efecto, un claro estatuto de responsabilidades respecto de la actuación de los funcionarios judiciales se convierte no sólo en una garantía de los justiciables a efecto de que la inamovilidad no se convierta en un instrumento de impunidad para los funcionarios judiciales, sino también se constituye en el complemento necesario de la inamovilidad como garantía judicial, pues como ya lo hemos señalado, la tranquilidad del juzgador mediante la inamovilidad no radica solamente en el hecho de que esta le permita saber que mediante actué conforme a derecho no será cesado de su cargo, sino además, en el hecho de que dentro del ordenamiento jurídico se encuentran señaladas expresamente las causas por las cuales podrá ser destituido de su puesto, y sobre todo, la seguridad de que tal sanción sólo le podrá ser impuesta a través de un procedimiento imparcial que le garantice su derecho de defensa.

Incluso, es menester comentar que en los casos donde la inamovilidad es resultado de un periodo previo antes de ser otorgada, el juzgador tiene a su favor el derecho de que la autoridad deberá emitir su ratificación o no dentro de un

<sup>457</sup> Cfr. "Inamovilidad de Jueces y Magistrados del Poder Judicial Local. Serie de Debates del Pleno" Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1999, pp. 163 a 165

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

determinado tiempo, mediante un cierto procedimiento, así como en relación con determinados parámetros, lo que garantizara que la ratificación del juzgador o no será hecha bajo la mayor objetividad, imparcialidad y transparencia, asegurando así una verdadera independencia en su actuar.

No obstante todo lo anterior, no cabe duda que como todo mal su prevención es la mejor solución; por ello, es acertada la opinión del maestro Miguel de la Madrid<sup>458</sup> cuando señala que "la inamovilidad presupone una buena designación, porque, sin ésta, aquélla es un desastre; de aquí que estas dos condiciones, para una buena administración de justicia, deban estar siempre juntas." En este sentido, es incuestionable que la mejor garantía de que la inamovilidad no se constituya en un instrumento de impunidad, es que el método de designación garantice que serán los más aptos quienes sean nombrados funcionarios judiciales.

#### d) Autonomía financiera y justa remuneración.

La autonomía financiera, o independencia económica como también se le conoce, es una garantía judicial que se encuentra vinculada con la de justa remuneración de los funcionarios judiciales, pues en la medida en que se de la primera se podrá conseguir la segunda.

Por un lado, la autonomía financiera, como otra forma de garantizar la absoluta independencia de los órganos jurisdiccionales, tiene una estrecha relación con el principio de división de poderes consagrado en nuestra constitución, puesto que el principio de la autonomía financiera, señala el jurista Mario Melgar Adalid<sup>459</sup>, tiene como propósito de que el Poder Judicial en su conjunto goce de medios propios para su función, sin quedar sometido, condicionado o sujeto a decisiones externas. En otras palabras, la autonomía

<sup>458</sup> Cit. por MARTÍNEZ, Moisés. "La Independencia Judicial" en Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, op. cit. supra nota 382, p.140

<sup>459</sup> MELGAR ADALID, Mario. Op. cit. supra nota 378, p. 40

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

financiera tiene como fin el de evitar que los órganos jurisdiccionales tenga carencias económicas que incidan en el desempeño de su labor por encontrarse sometidos a los otros dos poderes del Estado a los cuales tenga casi que rogarles para que le asignen una determinada cantidad de ingresos en el presupuesto para poder llevar a cabo su función.

En este rubro nuestra realidad dista mucho de ser la más positiva. En efecto, como lo señala el maestro Jaime Cárdenas<sup>460</sup>, la independencia económica del Poder Judicial se encuentra muy limitada pues por un lado no fue sino hasta 1976 que se eliminó de la Ley de Presupuesto la obligación del Poder Judicial de remitir su proyecto de presupuesto a la entonces Secretaría de Programación – hoy Secretaría de Hacienda- para su revisión como le era exigido a cualquier otra secretaria, para que de así en adelante tuviera el derecho de que su proyecto fuera incorporado sin modificaciones al presupuesto general, derecho que fue elevado a rango constitucional por las reformas de 1995; sin embargo, tal situación no ha ayudado en mucho la autonomía financiera del Poder Judicial, indica el mismo autor, pues señala que las deficiencias y lo reducido de su presupuesto se ha mantenido pese a las citadas reformas ya que a su consideración no es impensable que antes de la remisión formal del presupuesto al Ejecutivo, éste lo limite argumentando aspectos técnicos, prioritarios o de viabilidad en el esquema financiero del país y de sus políticas de gasto público.

Así vista la situación, es incuestionable que la falta de una autonomía financiera a favor de los órganos jurisdiccionales sólo tendrá como ineludible consecuencia de que la función de administrar justicia dentro del Estado se convierta en un pésimo servicio con carencias y demasiadas lentitudes que hagan imposible que ésta cumpla en su cabalidad la misión que tiene encomendada. Sin embargo, el peor efecto que puede tener dentro de la función jurisdiccional la falta de suficientes recursos, es que los juzgadores así como todos los funcionarios judiciales desatiendan su labor y se dediquen a otras actividades que no les

<sup>460</sup> CARDENAS, Jaime F. Op. cit. supra nota 444, p. 170

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



permitan su consagración y dedicación a la delicada labor de aplicar la ley por la necesidad de obtener una mejor remuneración, o lo que es peor, que vendan el servicio de la justicia a fin de tener una fuente alterna de ingresos

Es por lo anterior que la autonomía financiera se levanta como una cetrera garantía no sólo a favor de los funcionarios judiciales y su independencia, sino que ésta asegura que el servicio de administración de justicia gozará de los elementos materiales necesarios para cumplir la tarea que tiene encomendada dentro del Estado, puesto que nunca será saludable que éste tenga que regatear los elementos materiales para su funcionamiento.

A efecto de conseguirla, una de las soluciones más viables es la de exigir que el presupuesto de los órganos jurisdiccionales se constituya en un porcentaje determinado de los ingresos, y por consecuencia, de los egresos del Estado a efecto de que su presupuesto no este sujeto en manos de los otros dos poderes, situación que ya se encuentra prevista en otros países latinoamericanos.<sup>461</sup>

Asimismo, es importante mencionar que tal solución no sólo es positiva por impedir la intervención de los otros poderes en la elaboración del presupuesto de los órganos jurisdiccionales, sino también porque en el caso particular de nuestro país no es posible concebir otra fuente de ingresos para los tribunales que lo establecido en el presupuesto, ya que al estar garantizada la gratuidad de la administración de justicia por nuestra Constitución, es imposible considerar el cobro de derechos o aprovechamientos por parte de los tribunales para hacerse de recursos.

Entendida así pues la importancia que tiene la autonomía financiera de los órganos jurisdiccionales para efecto de garantizar su independencia, podemos ahora señalar el porque la justa remuneración a que tiene derecho los juzgadores se transforma en otra de sus garantías judiciales

---

<sup>461</sup> Cfr. FIN ZAMUDIO, Hector. Op. cit. supra nota 440, p. 207

En primer término es necesario explicar el porque la justa remuneración se encuentra tan sumamente ligada a la consecución, en un primer término, a la autonomía financiera. Así entonces, baste con entender que en la medida en que un Poder Judicial no tenga la posibilidad de obtener los ingresos necesarios para llevar cabo su función por estar limitada su entrada de recursos económicos a la decisión de los otros dos poderes, en esa medida no estará en posibilidad de ofrecer una buena remuneración a sus funcionarios, pues como lo comentamos líneas arriba, el peor efecto que tiene la falta de ingresos a la administración de justicia es e hecho de que sus funcionarios desatiendan su labor en razón de su necesidad de conseguir un mayor ingreso.

En este sentido, una justa remuneración se constituye en una garantía judicial en la medida en que mientras mejores sean los salarios que se paguen a los funcionarios judiciales, en esa medida éstos no tendrán que preocuparse por realizar otras actividades que les importen un ingreso alterno que les permita subsistir y como consecuencia, provocará que los funcionarios judiciales atiendan en plenitud la difícil labor de administrar justicia y aplicar el derecho, e incluso, buscarán prepararse en mayor y mejor medida a fin de obtener un ascenso dentro de su carrera judicial pues ello les reportará un mayor ingreso económico.

En este sentido, resulta conveniente citar a Don Cipriano Gómez Lara<sup>462</sup> quien al hablar de la necesidad de un pago decoroso a los servidores judiciales, concluye que ésta no es sino una sola de las piedras del edificio en que ha de edificarse una verdadera carrera judicial.

Por otro lado, es importante señalar que junto con la posibilidad de percibir un mejor ingreso, dicho beneficio debe ir aparejado con la garantía de que el mismo no podrá ser disminuido mientras dure su encargo a efecto de que no se vea vulnerada su independencia por el temor de ver reducida su fuente de ingreso.

---

<sup>462</sup> GOMEZ LARA, Cipriano. Op. cit supra nota 437, p. 175.

### e) Responsabilidad

Como ya lo hemos comentado líneas arriba, la finalidad de garantizar la independencia del actuar de los jueces a través de las ya analizadas garantías judiciales, es que éste al momento de administrar justicia no tendrá más sujeción que a lo dictado por la Ley. Así entonces, es importante que para efecto de que estas no sean consideradas o se constituyan como privilegios inadecuados a favor de los funcionarios judiciales, es necesario implementar un sistema adecuado y eficaz de responsabilidad de los funcionarios judiciales a efecto de que la conducta de los funcionarios judiciales, si es incorrecta, sea castigada incluso con la destitución de su cargo.

Es por ello que con absoluta razón el maestro Ovalle Favela<sup>463</sup> comenta que la independencia judicial no puede significar impunidad de los juzgadores, pues si la ésta representa para el juzgador la no sujeción a indicaciones de los superiores jerárquicos u de otros poderes y en cambio si la sumisión al imperio del derecho, también es cierto que la independencia judicial requiere como necesario contrapeso un eficaz sistema de responsabilidades.

Así entendidas las cosas, la responsabilidad se erige como el medio a través del cual se garantiza a los justiciables que la independencia otorgada y protegida por el ordenamiento jurídico a favor de los juzgadores no será mal entendida ni mucho menos mal empleada por estos. En este sentido, deberemos concebir al sistema de responsabilidades judiciales como aquel procedimiento establecido por la ley para imponer sanciones a los jueces que cometan errores inexcusables, faltas o incluso delitos en el ejercicio de sus funciones e incluso, en una dimensión más amplia, su responsabilidad por las fallas graves que tuviera como director del proceso que es.

---

<sup>463</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 367, p. 300

Es por ello, que la responsabilidad a que pudieran ser acreedores puede ser de aspecto patrimonial, administrativo o disciplinario y penal. La responsabilidad patrimonial se traduce en la obligación de pagar los daños y perjuicios ocasionados a las partes o terceros por un actuar negligente o de ignorancia inexcusable del juez (error judicial), ya sea que lo cubra directamente el juez o, según la legislación, el mismo Estado como parte de su responsabilidad patrimonial de resarcir los daños causados por deficiencias en la prestación de los servicios públicos.

La responsabilidad administrativa o disciplinaria implica una vigilancia permanente de la actividad y actuación de los jueces durante su labor jurisdiccional y se traduce en la imposición de sanciones tales como amonestación, multa, suspensión o incluso, si la falta lo amerita, la destitución de funcionario judicial por la comisión de faltas administrativas.

Por su parte, la responsabilidad penal es la de mayor gravedad, pues ella implica la imposición de sanciones personales por conductas que lesionan de manera muy grave la administración de justicia, y que en ocasiones constituyen delitos comunes.

Sin embargo, la idea de un sistema de responsabilidades, considera el maestro Jaime Cárdenas<sup>464</sup>, crea una tensión con la independencia judicial, pues a través o con pretexto de la responsabilidad de los jueces, otros órganos o poderes del Estado, o incluso los mismos magistrados superiores encargados de imponer las sanciones respectivas pueden imponer sus puntos de vista, criterios de interpretación o hasta la ideología a los jueces.

Así las cosas, la única manera de que esto no suceda será garantizando a través de las leyes, que las sanciones no serán arbitrarias y que sólo podrán ser impuestas a través de procedimientos que respeten el derecho de defensa del

---

<sup>464</sup> CARDENAS, Jaime F. Op. cit. supra nota 444, p. 163

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

posible sancionado, así como la garantía de presunción de inocencia, oralidad y publicidad del procedimiento.

De conseguir implementar un sistema de responsabilidades así, no sólo se conseguirá que éste sea una contrapeso efectivo a los excesos que pudiera generar la independencia, sino que por el contrario, tal sistema de responsabilidad se transformaría en una de las mejores garantías de independencia pues el juzgador tendría la certeza de que sólo será sancionado por los motivos expresamente señalados en la Ley y mediante el desarrollo de un procedimiento preciso que garantice su derecho de audiencia.

Baste para concluir lo dicho por el maestro Eduardo J. Couture<sup>465</sup> sobre este tópico, quien señalaba: "Sin un efectivo régimen de responsabilidad judicial, todo el sistema de derecho corre riesgo. El poder decidir sobre el honor, la fortuna y la libertad de un semejante, constituir la suprema potestad en el orden humano. Del despotismo de los otros poderes del Estado queda siempre un recurso ante el Poder Judicial; en tanto que del despotismo del Poder Judicial no queda recurso alguno. Cuando se afirma que el Poder Judicial es la ciudadela de los derechos individuales, sólo se afirma la existencia de una penúltima instancia. La última la constituye la independencia, la autoridad y sobre todo, la responsabilidad de los jueces."

### *E. IMPARCIALIDAD*

La imparcialidad, según lo podemos inferir, es una de las principales características que debe cumplir la función jurisdiccional desarrollada por parte del Estado a efecto de que ésta realmente se transforme en el medio idóneo para mantener la paz en la sociedad a través de la permanente aplicación del derecho.

---

<sup>465</sup> Cit. por Ovalle Favela, José. Op. cit. supra nota 367, p. 300

Así, observamos que la imparcialidad como condición necesaria de quien juzga, tiene su razón de ser en los nefastos resultados que la autotutela produjo en los pueblos primitivos, pues, como ya lo hemos advertido, cuando la resolución de un conflicto de intereses se deja a las partes, sólo produce la imposición del más fuerte sobre el más débil, dejando a la razón guardada en el cajón, lo cual no permite una convivencia pacífica ni segura en la comunidad y ello, la ausencia de progreso o desarrollo de civilización alguna.

No obstante, a medida en que las civilizaciones se fueron desarrollando se dieron cuenta que la única manera de resolver sus conflictos de manera pacífica y poder vivir en paz, era sustrayéndolo de las partes de las partes (las cuales, estando ligadas cada una a su propio interés, serían incapaces de valorar serenamente las razones de la parte adversa: *nemo iudex in re sua*) y confiar su decisión a un tercero extraño al conflicto que, por estar desinteresado, puede ser imparcial.

Es por ello que, como acertadamente lo indica Calamandrei<sup>466</sup>, la imparcialidad ha sido históricamente la cualidad preponderante que aparece inseparable de la idea misma del juez, a quien lo concibe como aquel tercero extraño a la contienda que no comparte los intereses o las pasiones de las partes que combaten entre sí, y que desde el exterior examina el litigio con serenidad y con despego; es un tercero supra partes.

En este orden de ideas, podemos establecer que la imparcialidad se constituye como una de las exigencias y garantías más importantes que el estado mexicano debe cumplir al desarrollar la función jurisdiccional que esta a su cargo, pues si la Constitución ha prohibido la autotutela como medio de solución de conflictos, y ha establecido que sea el Estado quien asuma la labor de administrar justicia a través de los órganos que instituya para ello, es indudable que tales órganos estatales, y sobre todo sus titulares, cumplan con esa cualidad de

<sup>466</sup> CALAMANDREI, Piero. "Proceso y Democracia", Jurídicas Europea- América, Buenos Aires, p. 1960, p. 60

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

imparcialidad que como terceros ajenos al conflicto planteado, les permita resolver con objetividad y de acuerdo solamente a la Ley, asegurando así la solución justa de los conflictos surgidos en el seno de la sociedad y la permanencia de su vida en colectividad.

Efectivamente, la imparcialidad se instituye en una condición esencial a la función jurisdiccional pues sólo es posible realizar una correcta administración de justicia, cuando el litigio es analizado de manera objetiva, clara, sin que algún sentimiento o pasión influya en la determinación de quien lo resuelve, pues sólo así se podrá emitir un fallo justo, y sobre todo conforme a lo establecido por la norma jurídica. En este sentido, en la medida en que quien ha de resolver una controversia no tenga la más mínima relación con las partes en pugna o respecto del conflicto mismo, en esa medida su criterio al resolver se encontrará inmune a ser influido por algún sentimiento en particular que pueda ocasionar que su resolución diste mucho de ser emitida de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable, lo cual sólo traería como consecuencia el quebrantamiento del mismo en lugar de su restablecimiento.

En este sentido, la imparcialidad consiste en la obligación que tiene el juzgador de emitir sus resoluciones prescindiendo de influencias o intereses particulares, de carácter político, económico o de cualquier otra índole, por lo que será imparcial quien no sacrifique la justicia por sus consideraciones e intereses personales.

A este respecto, el jurista español Leonardo Prieto-Castro y Fernández<sup>467</sup> ha señalado que la imparcialidad se levanta como una nueva garantía de la jurisdicción, pues ésta es, a su consideración, la nota más relevante de la función jurisdiccional, a consecuencia de que el juzgador es tercero y ajeno a las partes, sin interés por una ni la otra, lo que le permitirá emitir su resolución conforme a lo establecido y dictado por la norma.

<sup>467</sup> PRIETO-CASTRO Y FERNÁNDEZ, Leonardo. Op. cit. supra nota 426, p. 99

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Así las cosas, la imparcialidad se instituye como una de las piedras claves en las que deberá descansar una correcta administración de justicia, pues es incuestionable que la única forma en que una controversia sea resuelta de manera justa (conforme a derecho) es asegurando que en el juzgador no existirán pasiones o sentimientos que le nublen o predisponga su criterio y le impidan aplicar el derecho correspondiente al caso en concreto, por lo que sin duda, la imparcialidad exigida al juzgador es el mejor método para que éste al resolver goce de una absoluta libertad de conciencia y así, se someta al imperio de la Ley. Es por lo anterior que acertadamente indica Calamandrei<sup>468</sup> que el interés que debe mover al juez es un interés superior, de orden colectivo, el interés de que la contienda se resuelva de manera civilizada y pacífica, para así mantener la paz social, razón por la cual, concluye el autor, éste debe ser extraño e indiferente a las solicitudes de las partes.

Entendida la importancia que reviste la imparcialidad como condición necesaria para una eficaz administración de justicia, debemos señalar ahora como es que la legislación protege y hace cumplir la misma en la realidad.

Así, una de las formas en que ésta es garantizada en cualquier proceso, es que la legislación procesal aplicable establezca los impedimentos por los cuales un juzgador no se encuentre en aptitud para conocer de determinado asunto, entendiendo por impedimentos aquellos vínculos y circunstancias que puedan llegar a afectar la imparcialidad del juzgador como pudieran ser el parentesco, amistad, enemistad o vínculos profesionales con alguna de las partes.<sup>469</sup>

Junto con el establecimiento de los impedimentos, la legislación procesal deberá instaurar los medios a través de los cuales éstos puedan ser hechos valer por las partes. Estos medios son dos: excusa y recusación. Mediante el primero, es el propio juzgador quien se niega a conocer de determinado litigio por

<sup>468</sup> CALAMANDREI, Piero. Op. cit. supra nota 466, p. 60

<sup>469</sup> Cfr. OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 416, p. 145 y 146

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



considerar que su imparcialidad se vería mermada, debiendo mencionar para ello cual es el impedimento que motiva su excusa. A través del segundo de los mencionados, es el justiciable quien denuncia la existencia del impedimento, quien deberá probarla y cuya resolución generalmente estará a cargo del superior jerárquico.

En este sentido y a fin de que los justiciables puedan asegurar para sí la idoneidad del juzgador que ha de conocer de la controversia de la que son parte, y de ser el caso, alejar a los mismos de su conocimiento, la ley deberá crear un sistema procesal adecuado para que éste pueda controvertir las cuestiones específicas de la persona del juez que, a su consideración, no le permitirán realizar una correcta administración de justicia.

Por otro lado, la independencia del juzgador se convierte en otra garantía de la imparcialidad del mismo, pues como ya lo ha señalado el Doctor Joel Carranco Zuñiga<sup>470</sup>, las garantías de independencia y autonomía son el supuesto necesario para una justicia imparcial.

Efectivamente, la independencia está al servicio de la imparcialidad del órgano, de sus miembros y decisiones, por lo que de nada servirá que la persona que haya de juzgar un determinado conflicto no tenga ninguna relación o vínculo tal con alguna de las partes que afecte su juicio imparcial, si éste carece en su labor de una verdadera independencia, ya que de ser así resultará irrelevante la inexistencia o no de vínculos entre el juzgador y las partes, puesto que si alguna de ellas tiene alguna influencia dentro de las esferas de poder o cuenta por sí misma con él por su situación política o económica, es indudable que ejercerá presión en el juzgador para que resuelva en determinado sentido, quien al no poder hacer valer su independencia frente a tales factores ajenos de poder (órganos de poder o grupos de presión), terminará inclinándose su fallo a favor de

<sup>470</sup> CARRANCO, ZUÑIGA, Joel. Op. cit. supra nota 376, p. 49

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

éste por el temor de ser afectado por el poder que éste tenga, fallo que distará de ser conforme a derecho y por ende justo.

Es por lo anterior que compartimos la opinión de la jurista Claudia L. Ortega<sup>471</sup> en el sentido de que la razón esencial de la independencia en el desempeño de la función jurisdiccional radica en el hecho de que si el juzgador se encuentra bajo influencias o presiones externas, su decisión distará mucho de ser auténticamente imparcial.

#### F. PRONTA

La administración de justicia debe ser impartida de manera pronta si es que el Estado pretende que la misma cumpla su finalidad, pues es indudable que en la medida en que los tribunales no actúen con la debida celeridad, no será justicia lo que impartan. Es por ello que suele decirse que la justicia, si es lenta, no será justicia e incluso, si esta es sumamente tardía podríamos considerarla como una denegación a la justicia.

En efecto, la gran demora en resolver las controversias, advierte el Maestro Fix Zamudio<sup>472</sup>, además de repercutir en la paz social ya de por sí alterada por otros problemas relacionados con el desarrollo, afectan considerablemente el derecho de acción consignado en una gran parte de los textos fundamentales de Latinoamérica, pues éste no implica solamente la facultad de acudir a los tribunales a solicitar la prestación jurisdiccional, sino también la obligación de éstos para resolver las controversias en forma expedita.

Nuestra Constitución, por su parte, ha consignado acertadamente en su artículo 17 la prontitud de la administración de justicia como una de las características que debe revestir las resoluciones de los tribunales, quienes deberán impartir la justicia dentro de los términos y plazos que fije la ley.

<sup>471</sup> ORTEGA MEDINA, Claudia L. Op. cit. supra nota 414, p. 154

<sup>472</sup> FIX ZAMUDIO, Héctor. Op. cit. supra nota 428, p. 49

Así las cosas, la Constitución otorga el derecho a los justiciables para exigir de los tribunales una resolución rápida, derecho que se cumplirá en la medida en que los funcionarios judiciales realicen su labor dentro de los plazos que la legislación procesal establezca para cada acto en particular. En este sentido, señala Vázquez Arminia<sup>473</sup>, la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional debe ser entendida como la prohibición a los funcionarios judiciales de retardar indebidamente la tramitación o resolución de los juicios que ante ellos se ventilan, pues al ser el litigio una situación anormal que mientras dure, daña los derechos e intereses de los litigantes quienes se encontrarán en imposibilidad de disponer libremente de ellos, por lo que el conflicto que pesa en ellos ha de ser resuelto de la manera más breve.

Para la consecución de tal fin, es imperativo que el Estado disponga de leyes que sancionen administrativa o penalmente el injustificado retraso o lentitud de los juzgadores para la tramitación y resolución de las controversias puestas en su conocimiento, previo procedimiento en el que se respete la garantía de audiencia del juzgador, pues de no ser así la obligación contenida en el artículo 17 constitucional quedará en buenos deseos.

No obstante la obligación que tienen los funcionarios judiciales de resolver conforme a los plazos establecidos en la ley, es indudable que para obtener una administración de justicia pronta es necesario que las normas procesales se perfeccionen día con día a efecto de hacer del proceso un método de debate ágil y más sencillo de llevar a cabo por las partes, respetando siempre las formalidades esenciales del 14 constitucional, pues es obvio que en la medida en que los códigos adjetivos hagan del proceso una situación más rápida de llevar a cabo, en esa medida el procedimiento por el cual el Juez conocerá las pretensiones de las partes será más corto y con ello una más rápida solución del conflicto.

---

<sup>473</sup> VÁZQUEZ ARMINIA, Op. cit. supra nota 361, p. 43

Sin embargo, es pertinente mencionar que pese a la obligación constitucional de que la justicia sea administrada de manera pronta, lo cierto es que la realidad se aleja mucho de ser así por el gran rezago y lentitud que invaden a nuestros órganos jurisdiccionales. Tal rezago se debe a muchos factores, entre ellos el económico, pues el presupuesto asignado muchas veces a los Poderes Judiciales generalmente no es el suficiente para poder cubrir de manera adecuada la demanda de justicia que este tiene, o para actualizar sus sistemas de trabajo a fin de eficientar el mismo.<sup>474</sup>

### G. COMPLETA

La administración de justicia que ha de desarrollar el Estado Mexicano deberá ser completa, según le exige el artículo 17 de nuestra norma fundamental, que establece la obligación a los tribunales de emitir sus resoluciones de manera completa.

En este sentido, el maestro Ovalle Favela<sup>475</sup> comenta que la obligación de que los tribunales emitan sus resoluciones de manera completa significa que las leyes deberán otorgar a las partes las oportunidades procesales adecuadas para exponer todas sus pretensiones y excepciones para ofrecer y aportar los medios de prueba que estimen necesarios, siempre que sean relevantes y pertinentes en relación con el litigio planteado; y que dichas leyes impongan al juzgador el deber de resolver todas y cada una de estas pretensiones y excepciones planteadas.

Analizando detenidamente la concepción del maestro Ovalle, podemos advertir que la obligación constitucional contenida en el 17 constitucional se traduce realmente, como lo señala en la última parte de su opinión, en la necesidad de que las leyes conminen a los juzgadores de que al momento de emitir su resolución, ésta se refiera y se pronuncie respecto a todos y cada uno de los puntos expuestos por las partes dentro del proceso.

<sup>474</sup> Cfr. MELGAR ADALID, Mario. Op. cit. supra nota 378, p. 43 a 45

<sup>475</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 367, p. 291

Así las cosas, no compartimos la opinión del eminente procesalista respecto de que la citada obligación constitucional se traduzca en la exigencia de que las leyes garanticen a las partes las oportunidades procesales para exponer sus argumentaciones y presentar las pruebas que las sostengan, pues ello se encuentra más bien relacionado con la garantía prevista en el artículo 14 constitucional de observar invariablemente las formalidades esenciales del procedimiento en todo proceso jurisdiccional.

Por otro lado, el maestro Héctor Fix Fierro al comentar el artículo 17 expone, respecto a este tema, que las leyes deberán disponer que las sentencias deberán resolver toda y cada una de las pretensiones planteadas por las partes en la controversia.<sup>476</sup>

En este orden de ideas, la obligación que impone el artículo 17 constitucional referente a la exigencia de que los tribunales emitirán sus resoluciones de manera completa, no puede traducirse sino en que los órganos jurisdiccionales al momento de emitir sus fallos deberán pronunciarse respecto de toda y cada una de las pretensiones y excepciones hechas valer por los litigantes durante la secuela procesal.

Ahora bien, es preciso señalar que el deber constitucional decretado por el artículo 17 constitucional encuentra su aplicación práctica y real en el proceso jurisdiccional bajo el cumplimiento del principio de exhaustividad que deben de cumplir todas las resoluciones judiciales, regla que se encuentra contenida en los ordenamientos procesales en acatamiento a este precepto constitucional.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>476</sup> Cfr. FIX FIERRO, Héctor. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, op. cit., supra nota 365, p. 586

En efecto, dentro de los requisitos sustanciales que deben cumplir las sentencias, encontramos el de exhaustividad que exige al juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por las partes dentro de la secuela procesal.<sup>477</sup>

Así las cosas, los tribunales se encuentran obligados a analizar y resolver todas las cuestiones oportunamente propuestas por las partes a fin de cumplir con el principio de exhaustividad que debe revestir cualquier sentencia, pues sólo así es posible cumplir con el mandamiento constitucional de una administración de justicia completa.

En este orden de ideas podemos concluir que es a través del principio de exhaustividad que exige al juzgador el examinar todas y cada una de las pretensiones formuladas por las partes y, sobre todo, pronunciarse respecto de las mismas, que se cumple y hace cumplir la obligación constitucional de administrar justicia de manera completa, pues como lo señaló el Senador Martínez Báez durante el análisis de la iniciativa de reforma del artículo 17 constitucional, no hay en verdad justicia cuando ésta es otorgada en fragmentos o a medias.<sup>478</sup>

#### H. GRATUITA (PROHIBICION DE LAS COSTAS JUDICIALES)

Como ya lo hemos señalado, la gratuidad de la justicia como principio constitucional de la función jurisdiccional tuvo su origen en el Congreso Constituyente de 1856-1857, quedando plasmada en la Constitución resultante del mismo gracias a las participaciones realizadas por el grupo de constituyentes liderados por Francisco Zarco. Sin embargo, es preciso señalar que la gratuidad encuentra su más añejo antecedente mexicano en el artículo 202 del Decreto

<sup>477</sup> Cfr. OVALLE FAVELA, José. "Derecho Procesal Civil". 7ª. ed., Oxford University Press, México, 1999, p. 207

<sup>478</sup> Cfr. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, op. cit., supra nota 365, p. 616

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 que establecía que en el Supremo Tribunal de Justicia no se pagarían derechos.<sup>479</sup>

Ahora bien, la Constitución que actualmente nos rige establece en su artículo 17 la gratuidad de la función jurisdiccional a favor de los justiciables en razón de que, al mismo tiempo, prohíbe el cobro de las costas judiciales.

Así las cosas, es necesario, en primer término, entender cual es el significado de las "costas judiciales" a fin de poder comprender en que aspecto y hasta que punto la administración de justicia es sancionada como gratuita por nuestra norma fundamental.

Por costas judiciales debemos entender aquel pago o contribución que deben erogar los justiciables de manera directa y como contraprestación por el servicio de administración de justicia que prestan los tribunales.

Efectivamente, las costas judiciales son, como lo señala el maestro Alberto del Castillo del Valle<sup>480</sup>, en aquel pago de una cantidad de dinero a favor del Estado, que se causa por la prestación del servicio público jurisdiccional, prevista en la Ley y a cargo de quien la demande o la utilice.

En este orden de ideas, podemos concluir válidamente que la gratuidad en la impartición de justicia significa y se limita a la prohibición que tienen los órganos jurisdiccionales de exigir pago o contribución alguna de los gobernados que acuden a ellos como contraprestación de la prestación de la función jurisdiccional que ellos les deben proveer.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>479</sup> Cfr. Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, op. cit., supra nota 365, p. 588  
<sup>480</sup> DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto, "Garantías Individuales y Amparo en Materia Penal", Duero, México, 1992, p. 44

Efectivamente, la abolición de las costas judiciales debe ser entendida, apunta el maestro emérito Burgoa Orihuela<sup>481</sup>, como la prohibición a la autoridad judicial de poder cobrar a las partes remuneración alguna por el servicio que presta.

Por su parte, la jurisprudencia coincide en señalar que la prohibición constitucional de las costas judiciales se traduce en que el gobernado no pagará directamente a quienes interviene en la administración de justicia, una determinada cantidad de dinero, como contraprestación por la actividad que realizan, esto es, que las actuaciones judiciales no deben de implicar un costo directo e inmediato para el particular, sino que la retribución por la labor de quienes administran justicia debe ser cubierta por el Estado.<sup>482</sup>

Así pues, la prohibición de las costas judiciales por parte de los tribunales en razón del servicio que prestan, trae como consecuencia que tal servicio sólo podrá ser cubierto por el Estado mediante el presupuesto que les sea asignado por el órgano legislativo a los distintos tribunales.

Es por ello, que la autonomía financiera de los poderes judiciales resalta hoy día como una de las grandes exigencias del Estado, pues los tribunales se encuentran imposibilitados por mandato constitucional a obtener ingresos de los directamente beneficiados de las personas que solicitan y reciben el servicio de la administración de justicia vía derechos o aprovechamientos, por lo que el Estado deberá asegurar siempre, a través de su hacienda pública, que la partida presupuestal otorgada a los órganos jurisdiccionales sea suficiente para que éstos cumplan con su función.

Así entonces, la gratuidad consignada en el artículo 17 constitucional se traduce en que la administración de justicia por parte del Estado no implicará

<sup>481</sup> BURGOA O., Ignacio. "Garantías Individuales", 30ª. ed., Porrúa, México, 1998, p. 638

<sup>482</sup> Cfr. "Costas Judiciales, Prohibición constitucional de las", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II-Noviembre, foja 154, Tesis Pleno LXVII/95

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



erogación directa alguna por parte del justiciable al momento de solicitarla como contraprestación del servicio, pues éste deberá ser cubierto por el presupuesto asignado para tal efecto, garantizando con ello no sólo la remoción de un obstáculo muy importante para el libre acceso a la justicia, sino también, como lo ha señalado el maestro Mario Melgar<sup>483</sup>, que la independencia de los juzgadores no se vea comprometida por la aportación de recursos de las partes.

Por otro lado, es importante dejar en claro que la prohibición aludida no se extiende a las denominadas "costas procesales" que se traducen en todas aquellas erogaciones realizadas por las partes de un litigio como lo son los honorarios de los abogados, de los peritos, los gastos ocasionados para obtención, presentación y desahogo de las pruebas, traslados de los testigos al lugar del tribunal, obtención de copias certificadas, etcétera, sin que estas impliquen de manera alguna el pago por el servicio que prestan los tribunales; es decir, las costas procesales son todos aquellos gastos que tiene que hacer una persona para poder presentar sus pretensiones ante un tribunal y sostener las mismas durante el desarrollo de un juicio.

Incluso, es menester mencionar que estas denominadas "costas procesales" no sólo no se encuentran prohibidas por nuestra Norma Fundamental, sino que además pueden ser objeto de condena dentro del mismo juicio para el efecto de que la parte derrotada reembolse dichos gastos a su contraria, sin que ello resulte contrario al artículo 17 constitucional.

En efecto, vale la pena mencionar que tanto en materia civil como en la mercantil, los distintos ordenamientos procesales prevén la posibilidad de que el juzgador en su sentencia definitiva condene a la parte vencida al pago de costas y gastos que haya erogado su contraria con motivo del desarrollo del juicio.

---

<sup>483</sup> MELGAR ADALID, Mario. Op. cit. supra nota 37.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Ahora bien, para determinar si la parte vencida debe ser o no condenada al pago de costas generalmente se sigue uno de los dos sistemas que la doctrina ha establecido, a saber: 1) el subjetivo, conforme al cual será condenado al pago de costas la parte vencida si esta se ha conducido con temeridad o mala fe, y 2) el objetivo, de acuerdo con el cual ha de ser condenado siempre al pago de costas la parte vencida en el juicio. A este respecto, es menester comentar que nuestros ordenamientos procesales suelen adoptar parcialmente ambos sistemas.

Así las cosas, para que la parte vencedora pueda obtener el pago de las costas y gastos a los que ha sido condenado su contraria, éste deberá de tramitar un incidente que se denomina "liquidación de gastos y costas", el cual se inicia una vez que la sentencia definitiva ha causado estado. Para ello, la parte vencedora ha de presentar su planilla de gastos y costas al juez quien dará vista de ella a la contraria para que realice las observaciones que considere pertinentes, y hecho que sea lo anterior, el juzgador resolverá el incidente a través de una sentencia interlocutoria donde precisará la suma que habrá de pagar la parte vencida.

Sin embargo, es menester mencionar que a pesar de la posibilidad que los ordenamientos procesales prevén para que la parte vencedora sea reembolsada de los gastos realizados con motivos del juicio, son todos estos innumerables gastos que se engloban dentro de las denominadas costas procesales las que se han convertido actualmente en el mal que ha impedido un general acceso a la administración de la justicia en razón de los grandes gastos que hoy día deben hacer los justiciables para el ejercicio de sus acciones y defensas, quienes ante tal situación se desalientan a hacer valer sus derechos, o incluso prefieren llegar a cualquier acuerdo por inconveniente y desventajoso que este sea.<sup>484</sup>

Efectivamente, hoy día iniciar un juicio implica la erogación de grandes cantidades de dinero por diversos conceptos que muchas veces resulta más caro

<sup>484</sup> Cfr. FIN ZAMUDIO, Héctor. Op. cit. supra nota 440, pp. 516 a 518

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

el preito legal que el valor de lo litigado, lo cual desanima a los ciudadanos a ejercer sus acciones a fin de reclamar ante los tribunales lo que les es debido, o simplemente las personas no tienen el dinero suficiente para poder presentar su caso ante un tribunal de manera adecuada. Por lo anterior, es la onerosidad del proceso que se ve reflejada en las cuantiosas costas procesales lo que ha hecho que éstas se hayan convertido actualmente en un verdadero obstáculo que impide a los justiciables un verdadero acceso a la administración de justicia.

Sólo por citar un ejemplo de ello podemos mencionar que hoy día las relaciones sociales se han complicado en gran medida, que han hecho de los ordenamientos jurídicos y del derecho en general un conocimiento sumamente técnico, lo cual ha traído como consecuencia de que las personas necesitan de la asistencia de un perito en derecho para poder pretender iniciar un proceso. Sin embargo, los honorarios de los abogados generalmente son gastos muy grandes que no todos pueden acceder a sus servicios, lo cual ha provocado que muchas veces ante la falta de recursos las personas no puedan o deciden no iniciar las acciones legales a que tiene derecho por no poder contar con la asesoría necesaria para ello, lo cual se traduce en su imposibilidad de acceder al servicio de la administración de la justicia.

Para solucionarlo, muchos estudiosos han propuesto que el Estado cree las maneras de poder proveer a las personas de escasos recursos la posibilidad de obtener asesoría legal a efecto de poder hacer valer sus derechos ante los tribunales bajo el apoyo y dirección de una asesoría profesional, como pudieran ser la creación de defensores de oficio remunerados por el mismo Estado, o el establecimiento de un verdadero sistema de seguridad social de carácter jurídico a efecto de apoyar a las personas en los gastos cada vez más altos de la prestación jurisdiccional así como la defensa asumida dentro de los juicios.<sup>485</sup>

<sup>485</sup> Cfr. FIN ZAMUDIO, Héctor. Op. cit. supra nota 440, p. 474 a 482

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## CAPÍTULO CUARTO

# LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### A. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la oficina gubernamental especializada que tiene a su cargo la administración del sistema de la propiedad industrial en nuestro país y que surgió con la expedición de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial de 1991, legislación que fue resultado de la creciente importancia que venía adquiriendo la propiedad industrial en nuestro país como un elemento importante para el desarrollo económico de cualquier sociedad.

En efecto, dentro de la exposición de motivos de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (hoy Ley de la Propiedad Industrial), el Ejecutivo Federal estableció claramente que la protección jurídica de la propiedad industrial se había venido constituyendo en una de las grandes exigencias para el desarrollo de las economías en el mundo.

Sólo asegurando de manera efectiva el derecho exclusivo de explotación de las creaciones industriales, estimaba el Ejecutivo, se podría realmente incentivar el desarrollo y progreso tecnológico e industrial de las sociedades y con ello, garantizar de mejor manera una mayor inversión en dichas economías para así poder mantener su competitividad, pues sólo incentivando el desarrollo industrial y comercial de un país se podrá conseguir que éste fortalezca su economía.<sup>486</sup>

<sup>486</sup> Cfr. *Exposición de Motivos de la Iniciativa de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, en Revista de Derecho Privado, UNAM-III, Año 3, No. 9, Septiembre-Diciembre de 1992, pp. 565 a 567

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Bajo esta visión de la propiedad industrial y dentro del contexto económico del momento, fue que el Ejecutivo Federal propuso en la iniciativa de la citada Ley la creación de un organismo técnicamente especializado en la materia, cuyas funciones no se limitarían a las labores meramente registrales, sino que además, se constituyera, en razón de su personal especializado, en un órgano promotor de la importancia de estos activos intangibles para el desarrollo económico, difusor de la situación que guarda la protección de los mismos así como del avance tecnológico en la industria.

Así las cosas, la emisión por parte del Poder Legislativo de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial dio vida en nuestro país al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como aquel órgano público encargado de la administración del sistema de propiedad industrial así como de la prestación de los servicios que requieren los industriales, comerciantes e investigadores que exigen protección para sus innovaciones.

## 1. NATURALEZA

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado del gobierno federal creado por el decreto presidencial emitido con fecha veintidós de noviembre de 1993, decreto presidencial que convirtió en una realidad tangible lo ya establecido en el artículo 7º de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991.

A este respecto, es menester señalar que, dentro de la exposición de motivos de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial el Ejecutivo Federal estableció, a efecto de sustentar él porque debía ser el IMPI un organismo descentralizado dentro del organigrama de la administración pública, que la infraestructura requerida para una eficaz administración del sistema de propiedad industrial exigía, por un lado, la necesidad de que el recurso humano del órgano sea alta y técnicamente especializado en la materia con cierta autonomía técnica

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

en el ejercicio de sus labores, y por el otro, la exigencia de tener elementos materiales suficientes y específicos para brindar un ágil y buen servicio como lo son grandes acervos de información tecnológica y jurídica; equipos y programas de informática adecuados para realizar complejas búsquedas de información; almacenamiento de información sobre derechos de propiedad industrial en microfichas, etc., elementos que no son comunes en el sector central de la administración pública y que se traducen en exigencias fundamentales si se pretende que la autoridad de propiedad industrial no se limite a realizar funciones meramente registrales, sino que por el contrario, se constituya como un órgano gubernamental promotor y difusor de la propiedad industrial a fin de que sus ventajas beneficien a los industriales y comerciantes.<sup>487</sup>

Fue en razón de los argumentos antes expuestos que el Ejecutivo Federal decidió crear el organismo descentralizado de carácter federal denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante el decreto presidencial antes mencionado, acontecimiento que fue bien recibido por los especialistas de la materia, quienes observaron su creación como un evento trascendental para esta disciplina así como una verdadera muestra del lugar que venía adquiriendo y tendría en el país la protección de estos activos intangibles como forma de procurar un mejor desarrollo económico, dejando así atrás las épocas en que la protección de la propiedad industrial se encomendaba a un área administrativa determinada de la Secretaría del ramo, unidades administrativas que siempre carecieron de los medios más elementales para una adecuada prestación del servicio.<sup>488</sup>

Ahora bien, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como organismo descentralizado del gobierno federal, se encuentra ubicado dentro del sector de entidades paraestatales que coordina la Secretaría de Comercio y

---

<sup>487</sup> Cfr. *Exposición de Motivos de la Iniciativa de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, en Revista de Derecho Privado, UNAM-III, Año 3, No. 9, Septiembre-Diciembre de 1992, pp. 610 y 611

<sup>488</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, McGraw-Hill, México, 1998, p.6

Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía). Su patrimonio se constituye por los recursos que le son asignados dentro del presupuesto de egresos de la federación, por el cobro que éste realice por los servicios que preste, así como por los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier acto jurídico.

Por otro lado, el objeto de este organismo descentralizado se constituye, según el decreto que le dio vida jurídica, en brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar servicio de difusión, orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, teniendo su domicilio legal en el Distrito Federal.

La administración y funcionamiento del IMPI se encuentra a cargo de dos órganos, a saber: la Junta de Gobierno y su Director General. Por una lado, la Junta de Gobierno se encuentra integrada por nueve miembros quienes se componen de la siguiente manera: a) el Secretario de Comercio y Fomento Industrial; b) un representante designado por dicha Secretaría; c) dos representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y; d) sendos representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Educación Pública y Salud, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este órgano colegiado tiene como principal función establecer la organización interna y estructura básica del Instituto a través del Estatuto Orgánico correspondiente, así como la de proponer los montos de las tarifas por los servicios que presta el Instituto en coordinación con el Secretario del ramo y con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, el Director General es designado a indicación del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comercio y Fomento Industrial, por la Junta de Gobierno. El Director General será el representante legal del IMPI y tendrá a su cargo el trámite y resolución de todos y cada uno de los asuntos que sean de la competencia del IMPI, quien podrá, para el mejor desarrollo de sus labores, delegar facultades en sus subalternos mediante acuerdos que deberán ser

aprobados por la Junta de Gobierno y que se mandarán a publicar en El Diario Oficial de la Federación.

Finalmente, el régimen jurídico propio que regula la actuación y organización del IMPI se encuentra integrado por: el decreto presidencial que lo creo, por su Reglamento, su Estatuto Orgánico, así como por el Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del IMPI, ordenamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 10 de diciembre de 1993, 14, 27 y 15 de diciembre de 1999, respectivamente. Lo anterior, sin perjuicio de que como organismo descentralizado se encuentra sujeto a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su reglamento, así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

## 2. FUNCIONES

Como ya lo hemos advertido el objeto del IMPI es, en esencia, la protección, promoción y difusión de la propiedad industrial dentro de nuestro país, pues esta se constituye en nuestros días como una de las principales exigencias y presupuesto de cualquier relación comercial nacional e internacional.

Para lograrlo, la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo sexto, ha establecido cuales son las funciones y facultades que tiene encomendadas el IMPI.

Sin embargo, aunque todos sus actos y funciones revisten formalmente el carácter de ser administrativas por ser el IMPI un organismo descentralizado federal, no menos cierto es que, de un cuidadoso análisis de las mismas, podremos advertir que no todas las funciones que realiza el IMPI son materialmente administrativas, puesto que, como se observará a lo largo del

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



presente capítulo, el IMPI realiza en realidad funciones materialmente jurisdiccionales al ser, por ley, la autoridad competente para *conocer* y *resolver* una gran variedad de litigios que envuelven y tienen por causa los derechos exclusivos que generan estos activos intangibles para sus titulares.

#### a. ADMINISTRATIVAS

Para poder entender cuales son las funciones administrativas que realiza el IMPI como órgano de autoridad es menester, primero, señalar que se debe entender por función administrativa.

Así pues, la función administrativa puede ser entendida como aquella actividad realizada por el Estado mediante la cual se tienden a satisfacer las necesidades colectivas o generales, a través de una serie de tareas concretas (servicio público).<sup>489</sup>

Entendida así la función administrativa del Estado, podemos darnos cuenta de la lectura del artículo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial que las funciones administrativas del IMPI van desde la protección de estos bienes inmateriales mediante el necesario reconocimiento que el Estado debe dar a los comerciantes, industriales y prestadores de servicios del derecho de exclusividad que estos tienen para la explotación de sus creaciones a través del correspondiente registro, hasta su función de promotor y difusor de las grandes ventajas y beneficios que la propiedad industrial puede generar en el comercio y en la industria, así como del desarrollo tecnológico que ocurre en nuestro país y en el mundo.

<sup>489</sup> Cfr. GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Op. cit supra nota 417, p. 139 y 229. Así también, véase González Urbe, Héctor. Op. cit. supra nota 421, pp. 371 a 379

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En este orden de ideas, podemos señalar que la primera y más básica función de carácter administrativo que desarrolla el IMPI es la de otorgar a los particulares el reconocimiento y protección por parte del Estado a sus creaciones industriales a través del registro de las mismas, según sea la figura legal que corresponda, para así constituir a su favor el derecho exclusivo que tienen de usarlas y explotadas en el comercio según lo sanciona la Ley de la Propiedad Industrial.

Dicho reconocimiento y protección se obtiene, según lo establece el artículo segundo fracción V y sexto fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, mediante el servicio que realiza el IMPI de tramitar y, en su caso, otorgar las patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; emitir las declaratorias de protección a las denominaciones de origen; publicar los nombres comerciales, así como la inscripción de las renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación necesarios para la conservación de tales derechos derivados del registro.

Esta función que realiza el IMPI puede ser considerada como una de las más básicas y elementales que tiene a su cargo cualquier oficina de patentes y marcas, pues sólo a través de esta es como los agentes económicos podrán obtener una protección a sus creaciones industriales. En efecto, sólo al constituir a su favor los derechos inherentes del registro de las diversas figuras jurídicas protegidas y reconocidas por la legislación de propiedad industrial de cada país es que podrán generar a su favor un derecho exclusivo de uso reconocido y concedido por el Estado que les permitirá explotar su creación industrial o signo distintivo en el mercado.

Así las cosas, es a través de la función registral que desarrolla el IMPI que el estado mexicano constituye y reconoce los derechos de exclusividad que generan las distintas figuras de la propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) a favor de los industriales, comerciantes y prestadores de servicios dentro de su

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

campo de acción económico, y con ello, el mismo estado mexicano propicia y estimula la creatividad de éstos para el desarrollo de más y mejor tecnología así como de la creación de imágenes propias de los distintos agentes económicos dentro del mercado para así ser reconocidos y diferenciados de los demás, y con ello, ganarse una posición propia en el mismo.

Estimular y proteger la creatividad dentro de la industria y el comercio mediante el derecho de uso y explotación exclusivo derivado de la obtención del registro correspondiente traerá, como consecuencia lógica, un mejor desarrollo económico dentro de la misma sociedad, puesto que la misma competencia que ello generará entre los distintos agentes económicos provocará, de manera consecuente e inevitable, la puesta en el mercado de cada vez mejores productos y servicios para así favorecerse de la preferencia de los consumidores.

Sin embargo, como ya lo apuntábamos líneas arriba, las funciones que tiene encomendadas el IMPI no se reducen a las meramente registrales, sino que además, este organismo público descentralizado tiene a su cargo la trascendental labor de promover y difundir en nuestro país la importancia y los beneficios que la propiedad industrial tiene para cualquier empresario o agente económico así como para el desarrollo económico en general.

De tal forma, podemos señalar que dentro de sus funciones de promoción y difusión de la propiedad industrial encontramos que el IMPI tiene a su cargo, según lo establece la fracción II del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial, la tarea de propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnología que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como el de investigar los avances y aplicación de la tecnología nacional e industrial, así como proponer políticas para fomentar su desarrollo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Esta función que la Ley de la Propiedad Industrial ha asignado al IMPI es consecuencia de que nuestro país ha comprendido finalmente la gran importancia que tiene para el desarrollo económico de cualquier país el reconocimiento y protección de la propiedad industrial, pues éste se ha convertido en nuestros días como un verdadero catalizador del proceso de modernización de cualquier país, ya que la misma globalización de la economía tiene como motor fundamental la aceleración e internacionalización del desarrollo tecnológico.

Es por lo anterior que el IMPI tiene a su cargo la tarea de promover dentro del sector industrial y comercial de nuestro país el empleo de la tecnología dentro de sus sistemas de producción a fin de que tanto sus productos y servicios alcancen la mayor calidad posible a fin que estos resulten cada vez más competitivos dentro de sus respectivas áreas.

Junto con esta tarea de propiciar la participación de los sectores industriales en la aplicación de nuevas tecnologías, el IMPI también tiene a su cargo la labor de promover la creación de invenciones que tengan una aplicación industrial, así como el necesario apoyo para que éstas se desarrollen y se empleen en la industria y el comercio. Es decir, el IMPI no sólo tiene la función de hacer que la industria y el comercio nacional participen de nueva tecnología en sus sistemas de producción, sino que además, tiene la misión de fomentar la creación de nueva tecnología.

Los medios que tiene el IMPI para cumplir con tal tarea son diversos, según lo establece la fracción XII del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, destacando entre ellos los siguientes: la formación y divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento; la elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones e investigación tecnológica; la realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

actividad inventiva, la creatividad en los diseños y la novedosa presentación de los productos en el mercado, y; la difusión entre las personas e instituciones dedicadas a la investigación, enseñanza superior y asistencia técnica, del contenido y alcances de la ley.

Asimismo, y con relación a su labor promotora de la propiedad industrial, el IMPI tiene el deber de participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial que tiendan a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica nacional, así como para mejorar los niveles de productividad y competitividad (art. 6 fracción XIII). Del mismo modo, tiene a su cargo la función de asesorar a los usuarios del sistema de propiedad industrial y al público en general de los servicios y trámites que Instituto realiza (art. 6 fracción XI).

Por lo que respecta a su labor de difusión de la propiedad industrial, el IMPI tiene la obligación de publicar mediante su Gaceta la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones, publicaciones concedidas y cualquier otra referencia relevante con relación a los derechos de propiedad industrial que confiere la legislación nacional (art. 6 fracción X). Conjuntamente con lo anterior, el Instituto tiene la tarea formar y actualizar los acervos relativos a las invenciones publicadas en el país y en el extranjero, así como de realizar las investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología (art. 6 fracción XIV y XV).

La posibilidad de contar con tal clase de información así como de su acceso se constituye hoy día en un de los recursos más importantes para el desarrollo de la propiedad industrial, y en específico, el de la tecnología, pues permite que los inventores tengan la más actualizada fuente de información del desarrollo tecnológico de un determinado sector de la industria, sus mejoras y deficiencias, lo que sin duda se convierte en un elemento clave para un constante proceso de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

innovación que traerá indudablemente consigo un mayor desarrollo tecnológico día con día.

Así las cosas, es indiscutible que la labor de promoción y difusión que la Ley de la Propiedad Industrial le ha asignado al IMPI es de una vital importancia para consolidación de la propiedad industrial en nuestro país como un elemento detonador de la economía y un importante activo de cualquier agente económico. En efecto, para nadie es desconocido que la mayoría de nuestros empresarios hoy día no han sabido explotar adecuadamente los beneficios que esta tiene, sobre todo, el sistema de patentes, por lo que en la medida en que cumpla el IMPI esta labor nuestros sectores industriales ; comerciales valorarán y explotarán de mejor manera sus capitales intelectuales, situación que les permitirá obtener mayores ventajas competitivas dentro del mercado (mejor tecnología y diferenciación de productos), y como consecuencia de ello, un mejor desarrollo de la economía nacional.

Bajo este contexto es que la labor difusora y promotora del IMPI adquiere una singular conveniencia, si consideramos que en nuestros días los elementos que constituyen la propiedad industrial juegan un papel trascendental en la competencia económica, al punto de que, como lo señala el maestro Mauricio Jalife Daher, la empresa que no los conoce y explota adecuadamente esta condenada a competir en una situación de desventaja.

Conexa a esta labor de difusión y promoción de la propiedad industrial que debe cumplir el IMPI en nuestro país, la Ley de la Propiedad Industrial le ha asignado a éste la tarea de promover la cooperación internacional con las demás instituciones encargadas del registro y protección de la propiedad industrial en otros países, así como la realización de estudios sobre la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en los foros internacionales relacionados con la materia. Igualmente, el IMPI tiene la labor de formar recursos humanos

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la realización de programas y cursos de capacitación o seminarios.

Finalmente, el IMPI tiene asignada la tarea de erigirse como el asesor especializado del gobierno así como de instituciones sociales y privadas respecto de todos los temas que tengan alguna vinculación con la propiedad industrial (art. 6 fracción XVIII). Así también, el Instituto tiene el deber de coordinarse con todas las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con todas las instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial así como el promover el desarrollo tecnológico (art. 6 fracciones I y XXI).

#### b. JURISDICCIONALES

Como ya lo señalábamos líneas arriba el IMPI es el órgano público que tiene a su cargo el desarrollo del sistema de la propiedad industrial en nuestro país. Para la consecución de ello, la Ley de la Propiedad Industrial le ha asignado diversas funciones que van desde las típicamente registrales hasta las de promoción y difusión de la propiedad industrial, entendiéndolo a la misma como elemento imprescindible de las relaciones comerciales y económicas de nuestros días, siendo funciones estas que por su naturaleza son sin duda alguna materialmente administrativas.

Sin embargo, la Ley de la Propiedad Industrial le ha encomendado al IMPI funciones que en su realidad distan mucho de ser administrativas, y que por el contrario, resultan ser materialmente jurisdiccionales, puesto que a través de su ejercicio el Instituto se erige como la autoridad estatal competente para conocer y resolver (decir el derecho) determinados conflictos que envuelven a los derechos derivados de diversas figuras de la propiedad industrial.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Efectivamente, dentro de las funciones que la Ley de la Propiedad Industrial le encomienda al IMPI encontramos aquellas contenidas bajo las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial que lo facultan y obligan a ser la autoridad competente para substanciar y resolver los procedimientos de nulidad, infracción, caducidad y cancelación de las distintas figuras de propiedad industrial que protege y regula la misma ley.

A través del desarrollo de los procedimientos antes mencionados, los cuales serán materia de un mayor análisis líneas más adelante, el IMPI tiene la obligación legal de conocer y resolver de manera imperativa para las partes, ciertos conflictos que pueden surgir entre los sujetos del derecho de la propiedad industrial, particularmente, aquellos conflictos en donde la conducta desplegada por alguna de las partes en controversia se constituye como competencia desleal dentro del mercado, ya sea por que una de ellas este violando el derecho de exclusividad que la otra tiene, o, por que una de las partes decida controvertir la vigencia o validez de dicho derecho exclusivo al considerar que la subsistencia y ejercicio del mismo le afecta injustamente dentro del desarrollo normal de la competencia en el mercado.

En este orden de ideas, es dable concluir que si en el ejercicio de dichas facultades el IMPI, en su carácter de autoridad, tiene la competencia para conocer de determinados conflictos entre dos partes cuyos intereses jurídicos son antagónicos en la materia de propiedad industrial, y que además, la resolución que tenga a bien emitir el Instituto tendrá un carácter obligatorio para las partes en contienda, por lo que es indiscutible que el IMPI realiza funciones materialmente jurisdiccionales pues a través de ella resolverá el conflicto entre las partes contrarias mediante la aplicación del derecho procedente al caso concreto.

Respecto a este punto, es menester señalar que diversos doctrinarios se han pronunciado en el mismo sentido de considerar que el IMPI al ejercer las

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



facultades que le confiere las fracciones IV y V del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial realiza funciones materialmente jurisdiccionales.

En este sentido, el maestro Mauricio Jalife Daher<sup>490</sup>, señala que el ejercicio de tales facultades lo constituyen prácticamente al IMPI en un tribunal en materia de propiedad industrial al otorgarle la competencia para resolver los conflictos que se susciten por la violación de los derechos de propiedad industrial que pudiera sucederle a algún agente económico determinado, así como para pronunciarse respecto de la validez de tales derechos de propiedad industrial, cuando tal situación sea controvertida, facultades que apunta el maestro Jalife la mayoría de las legislaciones extranjeras no le concede a las oficinas que tienen a su cargo la tarea administrativa de constituir los derechos inherentes a las diversas figuras de la propiedad industrial.

Por su parte, el licenciado Eduardo de la Parra Trujillo<sup>491</sup>, al referirse a los procedimientos administrativos mediante los cuales el IMPI sanciona la usurpación (infracción) de derechos intelectuales, comenta que nos encontramos frente al ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales puesto que el acto a través del cual el IMPI resuelve si existe o no infracción administrativa de algún derecho de propiedad industrial, es un acto total y absolutamente jurisdiccional por las siguientes razones: a) la existencia de un litigio donde el titular de un derecho de propiedad industrial pretende que otra sea sancionado por la violación de dicho derecho; b) la existencia de una forma triangular donde el titular del derecho intelectual y el presunto infractor se encuentran en un mismo nivel, mientras que por encima de ellos existe un tercero ajeno a la controversia (IMPI) y no así una estructura vertical entre administrado y administración; y, c) la resolución que emite el IMPI se constituye en una verdadera sentencia, misma que adquirirá el carácter de cosa juzgada si no es impugnada o la impugnación no procede.

<sup>490</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit supra nota 488, pp. 23 a 25

<sup>491</sup> DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo. "Inconstitucionalidad de las Tarifas que cobra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para sancionar la usurpación de derechos intelectuales". Lex, Difusión y Análisis, 3ª. Época, Año VI, Agosto del 2001, No. 74, pp. 42 y 43

Ahora bien, consideramos importante apuntar que las características del acto jurisdiccional que señala y observa el maestro De la Parra Trujillo en el acto por medio del cual el IMPI conoce y resuelve los procedimientos de infracción administrativa de los derechos de propiedad industrial, son compartidas también en las peculiaridades que integran el acto por medio del cual el mismo IMPI resuelve los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, con excepción del carácter de tercero ajeno a la controversia que no tiene el IMPI al resolver determinadas causales de nulidad que ya serán materia del siguiente capítulo y es materia de las críticas que se realizan en este trabajo recepcional.

Hecha la anterior aclaración y ya apuntadas las opiniones de dos representantes de la doctrina respecto de este tópico, debemos ahora hacer mención que también ya la jurisprudencia no sólo ha dejado en claro que el IMPI realiza a través del ejercicio de estas facultades funciones materialmente jurisdiccionales, sino que además ha establecido categóricamente la constitucionalidad de tal situación.

Para tal efecto, es menester transcribir las tesis emitidas por nuestro más alto tribunal que se refieren a lo señalado en el párrafo precedente y que a la letra dicen lo siguiente:

Octava Epoca  
Instancia: Pleno  
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  
Tomo: 86-2, Febrero de 1995  
Tesis: P. VIII/95  
Página: 20

**INVENCIONES Y MARCAS. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA POR PERMITIR QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA REALICE FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.-** El artículo 61 de la Ley de Invencciones y Marcas vigente hasta mil novecientos

noventa y uno, que faculta a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para declarar de oficio, la nulidad administrativa de una patente, no viola la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional por establecer que una autoridad administrativa dicte el acto de privación, ya que ha sido criterio constante y reiterado de este alto Tribunal, que la audiencia puede satisfacerse mediante un procedimiento seguido con todas las formalidades esenciales ante las autoridades administrativas competentes; sin que ello signifique que puedan realizar cualquier función de contenido materialmente jurisdiccional en sustitución de los órganos judiciales, ya que el contenido de sus atribuciones debe estar en correspondencia con las normas constitucionales que definen su marco de actuación de acuerdo con el sistema de división de poderes, el cual permite que cada uno de los órganos en que estos se depositan, el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, realicen además de la función predominante que les fue encomendada y que da lugar a su denominación, algunas otras que materialmente no coinciden con aquella, tanto las que la propia Ley Fundamental concede de manera expresa y específica a cada Poder, como aquellas que se entienden contenidas de manera implícita por ser necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que ésta le concede. En este último supuesto se halla la de declarar la nulidad de una patente, pues los artículos 89, fracción XV y 28 constitucionales encomiendan expresamente al Ejecutivo Federal la facultad de otorgar patentes de invención y mejora, y esta atribución, ligada con las genéricas de ejecutar las leyes y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, previstas en la fracción I del artículo 89, implica no sólo la facultad de conocer y resolver todas las cuestiones relacionadas con el otorgamiento de estos privilegios, sino también la de preservar el orden público que pudiera verse afectado con la supervivencia de una patente que se hubiere otorgado con violación a la ley.

Amparo en revisión 1429/92. Cajas de Cartón para Archivo Muerto, S.A. de C.V. y otro. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintisiete de abril en curso, por unanimidad de once votos de los señores Ministros Presidente José Vicente Aguinaco Alemár., Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelavo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número VIII/95, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar

tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de mil novecientos noventa y cinco.

Séptima Epoca

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: 26 Primera Parte

Página: 96

**PROPIEDAD INDUSTRIAL, CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 208, 232 Y 233 DE LA LEY DE LA, QUE PREVIENEN EL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR NULO O EXTINTO EL REGISTRO DE UNA MARCA. NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.** Los artículos mencionados de la Ley de la Propiedad Industrial, no vulneran la garantía contenida en el artículo 14 de la Constitución referida a la propia audiencia que debe respetar todo acto de autoridad. Todo acto de autoridad que implique privación de alguno de los bienes tutelados en el mismo artículo 14 de la Constitución Federal, debe cumplir con los derechos que integran la garantía de audiencia y que son los siguientes: 1. Que la privación se realice mediante juicio, esto es, a través de un procedimiento que se efectúa ante un órgano estatal; tal procedimiento significa una serie de etapas que concluyen en una resolución que dirime una controversia. 2. Que el juicio sea seguido ante los tribunales previamente establecidos; por tribunales no sólo se entiende aquellos órganos que pertenezcan al Poder Judicial y que normalmente desempeñen la actividad judicial, sino a cualquiera que realice una función materialmente jurisdiccional, es decir, que aplique normas jurídicas generales a casos concretos en controversia. 3. En el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que se manifiestan principalmente en el derecho de defensa y en la facultad de aportar pruebas y, 4. Que la privación se realice conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Los artículos 208, 232 y 233 de la Ley de la Propiedad Industrial respetan al artículo 14 de la Constitución, pues la cancelación de algún título registrado ante la Secretaría de Industria y Comercio se realiza a través de un procedimiento que concluye en la resolución correspondiente. Tal procedimiento se ventila ante la misma secretaría es decir, un órgano del Estado con facultades jurisdiccionales para resolver sobre el registro cuestionado; se otorga al presunto afectado la oportunidad de hacer valer consideraciones y presentar las pruebas que estime pertinentes, dentro de los plazos que la misma Secretaría fije y, evidentemente, el juicio se sigue de acuerdo con las leyes expedidas con anterioridad del hecho de que se trata.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Amparo en revisión 7135/66. Manufacturera de Ropa Charson, S. A.  
16 de febrero de 1971. Unanimidad de dieciocho votos. Ponente:  
Mariano Ramírez Vázquez.

Ahora bien, con independencia a lo ya apuntado en los párrafos precedentes, es importante puntualizar que si analizamos con cuidado los elementos que concurren en el desarrollo de las facultades establecidas en las fracciones IV y V del art. 6º de la Ley de la Propiedad Industrial, podremos observar que en ella concurren las notas y elementos que caracterizan y diferencian, según la doctrina, a la función jurisdiccional de la administrativa y legislativa.

Para determinar lo anterior, es preciso, en primer término, recordar lo que debemos entender por función jurisdiccional. Así pues, concebimos a la función jurisdiccional, apunta el maestro Ovalle Favela<sup>492</sup>, como la función que ejercen los órganos del Estado independientes o autónomos, a través del proceso, para conocer de los litigios o controversias que les planteen las partes y emitir su decisión sobre ellos; así como para, en su caso, ordenar la ejecución de dicha decisión o sentencia."

Entendida así a la función jurisdiccional podemos observar que sus elementos se comprenden dentro la función que realiza el IMPI al conocer, tramitar y resolver los procedimientos de nulidad, infracción, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial que le faculta el artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial en sus fracciones IV y V.

En efecto, la definición establece, en primer término, que es una función realizada por un órgano del estado, situación que ocurre en el caso concreto que analizamos, pues el IMPI es un órgano del estado creado por decreto presidencial como ya lo hemos señalado en los párrafos precedentes, y que conforme a la Ley

---

<sup>492</sup> OVALLE FAVELA, José. Op. cit supra nota 416, p. 120

de la Propiedad Industrial es el órgano del Estado competente para conocer de los procedimientos administrativos de infracción, nulidad, cancelación y caducidad de los derechos de propiedad industrial.

En segundo término, el concepto que nos brinda el maestro Ovalle señala que la función que este órgano debe de realizar es la de conocer conflictos entre dos partes cuyos intereses sean antagónicos.

En este caso, observamos que tal elemento se advierte en la función que desarrolla el IMPI dentro del ejercicio de las facultades que le fueron conferidas por las fracciones IV y V del artículo 8º de la Ley de la Propiedad Industrial, pues a través de los procedimientos de nulidad, infracción, cancelación y caducidad de derechos de propiedad industrial el IMPI tiene la labor de conocer determinados conflictos relacionados con derechos de propiedad industrial, ya sea por que una agente económico considere que otro ha violado su derecho de exclusividad, o, por otro lado, una parte considere que el derecho de propiedad industrial que otra tiene no es válido o no deberá porque encontrarse vigente; es decir, un conflicto de intereses jurídicamente calificados que son antagónicos en materia de propiedad industrial.

Como tercer punto destacable del concepto de la función jurisdiccional que establece el maestro Ovalle, observamos que éste puntualiza, como condición necesaria, que el conocimiento de tal conflicto de intereses por parte de la autoridad sea mediante el desarrollo previo de un "proceso", entendiendo por tal ese conjunto de actos realizados de manera concatenada y sucesiva que permitirán la realización de un debate, con igualdad de oportunidades entre las partes, para exponer cada uno sus pretensiones y argumentos de defensa, así como para presentar las pruebas que consideren pertinentes para soportar sus aseveraciones.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Respecto de este punto debemos señalar que el mismo también concurre en la forma en que el IMPI ejerce sus facultades previstas en las fracciones IV y V del artículo 6 de Ley, pues a efecto de que el Instituto conozca y en su momento resuelva los conflictos que se susciten respecto la nulidad, infracción, caducidad o cancelación de algún derecho de propiedad industrial, es necesario que se desarrolle previamente el "procedimiento de declaración administrativa" respectivo, el cual consiste en un procedimiento contradictorio, un verdadero proceso, el cual se encuentra regulado en el capítulo segundo del título sexto de la Ley y que dentro de su articulado regula y garantiza las formas y pasos que han de seguirse a efecto de que las partes hagan del conocimiento del IMPI tanto sus pretensiones como defensas, así como las reglas que han de seguirse para el ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas con las que pretendan demostrar sus manifestaciones.<sup>493</sup>

En efecto, a lo largo de los artículos que comprenden el capítulo II antes citado, la Ley de la Propiedad Industrial regula, aunque de manera básica, las reglas y requisitos que deberán de contener la demanda o "solicitud administrativa", la obligación de emplazar al demandado, el plazo que tiene el demandado para dar contestación a la misma, la forma y contenido que ha de revestir tal escrito, la forma de ofrecer las pruebas así como cuales son admisibles dentro del "procedimientos administrativo", la obligación que tiene el IMPI de emitir su resolución, y el procedimiento contencioso en general.

En este orden ideas es dable concluir que la Ley de la Propiedad Industrial realmente instituye un verdadero proceso como el vehículo para cumplir con su función jurisdiccional, prescribiendo las reglas adjetivas que deberán normar el procedimiento contradictorio que necesariamente deberá de desarrollarse a efecto de que las partes puedan hacer del conocimiento de la autoridad que juzgará (IMPI) el conflicto de intereses existente entre ellas, con la finalidad de que éste

<sup>493</sup> Véase artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

resuelva el mismo mediante la aplicación del derecho procedente en el caso concreto determinando el derecho que les corresponde a cada una.

Es por lo anterior que con toda razón el legislador decidió establecer específicamente como ordenamiento supletorio para el desarrollo de tales "procedimientos de declaración administrativa", el Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de complementar e integrar aquellas instituciones adjetivas indispensables para el buen desarrollo de todo proceso como puede ser, por citar un ejemplo en el caso de estos procedimientos administrativos, las reglas de valoración de pruebas.

Por último, el maestro Ovalle Favela indica que el órgano del Estado tiene la obligación de resolver el conflicto o controversia que las partes le hayan planteado y así determinar el derecho aplicable al caso concreto, e incluso, ordenar la ejecución del fallo emitido por él mismo si resulta necesario.

Así pues, es de concluirse que la función desarrollada por el IMPI a través de los citados procedimientos administrativos cumplen con este último punto, pues el artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial establece y consigna la obligación del IMPI de emitir la resolución correspondiente a la controversia, una vez que hayan sido desarrolladas las distintas etapas del procedimiento y se hayan desahogado la totalidad de las pruebas. Dichas resoluciones deberán de emitirse considerando y atendiendo solamente las pretensiones y defensas hechas valer oportunamente por las partes (principio de congruencia), fundando y motivando las conclusiones y puntos resolutivos a los que arribe (principio de motivación), así como de resolver todas y cada una de las pretensiones y puntos de litigio aducidos en el proceso (principio de exhaustividad), pues de no hacerlo así tales resoluciones emitidas por el IMPI resultarían ser violatorias de los artículos 14 y 16 constitucionales.



Siguiendo este orden de ideas, es dable concluir que la función que tiene a su cargo el IMPI resulta materialmente jurisdiccional, pues mediante ella el Estado otorga a los sujetos de la propiedad industrial los procedimientos mediante los cuales podrán solucionar sus conflictos en dicha materia ante una autoridad del Estado como lo es el IMPI.

Además, y no obstante que hemos advertido que la función desarrollada por el IMPI en el ejercicio de sus facultades previstas en las multicitadas fracciones IV y V del artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial encuadra claramente con el concepto de función jurisdiccional, es preciso establecer que esta función del IMPI contiene, igualmente, los elementos propios que de la jurisdicción ha establecido el maestro Eduardo J. Couture.

Los elementos característicos de la función jurisdiccional, según lo ha establecido el maestro Eduardo J. Couture<sup>494</sup>, son: la forma, el contenido, y la función.

El elemento formal o externo del acto jurisdiccional, señala el jurista uruguayo, consiste en la presencia de dos partes antagónicas entre sí, por un juez y de un procedimiento establecido en la ley, los cuales se constituyen en la "envoltura" del acto jurisdiccional.

Entendidos los elementos externos que constituyen a la jurisdicción, apreciamos que estos concurren en el ejercicio de las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley, pues en ellos observamos la existencia de dos partes contrarias (actor y demandado), donde una se considera afectada por la otra, ya sea por la invasión a su derecho de propiedad industrial o por la incorrecta concesión y reconocimiento del mismo por parte del Estado y su indebido aprovechamiento. Además, observamos la presencia de un juez del Estado que se materializa en el IMPI, al ser este la autoridad del Estado quien, por razón de la Ley de la

<sup>494</sup> COUTURE, Eduardo J. Op. cit supra nota 415, pp. 33 a 42

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Propiedad Industrial, resulta ser la autoridad competente para conocer, juzgar y resolver los conflictos en materia de propiedad industrial.

De igual manera, encontramos en el ejercicio de estas facultades por parte del IMPI, la presencia del proceso como elemento formal de la función jurisdiccional; es decir, del necesario método de debate con iguales posibilidades de argumentar y de probar para ambas partes, a fin de que el "juez" conozca la controversia y así pueda pronunciar su fallo. En efecto, como ya lo indicamos líneas arriba, la misma Ley de la Propiedad Industrial ha establecido que la "declaración administrativa" o resolución de nulidad, infracción, cancelación o caducidad de algún derecho de propiedad industrial que emita el IMPI requerirá la realización previa del procedimiento administrativo correspondiente, procedimiento que de acuerdo a su normatividad garantiza a ambas partes la posibilidad de poder exponer la totalidad de sus pretensiones, defensas y argumentos en general al IMPI (juez) con relación a su conflicto de intereses, así como para poder ofrecer los medios de convicción con los cuales pretendan acreditar los mismos, a efecto de que una vez conocidos y analizados por el IMPI, éste emita su fallo.

El segundo elemento de la jurisdicción que establece el maestro Couture es el contenido o material que consiste en la existencia de un conflicto, controversia o diferendo de relevancia jurídica que debe ser dirimido por una resolución que sea susceptible de adquirir el carácter de "cosa juzgada", calidad que a consideración del procesalista pertenece a la esencia misma de la jurisdicción al grado de establecer que su presencia o ausencia establece el carácter jurisdiccional o no del acto.

Así las cosas, comprendiendo este segundo elemento de la jurisdicción podemos validamente concluir que la función desarrollada por el IMPI contiene éste, pues es indudable que ésta supone la existencia previa de un conflicto de relevancia jurídica en materia de propiedad industrial que ha de conocer y resolver el IMPI, el cual ha de consistir, básicamente, en la controversia entre dos partes

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

por el uso indebido de una de ellas del derecho de propiedad industrial de otra, o, por la constitución indebida de un derecho exclusivo y su consiguiente ejercicio.

En efecto, los "procedimientos administrativos" de nulidad, infracción, cancelación o caducidad de algún derecho de propiedad industrial implican, invariablemente, la existencia de un conflicto de intereses entre dos o más agentes económicos dentro del desarrollo normal de su actividad económica, donde una de las partes en controversia considera que la otra esta actuando o compitiendo deslealmente dentro del mercado, ya sea por estar violando el derecho de exclusividad del que otro goza respecto de sus creaciones industriales o signos distintivos (*infracción o nulidad*), o por gozar indudablemente de una ventaja competitiva respecto de los demás agentes económicos, al haber obtenido del Estado el derecho exclusivo respecto de alguna creación industrial o signo diferenciador que no merece la protección exclusiva que otorga éste como estímulo a su creatividad, derecho exclusivo que al ser ejercido en contra de los demás industriales o comerciantes del ramo distorsionan el mercado al condenar a estos últimos a competir en desventaja en contra de quien goza de un indebido derecho de exclusividad (*nulidad, cancelación y caducidad*).

Por otro lado, debemos apuntar que las resoluciones emitidas por el IMPI son susceptibles de adquirir, como lo requiere la naturaleza de la jurisdicción, la calidad de cosa juzgada, es decir, la inmutabilidad de lo considerado y resuelto en las mismas.

Lo anterior resulta ser así en virtud de que si éstas no son impugnadas por los medios que las leyes prevén, o si habiendo sido impugnadas, estos recursos no prosperan, lo establecido en ellas no podrá ser modificado, revocado o derogado de forma alguna. Tan adquieren tal carácter las resoluciones emitidas por el IMPI en el ejercicio de estas funciones que la parte demandada, en razón de la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, puede hacer valer la excepción de "cosa juzgada" al momento de contestar la solicitud administrativa.



Como tercero y último de los elementos propios que de la jurisdicción establece el procesalista Eduardo J. Couture encontramos el de función o finalidad, el cual, se traduce en asegurar la justicia y la paz de la sociedad que conforma el Estado al garantizarse la eficacia, vigencia y continuidad del derecho en la vida social de la colectividad a través de la calidad que de "cosa juzgada" pueden llegar a asumir las resoluciones jurisdiccionales.

En otras palabras, la jurisdicción, a través de la inmutabilidad que pueden llegar a adquirir sus resoluciones, resulta ser el medio con el cual el Estado puede asegurar la efectividad del derecho, al imponer su vigencia y aplicación a los miembros de una sociedad al momento de aplicarlo en las decisiones que emitan para la resolución de alguna controversia entre los miembros de la misma.

Entendido así este tercer y último elemento de la jurisdicción que nos brinda el maestro Couture, podemos concluir que el mismo se observa en el ejercicio de la función que realiza el IMPI en el ejercicio de las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues es indudable que al resolver estos conflictos en materia de propiedad industrial el Instituto asegura la vigencia de los preceptos que constituyen la legislación en materia de propiedad industrial.

Efectivamente, al resolver el IMPI a través de estos "procedimientos administrativos" si un derecho de propiedad industrial ha sido objeto de violación alguna por la conducta indebida de algún agente económico, o al determinar la culminación de la vigencia de algún derecho de propiedad industrial por considerar que éste se adecua a alguno de los supuestos de nulidad, caducidad o cancelación que prevé la ley, es indudable que la finalidad primaria que persigue el Estado con resolver tales conflictos es que las reglas establecidas en materia de propiedad industrial tengan una efectiva vigencia y observancia en el desarrollo de las actividades de los diversos sectores de la industria, comercio y prestación de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

servicios para así estimular la creatividad de los mismos en sus distintos ámbitos e impedir así que en el país los empresarios compitan de manera desleal.

Al garantizarse la continuidad, aplicación y vigencia de la legislación de propiedad industrial mediante la resolución de los conflictos que entre los sujetos de la misma se susciten, el Estado conseguirá estimular con efectividad la creatividad y el desarrollo tecnológico en las distintas áreas de la industria y el comercio, asegurando así una competencia leal en el mercado. El eficaz estímulo a esta creatividad tendrá como consecuencia inevitable un mejor y mayor desarrollo económico dentro de nuestro país.

En este orden de ideas, podemos concluir que garantizando la efectiva aplicación y vigencia de las normas que regulan la propiedad industrial por medio de la resolución de los conflictos que en esta materia se susciten por parte del IMPI, se asegurará a los distintos ente<sup>s</sup> económicos que compiten en el mercado que la protección y empleo de estos activos intangibles no se constituirán en una ventaja indebida dentro del mercado, ni que tampoco serán objetos de violaciones impunes por parte de algún competidor en el curso normal del mismo, situación que invariablemente se traduce en la seguridad de una competencia leal dentro de las distintas áreas de la industria, el comercio y la prestación de servicios, lo cual provocará un mejor y mayor desarrollo económico dentro de cualquier sociedad.

Así entonces, y una vez que ya hemos analizado las peculiaridades que componen a la función que desarrolla el IMPI bajo el ejercicio de las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley y su concordancia con las características que diferencian y distinguen a la función jurisdiccional con las demás funciones del Estado, así como de las opiniones vertidas sobre el particular por distintos doctrinarios, e incluso del mismo Supremo Tribunal, es válido llegar a la conclusión que efectivamente el IMPI realiza funciones materialmente jurisdiccionales, lo cual invariablemente lo constriñe realizar tal función bajo los



principios que para la misma demanda nuestra Norma Suprema, particularmente con los contenidos en los artículos 14, 16 y, sobre todo, 17 constitucionales.

## B. EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA VENTILADO ANTE EL IMPI Y LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

A través del conocimiento claro de los actos y las etapas que integran el "procedimiento de declaración administrativa" que regula la Ley de la Propiedad Industrial para resolver las acciones de nulidad, infracción, caducidad o cancelación de los derechos de propiedad industrial, podremos concluir que en ellos se materializa el derecho de acción y de defensa que tienen los sujetos del derecho de la propiedad industrial, elementos que sin duda son esenciales en el desarrollo de la función jurisdiccional del Estado, y que se constituyen en las garantías propias e indispensables de las partes en el desarrollo de la misma.<sup>495</sup>

En este sentido, a lo largo de las siguientes líneas desmenuzaremos y conoceremos los actos procesales que se encuentran consignados por la Ley en el desarrollo de estos "procedimientos de declaración administrativa".

### 1. SOLICITUD ADMINISTRATIVA

La solicitud de declaración administrativa es el acto procesal con el cual se da inicio el procedimiento de declaración administrativa previsto en el capítulo segundo del título sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se constituye como el medio establecido en la legislación mexicana para dar solución a diversos conflictos en materia de propiedad industrial por parte de la autoridad estatal; es decir, resulta ser el medio con el cual cuenta el Estado para ejercer su función jurisdiccional con relación a estos activos intangibles. En este sentido, podemos validamente establecer que esta figura denominada "solicitud de declaración

<sup>495</sup> Cfr. FIX ZAMUDIO, Héctor. Op. cit. supra nota 448, pp. 30, 36 a 45

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

administrativa" prevista por la Ley se constituye en lo que la ciencia procesal conoce como la "demanda"<sup>496</sup>, entendiéndose por ella, aquel acto procesal por el cual una persona, que se constituye por el mismo en parte actora o demandante, inicia el ejercicio de la *acción* y formula su *pretensión* ante el órgano jurisdiccional a fin de hacer valer y respetar su *derecho* propio.

Así pues, a través de la presentación de la "solicitud de declaración administrativa" se da inicio al proceso o "procedimiento de declaración administrativa" respectivo a fin de que aquel industrial, comerciante o prestador de servicios que considere lesionada su esfera jurídica en materia de propiedad industrial por la conducta de otro, pudiese hacer valer sus pretensiones específicas ante el IMPI para que éste, a su vez, emita una resolución respecto de dicha controversia, garantizando con ello el gobernado su derecho de acción previsto en el artículo 17 constitucional.

En efecto, a través de la figura de la "solicitud de declaración administrativa" se materializa y garantiza el derecho de *acción* del gobernado en la materia de la propiedad industrial, pues a través de la misma tiene la posibilidad de poner en funcionamiento la función jurisdiccional del estado a efecto de hacer del conocimiento del IMPI sus pretensiones para que, una vez desarrollado el proceso respectivo que garantice el derecho de defensa de la demandada, éste resuelva el conflicto entre las partes aplicando el derecho procedente.

Ahora bien, al igual que en cualquier otro proceso jurisdiccional, éste sólo puede ser iniciado por quien tenga legítimo interés en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario, es decir, quien tenga interés jurídico. Así entonces, la solicitud de declaración administrativa sólo puede ser interpuesta por quien tenga interés jurídico.

---

<sup>496</sup> Cfr. OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 477, p. 50

A este respecto, la Ley de la materia establece en su artículo 188 que el procedimiento de declaración administrativa solamente podrá ser iniciado de oficio, lo cual resulta cuestionable pues perdería su carácter de tercero imparcial, o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión, con la única salvedad de que la Ley no establece de manera específica que debe entenderse por interés jurídico en la materia. En este sentido, resulta inevitable la remisión al artículo 1° del Código Federal de Procedimientos Civiles como ordenamiento supletorio para así poder entender tal concepto dentro de los procedimientos de declaración administrativa.

Sin embargo, y no obstante la remisión al concepto de interés jurídico establecido por el Código Adjetivo Federal, en la práctica ha resultado ser severamente cuestionado éste por las decisiones emitidas por parte del IMPI así como por las autoridades judiciales respecto de que debe entenderse por "interés jurídico" para poder presentar la solicitud de declaración administrativa, llegando a desconocer legitimación activa a accionantes que parecieran tenerlo.

Así las cosas, en la actualidad el interés jurídico para pretender solicitar la declaración administrativa se ha reducido a la titularidad por parte del actor de algún derecho de propiedad industrial (nulidad e infracción), él haber sido demandado por la infracción o por el pago de daños y perjuicios causado a algún derecho de propiedad industrial (nulidad, cancelación y caducidad), él ser titular de una solicitud de registro que no resulte procedente por la existencia de algún registro previo (nulidad o caducidad), así como el considerar tener un mejor derecho de uso respecto de algún signo distintivo (nulidad).

Criterios tan restringidos por parte de las autoridades han dejado fuera muchas situaciones que, en la práctica, pudieran otorgar a algún agente económico el suficiente interés jurídico para poder interponer una solicitud de declaración administrativa, como podría ser en el caso de cuando una "invención" que no merecía la protección de una patente recibe tal privilegio, constituyéndose

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



en un elemento que propicia una ventaja indebida en el mercado para su titular en perjuicio sus competidores que deberán de aguardar, en razón de los criterios del IMPI, el ser demandados por la infracción de la supuesta patente con todos los daños que ello implicaría para el demandado, cuando ello podría evitarse si se le permitiera impugnar la nulidad de la patente por el simple hecho de ser un industrial que se desenvolviera en el mercado donde tal patente es explotada.<sup>497</sup>

Entendido que sólo las personas que tengan interés jurídico podrán presentar la "solicitud de declaración administrativa", es necesario precisar ahora cuales son los requisitos que han de contener la misma a fin de que se admite a tramite la misma.

Tales requisitos los encontramos previstos en los artículos 179, 180 y 189 de la Ley de la Propiedad Industrial. El primero de los preceptos mencionados exige que la solicitud sea presentada por escrito y redactada en idioma español, debiendo, si es el caso de exhibir documentos en idioma distinto, su correspondiente traducción al español. Por su parte el artículo 180 exige que la solicitud se presente con firma autógrafa por el interesado o por su representante de ser el caso, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, exigencia que consideramos contraria a la constitución por los razonamientos que serán vertidos en el siguiente capítulo de este trabajo.

Finalmente, el artículo 189 establece el contenido que deberá incluir la solicitud de declaración administrativa, el cual resulta ser el siguiente:

- a. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- b. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- c. Nombre y domicilio de la contraparte o su representante;
- d. El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- e. La descripción de los hechos, y

---

<sup>497</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. supra nota 488, pp. 377 a 381

f. Los fundamentos de derecho.

Por lo que toca al nombre del solicitante, y en su caso, del representante, se refiere al nombre de la actora del proceso, quien podrá actuar a través de un representante, quien para poder actuar dentro de esta clase procedimientos requerirá acreditar su personalidad en los términos que exige el artículo 181 de la Ley.

Por otro lado, la exigencia de señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones es propia de todo proceso judicial y tiene como finalidad el poder notificar a la parte actora de las resoluciones que durante el desarrollo de la secuela procesal se emitan, así como de cualquier actuación realizada por su contraria, con la única diferencia que la ley no exige que el mismo se ubique dentro del lugar del tribunal, sino que el artículo 183 faculta al promovente el poder indicar el domicilio que desee con la única restricción de que se encuentre en territorio nacional.

Respecto al tercer requisito, este exige que el actor o "solicitante" mencione quien es su contraria, así como el domicilio en el cual se le notificará del procedimiento que se inicia en su contra a fin de que comparezca al mismo para manifestarse respecto de las pretensiones del actor.

Con referencia al requisito antes mencionado, debemos mencionar dos particularidades con relación al mismo. El primero de ellos se refiere a que la Ley de la Propiedad Industrial establece la posibilidad de emplazar al representante, lo cual resulta ser muy práctico, sobre todo en los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de algún registro pues en la mayoría de los casos tal dato se encuentra en los expedientes del mismos registro, lo cual resulta la mayoría de las veces en un emplazamiento más rápido y menos costoso para el demandante. El segundo de ellos se traduce que en la mayoría de los casos de solicitudes de infracción resulta casi imposible señalar el nombre de la contraparte por resultar

negociaciones de tipo irregular en las cuales resulta difícil determinar quién será la contraria, por lo que solamente en esas circunstancias en la práctica se da trámite a las solicitudes de infracción con la pura mención del domicilio de la contraria, el cual seguramente será objeto de una inspección a fin de adquirir los medios probatorios de la misma infracción.

En cuanto a la exigencia de establecer con claridad el objeto de la solicitud de declaración administrativa, es de mencionarse que en este apartado es donde el actor ha de precisar su *pretensión*, es decir, ha de establecer si lo que solicita es la declaración administrativa de nulidad, infracción, caducidad o cancelación de algún derecho de propiedad industrial reconocido por la Ley de la materia, así como el indicar con claridad de que derecho de propiedad industrial (patente, marca registrada, nombre comercial, etc.) pretende tal declaración.

Para ello, el solicitante deberá de establecer con claridad cual es la causal o causales previstas por la Ley de la Propiedad Industrial que considera se actualizan en el caso concreto para declarar administrativamente la nulidad, infracción, caducidad o cancelación solicitada. Además, deberá de desarrollar con claridad los argumentos técnico jurídicos por los cuales considera que la hipótesis establecida para ello por la ley se materializa en el caso concreto.

Como quinto requisito exigido por la ley para el contenido de la solicitud administrativa se encuentra el de señalar con claridad los hechos que han llevado al demandante a interponer la solicitud de declaración administrativa. En este sentido, el actor o solicitante ha de mencionar de manera sucinta y precisa, seleccionado solamente aquellos que han dado motivo directamente al litigio y en los cuales justifica su petición así como el interés jurídico que les asiste.

Finalmente, el artículo 189 de la Ley exige que el demandante indique los fundamentos de derecho en los cuales sostenga su solicitud. A este respecto, el demandante indicará en la solicitud de declaración administrativa los preceptos de

la legislación de propiedad industrial en los que funde su petición de nulidad, infracción, caducidad o cancelación.

En caso de que el solicitante cumpla con todos y cada uno de los requisitos que ya hemos mencionado, el IMPI admitirá y dará trámite a la solicitud correspondiente, ordenando se emplace a su contraparte a fin de que conteste la misma, y así, ejerza su derecho de defensa, consagrado en el artículo 14 constitucional.

Por el otro lado, si la solicitud de declaración administrativa no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 183, el IMPI habrá de requerirle a efecto de los aclare o enmienda en un término de ocho días con el señalamiento que de no cumplir los requerimientos formulados se desechará su solicitud. En cambio, si los requisitos incumplidos por el solicitante es la falta de firma o de comprobante de pago de la tarifa correspondiente, el IMPI desechará de plano la solicitud de declaración administrativa según lo dispone el artículo 180 de la Ley.

Ahora bien, es menester indicar que el artículo 199 bis de la Ley de la materia prevé la posibilidad de solicitar la aplicación de medidas cautelares en contra del demandado junto con la solicitud de declaración administrativa, y específicamente, en la solicitud de infracción de algún derecho de propiedad industrial con el objeto de que la presunta violación de tales derechos no se continúen desarrollando en el tiempo. Incluso, es de apuntarse que la solicitud de tales medidas puede realizarse antes de la presentación de la solicitud de infracción como medio por el cual la parte actora pretenderá recabar medios de prueba en contra del demandado para probar la comisión de la infracción, ya que de no obtenerlos resultaría ocioso el iniciar un procedimiento de declaración administrativa de infracción.

Las medidas cautelares que prevé la ley son las siguientes, a saber:

- a. Ordenar el retiro de la circulación o impedir esta de las mercancías presuntamente infractoras;
- b. Ordenar el retiro de la circulación de los objetos fabricados o usados ilegalmente, los empaques, envases, embalajes, publicidad, anuncios, letreros o rótulos y similares que presuntamente infrinjan el derecho de propiedad industrial tutelado por la Ley, así como los utensilios o instrumentos empleado para la realización de los objetos materia de la presunta infracción;
- c. Prohibir la comercialización o uso de los productos que sean objeto de la presunta infracción;
- d. Ordenar el aseguramiento de los objetos que constituyan la presunta violación así como los instrumentos con los que estos se realizan;
- e. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o cese de actos que presumiblemente puedan constituirse como infractores, y
- f. Ordenar se suspenda la prestación del servicio realizado por el presunto infractor o la clausura del establecimiento, cuando la aplicación de las anteriores no resulte suficiente.

A efecto de que estas procedan, la Ley de la Propiedad Industrial exige, como primer requisito, que a persona que las solicita acredite al IMPI ser el titular del derecho de propiedad industrial que considera se está violando, así como cualquiera de estas cuatro situaciones: la existencia de la violación del derecho; que esta violación sea inminente; la existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, o el temor fundado de que las pruebas de la infracción sean destruidas, ocultadas, perdidas o alteradas.

Para la comprobación de tal circunstancia, los solicitantes generalmente solicitan se desahogue una "visita de inspección", previo al emplazamiento o sin citación a la contraria, para efecto de poder acreditar alguno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, y de ser así, se proceda a la aplicación de las medidas cautelares solicitadas. A este respecto, es menester señalar que esta

figura de la "visita de inspección" se traduce también en una verdadera diligencia de comprobación de hechos previa al "procedimiento de declaración administrativa de infracción", pues a través de su desahogo se busca obtener y asegurar los medios de prueba con los cuales el actor pretenderá se declare la infracción cometida por su contraria, llegando a constituirse, afirma el maestro Jalife Daher<sup>498</sup>, es la prueba reina dentro de los procedimientos de infracción.

Sin embargo, es necesario señalar que a pesar de lo anteriormente comentado, la visita de inspección no es el único medio para acreditar los supuestos que exige la ley para la aplicación de las medidas cautelares, en razón de que existen conductas violatorias de algún derecho de propiedad industrial que no lo requieren, como es el hecho de inducir a engaño al público de una relación comercial entre el actor y el demandado respecto de los productos de éste, pues generalmente esto se puede demostrar con documentales.

Como segundo requisito para la aplicación de las medidas cautelares, el solicitante de las mismas deberá de otorgar fianza suficiente para responder por los daños que pueda causar en contra de las personas que resulten afectadas por la aplicación de tales medidas.

Por último, el solicitante de las medidas deberá proporcionar toda la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales o donde considere la violación de su derecho de propiedad industrial se esta cometiendo.

Ahora bien, por lo que toca al aspecto de los medios de pruebas, baste mencionar en estos momentos que estos deberán de ser ofrecidos y presentados junto con la solicitud de declaración administrativa correspondiente, aclarando que este tema será materia de un apartado propio y específico que más adelante desarrollaremos.

<sup>498</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. supra nota 488, p. 426

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Así las cosas, podemos observar que la regulación a esta figura de la "solicitud de declaración administrativa" garantiza el derecho de acción consagrado en el artículo 17 constitucional.

## 2. CONTESTACIÓN

Una vez que ha sido admitida a trámite la solicitud de declaración administrativa presentada por el demandante, el IMPI ordenará que esta sea notificada al demandado, quien en el caso de estos procedimientos resulta ser el presunto infractor o el titular del derecho cuya nulidad, caducidad o cancelación se pretende, de manera personal y bajo las reglas que para tal clase de notificaciones establece el Código Federal de Procedimientos Civiles establece.

En caso de que no haya sido posible notificar de manera personal al demandado, ya sea por no haberlo encontrado en el domicilio señalado por el solicitante en su escrito, o por no encontrarse en el domicilio señalado en el expediente del registro objeto de la controversia, se emplazará al demandado a través de la publicación del edicto correspondiente por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República.<sup>499</sup>

Notificada que sea la solicitud de declaración administrativa, el demandado tiene un plazo para dar contestación a la misma a fin de defenderse y resistirse de las pretensiones aducidas por su contraria, plazo que será de un mes si la pretensión del solicitante resulta ser la nulidad, caducidad o cancelación de un derecho de propiedad industrial. En caso de que la solicitud de declaración administrativa verse sobre la infracción de un derecho de propiedad industrial, el plazo será de diez días si el asunto ameritó el desahogo previo al emplazamiento

---

<sup>499</sup> Véanse los artículos 193 y 194 de la Ley de la Propiedad Industrial

de una "visita de inspección", o de cinco días si es que no se desahogó tal diligencia de manera previa al emplazamiento (art. 216).

En este orden de ideas, es incuestionable que la obligación del IMPI de notificar la existencia de la solicitud interpuesta al demandado antes de emitir la resolución correspondiente, así como el derecho que otorga la Ley a éste para que en un plazo determinado por la misma dé contestación a la solicitud de declaración administrativa y pueda ofrecer pruebas para acreditar sus defensas, garantiza, sin duda alguna, el derecho de defensa que tiene todo gobernado como correlativo al derecho de acción que tiene su contraria y que resulta ser elemental en todo proceso jurisdiccional.

Dicho escrito de contestación deberá de cumplir con determinados requisitos de forma según lo exige el artículo 197 de la Ley, requisitos que son los siguientes:

- a. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, su representante;
- b. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- c. Excepciones y defensas;
- d. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y
- e. Fundamentos de derecho.

Respecto al primero de ellos sólo podemos comentar que le mismo se cumplimenta señalando en el escrito el nombre de la demandada que es quien contesta, teniendo éste la posibilidad, al igual que el actor, de actuar a través de representante quien deberá acreditar su calidad de conformidad a las reglas establecidas por el artículo 181 de la Ley.



Igualmente, del segundo requisito no hay mayor comentario más que, al igual que con el solicitante, este tiene la función de ser el lugar a donde el IMPI podrá llevar a cabo las notificaciones de todas las resoluciones que con respecto al procedimiento de declaración administrativa se emitan.

Por lo que toca al tercero de estos requisitos debemos mencionar que es en éste donde radica la mayor importancia del escrito de contestación por cuanto a contenido se refiere, pues aquí es donde la parte demandada ha de ejercer la facultad que tiene de oponerse a las pretensiones de su contraria. En efecto, a través de su cumplimiento el demandado tiene la posibilidad de manifestar los argumentos por los cuales considera que las pretensiones de la parte actora o solicitante son improcedentes, aduciendo para ello tanto excepciones que tiendan a destruir la relación procesal sin que se resuelva el fondo de la controversia (excepciones procesales) o excepciones que tiendan a desvirtuar la improcedencia de la pretensión de su contraria a fin de obtener una resolución desestimatoria de las mismas (excepciones sustanciales).

Así pues, es en esta parte del escrito de contestación a la solicitud de declaración administrativa donde el titular afectado o el presunto infractor ha de ejercer y materializar su derecho de defensa, ya que estará en la posibilidad de esgrimir sus razonamientos por los cuales considere que las pretensiones demandadas por el solicitante al IMPI resultan improcedentes, además de gozar del derecho de poder exhibir los medios de convicción por virtud de los cuales considere demostrar las mismas. Ya lo ha dicho el maestro Couture<sup>500</sup> al establecer que la posibilidad de aducir excepciones, cualesquiera que sean ellas, fundadas o infundadas, oportunas o inoportunas, es, en sí misma, la garantía de la defensa en juicio.

Con relación al cuarto requisito establecido por el artículo 197 de la Ley al escrito de contestación, vale la pena sólo manifestar que este refuerza el anterior

---

<sup>500</sup> Cit. por OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 477, p 81

requisito así como el ejercicio del derecho de defensa que tiene toda persona que es demandada ante el IMPI, pues el hecho de exigir que en dicho escrito el demandado deba de manifestarse u objetar todos y cada uno de los puntos de la solicitud de declaración se traduce únicamente en la posibilidad que tiene el demandado para formular cuestiones contrarias a las pretensiones del actor, por lo que consideramos que esta exigencia resulta ser innecesaria.

Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial exige al demandado citar los preceptos de derecho en los que funde sus excepciones y defensas; es decir, aquellas normas jurídicas en las cuales pueda sustentar la improcedencia de la declaración de nulidad, infracción, cancelación o caducidad que desea obtener el actor del IMPI.

Por lo que toca a los medios probatorios que tiene derecho a ofrecer el demandado para apoyar su escrito de contestación, sólo comentaremos que las pruebas han de ser ofrecidas y exhibidas al momento de presentar el escrito de contestación.

Ahora bien, es menester señalar que así como la Ley de la Propiedad Industrial establece la posibilidad a favor del accionante de solicitar y obtener la aplicación de medidas cautelares a fin de que la violación de sus derechos no se continúen en el tiempo que dure el proceso, la misma ley prevé la posibilidad a favor del demandado de levantar la aplicación de tales medidas de cumplirse con las exigencias que la misma ley establece para tal efecto.

En este sentido, la Ley de la materia prevé la posibilidad a favor del presunto infractor de poder exhibir una contrafianza para garantizar, en su caso, el pago de los daños y perjuicios causados por la presunta violación al accionante. En este caso, el IMPI es quien considerando la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida cautelar aplicada decidirá el importe de la contrafianza, monto que generalmente es el doble de la fianza exigida al actor por estimar que

éste puede sufrir daños más graves por la continuación de las actividades infractoras.

Otra forma que prevé la ley para modificar las medidas cautelares aplicadas en contra del demandado es al momento en que el afectado por la aplicación de las mismas presente al IMPI por escrito sus observaciones respecto de las mismas. A este respecto, la Ley prescribe en su artículo 199 bis 2 que el IMPI podrá modificar los términos de la medida aplicada si así lo considera procedente después de analizar el escrito de observaciones que presente el afectado por las mismas. Con relación a este tema el maestro Jalife Daher comenta que tal facultad del IMPI esta atribuida de tal manera que podrá ejercerla a su más entera discrecionalidad, sin que ello pueda interpretarse que de *motu proprio* el IMPI pueda llegar a modificarla a grado tal d dejarla sin efectos, pues de haberlo deseado así, comenta el caedrático, el legislador lo habría señalado expresamente.

Una vez analizado, aún cuando de manera somera este acto procesal que constituye y garantiza el carácter contradictorio del "procedimiento de declaración administrativa", podemos concluir que en los procedimientos de declaración administrativa se encuentran garantizados, como lo manifestábamos ya líneas arriba, tanto el derecho de acción como de defensa de los justiciables y que son esenciales para el correcto desarrollo de la jurisdicción por parte del Estado.

### 3. PRUEBAS (ART. 190 DE L.P.I.)

La prueba es, junto con el derecho de acción y de defensa, uno de los elementos esenciales para el desarrollo de cualquier proceso. Efectivamente, a través de la posibilidad que tienen las partes de poder ofrecer los medios con los cuales consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, el juzgador obtendrá los instrumentos necesarios para esclarecer los hechos y cuestiones discutidas por las partes a fin de poder emitir su fallo respecto del

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

mismo. En otras palabras, la trascendencia de poder ofrecer pruebas por las partes radica en que estas se constituyen en los instrumentos con los cuales podrán provocar en el juzgador la convicción de que sus pretensiones o defensas son fundadas y con ello obtener una sentencia favorable a sus intereses.

En relación con los procedimientos de declaración administrativa desarrollados ante el IMPI, debemos mencionar que el derecho de las partes para poder ofrecer los medios de convicción que consideren oportunos para sustentar tanto sus afirmaciones como sus defensas se encuentra garantizado por la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente en los artículos 190 y 192. Sin embargo, es importante mencionar que la materia probatoria dentro de estos procedimientos es el área en donde la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles más se aplica y observa, sobre todo en las reglas para valorar las mismas así como para establecer a quien corresponde la carga de la prueba.

Así pues, y sin pretender hacer un análisis detallado de la etapa probatoria en estos procedimientos seguidos ante el IMPI, procederemos simplemente a hacer referencia a ciertos puntos que consideramos elementales tratar como son: el ofrecimiento de las pruebas, la admisión de estas y su valoración.

### ***Ofrecimiento***

Dentro de los procedimientos de declaración administrativa desarrollados ante el IMPI, las pruebas deberán, como regla general, ser ofrecidas y exhibidas al momento de presentar la solicitud de declaración administrativa o la contestación a la misma, según así lo dispone el artículo 190 de la Ley. Esto trae como consecuencia que de no ofrecerse las pruebas en tales escritos traerá como resultado la imposibilidad de presentarlas posteriormente.

Sin embargo, es menester que la legislación de propiedad industrial prevé tres excepciones a esta regla. La primera de ellas es la posibilidad de ofrecer

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

pruebas supervivientes, concepto que al no ser establecido por la Ley nos obliga a remitirnos al Código Adjetivo Federal el cual concibe como superveniente a aquellos medios de convicción encaminados a desvirtuar una excepción, los que fueren de fecha posterior, así como aquellos que aunque fueren anteriores su oferente declarará bajo protesta de decir verdad que no tenía conocimiento de ellos.

La segunda es referente a la posibilidad de poder aportar pruebas con posterioridad a la solicitud o contestación como medios para sustentar alguna objeción que alguna de las partes pretendiera hacer respecto de los medios de prueba de la otra, excepción que tiene su razón de ser en el principio de contradicción de la prueba que consiste en la posibilidad que debe tener la contraria del oferente para conocer y discutir la misma e incluso de contraprobar.<sup>501</sup>

La tercera y última excepción se encuentra prevista en el artículo 198 de la misma Ley que ofrece al "titular afectado" o "presunto infractor" un plazo adicional de quince días para exhibir pruebas que provengan del extranjero, siempre y cuando las haya ofrecido en su escrito y solicite se le conceda tal beneficio. Respecto de éste plazo adicional, es menester comentar que actualmente el IMPI es de la opinión que este beneficio sólo puede ser acogido por la parte demandada y no así por el actor, pues consideran que el precepto es claro al designar específicamente los beneficiarios del mismo, donde el "presunto infractor" es la parte demandada en un procedimiento de infracción y el "titular afectado" es la demandada en los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación.

Con relación al particular, estimamos que tal interpretación por parte del Instituto es incorrecta en razón de que la misma va en contra de uno de los más básicos principios que han de regir el proceso, el principio de igualdad entre las partes. Es por ello que consideramos que, pese a la desafortunada redacción de

<sup>501</sup> Cfr. OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 477, p. 127

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

dicho artículo, tal plazo para ofrecer pruebas provenientes del extranjero debiera ser otorgado a ambas partes, simplemente para asegurar su igualdad de oportunidades.

Una vez que hemos analizado el tiempo y la forma en que han de ser ofrecidos los medios de prueba dentro de los procedimientos de declaración administrativa, es necesario pasar ahora a analizar las reglas de admisibilidad de las pruebas en el mismo, es decir, que pruebas si pueden ser admitidas y cuales no.

### **Admisión.**

De acuerdo con el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial serán admisibles todos los medios de prueba con excepción a la confesional y testimonial, salvo que éstas se encuentren contenidas en algún documento. En este orden ideas, debemos concluir que no es que la prueba confesional o testimonial estén prohibidas dentro de esta clase de procedimientos, sino que no serán admisibles cuando pretendan ser desahogadas mediante la contestación de posiciones o preguntas que las partes pudieran realizar, ya que ello haría del procedimiento más lento y largo en el tiempo, situación que seguramente previó el legislador al pretender dar la mayor celeridad a éstos, aunado al hecho de que por la naturaleza de los conflictos los medios idóneos de prueba resultan ser las documentales, los medios electrónicos, las instrumentales y las inspecciones.<sup>502</sup>

Así también, es importante indicar que correlacionando el artículo 192 con el 4º de la Ley, tampoco serán admisibles aquellos medios de prueba que sean contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que contravengan cualquier disposición legal.

<sup>502</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. supra nota 488. p. 386 y 387

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

En este orden ideas, y toda vez que el artículo 192 de la L. y se limita a señalar que pruebas no son admisibles, resulta necesario remitirnos, de nueva cuenta, al Código Federal de Procedimientos Civiles como ordenamiento supletorio de estos procedimientos a efecto de poder conocer de manera más particularizada los medios de prueba que son reconocidos por la Ley y pueden ser ofrecidos por las partes. (art. 87 CFPC)

Según lo dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, los medios probatorios que pueden ser ofrecidos por las partes son los siguientes: la confesión; la testimonial; los documentos públicos y privados; los dictámenes periciales; la inspección; las fotografías, escritos y notas taquígráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones. (art. 93 CFPC)

Ahora bien, una vez que hemos establecido que medios de prueba son admitidos en los procedimientos de declaración administrativa, pasaremos a analizar las reglas ya más particulares para la admisión de cada una de ellas.

Para la admisión de la prueba confesional y testimonial, estas deben ser ofrecidas y exhibidas por su oferente al momento de presentar su solicitud administrativa o contestación, así como de que tal confesión o testimonio se encuentre contenido en un documento.

Con relación a las documentales públicas o privadas, éstas deberán ser ofrecidas y exhibidas de igual manera junto con la solicitud administrativa o la contestación a la misma. Sin embargo, es menester señalar que la ley prevé la posibilidad de que en el caso de que dicha documental obre en los archivos del mismo IMPI, como suele suceder en la mayoría de los casos, el oferente podrá relevarse de su obligación de exhibirla junto con su solicitud o contestación siempre y cuando señale el expediente donde obra la misma y pagar la tarifa

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

correspondiente por la expedición de la copia certificada, acogiéndose con ello al beneficio previsto en el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley.

Por lo que toca a la prueba pericial, es pertinente comentar que su admisibilidad en los procedimientos administrativos puede resultar discutible la mayoría de las veces en razón de que se supone al IMPI perito en la materia de la propiedad industrial.

En efecto, la prueba pericial resulta procedente, establece el Código Adjetivo Federal, en aquellas cuestiones del litigio que por su carácter técnico o especializado, el juzgador no cuente con el conocimiento necesario de la misma para poder resolver sobre ellas, por lo que se auxilia a través de la opinión que una persona versada en tales conocimientos especializados (perito) pueda emitir al respecto a fin de esclarecer determinados aspectos relevantes de la controversia planteada, y con ello, poder emitir su resolución.

Siguiendo este orden ideas, y tomando en consideración que el IMPI se presupone un organismo técnico y perito en la materia y los temas de la propiedad industrial, resulta ilógico la admisión de la pericial en materia propiedad industrial o relacionada con la misma, pues en estos procedimientos específicos el juzgador se supone perito en la materia, por lo que, como ya lo hablamos comentado, la admisibilidad de la pericial resulta cuestionable.

Sin embargo, en la práctica y desarrollo cotidiano de estos procedimientos de declaración administrativa que se tramitan ante el IMPI la única materia donde se ha hecho valer su calidad de perito, y con ello la inadmisibilidad de la pericial, es cuando esta prueba ha de versar sobre la similitud de signos distintivos. Por el contrario, la prueba pericial si ha resultado ser admisible en la materia de invenciones, lo cual, insistimos, no deja de ser discutible pues como ya lo apuntamos el IMPI se supone perito en todas las materias de la propiedad industrial, incluyendo las invenciones.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



Con independencia de las consideraciones anteriores, la admisibilidad y desahogo de la pericial se rige de manera especial, pues al carecer el procedimiento de declaración administrativa de un "periodo probatorio" como los juicios ordinarios civiles, muchos de las reglas previstas en el Código Adjetivo Federal no resultan totalmente aplicables.

La prueba pericial deberá ser ofrecida al momento de presentarse la solicitud de declaración administrativa o al contestar esta, debiendo de designar al perito de su parte, el cuestionario que ha de desahogar, así como proponer un perito tercero en caso de discordia. Por su parte, la contraria del oferente deberá designar el perito de su parte, adicionar si lo considera pertinente el cuestionario y proponer igualmente un perito tercero de su parte en caso de discordia.

A este respecto es de comentarse que el plazo en que ha de realizar tal actividad procesal la contraria del oferente resulta ser distinto según sea esta el actor o el demandado, pues ante la falta de un "periodo probatorio" el término de cinco días previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles no resulta práctico ni admisible para la demandada quien tiene un mes para dar contestación a la solicitud, obligándola irrazonablemente, de aplicarse tal plazo, a pronunciarse en un término menor al que tiene para dar contestación respecto de una parte de la solicitud interpuesta en su contra, por lo que en tal caso el demandado deberá cumplir con tal carga procesal al momento de dar contestación y no en los cinco días siguientes al ser emplazado. Por otro lado, en caso de ser el demandado quien la ofrezca, el actor sí deberá de realizar tal actividad dentro del término de cinco días, pues ello no le acarrea perjuicio alguno si tomamos en cuenta que sólo tiene un plazo de tres días para manifestarse respecto de la contestación presentada.

Una vez que han sido designados los peritos por ambas partes, el IMPI les requerirá su presencia a fin de que acepten y protesten su cargo, para que echo

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

que sea, se les conceda un término prudente a consideración del mismo IMPI para que rindan sus dictámenes. En caso de que los dictámenes fueran discordantes, el IMPI desganará al perito tercero entre alguno de los propuestos por las partes, quien gozará de un término prudente para rendir el suyo.

Con relación a las visitas de inspección, es de comentarse que ésta es una de las pruebas que para su admisión se requiere de la exhibición del comprobante de pago de la tarifa respectiva por los servicios que presta el Instituto junto con la presentación de la solicitud administrativa o su contestación, cuestión que resulta discutible de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, su oferente deberá señalar en su escrito el lugar donde ha de practicarse tal diligencia así como los puntos que han de desahogarse en la misma.

Este medio de prueba generalmente es ofrecido por el actor a fin de acreditar la conducta infractora del demandado en una solicitud de declaración administrativa de infracción, o por el demandado para acreditar el uso de su signo distintivo cuando ha sido demandado en un procedimiento de caducidad.

En caso de ser admitido por el IMPI este medio de convicción, éste deberá de establecer la fecha de su desahogo en el acuerdo en el que la admita a fin de citar con oportunidad a fin de que comparezca a su desahogo a fin de hacer valer lo que a su derecho corresponda. Solamente en el caso de que esta prueba haya sido ofrecida en una solicitud de declaración administrativa de infracción por el actor para acreditar o allegarse de pruebas que demuestren la comisión de la violación, la citación previa no habrá de observarse pues generalmente estas se desahogan antes del emplazamiento al presunto infractor.

Para el desahogo de esta prueba el inspector comisionado por el IMPI habrá de constituirse en el domicilio señalado por el oferente de la prueba, domicilio en el cual, previa identificación del inspector y exhibición del oficio de comisión respectivo, deberá de dársele acceso a fin de desahogar únicamente los

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

puntos señalados en el oficio de comisión. De la diligencia el Inspector habrá de levantar un acta circunstanciada ante dos testigos y que contendrá los datos que establece el artículo 209 de la Ley.

Respecto a las denominadas documentales técnicas, es decir, las fotografías, notas taquigráficas, registros fonográficos, cintas audiovisuales, y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, deberán de ser ofrecidos al momento de presentarse la solicitud de declaración administrativa o la contestación respectiva para ser admitidas. En el caso de pruebas como los registros fonográficos o cintas audiovisuales, el IMPI habrá de señalar en el acuerdo que las admita la fecha en que habrán de reproducirse éstas a efecto de citar a ambas partes a su desahogo, requiriendo al oferente que suministre de los medios necesarios para su reproducción.

### ***Valoración***

La valoración de las pruebas dentro de los procedimientos de declaración administrativa es otro de los temas cuya regulación es casi nula en la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que resulta necesario remitirnos a las reglas establecidas para tal efecto en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Efectivamente, la única norma de la Ley que se refiere a la valorización de alguna prueba en específico es el artículo 192 que establece que "se otorgará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario". Sin embargo, es incuestionable concluir que ni este precepto establece regla alguna para la valorización de tales medios de convicción puesto que se limita a señalar que las facturas e inventarios tendrán "valor probatorio" sin establecer con claridad cual será éste, por lo que tal omisión nos obliga a remitirnos a las reglas establecidas por el Código Adjetivo para valorar las documentales privadas. Es por ello que con acertado criterio el maestro Jalife

Daher<sup>503</sup> apunta que la redacción de tal precepto legal pretendió, sin duda alguna, otorgar un mayor valor probatorio a tales documentales con relación al que como documentos privados tienen, pero que en razón de su incorrecta o incompleta redacción tal precepto no aporta nada nuevo.

Así pues, resulta correcto colegir que la Ley de la Propiedad Industrial no establece en realidad ninguna regla específica para la valorización de algún medio de prueba en particular dentro de estos procedimientos de declaración administrativa, lo cual obliga al IMPI a valorar las pruebas conforme a las reglas que establece el Código Adjetivo Federal para ello.

En este sentido, y sin pretender realizar un análisis detallado de las reglas de valorización del Código, comentaremos en líneas generales cuales son estas respecto de cada una de las pruebas que son admisibles dentro de estos procedimientos.

La prueba documental pública, según lo dispone el artículo 202 del Ordenamiento Adjetivo Federal, hace prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos procedan; pero si ellos contienen alguna declaración por parte de un particular, ésta sólo demostrará la realización de la misma más no la veracidad de ella.

Por lo que toca a la documental privada ésta, según lo dispone el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, forma prueba de los hechos mencionados en el mismo, sólo en cuanto sean contrarios a los intereses de su autor.

En cuanto al documento privado proveniente de un tercero, este sólo prueba a favor de su oferente y en contra su contraparte si este último no lo objeta, pues en caso contrario su contenido deberá ser demostrado con otros

---

<sup>503</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. supra nota 488, pp. 362 y 363

medios de prueba. Asimismo, las declaraciones bajo protesta contenidas en estos documentos sólo prueban que tales declaraciones fueron hechas.

En cuanto a la prueba confesional y testimonial debemos indicar que éstas han de ser valoradas conforme a las reglas establecidas para la valorización de los documentos públicos o privados.

Lo anterior resulta ser consecuencia de la exigencia establecida por la Ley para la admisión de tales medios de prueba al requerir que las mismas obren en un documento para que sean admitidas, provocando con ello que éstas pierdan su calidad de confesional o testimonial puesto que como lo menciona el licenciado Julio Javier Cristiani<sup>504</sup>, el aspecto más relevante de estas es la oralidad en su recepción y presunta espontaneidad en su rendición por lo que al estar contenidas en un documento pierden tales notas distintivas y se convierten en una mera prueba documental.

Con relación a la prueba pericial, su valor queda al prudente arbitrio del juzgador quien en este caso resulta ser el IMPI, según lo establece el artículo 211 del Ordenamiento Adjetivo Federal. No obstante ello, no debemos olvidar que pese a esa libertad de valuación de la prueba pericial, el juzgador deberá expresar con claridad los razonamientos por los cuales le otorgó tal o cual determinado valor dentro sus consideraciones.

Respecto a las visitas de inspección, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece que estas las mismas tendrán valor probatorio pleno cuando esta se refiera a puntos que no requieran de conocimientos técnicos especiales. Sobre el particular, es menester señalar que tal valor sólo se podrá dar tal valor al contenido del acta circunstanciada en cuanto esta se refiera a las estado de las cosas o personas que el inspector haya observado y percibido, no así a las

---

<sup>504</sup> CRISTIANI, Julio Javier. "Defensa y aplicación efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial en México", en La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, Themis, México, 1997, p. 40

declaraciones que el responsable del establecimiento pudiera realizar durante su desahogo.

Es por lo anterior que esta clase de pruebas resultan ser los medios idóneos para acreditar la comisión de una conducta infractora, pues durante su desahogo es como el inspector comisando podrá observar si se encuentran en el establecimiento visitado productos o instrumentos que constituyan una probable comisión de infracción.

Las fotografías de lugares, personas, documentos, edificios o cualesquiera otro objeto serán prueba plena siempre y cuando en las mismas se certifique el lugar, tiempo y circunstancias en fueron tomadas, así como de que corresponden a lo representado en ella.

Finalmente y por lo que toca a los registros fonográficos, cintas audiovisuales y demás medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, el Código Federal de Procedimientos Civiles ha dejado la valuación de dichos medios de convicción al prudente arbitrio del juzgador, y en el caso particular, del IMPI.

Así las cosas, una vez que hemos analizado la fase probatoria prevista en estos procedimientos de declaración administrativa, así como la normatividad de la misma, podemos validamente concluir que la Ley de la Propiedad Industrial no sólo garantiza en el desarrollo de dichos procedimientos la posibilidad de ambas partes, actor y demandado, de exponer sus pretensiones y defensas ante el IMPI quien ha de conocer y resolver la controversia entre ellos, sino que además asegura la oportunidad de éstas para poder ofrecer los medios probatorios con los cuales consideren sustentar sus argumentaciones a fin obtener un fallo favorable.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

#### 4. RESOLUCIÓN (ART. 199 DE L.P.I.)

Concluida la fase expositiva y probatoria de cualquier proceso, fases en las que ambas partes hacen del conocimiento del órgano jurisdiccional el conflicto o controversia existente entre ellas y le ofrecen los elementos con los cuales consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, llega el momento en el cual el órgano jurisdiccional ha de emitir su fallo respecto de tal controversia para así materializar la función jurisdiccional del Estado, es decir, el de juzgar un conflicto mediante la aplicación del derecho procedente.

En este orden de ideas, resulta que el ejercicio del derecho de acción y de defensa de las partes a través del proceso respectivo no es otra cosa que un instrumento por el cual las partes en conflicto obtendrán de la autoridad estatal una sentencia, entendiéndose por esta, aquella resolución emitida por el juzgador donde éste se pronuncia respecto del conflicto puesto a su conocimiento mediante la declaración del derecho aplicable.

Así pues, entendiéndose que la emisión obligatoria por parte de la autoridad estatal de una resolución que se pronuncie sobre el conflicto planteado es indispensable para el debido ejercicio de la jurisdicción del Estado, debemos ahora establecer si tal situación se encuentra garantizada en los procedimientos de declaración administrativa regulados por la Ley de la Propiedad Industrial.

En este sentido, el artículo 199 de la Ley garantiza tanto al solicitante de la declaración administrativa como al sujeto demandado por la misma la obligación ineludible que tiene el IMPI de emitir una resolución respecto de la controversia planteada, previo desarrollo del procedimiento respectivo que garantice el derecho de acción y defensa de las partes.

Efectivamente, el citado artículo establece que transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor (demandado) presente sus

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

manifestaciones (contestación) y, en su caso, el plazo de quince días para presentar pruebas provenientes del extranjero, previo estudio de los antecedentes y desahogadas todas las pruebas, el Instituto *dictará la resolución* que proceda.

Ahora bien, es importante destacar que si atendiéramos y aplicáramos en su literalidad este artículo, el procedimiento de declaración administrativa se reduciría en etapas muy simples, esto es, en demanda, contestación, y sin mediar otro trámite, la emisión de la resolución. Sin embargo, concebir el desarrollo del procedimiento de declaración administrativa de este modo daría lugar a muchas deficiencias en su conformación, provocando graves desequilibrios procesales en su integración.

Un ejemplo de tales desequilibrios procesales sería el hecho de que si el Instituto emitiera efectivamente su resolución inmediatamente después de haber presentado la demandada su contestación, sin que hubiere dado oportunidad al actor de manifestarse respecto de ella, se dejaría a esta última en un total estado de indefensión al no habersele permitido objetar tanto los argumentos esgrimidos por su contraria así como las pruebas ofrecidas por la misma, situación que indudablemente produce un desequilibrio entre las partes ya que el demandado si tuvo tal oportunidad.

Es por tales deficiencias que en la práctica podría producir la aplicación literal de tal precepto que el IMPI, comenta el maestro Jalife Daher<sup>505</sup>, ha tenido a bien observar cada vez más los parámetros establecidos por el Código Adjetivo Federal en la conducción e integración de los procedimientos de declaración administrativa, y es por tal situación que en la actualidad el IMPI ha decidido dar vista al actor del escrito de contestación para que pueda objetar las pruebas y hacer las manifestaciones que considere oportunas.

---

<sup>505</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit supra nota 488, p. 416 y 417



Expuesto lo anterior, pasaremos a analizar los aspectos, requisitos y principios que deben contener las resoluciones que el IMPI debe emitir. A este respecto, debemos puntualizar que el artículo 199 de la Ley establece que la resolución ha de comprender el estudio de los antecedentes relativos, expresión que podría ser interpretada en el sentido de que dichas resoluciones deberán tomarse atendiendo a los argumentos esgrimidos por las partes y las pruebas ofrecidas.

Sin embargo y ante tal ausencia de claridad resulta necesario, e incluso, procedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para determinar cuales son los requisitos que deben cubrir tales resoluciones emitidas por el IMPI tanto las que se pronuncien sobre el conflicto, como las del tramite mismo del procedimiento. En este sentido, la resolución que emita el IMPI respecto del fondo de la controversia ha de cumplimentar las exigencias establecidas en el artículo 222 del citado Código Adjetivo, es decir, que en dichas resoluciones se contenga una resolución sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables que sirvan de base al juzgador para resolver, en un sentido u otro, los puntos sometidos a su resolución.

Por otro lado, pero paralelo a este aspecto de los requisitos que han de contar las resoluciones dictadas por el IMPI, debemos mencionar que tales decisiones han de cumplir, como atinadamente lo apunta el licenciado Julio Javier Cristiani<sup>506</sup>, con los principios inherentes a toda sentencia judicial, es decir, a de ser "congruente", "motivada" y "exhaustiva". Esto significa que las resoluciones emitidas por el Instituto han de pronunciarse exclusivamente sobre las pretensiones y defensas planteadas por las partes, deberán de precisar los hechos y consideraciones jurídicas en que funde su fallo en razón del análisis realizado a los medios probatorios, y finalmente deberán de resolver sobre todo lo

<sup>506</sup> CRISTIANI, Julio Javier. Op. cit supra nota 504. p. 35

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

pedido, es decir, ha de pronunciarse respecto de todos los puntos que hayan sido objeto del debate.

En efecto, la misma jurisprudencia ha establecido que las resoluciones del IMPI deben de cumplir con tales principio, especialmente con el de exhaustividad, según lo podemos estimar de la lectura de la tesis que a continuación se transcribe:

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomó: Tercera Parte, LII

Página: 126

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LA AUTORIDAD DEBE ESTUDIAR TODOS LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS.** Es falso afirmar que ni la Ley de la Propiedad Industrial ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni ninguna otra ley, obligan al Subsecretario de Industria y Comercio a estudiar todas las defensas o argumentos que se le expongan en un procedimiento administrativo, ya que de no estudiar una defensa de alguna de las partes, por este sólo hecho la resolución que dicte en tal procedimiento resulta violatoria de las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que al ser omiso en el estudio de una defensa en realidad no oye en ese aspecto al interesado, violando con ello la garantía de audiencia, y, en esas condiciones, menos aún podría estimarse que su resolución fue debidamente fundada y motivada, precisamente a causa de esa omisión. A mayor abundamiento, cabe advertir que el artículo 233 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que transcurrido el término para formular objeciones en el procedimiento administrativo, y previo el estudio de los antecedentes relativos, se dictará la resolución que corresponda, o sea, que para cumplir con lo anterior, es necesario que la autoridad tome en cuenta las objeciones, y esto no está limitado sólo al estudio de una parte de ellas, en virtud de que no lo establece en esa forma el aludido artículo 233.

Amparo en revisión 6667/60. Jesús Maldonado Torres. 30 de octubre de 1961. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Así las cosas debemos concluir que una correcta interpretación del artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial así como de la aplicación supletoria del artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las resoluciones del IMPI deberán de cumplir con los requisitos propios de toda sentencia judicial que ya hemos mencionado, máxime si consideramos que la función desarrollada por el IMPI en estos procedimientos es materialmente jurisdiccional, por lo que tales exigencias de forma y fondo en la resolución que emita son esenciales.

Establecido lo anterior, es procedente analizar los efectos que la resolución puede provocar según sea su resultado, es decir, ya sea estimatoria o desestimatoria.

Si la resolución emitida por el IMPI declara procedente las pretensiones del solicitante, es decir estimatoria, traerá como consecuencia en el caso de que se haya solicitado la nulidad, cancelación o caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial que este ya no sea vigente perdiendo con ello su titular el derecho exclusivo de uso y explotación del signo distintivo o creación que el mismo amparaba con la consecuente pérdida económica que ello significa.

En el caso de declarar procedente el IMPI la solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de una persona provocará no sólo la declaración del IMPI de que la demandada ha violado los derechos de propiedad industrial del solicitante, declaración que sirve para obtener los daños y perjuicios por la vía civil, sino que en la misma el Instituto impondrá la sanción correspondiente que puede ser una multa, la clausura temporal o definitiva e incluso el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas del demandado.

Para la imposición de dicha sanción el IMPI habrá de tomar en cuenta el carácter intencional de la conducta infractora, las condiciones económicas del infractor, así como la gravedad de la infracción cometida. Asimismo, el Instituto deberá de pronunciarse sobre la definitividad o no de las medidas cautelares que

se hayan aplicado dentro del procedimiento y poner a disposición del actor, si fuere el caso, la contrafianza exhibida por la demandada.

Ahora, si la resolución emitida por el IMPI desestima las pretensiones solicitadas por el actor y decide absolver al demandado tendrá como consecuencia, si lo solicitado fue la nulidad, cancelación o caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial, el que dicho registro se mantenga vigente y con ello el derecho exclusivo que este ampara. En caso de absolver al demandado de una solicitud de declaración de infracción el IMPI deberá de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares así como poner a disposición del demandado la fianza en caso de haberse aplicado en su contra alguna medida provisional.

Por último, la resolución que dicte el IMPI puede ser en el sentido de decidir no entrar al fondo del asunto por considerar que resulta procedente alguna excepción procesal hecha valer por la demandada o por la existencia de vicio alguno que afecte el procedimiento, lo que provocará que el IMPI no se pronuncie sobre la controversia planteada.

Así las cosas, debemos concluir que las resoluciones emitidas por el IMPI materializan el ejercicio de la función jurisdiccional que las fracciones IV y V del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial encomienda al IMPI respecto de los conflictos relacionados con la violación de un derecho de propiedad industrial o la validez y vigencia de los mismos.

Del mismo modo, es importante mencionar que ya sea en un sentido o en el otro, pero siempre y cuando la resolución se pronuncie sobre el fondo del litigio, la resolución que emita el IMPI tiene la capacidad de adquirir el carácter de "cosa juzgada" si la misma no es impugnada, o si llegase a serlo, tal impugnación no procede, característica que resulta solamente propia de la jurisdicción. Lo anterior significa que lo dictado por el IMPI en dicha resolución no podrá ser modificado, y

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

con ello la posibilidad de la parte favorecida de poder hacer valer la excepción de cosa juzgada, es decir, que el conflicto suscitado entre tales partes específicamente no podrá volver a ser materia de una nueva resolución por autoridad alguna.

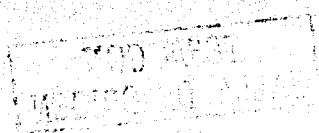
### C. LAS ACCIONES QUE PUEDEN EJERCERSE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA.

Antes de empezar, es importante puntualizar que el término acción empleado en la Ley es utilizado como sinónimo de la pretensión que el solicitante desea obtener del IMPI a través de la declaración administrativa que éste emita, y no como técnicamente debe entenderse, es decir, como el derecho de provocar la función jurisdiccional del Estado.

Ahora bien, una vez que hemos analizado el "procedimiento de declaración administrativa" previsto por la Ley de la Propiedad Industrial como el vehículo a través del cual el IMPI ha de ejercer la función jurisdiccional que las fracciones IV y V del artículo 6° de la Ley le ha encomendado, es menester estudiar ahora, de manera un poco más detallada, las distintas clases de controversias que pueden resultar ser el objeto del mismo; es decir, cuales son las pretensiones específicas que pueden ser demandadas a través de este procedimiento.

Lo anterior resulta ser de gran importancia para el desarrollo del presente trabajo, en razón de que buscamos dejar en claro que el objeto de los mismos son verdaderos conflictos de relevancia jurídica entre dos sujetos del derecho de la propiedad industrial, sujetos que han de acudir al IMPI para solicitar de este el ejercicio de su función jurisdiccional para resolver los mismos a través de la determinación del derecho aplicable al caso en concreto.

Así las cosas, hemos de mencionar que las pretensiones que pueden ser planteadas al IMPI específicamente a través del desarrollo del "procedimiento de



declaración administrativa" son las de nulidad, infracción, caducidad y cancelación de algún derecho de propiedad industrial.

A continuación, realizaremos un examen de estas distintas pretensiones, cuales son las causales previstas por la ley para las mismas, así como la finalidad u objeto que el accionante pretende con su ejercicio, el cual se traduce generalmente en la exigencia a la contraria del respeto al derecho de uso y explotación exclusiva del titular del derecho de propiedad industrial o, por el otro lado, el de no permitir la subsistencia de dicho derecho si éste se traduce en una ventaja indebida a favor de su titular, situaciones ambas que producen competencia desleal.

## 1. NULIDAD

### a. CAUSALES

Para una mejor comprensión de las causales que prevé la Ley de la Propiedad Industrial para la nulidad del registro de un derecho de propiedad industrial, dividiremos su estudio y análisis en dos grupos: las que se refieren a los signos distintivos y, después, a las relativas a las invenciones o creaciones industriales.

### ***SIGNOS DISTINTIVOS***

Dentro de los signos distintivos encontramos a los registros de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales. Ahora bien, es menester señalar que aún y cuando la Ley de la Propiedad Industrial al establecer las causas de nulidad se refieren específicamente a estas como causas de nulidad de un registro de marca, tales supuestos se aplican por igual a las demás figuras que comprenden los signos distintivos, es decir, al aviso y nombre comercial, pues la misma Ley ha establecido que estas dos figuras se registrarán por lo establecido en la Ley para las

marcas, tomando siempre en cuenta su naturaleza propia y que no exista en la misma legislación norma especial para tal efecto, situación que no acontece en materia de nulidades.

Así las cosas, la Ley de la materia establece en su artículo 151 cinco causas por las cuales se debe declarar la nulidad del registro de un signo distintivo, a saber: 1) por haberse otorgado en contra de lo establecido por la Ley; 2) por el uso previo del signo distintivo por una persona distinta al titular del registro; 3) por haber declarado el titular del registro datos falsos en la solicitud de registro; 4) por que el registro se hubiere otorgado en violación de derechos previos, y, 5) por que el solicitante haya obtenido dicho registro abusando de su posición privilegiada.

La primera de las hipótesis previstas para la declaración de nulidad del registro de un signo distintivo, establecida ella en la fracción I del artículo 151 de la Ley, se traduce en que su otorgamiento implicó la violación o inobservancia de alguna de las reglas establecidas para la obtención de tal registro, salvo las cuestiones que tengan relación con la personalidad del representante del solicitante del registro; es decir, que su concesión no cumplió en su totalidad con alguna de las reglas, tanto de forma como de fondo, para el registro de un signo distintivo.

En este sentido, pareciera ser que el legislador no deseó hacer una distinción clara de que reglas del procedimiento de registro, cuya omisión o inobservancia hubiera ocurrido, pudieran ser invocadas para la nulidad del registro si su violación hubiera ocurrido

Sin embargo, tal situación trae como consecuencia poco deseable la posibilidad legal de poder anular el registro de una marca por la omisión de cualquier formalidad o situación de mero trámite durante su registro lo se traduce,

como atinadamente lo señala el maestro Jalife Daher<sup>507</sup>, en grave e injusto pues no puede ser visto de manera positiva el hecho de que se pueda anular el registro de un signo distintivo por omisiones o cuestiones meramente formales e irrelevantes durante el trámite de su otorgamiento que no incidan de manera significativa en la constitución del mismo.

Es por ello que consideramos que dicha causal debe relacionarse exclusivamente, como sucede generalmente en la práctica, con la posible inobservancia de las condiciones de registrabilidad en el otorgamiento del registro cuya nulidad se pretende.

En efecto, sólo cuando el IMPI haya otorgado un registro sin haber observado en su cabalidad las condiciones de no registrabilidad establecidas en la Ley, es cuando debiera de declararse nulo el mismo pues tal omisión si incide trascendentalmente en la constitución de tal derecho de exclusividad ya que le daría a un signo que no cumple con las exigencias establecidas por la Ley una exclusividad que se traduciría en una ventaja indebida para su titular con respecto de los demás competidores del ramo.

A fin de poder comprender con cabalidad que debemos entender por condiciones de no registrabilidad, es menester comprender que estas se refieren a aquellas hipótesis previstas en la Ley por las cuales se considera que un signo no puede ser registrable al carecer de las características propias de un signo distintivo, es decir, carezcan de distintividad, especialidad, novedad, licitud o veracidad.<sup>508</sup>

Los supuestos en los cuales la Ley considera que se falta a alguna de dichas características se encuentran establecidos en su artículo 90, supuestos que en razón del fin de este trabajo no estudiaremos a detalle pero que se traducen

---

<sup>507</sup> JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit supra nota 488, p. 299 y 300

<sup>508</sup> Es importante recordar que tales conceptos fueron estudiados con amplitud en el capítulo primero de este trabajo, por lo que nos remitimos a ellos.



básicamente en que no se podrán registrar como signos distintivos aquellos signos que sean descriptivos de los productos o servicios que pretenda amparar (falta de distintividad), los que reproduzcan o imiten símbolos oficiales (falta de licitud), aquellos que de alguna manera induzcan a error o confusión respecto de su origen o calidad (falta de veracidad), las que vinculen injustificadamente al signo con una persona o empresa (falta de distintividad), y aquellas que pudieran afectar derechos sobre signos distintivos previamente registrados (falta de novedad).<sup>509</sup>

Analizando con detenimiento las causas por las cuales determinados signos no pueden ser registrados, observamos que dichas prohibiciones tienen la finalidad de impedir que un determinado agente económico obtenga una ventaja indebida en perjuicio de sus competidores; se aproveche del reconocimiento o prestigio de una persona o empresa, o simplemente provoque una distorsión en el desarrollo normal de la competencia.

Entendida la primera causa de nulidad del registro de un signo distintivo, pasemos a analizar la segunda de las hipótesis prevista por la Ley, es decir, cuando un tercero aduzca un mejor derecho de uso respecto del signo distintivo cuya nulidad se solicita.

En este sentido la fracción II del artículo 151 establece que se declarará la nulidad de un signo distintivo registrado previamente si un tercero acredita haber venido usando con anterioridad a la fecha de solicitud de registro o de primer uso declarado en la misma, ya sea en el país o en el extranjero, un signo distintivo igual o similar al registrado para amparar productos o servicios idénticos o similares.

---

<sup>509</sup> Para un mejor estudio de este tema, véase JALIFE DAHER, Mauricio. "Aspectos Legales de las Marcas". Themis, México, 1999, pp. 22 a 31

A través de esta causal de nulidad la Ley garantiza al "uso" de un signo distintivo como una de las fuentes generadoras de derechos de éstos, pues le reconoce la posibilidad de nulificar el registro de un signo distintivo obtenido por un tercero que resulte ser idéntico o similar, y con ello obtener el derecho de exclusividad que tiene respecto del mismo en razón de haberlo venido empleando con anterioridad dentro del curso normal del comercio.

Como tercera causal de nulidad la Ley de la Propiedad Industrial establece que el registro de un signo distintivo podrá declararse nulo si se realizaron declaraciones falsas en la solicitud de su registro. En este sentido, debemos comentar que al igual que en la primera causal de nulidad, la legislación no señala expresamente que "datos" podrían provocar la nulidad del registro si fueren estos falsos.

Es por ello que ante la falta de precisión del precepto legal, deberá entenderse que la falsedad de cualquier dato asentado en la solicitud podrá provocar la nulidad del registro obtenido, situación que consideramos poco deseable y que a la larga pudiera provocar eventuales injusticias, puesto que salvo el dato relativo al primer uso del signo distintivo, ninguno de los demás producen derecho alguno o inciden trascendentalmente en el otorgamiento del registro.

La cuarta causal de nulidad prevista en la legislación de propiedad industrial prevé la posibilidad de anular el registro de un signo distintivo cuyo otorgamiento invada los derechos previos de exclusividad que haya adquirido un tercero, entendiendo por ello el hecho de que el registro cuya nulidad se solicita se haya otorgado cuando existía el registro previo de un signo distintivo idéntico o similar en grado de confusión al otorgado y que este amparara los mismos o semejantes productos o servicios, asegurando así con ello la exclusividad que este tiene sobre dicho signo distintivo.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Finalmente, la quinta y última causal prevista por la Ley de la materia para declarar la nulidad del registro de un signo distintivo establece que éste será nulo cuando el signo distintivo registrado haya sido solicitado en su nombre y para sí por el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de la misma o semejante marca en el extranjero sin el consentimiento de éste último; es decir, deberá anularse el registro de un signo distintivo obtenido con base en una posición privilegiada del solicitante en perjuicio del titular en el extranjero del mismo o similar signo distintivo.

Esta causal de nulidad lo que pretende sancionar es la mala fe con la que pueden actuar esta clase de agente económicos quienes en provecho de su relación comercial con el titular de la marca extranjera, obtienen el registro de la misma en nuestro país a fin de garantizar su calidad de distribuidores o representantes de dicha empresa extranjera en nuestro país.

Así las cosas, el registro de un signo distintivo obtenido de esta manera se reputa por la ley obtenido de mala fe y, en consecuencia, nulo, puesto que tales conductas sólo pueden ser consideradas como contrarias a las más elementales normas de ética comercial y de competencia. Asimismo, es importante señalar que la enunciación de sujetos por la fracción V del artículo 151 es solamente de carácter enunciativo, pues el espíritu de la norma es sancionar a cualquier persona que abusando de su situación personal se beneficie de tal manera.

## **INVENCIONES**

Por lo que toca a las invenciones, debemos comentar que el artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial establece cuales serán las causas por las cuales deberá de declararse nula una patente, el registro de un modelo de utilidad o un diseño industrial, a saber: 1) que la patente o registro se haya otorgado en contravención con los requisitos y condiciones para su otorgamiento; 2) cuando se haya concedido en contravención a las disposiciones a ley vigente al momento de

su otorgamiento; 3) cuando durante el trámite de la patente o registro el solicitante hubiere incurrido en abandono de su solicitud, y 5) cuando su otorgamiento se encuentre viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

En este orden de ideas, la primera de las causas de nulidad de una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial se refiere a que en su otorgamiento no se hubieran observado cabalmente las condiciones de registrabilidad o mejor conocidas como de patentabilidad; es decir, que la patente o registro se hubiere otorgado cuando la invención carecía de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial, situación que trae como consecuencia de que dicha invención no merece la protección que la Ley le otorga a las creaciones industriales que sí cumplen con tales exigencias.

Además, la causal en comento también prevé como motivo de anulación el hecho de que la solicitud no hubiere cumplido en su cabalidad con los anexos que debe adjuntar como son: la descripción de la invención lo suficientemente clara, los dibujos necesarios para su comprensión, una o más reivindicaciones y un resumen de la descripción para su publicación: La inobservancia de alguno de estos requisitos puede acarrear la nulidad de la patente o registro.

La razón de sancionar la nulidad de una patente o registro por la inobservancia de los requisitos señalados en el párrafo anterior es el hecho de obligar, a quien pretende obtener el derecho exclusivo de explotación, de hacer del conocimiento público con la más absoluta claridad y precisión en que consiste la invención patentada o registrada y su forma de aplicación, pues tales conocimientos servirán para el continuo y mayor desarrollo tecnológico de la sociedad en general que ha decidido recompensar la creatividad del inventor.

Por otro lado, la segunda de las causales previstas en la Ley establece la nulidad de la patente o registro otorgado si en su otorgamiento se dejaron de

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

observar las normas que para ello fueron establecidas en la ley que se encontraba vigente en tal momento. Esta hipótesis resulta ser, al igual que la primera de los signos distintivos, mucho muy vaga en cuanto a que omisiones, ya sea formales o de fondo, serán causa de anulación por haberse dejado de cumplir. Sin embargo, consideramos que al igual que en la materia de signos distintivos, esta causal de nulidad debe ser interpretada en el sentido de que sólo aquellas omisiones que incidan en realidad con la constitución del derecho exclusivo sean causa de su anulación, pues entenderlo tan general como lo hace ver su redacción podría ocasionar serias injusticias.

La tercera de las hipótesis de la Ley de la Propiedad Industrial sanciona con la nulidad el hecho de haberse otorgado una patente o registro cuando la solicitud que lo originó se encontraba abandonado. En este caso, el abandono se produce cuando el solicitante no da cumplimiento a algún requerimiento hecho por el IMPI dentro del plazo concedido durante el trámite de otorgamiento. Esta sanción tiene su motivo en el hecho de que el abandono, de configurarse, representa el desinterés del solicitante para obtener el registro o patente solicitada, por lo que de ser concedida una solicitud abandonada se estaría otorgando un privilegio quien no mostró el interés necesario para ello.

Finalmente, la última de las causas de nulidad previstas en la Ley establece dos supuestos. El primero, cuando la patente o registro se encontrare viciado por error o inadvertencia grave, situación que sólo puede ser entendida en el sentido de que su otorgamiento se realizó en contravención a la ley.

La segunda de ellas se refiere al hecho de que la patente o registro se hubiere concedido a quien no tenía derecho a ella. Ahora bien, para comprender mejor esta causal debemos en primer término establecer que conforme la Ley de la Propiedad Industrial tiene derecho a obtener una patente o registro el inventor o diseñador del mismo, según sea el caso, o aquella persona a quien el inventor le hubiere transmitido ese derecho.

Así las cosas, será causa de nulidad de una patente o registro cuando el solicitante no haya sido el inventor o diseñador de la creación, o no sea causahabiente del mismo. Por lo tanto, de ejercerse esta pretensión a través de la solicitud administrativa correspondiente, el actor deberá demostrar ser el inventor, diseñador o haber adquirido de alguno de estos el derecho para la obtención de la misma.

#### b. OBJETO

Antes de iniciar el desarrollo de este apartado, considero apropiado mencionar que la finalidad del mismo es establecer claramente la existencia de un conflicto de intereses en los supuestos que establece la ley para declararse la nulidad, caducidad, infracción o cancelación del registro de un derecho de propiedad industrial.

Hecho el anterior señalamiento, se procederá a determinar la existencia del conflicto contenido en las distintas causales de nulidad examinadas líneas arriba.

Así pues, encontramos que cuando la nulidad del registro de un signo distintivo o de una invención se solicita por considerar que el mismo fue otorgado en contravención a la ley, observamos que ambas comparten la existencia de una misma clase de controversia.

Dicha controversia se traduce básicamente en que el solicitante de la nulidad se considera afectado por la existencia, ejercicio y vigencia de tal registro por que juzga que el mismo sólo se constituye como una ventaja indebida a favor de su titular y en perjuicio de los demás competidores del ramo, al no cumplir dicho signo o invención con las exigencias y condiciones legales que para recibir tal exclusividad demanda y establece la legislación.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Efectivamente, por un lado advertimos que el solicitante de la declaración de nulidad del registro considera viciada por éste la competencia en su industria o comercio, pues cuando a otro competidor se le ha otorgado el registro de un signo o invención que no cumple con las condiciones de registrabilidad o patentabilidad establecidas por la ley, esta constituyendo un derecho exclusivo de explotación sin justificación alguna. La existencia de tal situación le produce al solicitante de la nulidad una desventaja competitiva con respecto al titular de dicho registro indebidamente otorgado, pues si el ordenamiento jurídico debe garantizar una competencia leal entre ellos dentro del ejercicio de su actividad, es lógico concluir que el indebido otorgamiento de dicho derecho exclusivo distorsiona la competencia existente entre ellos de manera injustificada en razón de tener uno de ellos una ventaja indebida sobre el otro.

A mayor abundamiento, si recordamos y comprendemos que nuestro ordenamiento legal instituye como excepción de los monopolios a los derechos exclusivos que el propio Estado les otorga a los titulares de propiedad industrial, es lógico concluir que cuando el registro que constituye dicho monopolio fue otorgado sin que se cumplieran a cabalidad las condiciones establecidas en la ley de la materia para ello, estaremos frente a la existencia de un monopolio no sólo indebido e ilegal, sino que además, su ejercicio provocará una competencia desleal en el mercado al otorgar a favor de uno sólo de los competidores una ventaja indebida en detrimento de los demás.

Por lo anterior, es dable concluir que el solicitante de la nulidad tiene efectivamente un interés contrario al del titular del registro, puesto que mientras dicha ventaja indebida a favor de éste último, el demandante verá mermada su actividad industrial o comercial por encontrarse compitiendo injustificadamente en desventaja contra el titular del registro indebidamente otorgado.

Sólo para mostrar de que modo se puede ocasionar la competencia desleal entre los distintos industriales o comerciantes de un ramo específico en caso de

que se mantuviese vigente un registro indebidamente otorgado, señalaremos como ejemplo el hecho de que si se otorgará una patente para una invención que carece de novedad, ello provocaría que los competidores del titular de dicha patente no podrían libremente emplear o fabricar dicha invención pues de hacerlo podrían incurrir en la violación de dicho derecho exclusivo, situación que sin duda ocasiona una competencia desleal en razón de que la invención materia de la patente no cumplía con las condiciones establecidas por la ley para gozar de dicha exclusividad.

Ahora bien, por el otro lado encontramos al titular del registro cuya nulidad se aduce y quien sin duda alguna tiene un interés contrario al del solicitante de la nulidad por considerar que su signo distintivo o invención si cumple con las condiciones de registrabilidad o patentabilidad establecidas por la ley, y por ende, que la exclusividad que el registro le confiere se encuentra total y absolutamente justificada.

Efectivamente, como lo comentamos en el primer capítulo de este trabajo, los derechos exclusivos que la propiedad industrial genera a favor de sus titulares no tiene otra razón más que la de incentivar y proteger la creatividad de los industriales y comerciantes dentro de sus respectivas áreas de labor. Así pues, el titular del registro cuya nulidad se solicita defenderá la subsistencia de su registro por considerar que su creación industrial amerita el derecho exclusivo de uso a fin de que nadie se aproveche indebidamente e injustificadamente de su labor de investigación y creación así como del prestigio y buen nombre que éste ha obtenido a través de su esfuerzo y trabajo.

En conclusión, la existencia de un conflicto de intereses jurídicamente calificados en esta causal de nulidad se encuentra plenamente justificada puesto que de un lado encontramos al solicitante quien considera que el registro constituye una ventaja indebida por considerar que la invención o signo que ampara no cumple con las exigencias de la ley, y por el otro lado, al titular

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



afectado quien considera que su registro fue debidamente otorgado y por ende validamente ejercido su derecho de exclusividad.

Analizada la anterior causal que es común tanto para las invenciones como para los signos distintivos, pasaremos a analizar el conflicto que las demás causales de nulidad contienen en sí mismas, realizando primero el estudio de las referentes a los signos distintivos y concluyendo después con las relativas a las invenciones.

Así, la segunda causal de nulidad de un signo distintivo contiene en sí la confrontación entre los derechos que genera el uso de un signo distintivo a favor de su titular, y por el otro lado a los derechos que sobre un signo distintivo se constituyen en razón de su registro. En este sentido, la segunda causal de nulidad de los signo distintivos encierra el conflicto entre los titulares de un mismo o similar signo distintivo en razón de determinar quien tiene un mejor derecho sobre el mismo, donde por un lado el solicitante hace valer su mejor derecho sobre el mismo en razón del uso que ha hecho del mismo y la otra en razón de haber solicitado y obtenido su registro ante al autoridad estatal.

De este modo, observamos que es incuestionable la existencia de un conflicto de intereses jurídicamente calificados en esta causal de nulidad, atendiendo que nuestra legislación de propiedad industrial estatuye como las dos fuentes generadoras de derechos sobre un signo distintivo tanto al uso del mismo o su registro.

Por su parte, la tercera de las causales establecidas por la ley para sancionar con nulidad al registro de un signo distintivo implica un conflicto similar al establecido en la primera de las causales ya comentadas. En efecto el solicitante de la nulidad bajo esta causal considera que dicho registro produce competencia desleal en el mercado en virtud de que el titular del mismo señaló datos falsos en su solicitud con el animo de obtener una ventaja en perjuicio de un



tercero o para impedirle la obtención de los beneficios establecidos por la ley, como podría ser el caso de señalar una fecha de primer uso falsa pues ello le provocaría una afectación a quien si haya usado con anterioridad dicho signo distintivo.

En cambio, por el otro lado encontramos al titular del registro tildado de nulo quien se opondrá a tal declaración por considerar que los datos asentados en su solicitud no son falsos, debiendo para ello exhibir los medios de convicción que acrediten tal situación.

Así las cosas, encontramos indudablemente una verdadera controversia entre ambas partes en razón de que el primero considera que la obtención del registro con base a un dato falso sólo puede producir una situación de competencia desleal entre los competidores de la misma área comercial, y por el otro, al titular quien considera como legítimo su derecho de exclusividad.

En cuanto a la cuarta causal de nulidad del registro de un signo distintivo, la controversia que la misma implica es de mucho más fácil apreciación. Efectivamente, el solicitante de la nulidad considera que el otorgamiento del registro a favor de su contraria afecta su esfera de derechos por considerar que la misma invade algún registro de su propiedad previamente obtenido en razón de que los signos distintivos resultan ser idénticos o similares para aplicarse en los mismo o semejantes productos o servicios, lo cual al producir confusión en el público consumidor traerá como consecuencia de que su contraparte se aproveche indebidamente de su prestigio u ocasione desprestigio a la misma en caso de emplearla en productos de mala calidad.

Por su parte, el titular del registro cuya nulidad se solicita habrá de oponerse por considerar que tal invasión resulta inexistente por estimar que la similitud aducida por el actor no ocurre, y con ello tampoco el aprovechamiento del

prestigio que pretende salvaguardar el accionante, por lo que deberá permitírsele al demandado el seguir empleando su signo distintivo.

En este orden de ideas, el conflicto aquí planteado se resume en determinar la posible coexistencia o no de dos signos distintivos en el mercado, donde el actor aduce que no por que ello sólo provocaría la confusión del consumidor, con el consecuente detrimento de prestigio en su contra, y por el otro, la demandada quien considera posible la coexistencia y que considerar lo contrario sólo sería impedir injustificadamente el uso de su signo con el cual identifica en el mercado sus productos, provocando con ello que el registro del actor se traduzca en un elemento cuyo efecto de exclusividad sobrepase sus límites no permitiendo una competencia leal.

Finalmente, la quinta causa de nulidad tiene por objeto el dirimir la controversia entre el titular de una marca en el extranjero y su representante, distribuidor o agente en nuestro país, donde el demandante de la nulidad se considera perjudicado en sus derechos por el registro que de su marca en nuestro país ha hecho para sí su distribuidor, usuario o agente aprovechándose de su posición. Del otro lado de la controversia encontramos al titular del registro de una marca quien ha de oponerse a la nulidad de su registro por considerar que de ninguna manera se ha aprovechado de posición alguna para obtener el mismo.

Así las cosas, el conflicto que entre las distintas partes se observa en esta causal de nulidad se traduce, por un lado, que el actor se considera afectado injustamente en sus derechos de propiedad industrial por la obtención del registro de su marca en nuestro país por su distribuidor quien ha abusado de su posición privilegiada, situación que no le permite introducirse con libertad en nuestro país para desarrollar su actividad comercial o industrial por el temor de ser injustamente sancionado por la violación de dicho derecho exclusivo obtenido de mala fe por su contraria, y por el otro, al titular del registro quien considera que su derecho exclusivo ha de mantenerse vigente por no haberse obtenido de mala fe y

con ello mantener el beneficio que el mismo le provee a su titular en el desarrollo normal de la competencia.

Ahora bien, por lo que toca al resto de las causas de nulidad de una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial, debemos mencionar que tanto la segunda y la tercera se refieren de igual manera al hecho de haber otorgado el registro de una invención en contravención a la ley de la materia.

Por lo que toca a la cuarta y última de las hipótesis previstas en la Ley para declarar la nulidad de una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial, el conflicto que la misma prevé y que ha de resolverse es el determinar si el solicitante de la nulidad o el titular del registro es quien tiene el derecho para obtener la misma.

En este sentido, observamos que el solicitante de la nulidad pretenderá se anule la patente por considerar ser él quien tiene el derecho a obtenerla, ya sea por ser el verdadero inventor de la misma o por haber obtenido tal derecho del inventor. Por el otro lado, el titular tiene un interés contrario pues él se considerará como quien legalmente tuvo el derecho para obtener el mismo, por lo que ha de pretender la subsistencia de su derecho exclusivo.

## 2. CADUCIDAD

### a. CAUSALES

Al igual que en materia de nulidades, el análisis de las causales de caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial serán estudiadas para su mejor comprensión en dos grupos distintos, a saber: signos distintivos e invenciones.

## **SIGNOS DISTINTIVOS**

En materia de signos distintivos, el registro de estos caducará por la falta de uso y explotación del mismo. Efectivamente, el artículo 152 fracción II de la Ley establece que caducará el registro de un signo distintivo si el mismo ha dejado de usarse durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa que lo pretenda, salvo que exista causa justificada de su falta de explotación.

Así, la falta de uso del signo distintivo por parte de su titular o por licenciatario inscrito por un período de tres años traerá como consecuencia la caducidad del registro, y con ello, la pérdida del derecho exclusivo que este ampara a favor de su titular.

La razón que sustenta esta causal de caducidad del registro es resultado de la correlativa obligación que tiene de usar el signo distintivo como contraprestación del derecho de uso exclusivo que este otorga a su titular, por lo que éste deberá emplear la marca en la manera en que fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter, pues de no hacerlo así el uso que pudiera acreditar dentro del procedimiento de declaración administrativa no le será de utilidad alguna.

Por otro lado, el titular sólo deberá demostrar que no ha dejado de usarla de manera ininterrumpida por el periodo de tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa, más no que la ha empleado de manera efectiva e ininterrumpida durante esos tres años.

En caso de no haberla usado, el titular del registro podrá invocar y acreditar ante el IMPI la causa por la cual no la ha explotado, causa que deberá ser a juicio del Instituto lo suficientemente justificada como podría ser la existencia de restricciones a la importación de algún elemento necesario para la elaboración del producto o la prestación del servicio que ampare la marca.

Finalmente, debemos mencionar que cuando se invoca la caducidad del registro de un signo distintivo dentro de un procedimiento de declaración administrativa, será el demandado quien tendrá la carga de probar el uso de la misma a efecto de que no se declare la caducidad solicitada.

## **INVENCIONES**

En materia de invenciones son dos las causas que pueden hacer valer en una solicitud de declaración administrativa para poder obtener del IMPI la caducidad de una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial.

Efectivamente, el artículo 80 establece que el registro de una patente o registro se declarará caduco por el Instituto, previo desarrollo del procedimiento respectivo, cuando: 1) no se hayan cubierto el pago de la tarifa previsto para la conservación de sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste, y 2) en el caso de que transcurridos los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria la invención que ampare la patente o registro no se hubiere explotado en debida forma.

La primera de las causas de caducidad prevista en la legislación para una patente o registro se traduce en la falta de pago de las anualidades que el titular de ésta debe pagar al Instituto para mantener vigente la misma.

En este sentido, si el titular de la patente no cubre el pago periódico que debe hacer de la tarifa para mantener su patente o registro, el derecho de exclusividad que el mismo ampara no se encontraría legalmente justificado por lo que deberá de terminar su vigencia.

Por lo que toca a la segunda de las causas de caducidad, esta se refiere, al igual que en materia de signos distintivos, a la pérdida del derecho exclusivo que

esta ampara cuando la invención no ha sido explotada, pues no tendría lógica ni justicia alguna el mantener un privilegio que no se explota y que por lo mismo no se justifica. Sin embargo, es menester anotar que la caducidad por falta de explotación en materia de invenciones sólo ocurre, a diferencia de los signos distintivos, cuando se han agotado otras vías para conseguir su explotación como lo es la concesión de licencias obligatorias.

#### b. OBJETO.

Conocidas las hipótesis por las cuales la Ley establece que ha de declararse la caducidad del registro de un signo distintivo o de una invención, resulta ahora necesario establecer él porque tales supuestos implican la existencia de una controversia entre dos partes cuyos intereses resultan ser antagónicos.

Efectivamente, la caducidad del registro de un signo distintivo o invención tiene su justificación en el hecho de que si el Estado le ha otorgado al titular de dicho registro el derecho exclusivo de uso de la creación industrial que ampara, éste debe ser explotado por su titular, pues lo contrario supondría la tenencia de un monopolio injustificado en detrimento de la colectividad, pero sobre todo, de los demás competidores del mismo ramo industrial o del comercio.

Así pues, es claro que el demandante de la caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial pretende que el mismo ya no surta sus efectos por considerar que al no ser explotado el mismo su existencia no encuentra justificación alguna, y que por el contrario su mantenimiento sólo provocará el ejercicio de un monopolio indebido en perjuicio de los demás competidores.

En este sentido, es dable concluir que el solicitante de una declaración de caducidad tiene como legítimo interés tutelado por la ley el que no se permita la subsistencia de un monopolio que al ya no justificarse por su falta de explotación, su existencia sólo se transforma en una ventaja indebida a favor de su titular que

sólo producirá competencia desleal, ya sea porque éste pretenda ejercer tal derecho exclusivo en contra de un competidor o porque el mismo resulte un impedimento para este último de poder obtener un derecho a su favor, como sería el registro de su signo distintivo.

De esta suerte, mantener vigente o pretender ejercer un derecho exclusivo en detrimento de un competidor cuando el titular de dicho derecho no lo explota, resultaría no sólo injusto e injustificado, sino que además, provocaría competencia desleal de éste para con sus competidores, pues al gozar del derecho exclusivo que le otorga el registro tendría a su favor un monopolio que sólo serviría para obstaculizar a su favor el desarrollo de la competencia de rama de la industria o comercio al que pertenece.

Ahora, del otro lado encontramos al titular de dicho registro o demandado, quien tiene el legítimo interés de mantener vigente su derecho de uso exclusivo que le da ser el titular del registro impugnado, pues el mismo le reconoce una ventaja legal que ha justamente obtenido con respecto de sus demás competidores y cuya vigencia sí se justifica al considerar que lo ha explotado en forma debida.

Por lo anterior, es indudable que el demandado tiene un interés contrario al del accionante, pues éste no ha de permitir le caduquen su registro por considerar que no existe razón para que no se mantenga la vigencia del mismo.

Así las cosas, es incuestionable que cuando el objeto del procedimiento de declaración administrativa lo constituye la declaración de caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial, nos encontraremos realmente en la presencia de un verdadero conflicto entre dos partes, donde una de ellas considera que la vigencia del derecho exclusivo que ampara el registro no tiene justificación pues el mismo no se explota, y por el otro, al titular de dicho registro quien no permitirá se



le prive de su derecho de uso exclusivo por considerar que el mismo se encuentra justificado en razón de si ser explotado.

Finalmente, la intención final de ambas partes es que se garantice la competencia leal entre ellos en el curso normal del mercado mismo.

### 3. INFRACCIÓN

La declaración de infracción de un derecho de propiedad industrial no tiene otra finalidad para el solicitante de hacer respetar el derecho exclusivo de uso y explotación de su creación industrial o signo distintivo a fin de que los demás competidores no lo usen sin su consentimiento, ni se aprovechen del trabajo, tiempo e inversión que éste ha desarrollado para conseguirlos.

#### a. CAUSALES

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 213 las conductas que han de sancionarse como violación del derecho exclusivo de uso que tiene el titular del registro de un derecho de propiedad industrial, y en general de todo acto que importe competencia desleal en esta materia.

Efectivamente, la Ley de la materia no sólo sanciona con la declaración de infracción la violación que un tercero haga del derecho exclusivo que tiene otro respecto del uso o explotación de un signo distintivo o invención, sino que además sanciona y establece supuestos que sin importar la violación de un derecho exclusivo implican competencia desleal entre los diversos industriales o comerciantes de una determinada área.

Así entonces, para poder conocer cuáles son las hipótesis que la Ley sanciona como infracción, dividiremos su análisis en tres, a saber: aquellas que implican la violación del derecho exclusivo de un signo distintivo; aquellas que impliquen tal violación respecto de una invención; y finalmente, aquellas que impliquen o provoquen competencia desleal.

### ***SIGNOS DISTINTIVOS***

Como lo señalamos en párrafos precedentes, el uso de un signo distintivo registrado sin el consentimiento de su titular implica la violación del derecho de uso exclusivo que tiene el titular del mismo, entendiendo por signo distintivo a la marca, el aviso comercial o nombre comercial.

Ahora bien, las conductas que establece la Ley de la Propiedad Industrial que constituyen la violación del registro de un signo distintivo son variadas, por lo que sólo las señalaremos de manera general ya que no es el objeto de este trabajo el análisis pormenorizado de cada una.

Así, la Ley sanciona como infracción y violación del derecho exclusivo de un signo distintivo registrado (marca, aviso o nombre comercial), el hecho de que un tercero emplee sin consentimiento de su titular, un signo idéntico o similar en grado de confusión al registrado para aplicarse a los mismos o semejantes productos, servicios o giro de establecimiento comercial que el registrado ampare, según sea la figura de cuya violación hablemos (art. 213 fracciones IV, VI, XVI, XVII y XVIII).

Del mismo modo, la legislación establece como supuesto de infracción el hecho de que un tercero emplee, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial, denominación o razón social, cuando dicho nombre comercial, denominación o razón social se encuentren relacionados o sean utilizados por una

empresa o establecimiento que se dediquen a la fabricación, comercialización, importación de productos o servicios idénticos o similares a los amparados por la marca registrada, o en su caso, que operen con los productos o servicios específicamente amparados por la marca (art. 213 fracciones V y VIII).

Asimismo, la Ley establece como infracción de una marca registrada el hecho de ofrecer en venta o el poner en circulación productos iguales o similares a los que ésta se aplica, si ello es realizado a sabiendas que estos ostentan la marca registrada sin el consentimiento de su titular (art. 213 fracción XIX).

Igualmente, la ley sanciona al tercero que ofrezca a la venta o ponga en circulación los productos a los que se aplica la marca registrada después de haber alterado el producto mismo (art. 213 fracción XX) o después de haber alterado, sustituido o suprimido la marca del mismo (art. 213 fracción XXI). Este último supuesto lo que pretende es proteger la función de garantía de la marca registrada más que su distintividad, pues busca que los productos alterados no merme la confianza o lealtad que el consumidor le tiene en razón de la calidad que va asociada con la marca.

## **INVENCIONES**

En materia de invenciones la Ley de la Propiedad Industrial sanciona de igual manera aquellas conductas realizadas por los competidores que impliquen la violación del derecho de exclusividad que el titular de la patente o registro tiene a su favor de manera legítima y como consecuencia a su labor creativa dentro de su industria o rama del comercio.

Así pues, la Ley establece como infracción del derecho exclusivo que ampara una patente o registro el hecho de que un tercero fabrique, elabore, un producto amparado por una patente, modelo de utilidad o diseño industrial sin el consentimiento de su titular (art. 213 fracción XI). Asimismo, se considerará como

infracción el hecho de ofrecer a la venta o poner en circulación un producto amparado por dicha patente, modelo de utilidad o diseño industrial a sabiendas de que quien lo elaboró o fabricó lo hizo sin el consentimiento de su titular (art. 213 fracción XII)

Del mismo modo, la Ley sanciona como infracción el hecho de que un tercero emplee un proceso patentado sin el consentimiento de su titular, ofrezca a la venta o ponga en circulación productos que sean resultado del proceso patentado a sabiendas de que la persona que los elaboró no contaba con la autorización del titular de la patente (art. 213 fracciones XIII y XIV).

Finalmente, la Ley de la materia sanciona con la declaración de infracción el hecho que un tercero reproduzca o imite un diseño industrial registrado sin el consentimiento de su titular. Esta hipótesis en la práctica no se diferencia mucho de las dos primeras.

### **COMPETENCIA DESLEAL**

En este apartado estudiaremos aquellas conductas que sin implicar la violación de un derecho exclusivo a favor de persona determinada, son consideradas como conductas que se encuentran relacionadas con la materia de la propiedad industrial y producen competencia desleal en el mercado.

La primera de ellas resulta mucho muy general pues establece que se sancionara con infracción a cualquier acto contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que relacionada con la materia de la propiedad industrial provoque competencia desleal en el mercado (art. 213 fracción I). Así las cosas, esta hipótesis resulta ser mucho muy general y tiene como finalidad, advierte el maestro Jalife Daher, ser la válvula de seguridad establecida por el legislador para todas aquellas conductas que pese no adecuarse en alguna de las demás hipótesis, constituyan una conducta lesiva y

desleal en el comercio o la industria, como puede ser la imitación del "trade dress".<sup>510</sup>

Del mismo modo, la Ley sanciona como causa de competencia desleal el hecho de que un competidor haga aparecer sus productos como patentados cuando no lo estén (art. 213 fracción II). Asimismo, se sancionara como infracción el hecho de poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por una marca encuentra registrada cuando no lo están (art. 213 fracción III). Tales conductas producen competencia desleal en la medida en que sólo generan incertidumbre para los demás competidores pues les haría suponer que éste verdaderamente tiene tal exclusividad cuando no es así.

Así también, la legislación de propiedad industrial sanciona con la declaración de infracción el hecho de que un comerciante, industrial o prestador de servicios emplee como marca un signo no registrable, específicamente, un signo que reproduzca o imite un símbolo o sello oficial, algún signo que induzca a error respecto del origen de los mismos, o vinculen injustificadamente al signo con una la imagen de una persona, derecho de propiedad intelectual o marca notoria (art. 213 fracción VII).

Igualmente, la Ley sanciona como infracción el efectuar actos que causen o induzcan al público confusión, error o engaño por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero; que se fabrican productos bajo especificaciones o licencias de un tercero; que se prestan servicios o se venden productos bajo la autorización o licencia de un tercero, o de que el producto de que se trate proviene de un lugar distinto al verdadero (art. 213 fracción IX). Esta hipótesis pretende que un tercero se aproveche indebidamente del prestigio o buen nombre de un competidor.

---

<sup>510</sup> Cfr. JALIFE DAHER, Mauricio, Op. cit supra nota 488, p. 462

Finalmente, la ley sanciona como infracción a la competencia leal el intentar o lograr desprestigiar los productos, servicios, la actividad industrial o el establecimiento de otro competidor. A través de este supuesto se pretende sancionar el sinnúmero de prácticas que pueden emplear para desprestigiar a un competidor, específicamente, la publicidad comparativa.

#### b. OBJETO.

Como ya los hemos señalado líneas arriba, este apartado tiene como finalidad el establecer con la mayor claridad posible en que consisten las controversias que se encuentran contenidas en las distintas hipótesis que vamos estudiando. En este sentido, procederemos a realizar tal estudio respecto de las controversias que los distintos supuestos de infracción contiene en sí mismos.

Así pues, en el caso de las hipótesis previstas por la Ley para declarar la infracción del registro de un signo distintivo observamos que todas estas contienen en sí mismas la misma controversia, es decir, el hecho de que el solicitante de la infracción considera que un tercero ha violado su derecho de uso exclusivo, lo cual le causa un perjuicio en razón de que con ello este tercero se está aprovechando del prestigio que con trabajo el signo distintivo del actor se ha ganado en el público consumidor.

Efectivamente, en estas hipótesis establecidas por la ley encontramos, por un lado, al titular del registro del signo distintivo quien se considera afectado por el uso no autorizado que realiza un tercero de su signo distintivo o de uno similar en grado de confusión dentro del mercado, ya que tal conducta le ocasiona un detrimento a este pues dicho tercero con tales conductas sólo producirá una confusión en el consumidor respecto de los productos de uno y de otro, aprovechándose con ello del prestigio que con esfuerzo el titular del registro ha obtenido a través del tiempo y que sin justificación está siendo empleado por el tercero para posicionarse más fácilmente en el mercado, o, en el peor de los

casos, que tal uso le puede ocasionar un desprestigio al signo distintivo del solicitante por la mala calidad que sus productos o servicios tengan y que en razón de emplear un signo igual o similar al del solicitante, el público relacionará dicha mala calidad con los del titular del registro.

Por consiguiente, es indudable que el interés que busca proteger el titular del registro de un signo distintivo al solicitar la declaración de infracción cometida de un tercero por invadir su derecho de exclusividad no tiene más base que buscar proteger el prestigio y buen nombre que el signo distintivo tiene en el mercado por el esfuerzo y trabajo de su titular en razón de la calidad de sus productos o en la prestación de sus servicios, pues al final el signo distintivo empleado por un comerciante o industrial en sus productos o servicios se constituyen como el medio de enlace por el cual éste consigue que los consumidores reconozcan los mismos y con ello demuestren su preferencia y fidelidad, las cuales en mayor o menor grado constituyen el prestigio que estas tienen en el mercado al garantizar una calidad determinada para los consumidores al observarla en un producto o servicio determinado.

En cambio, del otro lado observamos al presunto infractor quien se ha de oponer a la declaración de que su conducta constituye la violación del derecho exclusivo o el aprovechamiento del prestigio del signo distinto propiedad del actor, sino que por el contrario, considera que su conducta esta apegada al ejercicio de una competencia leal en el mercado y que su contraria sólo pretende abusar del derecho exclusivo que el registro le otorga.

Así las cosas, podemos validamente concluir que en los supuestos de infracción que implican la violación del derecho exclusivo de un signo distintivo contienen en realidad una controversia de intereses contrapuestos.

Por lo que toca a las hipótesis establecidas por la ley para sancionar el uso no autorizado de una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial

encontramos igualmente una controversia entre dos partes con intereses contrapuesto, donde el solicitante busca que el Estado haga respetar el derecho exclusivo que le confiere el registro de su invención, y por el otro, el presunto infractor quien ha de oponerse por considerar que su conducta no ha violado el derecho exclusivo de la invención de su contraria, sino que por el contrario ésta se ajustado a las reglas de competencia leal en el mercado donde se desarrollan.

En efecto, el interés que busca proteger el titular de una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial al solicitar la declaración de infracción por alguno de estas causas es que algún competidor no emplee sin su consentimiento la invención que tales registros amparan, pues de hacerlo se estarían aprovechando injustamente de todo el trabajo de investigación, inversión así como de los riesgos que la creación de tal invención implicó para su titular, por lo que de permitirlo dicho tercero se aprovecharía indebida y gratuitamente del esfuerzo que en investigación e inversión realizó el titular de dicho registro, permitiendo con ello una competencia desleal entre ellos.

Por el otro lado, encontramos que el demandado tiene un interés contrario al del solicitante pues se ha de considerar que su conducta no viola de manera alguna tal exclusividad ni mucho menos se aprovecha del esfuerzo realizado por su competidor, por lo que no ha de permitir se le declare como infractor.

Finalmente, encontramos que las causales que sancionan como infracción a los actos de competencia desleal que no implican la violación de un derecho exclusivo, ellas sólo envuelven las distintas clases de conflictos que pudieran haber entre los comerciante o industriales de una misma área por el abuso indebido del prestigio de otro competidor, la creación injustificada de un desprestigio en contra de un competidor o simplemente por hacer creer a los competidores de que se goza un privilegio exclusivo respecto de una invención o símbolo sin que ello sea cierto.



#### 4: CANCELACIÓN

A diferencia de las tres figuras anteriormente estudiadas, es menester mencionar que la cancelación es un figura propia y exclusiva de los signos distintivos, por lo que su estudio no requerirá de la división hecha en las anteriormente analizadas.

##### a. CAUSALES

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 153 que se declarará la cancelación del registro de un signo distintivo cuando su titular ha provocado o tolerado que el mismo se haya transformado en la denominación genérica de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de modo tal que la marca haya perdido su carácter distintivo para diferenciar los productos o servicios que se aplicaba.

Así pues, para la actualización del supuesto mencionado se requiere de la acreditación de dos supuestos. El primero de ellos es que el signo distintivo se haya convertido en la denominación por la cual se designa comúnmente al producto servicio que amparaba, es decir, se hay convertido en el vocablo genérico que sirve para identificar a dicho producto o servicio.

Las razones por las cuales un signo distintivo se puede transformar en la designación genérica de un determinado producto o servicio son variadas, pero generalmente ocurre cuando inicialmente la marca es empleada a productos sumamente novedosos que llegan a carecer de un nombre técnico o comercial propio, por lo que los consumidores en tales situaciones llegan a emplearlo como el nombre mismo del producto, pues ello les resulta en la práctica más sencillo. Por otro lado, otra de las razones por las cuales una marca puede convertirse en

el nombre genérico del producto llega ser a consecuencia de la amplia difusión que su titular haga de la mismo al grado de que gradualmente el consumidor identifique al signo distintivo con el producto o servicio mismo.

Sin embargo, no basta para la declaración de cancelación prevista por la Ley que el signo se haya convertido en la designación genérica del producto o servicio que amparaba, sino además que su titular lo haya provocado o tolerado. Efectivamente, el segundo supuesto que el artículo 153 de la ley exige para la cancelación del registro de un signo distintivo es el hecho de que su titular hubiera provocado o tolerado que el mismo se hubiere convertido en la designación genérica de la misma.

Lo anterior tiene su justificación en el hecho de que muchas de las veces el industrial o el comerciante no puede controlar tan fácilmente la mente de los consumidores quienes son los que al final pueden provocar la transformación de genérico a un signo distintivo. Es por ello que el titular de la marca ha de tener gran cuidado de siempre dejar en claro que dicha denominación no es el nombre del producto sino una marca registrada, por lo que siempre han de dejar patente en la publicidad o comercialización de su signo distintivo de que se trata de una marca registrada.

#### b. OBJETO.

Una vez que hemos establecido en que consiste el supuesto por el cual la Ley sanciona con la cancelación el registro de un signo distintivo, pasaremos ahora a determinar que ello implica en realidad un verdadera controversia entre partes antagónicas.

Por un lado observamos que el actor al solicitar la cancelación del signo distintivo por considerar que éste se ha convertido en la designación genérica del producto o servicio que éste amparaba, pretende que la vigencia y ejercicio de

dicho derecho exclusivo que el registro le otorga a su titular no se convierta en una ventaja indebida a su favor en detrimento de los demás competidores, puesto que de mantenerse vigente dicho registro los demás competidores se verán indebidamente impedidos de emplear tal denominación cuya función se ha transformado en el vocablo por el cual se designa al producto o servicio.

En este sentido, el interés jurídicamente tutelado del solicitante en la declaración de cancelación consiste en el hecho de que al haber perdido la denominación registrada su carácter distintivo, esta ya no cumple con su función de signo diferenciador de los productos o servicios que amparaba, por lo que no existe ya razón alguna para seguirle otorgando los beneficios monopólicos que le concede el registro, pues de lo contrario lo único que se provocaría es que el mismo se constituyera en una ventaja indebida a favor de su titular y en perjuicio de sus competidores al no poder emplear éstos tal denominación como el nombre del producto o el servicio por temor de ser sancionado injustificadamente por el uso no autorizado de un signo distintivo registrado.

Por el otro lado tenemos que el demandado, es decir, el titular del registro del signo distintivo cuya capacidad distintiva se cuestiona, tiene un interés contrario al del solicitante pues de ninguna manera ha de permitir que se le prive del derecho exclusivo que el registro le otorga al considerar que de ninguna manera la denominación que constituye su signo distintivo ha perdido su capacidad distintiva, y con ello, el derecho exclusivo de emplearla en su beneficio. Considerar lo contrario, sólo ocasionaría que su cancelación dejaría de estimular la creatividad de los industriales o comerciantes para crear y emplear signos que les permitan distinguirse en el mercado con respecto de sus demás competidores.

En este orden de ideas observamos que en la cancelación de un registro existe verdaderamente una controversia entre dos partes con intereses opuestos, donde el solicitante considera que el signo ha perdido su carácter distintivo y por ello ya no merece la protección de exclusividad que la legislación le otorgaba; y

por el otro lado, el titular de dicho registro quien considera que su signo goza todavía de tal capacidad distintiva y con ello seguir gozando del derecho de uso exclusivo que la ley le concede.

Así las cosas, de actualizarse la hipótesis prevista en la Ley resultará necesario la cancelación del derecho exclusivo que ampara el registro a fin de que su titular no goce en perjuicio de los demás competidores de una ventaja indebida al no permitir a éstos el uso de tal vocablo como nombre del producto o servicio en el curso normal del comercio al carecer este ya de distintividad alguna. Ahora bien, de no producirse lo supuesto que exige la ley, es lógico concluir que la exclusividad debe seguir beneficiando a su titular a efecto de mantener la calidad distintiva del signo.

## CAPÍTULO V

### CRÍTICAS CONSTITUCIONALES A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO.

Antes de proceder a la realización de las críticas que son materia del presente trabajo, es menester mencionar y dejar en claro que las mismas tienen como base principal y común el principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 133 de la Constitución Política.

En este sentido, consideramos apropiado dejar establecido previamente que debemos entender por el principio de supremacía constitucional a fin de entender él porque consideramos al mismo como el principio rector de las críticas que se realizan en el presente trabajo.

Así pues, el principio de supremacía constitucional, establece el maestro Sánchez Bringas<sup>511</sup>, se traduce en una cualidad propia de la Constitución donde ésta como norma constituyente determina la validez en su aplicación de las normas constituidas (leyes, tratados internacionales, reglamentos), por lo que en caso de conflicto alguno entre la norma constituyente y la norma constituida, la fundamental, es decir la constitución, es la que prevalece frente a la otra.

Por su parte, el maestro Alberto del Castillo del Valle<sup>512</sup> señala que el principio de supremacía constitucional significa que la Carta Magna es la norma de mayor importancia dentro del sistema jurídico, es decir, que la Constitución se identifica como la norma jurídica de mayor trascendencia, base y sostén de todo acto de autoridad. En este sentido, agrega el autor, el principio de supremacía constitucional entraña la necesidad que tienen todas las autoridades del Estado de observar el texto de la Carta Magna mexicana con antelación a la emisión de un acto dentro de sus funciones – ya sea administrativo, legislativo o jurisdiccional -.

<sup>511</sup> SÁNCHEZ BRINGAS, Enrique, "Derecho Constitucional", 2ª. ed., Porrúa, México, 1997, pp. 190 y 191

<sup>512</sup> DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto. "La Defensa Jurídica de la Constitución Mexicana", Duero, México, 1994, p. XVIII y XXI

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

aplicando las disposiciones establecidas en la misma a fin de darle vigencia a sus actos y que los mismos estén conteniendo un aspecto neto de constitucionalidad.

Con relación a este mismo punto, vale la pena comentar que el maestro Burgoa Orihuea<sup>513</sup> establece que el principio de supremacía constitucional implica que la Constitución resulta ser el ordenamiento "cúspide" de todo el derecho positivo del Estado, situación que convierte a la misma en el "índice de validez formal" de todas y cada una de las leyes secundarias u ordinarias que constituyen el sistema jurídico estatal, por lo que si una de ellas se llegará a oponer, violar o simplemente apartarse de lo establecido en la Constitución, la misma carecería de validez formal por lo que sería susceptible de ser declarada nula.

En este sentido y atendiendo a la esencia de cada una de las ideas antes citadas, podemos validamente concluir que el principio de supremacía constitucional debe ser entendido como aquel atributo o cualidad de que goza la Constitución por virtud de la cual se erige como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico de un Estado, por lo que ninguna norma secundaria (ley, reglamento, acuerdo, etc.) o acto de autoridad podrá contravenir las directrices y principios fundamentales establecidos en la Constitución, por lo que a efecto de poder existir validamente en el ordenamiento jurídico del Estado es necesario que dicha norma secundaria o acto de autoridad se ajuste a los establecido en la norma fundamental, so pena que de no hacerlo carecerá de toda validez.

Comprendido lo que significa el principio de supremacía constitucional, resulta ahora necesario recordar que, como lo establecimos a lo largo del capítulo tercero de este trabajo, el artículo 17 constitucional se constituye en el fundamento filosófico jurídico de la función jurisdiccional del Estado. Lo anterior se traduce en que el artículo 17 constitucional establece, como norma fundamental y garantía de todo gobernado, las características y cualidades bajo las cuales el Estado mexicano a acordado realizar dicha función estatal. Tales cualidades y

---

<sup>513</sup> BURGOA O., Ignacio. "Derecho Constitucional Mexicano", 9ª. ed., Porrúa, México, 1998, p. 359

características se traducen básicamente en que la administración de justicia desarrollada por el Estado deberá ser expedita, completa, pronta, imparcial, gratuita y por órganos independientes.

Así pues, si relacionamos el contenido del artículo 17 constitucional con el principio de supremacía constitucional propio de cualquier norma fundamental, hemos de concluir validamente que todo órgano del Estado que en virtud de una ley secundaria deba realizar funciones jurisdiccionales, dicha norma secundaria deberá de garantizar que tal función realizada por el órgano del Estado se ajuste a las exigencias establecidas en el artículo 17 constitucional, pues de lo contrario la realización de la misma función jurisdiccional por parte de dicho órgano al no ajustarse a las condiciones establecidas por nuestra Constitución resultará contraria a la norma fundamental, y por ende, carecerá de validez alguna.

Atendiendo a estas ideas, consideramos que si la Ley de la Propiedad Industrial ha encomendado al IMPI, organismo descentralizado de la administración pública federal, la función de resolver los conflictos derivados por el ejercicio y vigencia de los derechos de propiedad industrial, es necesario e imprescindible que tal función jurisdiccional realizada por el IMPI se ajuste a lo establecido, entre otros preceptos constitucionales, al artículo 17 constitucional pues su contenido representa la intención del Estado de que el desarrollo de la función jurisdiccional del mismo se cumplan, sin excepción alguna, con las características establecidas en la misma y que ya hemos desarrollado a lo largo del tercer capítulo de este trabajo.

Por consiguiente, las críticas que se desarrollarán en las siguientes líneas no tienen otra base que el de considerar que las exigencias y características establecidas por el artículo 17 constitucional para la prestación de la función jurisdiccional deben ser observadas por "todas" las autoridades del estado que realicen dicha función del Estado sin excepción alguna. Así entonces, si el estado mexicano ha decidido otorgar al IMPI, a través de la emisión de la Ley de la

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Propiedad Industrial por parte del órgano legislativo, la función de administrar justicia en materia propiedad industrial, es incuestionable que tal función jurisdiccional desarrollada por el IMPI habrá de sujetarse a lo establecido en el artículo 17 constitucional, so pena que de no hacerlo resultará inconstitucional la misma. En otras palabras, si la función jurisdiccional desarrollada por el IMPI no cumple con las características que el artículo 17 constitucional le impone a la misma, hemos de concluir que el otorgar tal atribución al IMPI resulta inconstitucional al no cumplir con las exigencias establecidas para ello por la norma fundamental, respetando así el principio de supremacía constitucional.

Específicamente, consideramos que la función jurisdiccional desarrollada por el IMPI resulta contraria a lo establecido por el artículo 17 constitucional, y por ende inconstitucional, ya que en el desarrollo de la misma observamos la existencia del cobro de costas judiciales así como una falta de imparcialidad e independencia del Instituto en la realización de sus funciones, lo que trae como consecuencia que la administración de justicia que provee a los gobernados que la solicitan resulta ser mucho muy alejada de los principios que nuestra constitución ha establecido para el desarrollo de dicha función del Estado a favor de los gobernados.

Así pues, para que la función jurisdiccional desempeñada por el IMPI como tribunal instituido por el Estado para resolver las controversias relacionadas con las patentes y las marcas, resulte apegada a la Constitución, es necesario que esta se apegue a lo previsto en el artículo 17 constitucional, pues, como acertadamente lo señala el maestro Fix Zamudio<sup>514</sup>, no basta con garantizar el derecho de audiencia a favor del gobernado sino que además resulta indispensable que la administración de justicia sea impartida por un órgano jurisdiccional independiente e imparcial, garantías que se encuentran contenidas, entre otras, en el citado 17 constitucional.

---

<sup>514</sup> FIX ZAMUDIO, Héctor. Op. cit. supra nota 440, p. 494



## A. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La gratuidad de la administración de justicia es uno de los principios básicos que establece el artículo 17 constitucional para el desarrollo de tal función por parte del Estado, cuyo antecedente se remonta, como ya lo hemos visto, desde la Constitución de 1857 manteniéndose vigente desde ese entonces hasta nuestros días.

Dicho principio constitucional se traduce básicamente en que el gobernado no deberá de erogar ningún gasto de manera directa a favor de los tribunales o funcionarios judiciales para que la maquinaria de la función jurisdiccional del Estado se ponga en movimiento y cumpla con su fin que es el de resolver las controversias que sucedan entre los distintos miembros de la sociedad.

En efecto, el artículo 17 constitucional prohíbe de manera tajante la existencia de las costas judiciales, entendiéndose por tales a aquellas contribuciones o contraprestaciones que han de pagarse a los tribunales para que estos desarrollen su función jurisdiccional.

Así las cosas, una de las características básicas que tiene y debe tener el servicio público jurisdiccional en nuestro país es que el gobernado tiene la facultad de impedir al Estado le cobre por haber recibido el servicio público de administración de justicia.<sup>515</sup>

Es por ello que en razón de dicho principio constitucional consideramos que el contenido del artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial resulta inconstitucional, puesto que establece como requisito de admisibilidad de una solicitud de declaración administrativa (demanda) el comprobante de pago de la

---

<sup>515</sup> Cfr. Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 1342/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, p. 168

tarifa establecido por IMPI bajo el concepto de "estudio y tramite de solicitud de declaración administrativa".

## 1. REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LA ADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS.

Como ya lo comentamos en el capítulo IV de este trabajo, la Ley de la Propiedad Industrial establece diversos requisitos para la presentación y admisión a tramite de una solicitud de declaración administrativa, solicitud que en términos procesales se equipará con la figura denominada "demanda" y en la cual el sujeto de propiedad industrial hace del conocimiento del IMPI su pretensión específica a fin de resolver la controversia que tiene con otro sujeto de propiedad industrial.

Como hemos de recordar, dentro de los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial encontramos aquellos que establece el artículo 180 de la Ley, requisitos que de no cumplirse tendrán como sanción automática el desechamiento de plano de la solicitud de declaración administrativa.

Estos requisitos son dos únicamente, a saber: la firma del promovente en su solicitud de declaración administrativa y el comprobante de pago de la tarifa que resulte aplicable según la petición, concepto que en el caso de las solicitudes de declaración administrativa se denomina "por concepto de estudio y tramite"

### a. FIRMA DEL PROMOVENTE

Efectivamente, el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que toda solicitud o promoción deberá de ser firmadas por el interesado o su representante. La falta de este requisito tendrá como consecuencia, señala la ley, el desechar de plano la solicitud correspondiente.

A este respecto, es importante mencionar que la exigencia de la firma en la solicitud de declaración administrativa como requisito indispensable para su admisión tiene su razón y sustento en el hecho de que la firma no es otra cosa que el signo manuscrito por el cual se acredita de manera fehaciente la voluntad de la persona o personas que lo suscriben de asumir las consecuencias legales tanto positivas como negativas que derivan de la misma.<sup>516</sup>

Además, es de comentarse que los mismos tribunales federales han establecido a través de su jurisprudencia que la firma es un requisito indispensable que ha de cumplirse en todos y cada uno de los escritos presentados ante la autoridad.<sup>517</sup>

#### b. COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL IMPI.

Como lo señalábamos con anterioridad, la presentación del comprobante de pago de la tarifa por el concepto del servicio que se solicita al IMPI en una promoción resulta esencial a efecto de poder dar trámite a la misma. Su ausencia trae aparejada, según lo establece el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, el desechamiento de plano de la solicitud.

En efecto, el citado artículo de la ley establece de manera mucho muy clara que si la petición realizada por el usuario del sistema de propiedad industrial al IMPI a través de la promoción que presente implica, según la tarifa, el pago por la prestación de tal servicio, será necesario que se anexe a dicha solicitud el comprobante de pago de la tarifa respectiva para que el Instituto dé trámite a la misma, pues de lo contrario el citado artículo 180 sanciona tal omisión con el desechamiento de plano de dicha solicitud o promoción.

<sup>516</sup> Cfr. OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 477, p. 57

<sup>517</sup> Cfr. ABAZCAL Y ZAMORA, José María, voz "firma" en el Diccionario Jurídico Mexicano, 8ª ed., Porrúa, México, 1995, t. II, p. 1454

Así las cosas, la importancia que tiene el presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, según lo que se solicite a través de la solicitud o promoción correspondiente, es vital para que el IMPI le dé trámite a la misma, pues de lo contrario la falta de este requisito tendrá como consecuencia que se deseche de plano tal solicitud sin mediar requerimiento alguno por parte del Instituto.

## 2. LA TARIFA DE PAGO POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL I.M.P.I.

Como cualquier organismo descentralizado del Estado, el IMPI tiene un patrimonio propio que le permite desarrollar su objetivo y que se constituye por diversas fuentes de ingresos. En el caso particular, el patrimonio del IMPI se constituye, según lo establece el artículo 5º del decreto presidencial que lo crea, por los recursos que le son asignados del presupuesto de egresos de la Federación, por las aportaciones que en efectivo o en especie realicen a su favor el Gobierno Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona física o moral, así como por el cobro que el IMPI haga de los servicios que preste en el desempeño de sus actividades.

En este sentido, una de las fuentes de ingresos que tiene el patrimonio del IMPI es el cobro por los servicios que este presta a los usuarios del sistema de propiedad industrial en razón de las facultades que la Ley de la Propiedad Industrial le ha conferido. Dichos ingresos se establecerán en una "tarifa" la cual será establecida por la Junta de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Economía, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según así lo establece el artículo 10 del citado decreto presidencial.

Ahora pues, estas tarifas que son establecidas por el IMPI y que han de ser sufragadas por los usuarios de la propiedad industrial para así poder recibir del IMPI los servicios públicos que este presta en ejercicio de sus funciones, tienen una naturaleza mucho muy similar a la de los "derechos".

Desde luego, la naturaleza de los derechos como contribución resulta ser mucho muy similar a la de las tarifas establecidas por el IMPI, pues ambas figuras se traducen en la contraprestación en dinero que establece el Estado a cargo de las personas físicas o morales que alcancen los beneficios directos o particulares por los servicios públicos que presta el Estado, entre los cuales se ubica, según comenta Narciso Sánchez Gómez, el registro de invenciones y marcas.<sup>518</sup>

Incluso, el mismo último párrafo del artículo primero de las Disposiciones Generales del Acuerdo por el que se dan a conocer las tarifas por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establece que "están obligados al pago de esta Tarifa las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que sean usuarios del sistema de propiedad industrial o, en su defecto, reciban los servicios que presta el Instituto relacionados con derechos de autor en materia de comercio".

Así las cosas, resulta dable el concluir que las tarifas establecidas por el IMPI por la prestación de los servicios que en razón del ejercicio de sus facultades realiza a favor de los usuarios del sistema de propiedad industrial, resultan ser de una naturaleza mucho muy similar a la de los derechos, pues tales tarifas son cubiertas por la persona física o moral que desea obtener los beneficios que traen consigo los servicios públicos que presta el IMPI.

### 3. APROVECHAMIENTO POR ESTUDIO Y TRÁMITE DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA COMO PRESUPUESTO PARA SU ADMISIÓN.

Una vez que hemos comprendido que el IMPI puede establecer el cobro de una tarifa a los usuarios por los servicios que este presta en su carácter de ente de derecho público en materia de propiedad industrial, pasaremos ahora a analizar

<sup>518</sup> Cfr. SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. "Derecho Fiscal Mexicano", 2ª. ed., Porrúa, México, 2001, p. 251

un concepto muy particular por el cual ha de pagarse una tarifa. Este concepto es el de "por el estudio y tramite de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa".

Este concepto por el cual ha de pagarse una tarifa al Instituto se encuentra establecido en el artículo 16 de la Tarifa y se refiere, según aparece en la misma tarifa, a los servicios de protección de los derechos de propiedad industrial que se encuentran relacionados con los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

En este sentido, debemos recordar que el título sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial se refieren básicamente al tramite y resolución de los procedimientos de declaración administrativa de la nulidad, caducidad, cancelación e infracción de algún derecho de propiedad industrial, los cuales envuelven, como ya lo hemos establecido en capítulo cuarto de este trabajo, el conocimiento y resolución por parte del IMPI de determinados conflictos que entre sujetos de propiedad industrial pueden suscitarse en razón del derecho exclusivo que estos otorgan al titular de dichos activos intangibles.

Además, tales procedimientos de declaración administrativa establecidos en dichos títulos de la Ley se encuentran indisolublemente ligados a la fracciones IV y V de la Ley de la Propiedad Industrial, fracciones que atribuyen al IMPI el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales.

Así pues, hemos de llegar a la conclusión que el cobro de la tarifa establecido en el artículo 16 se encuentra íntimamente relacionado con la función jurisdiccional que el Estado le ha encomendado al IMPI. En este sentido, el cobro que bajo este concepto establece la Tarifa del IMPI no puede traducirse en otra cosa que el pago establecido a cargo del gobernado para recibir el servicio jurisdiccional del IMPI.

Efectivamente, el mismo artículo 16 establece que "por el estudio y trámite" de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción de algún derecho de propiedad industrial, el solicitante deberá pagar una determinada cantidad de dinero a fin de que el IMPI pueda prestar su servicio.

Así pues, este concepto de "estudio y trámite" no puede ser concebido de otra manera que como el pago obligatorio que ha de realizarse para recibir el servicio público jurisdiccional que tiene a su cargo por ley el Instituto, pues si recordamos que la "solicitud de declaración administrativa" no es otra cosa que la demandada interpuesta por un sujeto de propiedad industrial donde hace valer su derecho de acción a través del sometimiento de una controversia con otro sujeto ante la autoridad estatal, no podemos más que concluir que el cobro por "estudio y trámite" establecido por el IMPI resulta ser el pago necesario para que éste proceda a estudiar el litigio planteado por el actor, dándole su debido trámite a través del desarrollo del proceso correspondiente para que una vez que ello sea hecho, emita su resolución y con ello materialice su función jurisdiccional.

Así las cosas, la existencia de esta tarifa resulta cuestionable pues, a diferencia de los demás servicios por los que cobra el IMPI y donde los únicos beneficiarios directos de los mismo son sus solicitantes como en el caso del registro de marcas o el otorgamiento de una patente, el cobro por el "estudio y trámite" de una solicitud de declaración administrativa no resulta ser otra cosa más que el cobro establecido por el IMPI para ejercer sus funciones jurisdiccionales y poder prestar así el servicio de administración de justicia que los gobernados le solicitan a través de dichas "solicitudes de declaración administrativa".

#### 4. DESECHAMIENTO DE LA SOLICITUD ADMINISTRATIVA POR FALTA DE PAGO

Una vez que hemos establecido los anteriores conceptos, pasaremos ahora a establecer el porqué consideramos que el artículo 180 de la Ley de la propiedad

industrial contraviene el artículo 17 constitucional al prever el desechamiento de plano de una solicitud de declaración administrativa por la falta del comprobante de pago de la tarifa respectiva, es decir, por el "estudio y trámite" de dicha solicitud.

a. RELACIÓN DEL PAGO DE LA TARIFA "POR ESTUDIO Y TRÁMITE DE SOLICITUD ADMINISTRATIVA" Y LAS COSTAS JUDICIALES.

En el presente inciso, analizaremos la relación que tiene la tarifa establecida por el "estudio y trámite" de una solicitud de declaración administrativa y las costas judiciales que se encuentran prohibidas por nuestra Constitución.

Así pues, las costas judiciales, figura prohibida por el artículo 17 constitucional, pueden ser entendidas como aquellas contribuciones que se establecen como contraprestación por el servicio jurisdiccional que prestan los tribunales del Estado. Asimismo, la Suprema Corte al referirse a la prohibición de las costas judiciales establecida en el artículo 17 constitucional, ha definido a las mismas como aquella contraprestación que el gobernado paga por el servicio público de administración de justicia.<sup>519</sup>

En este sentido, la prohibición contenida en el artículo 17 de nuestra norma fundamental significa que ninguna persona deberá de erogar cantidad de dinero alguna como contraprestación a los funcionarios u órganos que ejerzan función jurisdiccional en el Estado, como condición para que se preste el servicio de administración de justicia a favor de quien la solicite.<sup>520</sup>

<sup>519</sup> Cfr. "Prueba que deba desahogarse fuera del Distrito Federal. El requisito de otorgamiento de una caución para el señalamiento de su recepción no viola la garantía de gratuidad de la administración de justicia. Artículo 300 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, 205, tesis P.CXXXI 97

<sup>520</sup> Cfr. "Gratuidad de la Administración de Justicia. El artículo 25 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, es violatorio de esa", Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XI, Marzo del 2000, p 91, tesis P. XVI 2000



Por el otro lado, encontramos la contribución establecida en el artículo 16 de la Tarifa por los servicios que presta el IMPI, el cual establece que el solicitante de una declaración administrativa, es decir, el actor del procedimiento de declaración administrativa previsto en la Ley de la Propiedad Industrial en sus títulos sexto y séptimo, deberá de cubrir una determinada cantidad de dinero por "el estudio y tramite" de su solicitud de declaración administrativa, es decir, para el estudio de su demanda y darle el tramite correspondiente para que una vez desarrollado el proceso correspondiente el IMPI emita la resolución que conforme al derecho aplicable resulte procedente.

Efectivamente, el pago establecido en la tarifa por el "estudio y tramite" de una solicitud de declaración administrativa no es otra cosa que la contraprestación establecida por el IMPI para conocer las pretensiones del demandante a través de dicha solicitud de declaración administrativa, canalizar dicha controversia a través del proceso respectivo para que agotado este, el IMPI emita la resolución que proceda para dar solución al conflicto planteado. En otras palabras, éste pago establecido en la tarifa resulta ser la contraprestación que exige el IMPI a cambio de prestar el servicio público jurisdiccional que tiene a su cargo según lo establece las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así las cosas, no es difícil el comprender y determinar que el pago establecido en el artículo 16 del Acuerdo por el cual se dan a conocer las Tarifas que cobra el Instituto por la prestación de sus servicios, es decir, por el "estudio y tramite" de una solicitud de declaración administrativa se traducen en el establecimiento de verdaderas costas judiciales, las cuales se encuentran prohibidas por nuestra Constitución Política, pues lo que cubre el gobernado a través de dicha contribución no es otra cosa que la prestación del servicio jurisdiccional que se solicita del Instituto en ejercicio de sus facultades previstas en las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En efecto, el cobro prescrito en el citado artículo 16 no tiene otra naturaleza más que el de ser una costa judicial pues ésta se establece como aquella contraprestación que el gobernado ha de pagar al IMPI para que conozca y en su momento resuelva una controversia en materia de propiedad industrial. En otras palabras, el gobernado se ve obligado a pagar directamente a la autoridad del estado que administran justicia en materia de propiedad industrial, en este caso al IMPI, por la prestación del servicio jurisdiccional, lo que trae como consecuencia que el accionante que en el presente caso es el solicitante de la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción de un derecho de propiedad industrial, tenga que pagar el costo del aparato jurisdiccional del Estado para que se resuelva el conflicto que tiene con otro sujeto, pues para su pesar la Constitución ha prohibido la autotutela.

Es por las anteriores consideraciones que consideramos que la legislación en materia de solución de conflictos de propiedad industrial, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial resulta inconstitucional pues establece en su artículo 180 como requisito y condición para la admisión de la demanda el pago de costas judiciales, las cuales se materializan en el artículo 16 del Acuerdo por el que se dan a conocer la Tarifas que cobra el IMPI por la prestación de sus servicios.

**b. NEGACIÓN DE JUSTICIA POR EL DESECHAMIENTO DE SOLICITUD ADMINISTRATIVA POR FALTA DE PAGO.**

Una vez que hemos establecido que lo previsto en el multicitado artículo 16 de la Tarifa por los servicios que presta el IMPI resulta ser el establecimiento de una verdadera costa judicial en los términos que tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido, es indudable el concluir que el desechamiento de una solicitud de declaración administrativa por la falta del comprobante del pago de la tarifa respectiva resulta ser inconstitucional, pues tal situación sólo puede traducirse como que la administración de justicia en materia de propiedad industrial se encuentra sujeta al pago que haga el accionante de una tarifa

determinada como contraprestación del servicio jurisdiccional que presta el IMPI, situación que transgrede de manera manifiesta la gratuidad de la función jurisdiccional consagrada como un derecho fundamental de todo gobernado en el artículo 17 constitucional.

Efectivamente, el hecho de que el artículo 180 establezca que deberá de desecharse de plano una solicitud de declaración administrativa si se omite presentar el comprobante del pago de la tarifa establecida en el artículo 16 de la misma, no puede entenderse en otro sentido en que la administración de justicia en materia de propiedad industrial debe ser sufragada directamente por quienes solicitan la función jurisdiccional de Estado, y específicamente por la parte actora o solicitante de dicha declaración, instituyendo con ello la existencia de verdaderas costas judiciales en la impartición de justicia concerniente a los derechos de propiedad industrial.

En este sentido, no podemos más que resolver que el establecimiento de las costas judiciales en la administración de justicia en materia de propiedad industrial resulta contrario a lo establecido en el artículo 17 constitucional, por lo que el desechamiento de la solicitud por la falta de pago de la tarifa respectiva sólo puede traducirse en una negación de justicia por parte del Estado en perjuicio del gobernado que ve afectados sus derechos de propiedad industrial por el actuar de un tercero que invade con su conducta su esfera de derechos, quien no puede hacer otra cosa al encontrarse prohibida la autotutela.

En efecto, el hecho de desechar una solicitud de declaración administrativa por la falta del comprobante de pago de la tarifa correspondiente conforme al artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, se traduce en la denegación de justicia en materia de propiedad industrial en perjuicio del demandante de la misma, puesto que la falta de pago de la "costa judicial" establecida en la tarifa del IMPI, lo único que se provoca es que se niegue al solicitante de la declaración administrativa el derecho que tiene a que el Estado le administre justicia en

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

materia de propiedad industrial, pues éste último le ha conferido al IMPI la autoridad para administrar e impartir justicia en materia de marcas y patentes.

Así las cosas, si el IMPI resulta ser el "tribunal" instituido por el Estado para administrar justicia en materia de propiedad industrial y con ello resolver los conflictos que se susciten con relación a los signos distintivos - marcas, avisos, nombres comerciales - e invenciones - patentes, modelos de utilidad, diseños industriales -, lógico resulta concluir que el desechamiento de la solicitud de declaración administrativa por la falta de pago de la tarifa que establece para su tramite el mismo IMPI, se traduce en una indebida denegación de justicia en perjuicio del accionante al exigirle el pago de una costa judicial para que el órgano jurisdiccional decida conocer sus pretensiones y, una vez desarrollado el proceso respectivo, emita la sentencia correspondiente.

Es por todos los argumentos y consideraciones hechas valer líneas arriba, que consideró que el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial resulta absolutamente contrario al artículo 17 constitucional, pues establece como condición y presupuesto para que el IMPI administre justicia el hecho de que quien la solicite haya cubierto previamente el pago de una tarifa establecida por el mismo órgano jurisdiccional del Estado, pues ello no resulta ser más que el establecimiento de una costa judicial en perjuicio del solicitante de justicia y que el mismo artículo 17 constitucional ha abolido para así permitir y garantizar a todo gobernado el acceso a la administración de justicia del Estado.

#### B. CARENCIA DE IMPARCIALIDAD DEL I.M.P.I

La imparcialidad del órgano jurisdiccional es una cualidad que nuestro artículo 17 constitucional exige al órgano del estado para el desarrollo de su función. Ello es así, ya que como lo indicamos al desarrollar este tema en el tercer capítulo de nuestro trabajo, la imparcialidad se instituye como una condición esencial de la función jurisdiccional, pues sólo es posible realizar una correcta

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

administración de justicia, cuando el litigio es analizado de manera objetiva, sin que algún sentimiento o pasión influya en la determinación de quien lo resuelve, pues sólo así se podrá emitir un fallo justo, y sobre todo conforme a lo establecido por la norma jurídica.

Sólo en la medida en que quien ha de resolver una controversia no tenga la más mínima relación con las partes en pugna o *con el conflicto sujeto a resolución*, en esa medida su criterio al resolver se encontrará inmune de ser afectado por algún sentimiento en particular que pueda provocar que su resolución diste de ser emitida de acuerdo al ordenamiento jurídico aplicable, lo cual sólo traería como consecuencia el quebrantamiento del mismo en lugar de su restablecimiento.

En este sentido, si nuestra Constitución exige que todo aquel órgano del Estado que realice funciones jurisdiccionales deberá hacerlo de manera imparcial, debemos entonces concluir que el IMPI, instituido por el mismo Estado como el "tribunal" para que ante él se ventilen y resuelvan las controversias relativas a las patentes y marcas, deberá de cumplir con esta exigencia plasmada en nuestra norma fundamental cuando ejerza las funciones jurisdiccionales que la misma Ley de la Propiedad Industrial le ha conferido, es decir, deberá de administrar justicia de manera imparcial.

Efectivamente, al indicar nuestro artículo 17 constitucional que la administración de justicia deberá ser imparcial, ello implica que tal exigencia adquiere el carácter de norma fundamental, y por ende, suprema, por lo que todo órgano estatal sin excepción que realice funciones jurisdiccionales deberá cumplir dicha cualidad al momento de ejercer su función, sin importar si dicho órgano pertenece al Poder Ejecutivo o Judicial, pues nuestra Carta Magna no hace distinción alguna, sino que sólo establece los lineamientos bajo los cuales el estado mexicano ha decidido en que habrá de desarrollar su función jurisdiccional.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Así las cosas, si el IMPI en razón de ejercer funciones jurisdiccionales se encuentra por ello constreñido con cumplir con los lineamientos establecido para ello por el artículo 17 constitucional, incluyendo entre ellos a la imparcialidad que debe de revestir al órgano para administrar justicia, debemos concluir que en el caso de no cumplir con ello nos encontraremos que su actuación resultaría infractora de lo prescrito por nuestra constitución lo que pondría en entre dicho su validez.

Es con base a la anterior idea que consideramos como Inconstitucional el ejercicio por parte del IMPI de su función jurisdiccional cuando el conflicto que ha de resolver versa sobre la nulidad de algún registro otorgado por el mismo, especialmente cuando las bases de la anulación residen en que el otorgamiento de dicho registro contravino las disposiciones de la Ley, pues su imparcialidad se pone en entredicho al ser el IMPI quien al final juzgue sobre la validez o nulidad de un acto emitido por él mismo.

#### 1. EL I.M.P.I. COMO AUTORIDAD COMPETENTE PARA OTORGAR EL REGISTRO DE UNA MARCA Y PATENTE.

Como lo mencionamos durante el desarrollo del capítulo cuarto de este trabajo, el IMPI tiene encomendado la realización de diversas tareas y funciones en materia de propiedad industrial según se lo establece el artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial, algunas de ellas materialmente administrativas y otras jurisdiccionales.

Dentro de las funciones administrativas que realiza el IMPI hemos de recordar que este organismo descentralizado del gobierno federal tiene encomendada la labor de otorgar, si ello resulta procedente conforme a la legislación de la materia, las patentes de invención, los registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, así como la publicación de los nombres comerciales; es decir, de constituir en nombre del estado los

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

derechos de exclusividad a favor de las creaciones de los industriales, comerciantes y prestadores de servicios como recompensa a su actividad creadora, instituyendo a su favor un monopolio permitido y reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y con ello obtener los beneficios económicos que el mismo le depara.

En efecto, la fracción tercera del artículo sexto de la Ley de la Propiedad Industrial establece como facultad del IMPI la de "tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial."

Así las cosas, no nos queda duda alguna de que en nuestro país es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la autoridad competente, según la misma Ley de la Propiedad Industrial, para otorgar, en caso de resultar procedente, el registro de una invención (patente, modelo de utilidad o diseño industrial) o de un signo distintivo (marca, aviso comercial y nombre comercial).

Sin embargo, es importante puntualizar, para los efectos que se pretenden en el presente apartado, que el otorgamiento de tales patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales o publicación de nombres comerciales, son concedidos por el IMPI previo análisis y estudio que el mismo realice a la invención o signo distintivo cuyo registro se solicita, a efecto de verificar que este cumpla con las condiciones de registrabilidad o patentabilidad para su otorgamiento, es decir, que cumpla con las exigencias establecidas por la Ley para que el IMPI, a nombre del estado mexicano, conceda los privilegios que constituyen el otorgamiento de tales registros.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Así pues, si una patente o registro ha sido otorgado por el IMPI a su solicitante, ello presumirá que la invención o signo distintivo solicitado a registro ha cumplido, a consideración del IMPI, con las condiciones necesarias para su registro, es decir, que el IMPI ha determinado que dicha invención o signo distintivo merece de la protección y derecho exclusivo que el registro le concede a favor de su titular por haber cumplido a satisfacción del Instituto con las condiciones establecidas por la legislación de la materia para ello.

## 2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 151 FRACCIONES I Y IV DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los supuestos de nulidad previstos en las fracciones I y IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial gozan como elemento común; el hecho de que ambas hipótesis normativas sancionan con la nulidad del registro de un signo distintivo, el que éste se haya otorgado en contravención con las condiciones exigidas por la ley para obtener la protección de exclusividad que el registro confiere a su titular, es decir, que el signo distintivo *per se* no cumple con las exigencias establecidas por la legislación de la materia para otorgarle a su solicitante la exclusividad que el registro le provee, ya sea por que el mismo carezca de distintividad, resulte descriptivo o genérico, invada los derechos previamente adquiridos por un tercero, etc.

Efectivamente, por un lado la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial sanciona con la declaración de nulidad a aquél registro que se hubiere concedido en contravención a las disposiciones de la ley. Ello significa, como ya fue comentado en el capítulo precedente, que el signo distintivo no cumple con las condiciones de registrabilidad que establece la ley para su otorgamiento, por lo que su omisión incide trascendentalmente en la constitución de tal derecho de exclusividad, pues la concesión del registro a un signo que no cumple con las exigencias establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial para



gozar de una exclusividad a favor de su titular en el mercado, se traducirá en la constitución de una ventaja indebida para éste en detrimento de sus competidores.

Por su parte, la fracción IV del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial sanciona con la declaratoria de nulidad del registro de un signo distintivo el hecho de que el mismo se hubiere concedido por el IMPI afectando los derechos previamente adquiridos por un tercero, afectación que se traduce en la identidad o similitud en grado de confusión que pudiera haber entre ambos signos así como su aplicación para productos o servicios iguales o semejantes.

Así las cosas, observamos que ambas hipótesis normativas sancionan con la nulidad del registro concedido por el IMPI, cuando el signo distintivo objeto del mismo no cumple con las condiciones que la Ley exige para que el mismo obtenga la protección prevista por la Ley de la materia, es decir, un derecho de exclusividad reconocido por el Estado, ya sea porque dicho signo resulte ser descriptivo, genérico, ilícito, induzca a error al consumidor, vinculen de manera injustificada al mismo con una persona o empresa, o simplemente que afecten los derechos exclusivos previamente adquiridos por algún competidor.

De este modo, observamos que si bien es cierto que el litigio entre las dos partes en conflicto dentro de estas dos causales de nulidad se centra básicamente en controvertir si un determinado signo distintivo merece o no la protección y exclusividad que la concesión del registro otorgado por el IMPI le provee a su titular, no menos cierto resulta ser que en el ejercicio de esta causal de nulidad el solicitante de la declaración de nulidad cuestiona el acto de concesión del IMPI, pues considera que éste no analizó correctamente si el signo distintivo cumplía o no con las condiciones que la ley establece para otorgar la exclusividad que el registro provee.

En efecto, en el análisis de estas dos causales observamos que por una parte el solicitante de la nulidad considera que un determinado signo distintivo no

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

debió de haberse otorgado por no cumplir el mismo con las condiciones que para ello exige la ley, constituyéndose por ende éste en una ventaja indebida para el titular en detrimento de sus competidores.

Por la otra, advertimos que el titular del registro cuya nulidad se solicita tiene un interés opuesto al del solicitante pues éste considera que su signo distintivo si cumple con las exigencias establecidas en la Ley de la materia para haber obtenido el registro que le fue otorgado por el IMPI.

En este orden de ideas, es dable concluir que cuando el solicitante impugna el otorgamiento del registro de un signo distintivo por considerar que el mismo no cumple con las exigencias establecidas por la Ley para ello, no sólo tiene un conflicto de intereses con el titular del registro sino también con el mismo IMPI pues al cuestionar la registrabilidad del signo distintivo cuya nulidad pretende, cuestiona el acto de concesión realizado por el IMPI, es decir, su criterio, por lo que es indudable que en este caso el Instituto dista mucho de ser un tercero ajeno a la controversia sino que se convierte en parte demandada puesto que el solicitante a través del ejercicio de estas dos causales impugna el actuar del IMPI al haber concedido un registro que a consideración del demandante no tiene motivo ni fundamento.

### 3. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 78 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La fracción I del artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial establece como causa de nulidad de una patente, registro de modelo de utilidad o de un diseño industrial el hecho de que éste se hubiera otorgado en contravención a los requisitos y condiciones establecidas para su otorgamiento.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Lo anterior significa que si la invención protegida por la patente, modelo de utilidad o diseño industrial no cumplía con las exigencias y condiciones que la legislación de la materia establece para que la misma reciba la protección exclusividad que su registro le provee, dicho registro deberá de anularse pues el mismo no tiene sustento en virtud de que la invención objeto del mismo no cumple con las características que la Ley le exige para conceder tal privilegio, por lo que su subsistencia sólo provocará competencia desleal.

En efecto, la causal que analizamos se traduce simple y llanamente que el solicitante de la declaración de nulidad de la patente, modelo de utilidad o diseño industrial considera que la invención no cumple con las condiciones de patentabilidad para su registro, es decir, que la patente o registro se hubiere otorgado cuando la invención objeto de la misma carecía de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial.

Tal situación trae como consecuencia que la misma invención no merezca la protección que la Ley de la Propiedad Industrial le otorga a las creaciones industriales que si cumplen con tales exigencias, por lo que su subsistencia sólo constituye una ventaja indebida en la competencia para su titular en detrimento de sus competidores que se encuentran impedidos de emplear libremente dicha invención cuando realmente no hay causa para no hacerlo.

De tal forma, encontramos que el conflicto previsto en dicha causal se resume en la controversia de si una invención merece o no el privilegio de exclusividad que su registro le provee, ya que por un lado el solicitante considera que la misma no lo merece y que la subsistencia de tal exclusividad sólo provoca competencia desleal en el mercado, y por el otro, el titular del registro tiene un interés contrario al del accionante, pues ha de considerar que la obtención del registro impugnado no sólo cumplió con las exigencias establecidas por la ley para ello, sino que además se traduce en una legítima recompensa a su activada creadora e inventiva.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Comprendiendo entonces que el conflicto contenido en dicha causal se sintetiza en si una determinada invención amparada por una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial otorgado por el IMPI, cumple o no con las condiciones que para tal efecto la Ley de la Propiedad Industrial ha establecido dentro de su articulado, en este sentido podemos observar que, al igual que en las causales de nulidad de signos distintivos analizadas en el punto anterior, el solicitante no sólo controvierte con el titular del registro si la invención o no merece la protección ya concedida, sino que también impugna el actuar del Instituto al haber concedido dicha exclusividad cuando a su consideración no la merecía.

En otras palabras, en el ejercicio de esta causal de nulidad el solicitante de la misma cuestiona el criterio de registrabilidad aplicado por el IMPI en el otorgamiento de la patente o registro que pretende anular, por considerar que, a diferencia del IMPI, la invención no cumplía con las condiciones para ser registrada y con ello otorgado el derecho de exclusividad que el mismo le concede.

Con relación a la segunda fracción del artículo 78 de la Ley de la Propiedad industrial, hemos de mencionar que la misma contiene el mismo supuesto que la fracción primera antes analizada, pues ésta fracción sanciona con la nulidad del registro otorgado el hecho de que el mismo se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley bajo la cual dicho registro fue otorgado, es decir, se impugna de igual manera la concesión realizada por el IMPI.

En este sentido, estimamos que las consideraciones realizadas a la primera de las fracciones antes analizada se aplican de igual manera a ésta, por lo que nos remitimos a las mismas a fin de evitar inútiles repeticiones.

#### 4. EL IMPI TIENE CALIDAD DE PARTE EN LOS PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS BAJO ESTAS CAUSALES DE NULIDAD.

Una vez analizadas estas causales de nulidad en específico no podemos hacer otra cosa más que concluir que cuando éstas son hechas valer a través de una solicitud de declaración administrativa, el IMPI deja de tener verdaderamente la calidad de "tercero imparcial" dentro del procedimiento respectivo, y pasa a ser en realidad el de parte demandada junto con el titular del registro cuya nulidad se solicita.

Lo anterior resulta ser así por la sencilla razón de que al solicitar la declaración administrativa de nulidad de una patente, registro de modelo de utilidad, diseño industrial, marca, aviso comercial o publicación de nombre comercial por considerar que tal registro fue otorgado en contravención a las disposiciones establecidas para ello por la Ley de la Propiedad Industrial, esta situación se traduce en el hecho de que el solicitante de tal declaración de nulidad **objeta y controvierte la validez del acto emitido por el IMPI** consistente en el otorgamiento de tal registro y el consecuente derecho exclusivo constituido con el mismo, por lo que la situación del IMPI dista mucho la de ser un tercero ajeno al conflicto, sino más bien el de parte al haber sido él quien otorgó, por ser su competencia, el registro cuya validez se cuestiona.

En efecto, si bien es cierto que en el ejercicio de estas causales no deja de existir un conflicto de intereses entre dos particulares, donde por un lado el solicitante considera que una determinada invención o signo distintivo no merece la protección exclusiva que el registro otorgado por el IMPI le concede, y por el otro, el titular de dicho registro quien considera que su creación industrial sí merece de dicha protección como recompensa a su creatividad y esfuerzo, también es cierto que en el ejercicio de estas causales de nulidad el solicitante de la misma controvierte, impugna y cuestiona el acto de registro cuyo único autor y

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

responsable es el IMPI, pues al considerar el solicitante de la declaración de nulidad que la invención o el signo distintivo no cumple, ni cumplió en su momento, con las exigencias establecidas por la Ley para obtener el derecho exclusivo que implica el registro otorgado, implícitamente considera que el actuar del Instituto resulta ilegal al haber constituido un derecho exclusivo a favor de una persona cuando la creación industrial de éste no merecía tal exclusividad.

Es por lo anterior que no cabe duda que cuando alguien solicita la nulidad de un registro bajo el amparo de éstas hipótesis normativas, tal persona se encuentra impugnando la validez del acto de registro realizado por el Instituto por considerar que en el mismo no fueron observadas las reglas establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial para la emisión del mismo.

Así las cosas, la posición del Instituto dentro del conflicto resulta ser en realidad la de demandado, pues el hecho de haber otorgado el registro de la invención o del signo distintivo cuya nulidad se demanda, implica invariablemente que el Instituto consideró, al momento de estudiar la solicitud respectiva, que la invención o el signo distintivo cuya protección se deseaba, si cumplía con las exigencias y condiciones de patentabilidad o registrabilidad, según sea el caso, establecidas por la Ley de la Propiedad Industrial para tal efecto.

En otras palabras, el otorgamiento del registro implica, por lo menos de inicio, que el IMPI considera válido y apegado a derecho el derecho exclusivo constituido a través de él, razón por la cual invariablemente su posición dentro del procedimiento distará mucho de ser un tercero imparcial en la resolución de la controversia de nulidad planteada por alguna persona, sino que por el contrario se constituye verdaderamente como parte demandada por lo que su imparcialidad puede quedar en entredicho.

En otras palabras, si el IMPI es la autoridad administrativa competente para otorgar los registros de las figuras previstas en la Ley de la Propiedad Industrial, y

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

ello implica su obligación de analizar si estas cumplen o no con las exigencias de la Ley, es indudable que cuando se pretende la nulidad por considerar que la misma se otorgó en contravención a la Ley, se estará impugnado el acto emitido por el IMPI por considerar que errónea e indebidamente éste no observó las condiciones establecidas por la Ley para otorgar dicho registro, considerando por ello que su conducta resulta ilegal, situación que no puede llevarnos a otra conclusión que su calidad en realidad es de la parte, encontrándose imposibilitado de ser el tercero imparcial que nuestra constitución y la misma función jurisdiccional exige como cualidad en el juzgador que ha de administrar justicia.

Esta situación tan particular dentro de las funciones del IMPI consistente en la facultad que tiene, conforme a la fracción IV del artículo 6° de la Ley la Propiedad Industrial, de poder pronunciarse sobre la validez de los derechos por él mismo constituido cuando ello sea controvertido, resulta ser una función muy poco usual, estima el maestro Jalife Daher<sup>521</sup>, pues comenta que la gran mayoría de las legislaciones de propiedad industrial de los demás países no otorgan a la autoridad administrativa que constituyen éstos derechos la facultad de pronunciarse respecto de la validez de los mismos, lo cual, en una personal consideración no tiene otra razón que de permitirse ello no sólo la imparcialidad de sus fallos resulta seriamente cuestionada, sino que además permitiría la existencia de una forma de solución no heterocompositiva como forma de solución de los conflictos entre la administración y el administrado.

Es por ello que en países como España la anulación de un registro o patente debe ser resuelto por un tribunal de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción contencioso administrativo, es decir, un verdadero tercero pues es una persona distinta de quien emitió el acto.<sup>522</sup>

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

<sup>521</sup> JALIFE DAHER, Mauricio, Op. cit supra nota 488, p. 23 y 24

<sup>522</sup> Véase capítulo segundo de este trabajo.

Así las cosas resulta indudable que el IMPI no sólo se constituye como la autoridad administrativa competente para conceder los registros de las invenciones o signos distintivos en nuestro país, sino que además es la autoridad jurisdiccional competente para analizar y resolver la validez de los registros otorgados por ella misma en el caso de que alguien solicitará su nulidad.

Tal situación, produce que dicha forma de solución de controversias en materia de propiedad industrial no resulte ser heterocompositiva, pues quien resuelve sobre la validez de un acto de autoridad – el registro de una invención o signo distintivo- resulta ser quien emitió el acto cuya validez se cuestiona, por lo que el IMPI es una de las partes en el conflicto, a lo mejor no la más interesada en realidad de que subsista el registro impugnado como si lo sería el titular del mismo, pero que sin embargo resulta ser la responsable de su existencia, concluyendo sin duda alguna que esta situación en particular no sólo pone en duda la imparcialidad con la que debe ejercer su función jurisdiccional el IMPI, sino que además resulta contraventora del 17 constitucional.<sup>523</sup>

Por las razones anteriormente expuestas consideramos que el IMPI carece de la imparcialidad que exige el artículo 17 constitucional para ejercer su función jurisdiccional cuando la controversia que ha de resolver tenga por objeto el analizar la validez o nulidad de un registro por considerarse que el mismo se concedió en contravención a la Ley de la Propiedad Industrial, pues al haber sido el mismo IMPI quien concedió tal registro, ello implica que éste consideró y considera, por lo menos de inicio, que tal invención o signo distintivo si cumplía con las condiciones requeridas por la Ley para obtener el registro otorgado a su favor.

---

<sup>523</sup> Cfr. " *Resoluciones Administrativas. Revocación de las*" Tesis de Jurisprudencia 408 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1985, 3ª. Parte, pp. 716 y 717.



Efectivamente, la calidad del IMPI en el conflicto resulta ser más la de parte que la de un tercero ajeno al mismo, pues fue el IMPI quien concedió el registro cuya validez se cuestiona, por lo que sin duda la imparcialidad con la que ejerce su función jurisdiccional resulta ser muy cuestionable, sobre todo si recordamos que la exigencia de dicha cualidad reside en que sólo es posible obtener una decisión justa cuando quien la emite no tiene la más mínima relación con las partes o el objeto del litigio que ha de resolver, y en este caso que más "relación" con el conflicto puede haber cuando quien resuelve sobre la nulidad o validez de un acto de autoridad es quien emitió el acto que se impugna.

No obstante las anteriores consideraciones que nos hacen concluir la falta de imparcialidad que afectan al IMPI en el ejercicio de su función jurisdiccional, éstas no son las únicas por las cuales ha de resolverse ello. En efecto, si pensamos que quien emitió el registro cuya nulidad se solicita y quien ejerce la función jurisdiccional del IMPI es el Director General del mismo, quien resulta competente para ello según el artículo 7 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, la falta de imparcialidad resulta obvia.

Sin embargo, no hemos de olvidar que como todo organismo descentralizado el IMPI cuenta con una estructura interna integrada por distintas áreas administrativas en las que divide la realización de sus labores. Ante tal situación, nos encontramos con la posibilidad de que un área administrativa del IMPI haya sido la responsable de emitir el registro cuya validez se controvierte, y por el otro lado, que sea otra área administrativa del mismo Instituto la que haya de resolver sobre tal controversia ejerciendo con ello la función jurisdiccional del IMPI.<sup>524</sup>

Así las cosas, resulta que conforme a la organización interna del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como de la delegación de facultades del

---

<sup>524</sup> Véanse artículos 12, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 31 y 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, artículos 7, 8, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como 1, 3, 5, 6 y 7 del Acuerdo delegatorio de facultades.

Director General para sus subalternos, resulta que en la práctica y en la realidad son las Direcciones Divisionales de Marcas y de Patentes, áreas administrativas que conforman la estructura interna del IMPI, son ante quienes tramitan y, en su caso, conceden los registros a las invenciones y signos distintivos. Por otro lado, observamos que en razón de la misma estructura y delegación de facultades es la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual la encargada de ejercer la función jurisdiccional del IMPI, incluyendo la de resolver las controversias sobre la validez o nulidad de los registros concedidos por las Direcciones Divisionales de Patentes y Marcas, respectivamente, o por el mismo Director General en ejercicio de sus facultades originarias de acuerdo al artículo 7 bis C de la Ley de la Propiedad Industrial.

A pesar de lo anterior, el hecho de que sean áreas distintas no elimina la falta de imparcialidad que tiene el IMPI como órgano competente para resolver sobre la validez o no de los actos que el mismo emitió. Desde luego, el hecho de que sean áreas distintas no significa que dejen de ser institucionalmente todas juntas el IMPI, pues la realización de cualquier acto por alguna de ellas es, al final, un acto del Instituto, por lo que permanece su calidad de parte dentro de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad de un registro cuando se aduzca que su otorgamiento contravino las disposiciones de la Ley de la materia.

Además, hay una serie de circunstancias que rodean el actuar del IMPI y de estas áreas administrativas en estas situaciones que nos llevan a concluir que, pese a que el registro lo haya concedido un área administrativa distinta a la que ha de resolver, ello no elimina su falta de imparcialidad en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Así pues, el primer factor que incide en la falta de imparcialidad de la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual en el ejercicio de la función jurisdiccional del IMPI es el hecho de que esta, junto con las Dirección Divisional de Marcas y la Dirección Divisional de Patentes, integran las áreas

administrativas adscritas a la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, por lo que sin duda alguna guarda una estrecha relación con el emisor del acto cuya validez se cuestiona en razón de ser parte de la misma Dirección General Adjunta.

Asimismo, es de comentarse que por tal situación institucional la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual difícilmente puede gozar de una posición suprapartes con relación a las partes en el conflicto, específicamente con la Dirección Divisional que haya emitido el acto cuya nulidad se solicita, pues de ninguna manera se encuentra jerárquicamente superior a ellas, sino que por el contrario, estas tres Direcciones Divisionales tienen un mismo superior jerárquico - Director General Adjunto de Propiedad Industrial - quien establece las políticas y lineamientos de trabajo de las tres áreas administrativas que la integran, y que incluso conforme al artículo 15 del Estatuto Orgánico del mismo IMPI, estas tres Direcciones Divisionales deben de realizar sus labores, incluyendo la jurisdiccional, conforme a las directrices establecidas por el Director General Adjunto de Propiedad Industrial.

En este sentido, la falta de imparcialidad que caracteriza a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual radica en el hecho de tener una relación institucional de trabajo con las Direcciones Divisionales de Marcas y Patentes en razón de integrar las tres la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, teniendo en común a un mismo superior jerárquico lo que obliga indudablemente a la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual a trabajar bajo las mismas políticas, criterios y lineamientos que las otras dos Direcciones Divisionales, quienes en algún momento de su labor emitieron el registro cuya validez se cuestiona a través de la solicitud de declaración administrativa de nulidad, solicitud que ha de resolver la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, por lo que ésta situación pone en entredicho la imparcialidad con la que administre justicia en nombre del Instituto.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Un segundo factor que incide en la falta de imparcialidad con la que pueda desempeñar su función jurisdiccional la Dirección Divisonal de Protección a la Propiedad Intelectual al analizar la validez de un registro emitido por la Dirección Divisonal de Patentes o de Marcas consiste en el hecho de que al ser partes de una misma Dirección General Adjunta y, sobre todo, al ser áreas administrativas que integran un mismo órgano administrativo, tienen que actuar bajo los mismos lineamientos y criterios en conjunto para mantener un criterio uniforme como Institución.

Así pues, lo anterior significa que la Dirección Divisonal de Protección de la Propiedad Intelectual trabaja con los mismo criterios y lineamientos respecto a las condiciones que debe cumplir una invención o signo distintivo para obtener su registro así como las situaciones en las cuales se considera que estas no cumplen con lo establecido por la Ley para obtener el registro correspondiente. En este orden de ideas hemos de concluir que cuando el solicitante de la declaración de nulidad cuestiona el criterio de registrabilidad del Instituto, específicamente el de las Direcciones Divisionales de Patentes y Marcas, nos encontraremos que dicho criterio es el que, por lo menos en razón de institucionalidad y por trabajar bajo los mismos lineamientos<sup>525</sup> tendrá la Dirección Divisonal de Protección de la Propiedad Intelectual al momento de analizar la validez o no del registro, razón por la cual nos encontramos con una ausencia de imparcialidad en la emisión de la decisión.

Efectivamente, por ejemplo en el caso de los signos distintivos si la nulidad se aduce por que el solicitante de la misma considera, a diferencia de la Dirección de Marcas, que el signo distintivo resulta ser descriptivo y por ende no registrable, es indudable que el criterio la Dirección Divisonal de Protección de la Propiedad Intelectual con relación a cuando una marca es descriptiva o no deberá ser el mismo que la Dirección de Marcas, pues como ya lo dijimos, ambas al formar parte del mismo Instituto han de trabajar bajo las mismas directrices y criterios de

<sup>525</sup> Véanse artículos 11, 12 y 15 del Estatuto Orgánico del IMPI

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

registrabilidad de signos distintivos, situación que sin duda alguna sólo confirma la calidad de parte del IMPI cuando en ejercicio de su función jurisdiccional resuelve la validez de un registro, aún y cuando el registro haya sido emitido por un área administrativa distinta a la que resolverá tal cuestión, pues al final ambas áreas integran al IMPI.

Lo mismo sucede cuando lo que se cuestiona es la validez del registro de una invención determinada (patente, modelo de utilidad o diseño industrial) pues tanto la Dirección Divisonal de Patentes como la de Protección de Propiedad Intelectual trabajan bajo los mismos criterios y lineamientos respecto a las condiciones de patentabilidad que deben cubrir las invenciones para ser registradas, máxime si tomamos en cuenta que en la práctica cuando la Dirección Divisonal de Protección de la Propiedad Intelectual debe resolver sobre si una determinada invención cumple o no con las condiciones para obtener su registro, ésta solicita a la Dirección de Patentes un dictamen sobre la procedencia o no de la nulidad aducida, en razón de ser cuestiones generalmente técnicas en las cuales un abogado no es perito, dictamen que en la gran totalidad de los casos resulta ser el sentido y las consideraciones de la resolución que la Dirección emita dentro del procedimiento de declaración de nulidad respectivo, situación que pone de manifiesto la falta de imparcialidad con la que resuelve la Dirección Divisonal de Protección de Propiedad Intelectual al emitir su fallo según lo establezca el área que emitió el registro cuya validez se cuestiona.

Es por esta situación institucional que hace resolver y actuar a las Direcciones Divisonales de Marcas, Patentes y de Protección a la Propiedad Intelectual bajo los mismos lineamientos, políticas y criterios, que muchas de las veces el demandado de una solicitud de declaración administrativa de nulidad bajo estas causales suele defenderse con el argumento de que la mejor prueba de que su invención o signo distintivo sí resulta registrable es el hecho de que en su momento el IMPI decidió concederles el registro correspondiente, situación que nos deja en claro la calidad de parte del IMPI cuando se pretende anular un

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

registro por considerar que el mismo se otorgó en contravención a la Ley; incluso, muchas veces en los procedimientos administrativos donde se cuestiona la registrabilidad de un signo distintivo, las partes suelen ofrecer como prueba las interpretaciones y criterios de registrabilidad de las marcas del IMPI que se encuentran publicados en su página WEB, situación que igualmente deja ver el carácter de juez y parte del IMPI cuando se controvierte la validez de un registro.

Así las cosas, es indudable que la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual carece de imparcialidad al ejercer su función jurisdiccional en razón de tener una estrecha relación con una de las partes, es decir, con el área administrativa que emitió el acto cuya validez se cuestiona, así como por el hecho de que la estructura y organización interna del Instituto hace que la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual *deba* de resolver la validez del registro impugnado bajo los mismos criterios y lineamientos que emplearon las otras Direcciones Divisionales para determinar su concesión, pues al formar parte las tres de la misma Dirección General Adjunta, éstos deben de aplicar los mismos criterios de registrabilidad lo que hace que al final de cuentas, como lo establecimos al principio del apartado, que quien determine la validez de un registro sea la misma que quien lo concedió, pues al final todas éstas distintas áreas administrativas conforma y actúan en nombre del IMPI.

Es por todo lo anterior que hemos de concluir que el IMPI no resulta ser un órgano imparcial cuando se trata de resolver sobre la validez o no del registro de un derecho de propiedad industrial, pues al haber sido el mismo IMPI quien en su momento concedió el registro cuya nulidad se solicita, resulta más bien ser parte del conflicto más que un tercero ajeno al mismo, por lo que el ejercicio de su función jurisdiccional al resolver estas causales específicas de nulidad distara mucho de ser emitida por un órgano imparcial como lo demanda el artículo 17 constitucional, traducéndose por ello en inconstitucional la administración de justicia realizada por el IMPI en estos casos.

## C. CARENCIA DE INDEPENDENCIA O AUTONOMÍA FUNCIONAL DEL I.M.P.I.

Nuestro artículo 17 constitucional exige que la función jurisdiccional del Estado sea realizada por órganos que gocen de absoluta independencia en el ejercicio de dicha función a efecto de poder administrar justicia sin ninguna presión o consigna que les induzca a resolver los conflictos sin apearse a lo que dictan las normas jurídicas aplicables.

Esta garantía a favor de los justiciables fue introducida en el precepto constitucional en la única reforma que ha sufrido el mismo y que tuvo como finalidad el elevar a rango constitucional esta cualidad de los órganos jurisdiccionales, pues se consideró, por el Constituyente Permanente, que la independencia del órgano jurisdiccional resulta ser la primera garantía de la jurisdicción establecida a favor de los justiciables, quienes sólo pueden esperar una justicia completa y estricta del juez jerárquicamente libre, dependiente sólo de la ley.

En efecto, la independencia del órgano jurisdiccional es una condición indispensable para la correcta función de administrar justicia, pues sólo se puede concebir una correcta administración de justicia cuando el juzgador no se encuentra sometido o presionado por algún agente externo, puesto que como lo señala el maestro Ignacio Olvera Quintero<sup>526</sup>, ante la falta de independencia en el órgano jurisdiccional no habría justicia sino sólo actos arbitrarios encubiertos de legalidad ya que la justicia estaría al servicio del mejor postor.

---

<sup>526</sup> OLVERA QUINTERO, Ignacio. "La Independencia del Poder Judicial y la Inamovilidad de sus titulares" en Nuevas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, op. cit. supra nota 382, p. 185

En este orden de ideas, hemos de concluir que nuestra norma fundamental ha exigido, a través de su artículo 17, que la función jurisdiccional del Estado ha de realizarse por un órgano del estado goce de independencia en la resolución de los conflictos que ante él se someten para ser resueltos de acuerdo solamente con lo que establezca el ordenamiento legal, traduciéndose esta independencia en que, tanto constitucional como legalmente, el juzgador cuente con los elementos necesarios para encontrarse liberado y protegido de influencias externas que pueden provenir de un superior jerárquico, otro órgano del Estado o de las partes en conflicto.

Así entonces, si el estado mexicano ha depositado en el IMPI, a través de lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial, el ejercicio de la función jurisdiccional del mismo en materia de propiedad industrial, es decir, la competencia para ser el órgano del estado quien ha de conocer y resolver los conflictos derivados en materia de patentes y marcas, debemos entonces concluir que para que éste pueda desempeñar su función apegado a lo establecido en la norma constitucional, el ordenamiento jurídico debió de haber previsto a favor del Instituto y de sus funcionarios los instrumentos necesarios para ejercer dicha función jurisdiccional con independencia y autonomía, situación que consideramos no sucede en la realidad pues al ser el IMPI un organismo descentralizado su actuación dista mucho de tener independencia o autonomía en todos sus aspectos por la vinculación y subordinación tan fuerte que éste tiene con la Secretaría de Economía y con el Ejecutivo Federal, así como el hecho de que el ordenamiento orgánico del IMPI no otorga las garantías judiciales que sus funcionarios requieren para poder defender y hacer valer la independencia que la función que les ha sido encomendada les exige.

Así las cosas, deberemos concluir que si el IMPI carece de una verdadera independencia para realizar la función jurisdiccional que las fracciones IV y V del artículo 6º de la Ley de la Propiedad Industrial le ha encomendado, deberemos colegir que la impartición de justicia que el Instituto realiza no se encontrará

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN



apegada al mandato constitucional establecido en el artículo 17 de nuestra Constitución.

## 1. LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece en su artículo 14 que son organismos descentralizados aquellas personas jurídicas creadas conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (art. 45) y cuyo objeto sea: la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o social, o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

Por su parte la doctrina administrativista establece, al referirse a la descentralización administrativa como forma de organización de la Administración Pública, que los organismos descentralizados resultan ser organismos creados por un acto materialmente legislativo, dotados de personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propio, y que tienen encomendado el desarrollar una actividad competente al Estado o de interés general.<sup>527</sup>

### a. CARACTERÍSTICAS

Entendido lo que tanto la Ley como la doctrina entiende por un organismo descentralizado, pasaremos a analizar las características propias de éstos y su relación y concordancia con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Las características de los organismos descentralizados son: a) son creados por un acto materialmente legislativo; b) tienen un régimen jurídico propio; c) tienen una personalidad jurídica propia; d) gozan de una denominación, una sede

<sup>527</sup> Cfr. ACOSTA ROMERO, Miguel. "Teoría General del Derecho Administrativo", 12ª. ed., Porrúa, México, 1995, p. 512 y 513, así como Nava Negrete, Alfonso, en voz "Descentralización", en Diccionario Jurídico Mexicano, 8ª. ed., Porrúa, México, 1995, t. II, pp. 1084 a 1086

o domicilio y un patrimonio propio; e) tienen un objeto que cumplir, y f) cuentan con órganos de dirección, administración y representación.

Por lo que toca a la primera de las características mencionadas, hemos de comentar que su creación puede derivar de una Ley emitida por el poder legislativo o por un decreto del ejecutivo. En este caso, el IMPI fue creado por decreto presidencial de fecha 22 de noviembre de 1993, publicado el 10 de diciembre del mismo año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con relación a la segunda de las características de los organismos descentralizados, observamos que esta se traduce que éstos cuentan con un régimen jurídico propio que regula su personalidad, patrimonio, denominación, objeto y su actividad. Este régimen propio lo constituye lo que pudiéramos denominar su "ley orgánica" que en el caso del IMPI lo constituye el Decreto presidencial que le dio vida. Además, conforman su régimen jurídico el Reglamento del mismo Instituto, su Estatuto Orgánico, así como los acuerdos que emita el mismo, pues éstos ordenamientos regulan de manera más detallada su organización y funcionamiento del Instituto para cumplir con su objeto.

Por otro lado y como tercera característica, los organismos descentralizados gozan de una personalidad jurídica propia que es conferida por su acto de creación, ya sea éste una ley o un decreto, lo que les permite ser por sí titular de derechos y obligaciones, es decir, que pueden actuar por sí en el campo del derecho a efecto de poder ser sujeto de relaciones jurídicas ya sea como sujeto activo o pasivo de la misma. Así pues, el IMPI goza de una personalidad jurídica propia de acuerdo a lo establecido en artículo primero del decreto presidencial por el cual se crea el mismo. Ello le permite, como lo comentábamos antes, a ser sujeto *per se* de derechos y obligaciones.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Como cuarta característica de los organismos descentralizados observamos que estos gozan de una denominación, domicilio y patrimonio propios, situación que es consecuencia del hecho de que gozan de personalidad jurídica propia pues éstos son atributos de la misma. En efecto, la denominación es el nombre con el cual el organismo se distingue entre las demás instituciones, siendo en el caso que nos ocupa "Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial" según se desprende del artículo primero del decreto presidencial que los crea.

Respecto a su domicilio, éste constituye la sede jurídica del sujeto a efecto de vincularlo allí en sus relaciones jurídicas con los demás sujetos. En el caso del IMPI, este tiene su domicilio legal en el Distrito Federal según el artículo cuarto del decreto presidencial que le dio vida. Con relación al patrimonio, este se traduce en el conjunto de bienes y derechos con que cuenta para el cumplimiento de su objeto, y que en el caso del IMPI se integra por los ingresos prescritos en el artículo 5 del decreto presidencial mencionado.

El objeto del organismo descentralizado se traduce en la actividad o servicio público específico que ha de prestar dicho organismo. En el caso del IMPI, su objeto se traduce en brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y proporcionar un servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, lo que implica el prestar no solamente el servicio registral propio de toda oficina de patentes y marcas, sino además el brindar difusión y promoción de las ventajas que da la propiedad industrial en el desarrollo económico del país.

Finalmente, la dirección, administración y representación de un organismo descentralizado se encuentra a cargo de dos órganos, uno de ellos colegiado y el otro unipersonal. El primero de ellos en el caso del IMPI se denomina "Junta de Gobierno" y se encuentra integrada por miembros de las distintas secretarías relacionados con la propiedad industrial, es decir, se conforma por miembros de la administración pública centralizada. Sus funciones consisten, básicamente, en

proponer las tarifas por los servicios que presta el Instituto, aprobar la estructura del Instituto, su Estatuto, los manuales de procedimiento y servicio al público, aprobar los acuerdos delegatorios de facultades propuestos por el Director, así como sobre la donación o destrucción, de ser el caso, de los bienes asegurados, principalmente.

El órgano unipersonal suele denominarse Director General quien resulta ser el representante legal del organismo y quien suele ser designado y removido por el Poder Ejecutivo a través de la representación mayoritaria que siempre tiene en el Cuerpo Colegiado. En el caso del IMPI, el Director General es nombrado a indicación del Ejecutivo, a través del Secretario de Economía, por la Junta de Gobierno, órgano cuya conformación refleja sin lugar a dudas una absoluta intervención de la Administración Pública Federal y específicamente del Ejecutivo. Ello resulta interesante mencionar, pues ello trae como consecuencia ineludible la estrecha vinculación que guarda en el ejercicio de sus funciones el Director General del IMPI con respecto del Secretario de Economía y del Presidente de la República, lo cual daña sensiblemente la independencia con la que éste debe ejercer las funciones jurisdiccionales atribuidas al IMPI.

Por su parte, las funciones que tiene a su cargo el Director General del IMPI resultan ser variadas como son ejercer el presupuesto, fijar las condiciones de trabajo, coordinarse con las demás dependencias de la Administración, etc. Sin embargo, hay una que salta a la vista y que es la contenida en el artículo 7 bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que corresponde al Director General del IMPI el ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 6 de la misma, quien podrá delegarlas en sus subalternos según lo establezcan los acuerdos respectivos.

Lo anterior significa que compete al Director General del IMPI el ejercicio de las funciones jurisdiccionales establecidas en las fracciones IV y V del citado artículo 6 de la Ley.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Esto trae como consecuencia que si la designación por parte del Ejecutivo del Director General del IMPI configura, como lo comenta el Maestro Acosta Romero<sup>528</sup>, una relación jerárquica de subordinación de este último para con el Ejecutivo Federal, es indudable que la independencia necesaria para el desarrollo de su función jurisdiccional se vera mermada y dañada por tal situación de dependencia en razón del poder de nombramiento que el Ejecutivo tiene sobre el Director General.

Es por ello que la función jurisdiccional desarrollada por el IMPI carece de independencia o autonomía en razón de las peculiaridades muy propias que tiene los organismos descentralizados, lo cual sin duda tiene como consecuencia que la administración de justicia por el IMPI no resulte ser independiente como lo exige el artículo 17 constitucional, pues estos organismos carecen en la realidad de una verdadera autonomía en el ejercicio de sus funciones, pues carecen de los medios para hacerla valer y respetar frente a agentes ajenos al mismo, como sería el caso en materia jurisdiccional de las denominadas garantías judiciales.

#### b. FINES

La finalidad que siempre busca el Estado con la creación de un organismo descentralizado es la de procurar una satisfacción general en forma más rápida, idónea y eficaz.

En efecto, la creación de un organismo descentralizado obedece a la necesidad que tiene el Estado de brindar un servicio público con personal técnico especializado, con autonomía presupuestaria, para poder cumplir y satisfacer de mejor manera determinadas necesidades, las cuales no pueden ser atendidas por la administración centralizada en razón de sus características propias.

---

<sup>528</sup> ACOSTA ROMERO, Miguel. Op. cit. supra nota 527, p. 501 y 522

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

Así las cosas, la finalidad de la creación del IMPI como organismo descentralizado del gobierno federal fue el que la autoridad de propiedad industrial de nuestro país no se limitará a las funciones meramente registrales, sino que por el contrario, se constituyera en un órgano promotor y difusor de la propiedad industrial, lo cual sólo podría obtenerse teniendo personal especializado en la materia, así como de elementos materiales que permitieran brindar un buen servicio como lo son los acervos de información tecnológicas y equipos para búsquedas de información rápida, elementos que no son propios de la administración central.

## 2. ESTRUCTURA ORGANICA DEL I.M.F.:

Como todo organismo descentralizado, el IMPI cuenta con una estructura administrativa interna para la realización de su objeto, según las necesidades de división de trabajo y de las actividades a las que esta destinado.

Así pues, como ya lo comentábamos líneas arriba los órganos de gobierno del Instituto son la Junta de Gobierno, como cuerpo colegiado integrado por representantes de las distintas entidades administrativas relacionadas con la materia, y por su Director General que es el representante del organismo y quien ejerce de manera directa la labor encomendada el IMPI.

Para el cumplimiento de su labor el Director General se apoya en las diversas áreas administrativa que conforman el organigrama del IMPI. En este sentido, bajo la dependencia inmediata del Director General encontramos a: la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos; la Coordinación de Planeación Estratégica; la Dirección Divisional de Oficinas Regionales; la Dirección Divisional de Administración; la Dirección General Adjunta de los Servicios de Apoyo, y la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial.

Entre todas las áreas administrativas antes mencionadas, llama sólo nuestra atención para el desarrollo del presente trabajo la denominada Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial. Ésta Dirección tiene a su cargo conforme al Estatuto Orgánico del IMPI el encargarse de que el IMPI preste sus servicios de otorgamiento de patentes y registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales, así como todos los tramites relativos con su conservación (función registral). Asimismo, tiene a su cargo la tarea de que el IMPI tramite y en su momento resuelva los procedimientos de nulidad, infracción, caducidad y cancelación del registro de algún derecho de propiedad industrial (función jurisdiccional).

Para el debido cumplimiento y realización de esta labor, la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial se encuentra integrada por tres unidades administrativas dependientes a ésta y que son: la Dirección Divisional de Patentes; la Dirección Divisional de Marcas y la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.

Las dos primeras áreas administrativas mencionadas tiene específicamente encomendada la tarea registral del IMPI, es decir, la función de tramitar, y en su caso, de otorgar las patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales, la primera de ellas, y la concesión del registro marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales la segunda de las mencionadas.<sup>529</sup>

Por su parte, la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual tiene a su cargo el realizar la función jurisdiccional del IMPI, sin perjuicio del ejercicio directo de dichas facultades por parte del Director General o del Director General Adjunto de la Propiedad Industrial. En efecto, conforme al artículo 18 del Estatuto Orgánico la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual tiene a su cargo la labor de tramitar y, en su momento,

---

<sup>529</sup> Véase artículos 16 y 17 del Estatuto Orgánico del IMPI

resolver las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción del registro de algún derecho de propiedad industrial.

De estas tres Direcciones Divisionales señaladas en los párrafos precedentes, merece nuestra mayor atención la última de éstas pues es la que dentro del estructura interna del IMPI tiene a su cargo la prestación del servicio jurisdiccional que la Ley de la Propiedad Industrial le ha encomendado al Instituto. Así puec, procederemos a conocer de una manera mas detallada a ésta área administrativa del IMPI.

### 3. LA DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con el artículo 18 del Estatuto Orgánico del IMPI, la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual tiene a su cargo la substanciación y resolución de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción de algún derecho de propiedad industrial, ordenar y practicar las visitas de inspección que sean solicitadas así como la aplicación de las medidas provisionales requeridas por los usuarios del IMPI.

Ahora bien, la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual se encuentra integrada por cuatro Subdirecciones, a saber: Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, Subdirección Divisional Prevención de la Competencia Desleal; Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas, y Subdirección Divisional de Cumplimientos de Ejecutoria.

De estas cuatro Subdirecciones, merecen nuestra atención las dos primeras de ellas pues son las encargadas específicamente de prestar la función jurisdiccional establecida en las fracciones IV y V del artículo 6 de la Ley de la Propiedad Industrial. En efecto, la Subdirección Divisional de Procesos de



Propiedad Industrial es el área administrativa que tiene a su cargo el tramitar y resolver las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación de algún registro de propiedad industrial.

Por su parte, la Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal tiene la labor de tramitar y, en su momento, resolver los procedimientos de declaración administrativa de infracción de algún derecho de propiedad industrial.

Así las cosas, observamos que son estas dos áreas administrativas específicas quienes desarrollan la función jurisdiccional del IMPI en materia de propiedad industrial, áreas administrativas que resultan ser total y absolutamente dependientes en el ejercicio de su función a la Dirección Divisional de Protección de Propiedad Intelectual y ésta a su vez de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial y de la Dirección General, según se desprende de la legislación orgánica del mismo IMPI, situación que hace que la impartición de justicia realizada por éstas áreas administrativas del IMPI dista mucho de ser efectuada de manera independiente por la relación de subordinación que éstas tiene para con los superiores en razón de la forma de designación de los mismos funcionarios que la integran.<sup>530</sup>

Tal situación contraviene de manera directa y flagrante lo establecido en el artículo 17 constitucional, pues el mismo ha elevado a rango constitucional la exigencia de que la administración de justicia sea realizada por un órgano que cuente con independencia a fin de que la resolución de las controversias no tenga otra base que el derecho y no sean resultado de presión o influencia alguna de un superior o de una de las partes interesadas.

---

<sup>530</sup> Véanse artículos 7 fracción I, 8 y 11 del Reglamento del IMPI, así como 11 fracción I, 12, 15 y 18, del Estatuto Orgánico del Instituto.

#### 4. LA DIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL NO GOZA DE UNA AUTONOMÍA FUNCIONAL O INDEPENDENCIA QUE PRESERVE SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

Antes de proceder a analizar él porque consideramos que el IMPI carece de independencia o autonomía para desempeñar la función jurisdiccional que la Ley de la Propiedad Industrial le tiene encomendada, es pertinente hacer ciertas aclaraciones que son de vital importancia.

La primera de ellas es que aún y cuando la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Industrial es el área administrativa que ejerce en la realidad la función jurisdiccional del Instituto, es importante aclarar que el ejercicio de tales facultades son originarias del Director General, quien podrá ejercerlas cuando así lo considere conforme al artículo 7 bis 2 de la Ley. Es en razón de esta posibilidad de actuar que tiene el Director General en la función jurisdiccional del IMPI que debemos establecer que, al igual que a la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual, el Director General tampoco goza de independencia en el ejercicio de tales facultades materialmente jurisdiccionales pues carece de igual manera de garantía alguna que le permita defender y proteger tal independencia necesaria para el ejercicio de dicha función, por lo que también nos referiremos a él en el desarrollo de este apartado.

La segunda de las aclaraciones es referente al hecho que la función jurisdiccional realizada por la Dirección Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual es realizada no sólo por el Director del área, sino que la ejercen también los Subdirectores Divisionales, Coordinadores y Supervisores que integran a la misma, pues conforme al Acuerdo Delegatorio de Facultades éstos funcionarios tiene la posibilidad de realizar actos jurisdiccionales, ya sea emitiendo acuerdos de tramite que van integrando el proceso respectivo o emitiendo las resoluciones de fondo respecto de tales controversias.

En este sentido, cuando nos refiramos a la falta de autonomía o independencia que incide en el actuar del Director Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual, también estamos haciendo referencia a los subdirectores, coordinadores y supervisores que en su actuar carecen de autonomía para desarrollar sus funciones jurisdiccionales.

Hechas las aclaraciones anteriores pasamos a analizar el porque consideramos que el IMPI carece de independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional.

La razón por la cual consideramos que el IMPI carece de independencia para ejercer su función jurisdiccional, situación que vicia sin duda alguna la administración de justicia que éste pueda impartir, es el hecho de que al ser el IMPI un organismo descentralizado del Gobierno Federal tiene éste una relación de dependencia y subordinación con relación al Ejecutivo y la Secretaría de Economía como coordinadora del sector al que pertenece el IMPI como entidad paraestatal.

Efectivamente, como ya lo mencionábamos líneas arriba el poder de nombramiento que tiene el Ejecutivo sobre los órganos de gobierno de los organismos descentralizados los convierte a éstos en subordinados del mismo Presidente, a través del Secretario de Economía, por lo que sin duda alguna la función jurisdiccional del IMPI se ve empañada por la dependencia y subordinación que tiene éste con el Ejecutivo Federal en la realización de sus actividades.

Por otro lado, pero a fin de abundar con la anterior idea, podemos señalar que la misma Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece de manera muy clara en el contenido de varios de sus preceptos, específicamente los artículos 3, 9, 48, 49 y 50, la facultad de intervención que el Ejecutivo Federal puede ejercer en éstos organismos descentralizados, sobre todo para que éstos le

auxilien - al ejecutivo- a llevar a cabos sus planes de gobierno y políticas, intervencionismo que sin duda pone en entredicho la autonomía con la que éstos entes de la administración pública federal puedan actuar al ejercer sus facultades y cumplir con sus funciones. Por su parte, la Ley Federal de Entidades Paraestatales<sup>531</sup> establece de igual manera una verdadera dependencia y falta de autonomía de los organismos descentralizados cuando determina que éstos actúen conforme a los programas establecido y coordinados por el Secretario coordinador del área a la que pertenecen, lo cual sólo muestra la relación de subordinación en la cual se encuentran los organismos descentralizados con respecto del Ejecutivo cuando cumplen sus objetivos y ejercen sus facultades.

En este sentido, tal situación sólo deja ver de manera más clara la dependencia del IMPI al Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones, lo cual sólo provocará que su función jurisdiccional se realice sin la independencia que la Constitución de ésta exige.

Además, es indudable que la facultad del Ejecutivo de poder nombrar al Director General de IMPI así como para removerlo libremente de su cargo pone de manifiesto la dependencia y subordinación a la que se encuentra sujeto éste en el ejercicio de sus funciones, lo cual, como ya le hemos comentado en repetidas ocasiones provocará que la función jurisdiccional que está a su cargo podrá verse influida o viciada por consignas o factores externos que pudieran provocar que las resoluciones no se dictarán con apego y dependencia al ordenamiento jurídico aplicable, como debiera ser.

De igual manera, el hecho de que la designación y la remoción del Director Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual pueda ser realizada de manera libre por la Junta de Gobierno del IMPI, órgano colegiado cuya integración sin duda alguna representa los intereses y decisiones del Ejecutivo Federal, o por el mismo Director General, cuya vinculación con el Ejecutivo en razón del modo de

---

<sup>531</sup> Véanse artículos 8, 10, 16, 21, 46 a 49 y 51

su nombramiento resulta incuestionable, pone de manifiesto que éste funcionario del IMPI se encuentra de igual manera en una relación de subordinación al Ejecutivo, situación que provoca que la función jurisdiccional que conforme al Acuerdo delegatorio puede realizar se encuentre afectada de la falta de autonomía que exige la función en razón de su propia esencia y finalidad, por lo que sus decisiones podrían ser, de igual manera, resultado de presiones o consignas de algún superior, las cuales sin duda serían acatadas por temor a ser destituidos de sus cargos.

Es por tal relación de subordinación y dependencia a la que se encuentran sometidos los funcionarios del IMPI que la realización de su función jurisdiccional carecerá de la independencia que exige el artículo 17 constitucional a los órganos encargados de administrar justicia, independencia que debe ser entendida como aquel orden institucional que permite al juzgador emitir sus decisiones conforme a su propia certeza de los hechos —obtenida con base en las pruebas practicadas en el proceso— y de acuerdo con el derecho que estime aplicable al caso concreto, sin tener que acatar o someterse a indicaciones o sugerencias provenientes de sus superiores jerárquicos ni de los otros poderes o de cualquier otro factor ajeno y extraño.<sup>532</sup>

Por ello, es que con atinado criterio el maestro Manuel Becerril Ramírez<sup>533</sup> señala que el hecho de que el IMPI sea un organismo descentralizado coordinado por la Secretaría de Economía le resta independencia para ejercer sus funciones, ejemplificando tal situación al comentar que seguramente el IMPI pensaría dos veces el imponer una sanción severa a una empresa transnacional por violar derechos de propiedad industrial si esta resolución pudiera tener como consecuencia que ésta se retirará del país lo que sería en detrimento del desarrollo económico y creación de empleos, aspectos primordiales para el

---

<sup>532</sup> Cfr. Ovalle Favela, José. Op. cit supra nota 367, p. 296

<sup>533</sup> BECERRIL RAMÍREZ, Manuel. "Cumplimiento de la Ley en materia de Propiedad Industrial. Recursos administrativos y judiciales" en Derecho de la Propiedad Intelectual. UNAM-IIJ. México, 2000. pp. 193 y 194

Ejecutivo y la Secretaría del ramo, cuando un tribunal verdaderamente independiente sancionaría a dichas empresas transnacional sin fijarse o afectarse por tales amenazas o consecuencias, cumpliendo así con su deber constitucional de hacer efectivo el ordenamiento jurídico.

Es con base a lo anterior que queda ilustrado en que modo puede incidir la dependencia del IMPI con relación al Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, donde éste podría resolver un determinado conflicto en atención a intereses políticos o económicos más que en simplemente resolverlo conforme al derecho aplicable al caso concreto, como consecuencia de su situación institucional frente al Ejecutivo. Dicha situación sólo provocará que la administración de justicia en materia de propiedad industrial éste al servicio de determinada planeación política o económica más que en hacer cumplir la legislación propia de la materia, lo cual desnaturaliza por completo la finalidad de la función jurisdiccional.

Así las cosas, deberemos concluir que esta potencial subordinación de IMPI y sus funcionarios con el Ejecutivo Federal sólo puede tener como consecuencia que la administración de justicia impartida por el Instituto carecerá de la independencia necesaria que nuestra constitución exige, pues es indudable que la situación institucional del IMPI y sus funcionarios no otorga a éstos la posibilidad de resolver las controversias sin el tener que obedecer a consigna u orden de algún superior.

Por otro lado, vale la pena mencionar que ésta relación de subordinación con el Ejecutivo no es el único factor que incide en la falta de independencia del IMPI y sus funcionarios para realizar su función jurisdiccional, sino que además, éstos carecen de los instrumentos más elementales que les permitiere hacer frente y soportar cualquier consigna o presión externa para resolver en un determinado sentido, lo cual sólo muestra de manera más clara la nula

independencia o autonomía que éstos pueden tener para poder ejercer la jurisdicción que la Ley les ha encomendado.

Efectivamente, si hacemos una revisión y análisis cuidadoso de la normatividad que regula la integración, organización y funcionamiento del IMPI, podremos observar la ausencia de las más elementales garantías judiciales a favor de los funcionarios que tiene a su cargo la labor jurisdiccional del Instituto, entendiendo por garantías judiciales aquel conjunto de instrumentos establecidos por el ordenamiento jurídico para lograr la independencia del juzgador, encontrando entre los principales a la designación, carrera judicial, estabilidad, autonomía financiera y responsabilidad.

En este orden de ideas, procederemos a realizar un análisis de cómo ninguna de estas garantías elementales para salvaguardar la independencia del juzgador se encuentra establecida a favor de los funcionarios jurisdiccionales del IMPI.

Respecto a la designación como garantía de la independencia del juzgador, hemos de concluir que ésta no se observa a favor de los funcionarios jurisdiccionales del IMPI. En efecto, si recordamos que para que la designación se constituya como garantía de independencia es necesario que el método de designación del juzgador sea de tal manera que no implique una vinculación entre quien designa y es designado, pues de lo contrario ello sólo producirá un "clientelismo" o "deber de agradecimiento" del designado para con el designante, situación que propiciaría la posible intervención de éste en la función jurisdiccional del otro, viciando con ello la autonomía con la que debería dictar sus decisiones.

Entendida de este modo a la designación como instrumento garante de la independencia jurisdiccional, hemos de concluir que los funcionarios jurisdiccionales del IMPI carecen de ella en virtud de que el modo de designación de los mismos crea indiscutiblemente una vinculación muy estrecha de éstos con

quiere los designó. Evidentemente, el Director General es designado por indicación del Ejecutivo, método que incuestionablemente crea una subordinación de éste para con el Ejecutivo Federal. Por su parte, el Director Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual es designado por indicación del Director General por lo que de igual manera se encuentra vinculado con el Ejecutivo Federal.

Así pues, el método de designación de los funcionarios jurisdiccionales del IMPI no sólo pone de manifiesto la falta de independencia de éstos, sino que además, nos muestra su relación de subordinación que éste tiene, máxime si tomamos en cuenta que esta no se realiza a través de métodos o concursos objetivos que permitan designar al más idóneo, sino que por el contrario estas resultan de apreciaciones meramente subjetivas por lo que respecta a su capacidad, resultando su designación un acto bastante discrecional por parte del designante.<sup>534</sup>

Ahora bien, por lo tocante a la carrera judicial como garantía de independencia recordemos que por ésta entendemos aquel método de ingreso y ascenso por méritos propios dentro del aparato jurisdiccional que son calificados de manera objetiva a través de los concursos que se realicen para tal efecto.

En este sentido observamos que ésta garantía se encuentra íntimamente ligada con la de designación, pues este método de designación de funcionarios jurisdiccionales garantiza en mayor medida una selección objetiva de los mismos mediante parámetros verdaderamente objetivos garantizándose con ello no sólo una nula vinculación entre el designante y el designado, sino que además nos asegura que quienes resulten ser los designados serán en mayor medida la gente mejor preparada para tal función, a diferencia de quienes son designados por la "gracia" de quien designa a quien estarán estrechamente subordinados.

---

<sup>534</sup> Véanse artículos 21 y 58 fracción XI y 59 fracción VII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, artículo 10 del Decreto por el que se crea el IMPI, así como artículo 10 fracción XIV del Estatuto Orgánico del mismo Instituto.



Efectivamente, si recordamos que uno de los vicios de los métodos de designación lo constituye el "servilismo" que éste pudiera existir entre el designante y la persona designada, es incuestionable que en la medida de que la obtención de un puesto determinado dentro del aparato jurisdiccional del Estado sea resultado de un concurso donde se examinen y valúen con parámetros objetivos las capacidades de los aspirantes, en esa medida menor dependencia existirá en perjuicios del juzgador y con mayor probabilidad hará valer su independencia al momento de emitir sus fallos.<sup>535</sup>

Entendido lo anterior, hemos de observar que dentro de las normas orgánicas del IMPI no sólo no encontramos la existencia y regulación de una "carrera" que garantice el ingreso y ascenso de la gente más calificada para la realización de la función jurisdiccional del Instituto, sino que además no establecen métodos objetivos de designación de dichos funcionarios lo cual trae como consecuencia una falta de autonomía de éstos al ejercer sus funciones en razón del "agradecimiento" que le deberán a quienes los designaron.

Efectivamente, si observamos el contenido de los ordenamientos que regulan la organización, integración y funcionamiento del IMPI observaremos que en ninguno de sus preceptos se establece que la forma de designación de los funcionarios jurisdiccionales del Instituto sea resultado de una "carrera" ni mucho menos de métodos objetivos en los que se evalúe con parámetros establecidos la capacidad de quienes ocuparán tales cargos, sino que por el contrario éstos son designados de manera libre y discrecional lo cual sólo se traducirá en una falta de independencia en el ejercicio de sus funciones en razón de su vinculación para con quien los designó.

Así pues, observamos que la designación del Director General del IMPI es realizada por el Ejecutivo Federal de manera libre, debiendo sólo cuidar que la persona elegida cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley

---

<sup>535</sup> Cfr. BREMAUNTZ, Alberto. Op. cit supra nota 441, p. 95 a 98

Federal de las Entidades Paraestatales así como el de gozar de experiencia comprobada en materia de propiedad industrial, según lo establece el artículo 11 del Decreto presidencial por el cual se creó el IMPI. En estas circunstancias resulta a todas luces obvio que la designación del Director General del IMPI, primer funcionario jurisdiccional del mismo, no es resultado ni de un servicio de "carrera" ni tampoco que sea consecuencia de un método de concurso y análisis objetivo de las capacidades y cualidades de la persona que habrá de designarse para tal función, sino que por el contrario es resultado de una decisión unilateral y totalmente discrecional del Ejecutivo, máxime si consideramos que la exigencia de "experiencia comprobada en el área de propiedad industrial" resulta ser muy ambigua y sobre todo que su existencia y cumplimiento queda a la consideración personal de quien designa.<sup>536</sup>

Lo anterior, nos deja en claro que la designación del Director General del IMPI no es resultado de un concurso y análisis de manera objetiva de capacidades y cualidades, sino que por el contrario es resultado de la "libre apreciación" del Ejecutivo Federal, por lo que sin duda alguna el Director del IMPI debe su nombramiento y designación al Ejecutivo provocando ello una liga indiscutible entre el designante y el designado, y con ello una falta de independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Lo mismo sucede con el Director Divisinal de Protección de la Propiedad Intelectual, cuya designación y elección por parte de la Junta de Gobierno a indicación del Director General del IMPI es igualmente resultado de la decisión discrecional de éstos y no de un servicio de "carrera" concurso objetivo de capacidades y cualidades, por lo que igualmente éste funcionario debe su nombramiento a los órganos de gobierno del Instituto, creándose con ello igualmente una situación de subordinación y dependencia para con éstos, y en

---

<sup>536</sup> Es por ello que el maestro Acosta Romero señala que el nombramiento discrecional del Director, más que crear un servicio de carrera, creará una burocracia elitista en detrimento de servidores que verdaderamente tengan la experiencia y capacidad necesaria. Cfr. Op. cit supra nota 488, p. 522

última instancia para con el Ejecutivo Federal por el vínculo que tiene éste con los dos órganos de gobierno.<sup>537</sup>

Así las cosas, resulta incuestionable la ausencia absoluta de una "carrera judicial" como método de designación de los funcionarios jurisdiccionales del Instituto, cuyo éxito radica en el hecho de que el análisis de los méritos y capacidades de los miembros del personal de la judicatura sea realizado de manera objetiva e imparcial, evitando con ello el empleo de criterios discrecionales que sólo lesionan la independencia del funcionario, trae como única consecuencia la existencia de una verdadera subordinación y dependencia de los funcionarios jurisdiccionales del Instituto para con quien los designo, lo cual hace más viable el que éstos emitan sus resoluciones en razón de presiones o consignas hechas que conforme a lo establecido por el ordenamiento legal aplicable, en razón que su nombramiento no es resultado de sus capacidades sino del favor de quien los designó.

De este modo, resulta a todas luces que la ausencia de esta garantía no sólo trae como consecuencia el que no se designen a los mejores elementos, sino que además éstos resulten ser verdaderos subalternos del Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, lo cual daña sensiblemente la independencia con la que deben de ejercer dicha labor. No por nada el maestro Jaime Cárdenas<sup>538</sup> considera que la carrera judicial es la columna vertebral del Estatuto Judicial (garantías judiciales).

Una vez que hemos comprendido la importancia de la carrera judicial como instrumento garante de la independencia del juzgador así como su ausencia y negativas consecuencias en el ordenamiento orgánico del IMPI, pasaremos ahora a analizar a la estabilidad del cargo jurisdiccional como otra garantía de la independencia del juzgador.

<sup>537</sup> Véanse los artículos 58 fracción XI y 59 fracción VII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como artículo 10 fracción XIV del Estatuto Orgánico del IMPI.

<sup>538</sup> CARDENAS, Jaime F. Op. cit supra nota 444, p. 165 y 166.

La estabilidad como garantía de independencia del juzgador se traduce en que una vez se le ha designado para llevar a cabo tan honrosa función, éstos tengan la certeza de que no serán arbitrariamente removidos por la simple decisión unilateral de quien los nombró, sino únicamente por incapacidad para el desempeño del cargo o por haber cometido una conducta grave, previamente tipificada por la Ley como causa de destitución y previo desarrollo del procedimiento respectivo donde tenga todas las garantías para hacer una adecuada defensa. En otras palabras, la estabilidad implica, como lo señala el Maestro Fix Zamudio<sup>539</sup> en que su permanencia en el cargo no dependerá de las variaciones políticas de otros órganos de poder, especialmente del Ejecutivo, pues ello debilitará su independencia ante el riesgo de perder su cargo en cualquier momento si su conducta desagrada a algún grupo político en el poder.

En este orden de ideas, la doctrina misma ha establecido que el mejor instrumento para garantizar la estabilidad del funcionario jurisdiccional es la inamovilidad, entendiendo por ella la prerrogativa que tiene a su favor el juzgador en el sentido de que no podrá ser removido de su cargo de manera arbitraria, sino que sólo podrá ser separado por haber cometido una conducta prevista por la Ley como causa de destitución previo desahogo del procedimiento establecido por el mismo ordenamiento legal para la declaración de tal destitución donde se garantice al juzgador la posibilidad de una adecuada defensa.

Entendida la estabilidad como instrumento de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, hemos de concluir que la misma no se encuentra prevista a favor de los funcionarios jurisdiccionales en los ordenamientos que regulan la organización, integración y funcionamiento del IMPI como organismo descentralizado del gobierno federal, sino que por el contrario éstos mismos establecen que la posibilidad de remover libremente a dichos funcionarios de sus cargos.

---

<sup>539</sup> FIX ZAMUDIO, Héctor. Op. cit supra nota 440, p. 206

En efecto, al encontrarse el Director General en una posición de verdadera subordinación para con el Ejecutivo, éste tiene sobre de él no sólo el poder de nombramiento sino además el poder de poder removerlo libremente como a cualquier otro miembro de su gabinete.

Por su parte, el Director Divisional de Protección de la Propiedad Intelectual, así como sus subalternos (subdirectores, coordinadores y supervisores) pueden ser objeto de libre remoción de sus cargos por parte de la Junta de Gobierno y el Director General.<sup>540</sup>

Así las cosas, resulta indudable que esta falta de estabilidad en sus cargos de los funcionarios jurisdiccionales del IMPI sólo pueden traer como consecuencia en que éstos al ejercer su labor jurisdiccional lo realizarán sin la independencia que ésta exige, pues indudablemente podrán ser objeto de presiones y consignas para resolver en un determinado sentido por el temor de ser destituidos de sus cargos.

Ésa falta de tranquilidad y seguridad en el cargo daña sensiblemente la independencia con la que los funcionarios jurisdiccionales del IMPI puedan realizar su labor de administrar justicia pues estarán siempre preocupados de si su actuación agrade o no a sus superiores y a quienes los designaron.

Es por lo anterior, que la notoria falta de estabilidad en los funcionarios jurisdiccionales del IMPI sólo provoca la ausencia de la necesaria independencia con la que debe ejercerse la función de administrar justicia en materia de propiedad industrial.

---

<sup>540</sup> Véanse los artículos 58 fracción XI y 59 fracción VII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, así como artículo 10 fracción XIV del Estatuto Orgánico del IMPI

Por lo que toca a la autonomía financiera del órgano jurisdiccional como garantía de independencia del mismo se traduce en la posibilidad de que éste goce de medios propios y necesarios para su función, sin quedar sometido, condicionado o sujeto a decisiones externas; es decir, que tiene como fin evitar que los órganos jurisdiccionales tenga carencias económicas que incidan en el desempeño de su labor por encontrarse sometidos a los otros dos poderes del Estado para la asignación de una determinada cantidad de ingresos en el presupuesto para poder llevar a cabo su función.

Esta situación de autonomía financiera resulta nula en el IMPI como órgano jurisdiccional del Estado para resolver los conflictos relacionados con la propiedad industrial por dos razones. La primera de ellas consiste en el hecho de que uno de los ingresos del patrimonio del Instituto lo constituye los recursos que el presupuesto de egresos le asigna por lo que indudablemente depende financieramente de los recursos que el Ejecutivo Federal decida otorgarle, razón por la cual su independencia puede ser mermada.

La segunda razón de porque el IMPI carece de una autonomía financiera que pueda garantizar su independencia es el hecho de que conforme a la Ley Federal de Entidades Paraestatales el presupuesto de toda identidad paraestatal deberá de elaborarse conforme a los lineamientos establecidos tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público así como con base a los lineamientos establecidos por el secretario coordinador, en este caso, el Secretario de Economía.<sup>541</sup>

De este modo resulta indudable que el presupuesto asignado al Instituto es en gran medida consecuencia de las decisiones del Ejecutivo Federal, situación que provoca una falta de autonomía financiera como instrumento garante de la independencia que dicho órgano debe tener en razón de la función jurisdiccional que desempeña.

---

<sup>541</sup> Véase artículo 51 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales

Así las cosas, es incuestionable que la ausencia de las más elementales garantías a favor de los funcionarios jurisdiccionales del IMPI que salvaguarden y materialicen la independencia con la que éstos deben de actuar, provocará como única consecuencia que estos sean fácilmente objeto de presiones y consignas por parte de cualquier persona interesada en el conflicto puesto a su conocimiento, lo cual tendrá como resultado el hecho de que sus determinaciones sean resultado de dichas presiones y no la materialización del ordenamiento jurídico como es su fin y deber constitucional.

Sólo para finalizar toda esta serie de argumentaciones respecto a la falta de independencia del IMPI como órgano jurisdiccional del Estado, baste señalar como última de ellas, el hecho de que el Instituto es un organismo descentralizado creado por decreto presidencial y que por lo mismo puede ser desaparecido por el mismo cuando así lo considere conveniente, según lo dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

Lo anterior sólo puede traducirse en que si el IMPI ha sido instituido por el Estado como el tribunal competente para conocer y resolver los conflictos relacionados con la propiedad industrial, éste tribunal puede ser extinguido por el Ejecutivo Federal cuando éste así lo considere conveniente, situación que pone igualmente de manifiesto su falta de independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Es por todo lo anteriormente expuesto que consideramos nosotros que consideramos que la función jurisdiccional desarrollada por el IMPI carece de la independencia que la misma función exige de acuerdo a lo establecido en nuestro artículo 17 Constitucional, situación que no sólo convierte a tal actuación del IMPI como contraventora de nuestra norma fundamental, sino que además su ausencia provocará que la administración de justicia que realice diste mucho de ser imparcial por la posibilidad de resolver bajo consigna o presión a favor de alguna

de las partes, dejando con ello de cumplir su misión fundamental que es la de juzgar imparcialmente los conflictos que se ponen a su conocimiento, convirtiéndose, como lo señala el maestro Ovalle Favela, en un simple ejecutor de decisiones ajenas.<sup>542</sup>

#### D. LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL IMPI.

El amparo indirecto, de acuerdo al artículo 114 fracción II de la Ley de Amparo, era el único medio con el cual contaba el gobernado para impugnar una resolución emitida por el IMPI dentro de los procedimientos de declaración administrativa, hasta antes de que fuera reformada la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero sobre todo, antes de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Estas reformas hicieron que el recurso de revisión ante el superior jerárquico de la autoridad que emitía la resolución, así como el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se convirtieran en los medios con los que cuenta el gobernado para impugnar la resolución que declare procedente o no la nulidad, caducidad, cancelación e infracción de un derecho de propiedad industrial emitida por el IMPI.

En efecto, en razón de la reforma del 19 de abril del 2000 a la Ley Federal del Procedimientos Administrativo, dicha legislación resultaría aplicable a los actos de los organismos descentralizados, incluyendo por ende al IMPI, y con ello la posibilidad de hacer valer en contra de ellos el Recurso de Revisión previsto en el artículo 83 de dicha Ley. Empero tal reforma, el amparo indirecto seguía siendo un medio de impugnación en contra de las resoluciones del IMPI, en razón de que el mismo artículo 83 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo señala que éste es optativo al establecer que en contra de las resoluciones emitidas por el

---

<sup>542</sup> Cfr. OVALLE FAVELA, José. Op. cit. supra nota 367, p. 121



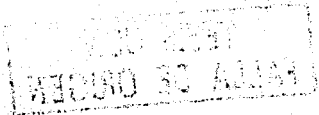
organismo descentralizado procederá dicho recurso "o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda", que en el caso seguía siendo el amparo indirecto.

Así las cosas, no fue sino hasta la reforma del 31 de diciembre del 2000 a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se estableció dentro de la competencia de éste en la fracción XIII del artículo 11 de dicho ordenamiento, la facultad de conocer las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que ponga fin un procedimiento administrativo en términos de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, entre las cuales se comprenden las resoluciones emitidas por el IMPI en la resolución de los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción de algún derecho de propiedad industrial, en ejercicio de sus facultades contenidas en las fracciones IV y V del artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial.

En este sentido, es en razón de ésta última reforma que la vía jurisdiccional a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo deja de ser el amparo indirecto, siendo ahora el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Ahora bien, en contra de la resolución que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del respectivo juicio de nulidad, el gobernado puede impugnar dicha sentencia a través del amparo directo, el cual será del conocimiento y competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Sin embargo, vale la pena mencionar que pese a existencia actual de estos medios ordinarios de impugnación en contra de las resoluciones del IMPI, medios que fueron creados en razón de las recientes reformas a que hemos aludido, el amparo indirecto sigue siendo una vía de impugnación procedente en contra de éstas.



Lo anterior es así, pues ha sido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien ha resuelto que no es necesario agotar dichos medios de impugnación ordinarios antes de acudir al Amparo Indirecto (principio de definitividad) si el acto emitido por el IMPI no cumple con lo exigido en la fracción XV del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, precepto que obliga a la autoridad a indicar al administrado los recursos ordinarios que proceden para impugnar su acto.

A efecto mejor proveer se transcribe la Jurisprudencia 56/2002 que se refiere a dicha interpretación:

**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI LA RESPONSABLE NO INFORMA DE DICHO RECURSO AL QUEJOSO, EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 3º., FRACCIÓN XV, DE ESA LEY.-** Si bien es cierto que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 82/2002, publicada en el Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, página 49, de rubro: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ESTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.", sostuvo que conforme a lo previsto en el artículo 73, fracción XV de la Ley de Amparo, el Juicio de Garantías es improcedente en contra de los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando previamente no se agota el Recurso de Revisión establecido en el artículo 83 de este ordenamiento, también lo es que tal improcedencia debe entenderse condicionada a que el acto administrativo se hubiera cumplido con el requisito exigido por el artículo 3º, fracción XV, de la Ley últimamente citada, esto es, de mencionar los recursos que procedan, lo cual resulta imprescindible para brindar certeza jurídica a los afectados acerca del medio de impugnación pertinente, sobre todo si se toma en cuenta que por virtud del artículo segundo transitorio de la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se derogaron los recursos administrativos previstos en las diversas leyes especiales, y se

**TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN**

constituyo en el mencionado artículo 83, el Recurso de Revisión, como único medio de impugnación de los actos administrativos regidos por dicha Ley, con la finalidad de eliminar situaciones procesales confusas que pudieran entorpecer la defensa de los derechos de los gobernados; de lo contrario, es decir, de estimar que el Juicio de Amparo resulta improcedente cuando no se agota el medio de defensa ordinario, a pesar de que este no se haya mencionado en el acto administrativo, las disposiciones antes señaladas, establecidas por el legislador para beneficiar a los afectados por esos actos, podrían generarles más problemas y confusión sobre la pertinencia de la vía por la multiplicidad de recursos administrativos que existían en las diversas leyes especiales, máxime que la mayoría de estas legislaciones no hacen remisión alguna a la referida Ley adjetiva. Además, si el aludido requisito del acto administrativo tiene por objeto informar al afectado sobre los medios de defensa legales que puede interponer, no sería jurídico declarar la improcedencia del juicio motivado por la inobservancia de esa disposición que se estableció en beneficio del administrado, para su defensa, y no para confundirlo.

Contradicción de tesis 35/2002-SS- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo, Cuarto y Duodécimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.- 7 de junio de 2002.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Mariano Azuela Güitrón.- Integró Sala el Ministro Juventino V. Castro y Castro.- Ponente, Juan Díaz Romero.- Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN

## CONCLUSIONES

1.- El derecho de la propiedad industrial concede a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios la posibilidad de obtener por parte del Estado el reconocimiento de un derecho exclusivo de uso y explotación respecto de las creaciones que éstos realicen, ya sea que éstas impliquen la invención de un producto o un proceso que perfeccione la actividad de su ramo (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales) o se traduzcan en medios diferenciadores de los productos o servicios que presten a fin de distinguirlos de entre los demás en el mercado (marcas, avisos comerciales, nombres comerciales), siendo en nuestro país la Ley de la Propiedad Industrial el ordenamiento que prevé y regula tal situación.

2.- La gran importancia económica que han alcanzado estos activos inmateriales dentro de las empresas ha llegado ser tan importante que hoy día puede decirse que no hay empresa que pretenda ser líder y competitiva en su ramo si no es a través de una verdadera inversión, en la obtención, desarrollo y explotación de estos activos intangibles, al grado de constituirse en pilares del buen desarrollo de cualquier economía nacional.

3.- Así, la existencia de estos derechos de explotación y uso exclusivo que por determinado tiempo otorgan la titularidad de éstos bienes inmateriales a sus propietarios, se traducen hoy día en ventajas competitivas que a su titular le dan una mejor posición dentro de la competencia en el mercado.

4.- La posibilidad de que tales derechos exclusivos sean violados en el curso normal del mercado provocará, sin duda, una competencia desleal en el mercado en detrimento del titular de los mismos y desanimará la creatividad de los industriales, comerciantes o prestadores de servicios del ramo. Igualmente, la constitución y protección de tales derechos exclusivos sin que la creación objeto de la misma cumpla con las cualidades que la ley demanda para ello, se

convertirán en indebidas ventajas para su titular en detrimento de sus competidores, obligándolos indebidamente a competir en desventaja.

5.- Tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en Inglaterra, observamos que la regulación de la materia se encuentra integrada no sólo por normas escritas, sino que también, y con gran abundancia, en los precedentes judiciales en razón de ser ambos países de la familia del common law.

6.- En estos dos países las controversias que se suscitan en materia de marcas y patentes son resueltas, la gran mayoría, por los tribunales judiciales en razón de la importancia del precedente judicial. Incluso, vale la pena comentar que Inglaterra es de los pocos países que tiene un tribunal especializado en la materia.

7.- En España, la propiedad industrial se encuentra regulada solamente por norma escrita, como es propio de los sistemas jurídicos de las familias romano germánicas, expresado en dos leyes, donde por un lado cada una regula de manera específica el campo de las invenciones y por el otro a los signos distintivos. Destaca el hecho de que, a diferencia de los otros tres países analizados así como del nuestro, el derecho español deja en claro que los únicos órganos del Estado que conocerán de las controversias en materia de propiedad industrial, serán los tribunales judiciales, lo que trae como consecuencia que la Oficina Española de Patentes y Marcas no tiene facultades jurisdiccionales.

8.- Un punto común a destacar de las legislaciones de los Estados Unidos, Inglaterra y España es que la autoridad competente para declarar la violación de un derecho de propiedad industrial, también lo es para condenar, si fue solicitado en la demanda, el pago de los daños causados. Esta situación no es posible en nuestro país ni en Perú, donde son autoridades distintas las competentes para una u otra pretensión.

9.- La regulación y protección de la propiedad industrial en el Perú es sumamente similar a la de nuestro país, no sólo por regular en un solo ordenamiento la materia en su totalidad, sino que al igual que en México, la misma autoridad que es competente para reconocer y otorgar los derechos exclusivos a las invenciones y los signos distintivos, lo es para conocer y resolver que se susciten por la violación de las normas de la legislación de la materia.

10.- El artículo 17 constitucional se constituye dentro de nuestro sistema jurídico como el pilar y fundamento filosófico y jurídico de la función jurisdiccional del Estado. La importancia de dicha función dentro de la vida de cualquier Estado resulta en que su debido ejercicio tendrá como consecuencia la constante observancia y aplicación del derecho en la vida de la sociedad, sociedad que ve en el Derecho y su perpetua aplicación el instrumento único para mantener vigente la coexistencia pacífica entre sus miembros.

11.- La administración de justicia en nuestro país debe ser, según lo sanciona como norma fundamental el artículo 17 constitucional, ejercida por un órgano cuya independencia e imparcialidad se encuentre siempre garantizada. Asimismo, la prestación del servicio jurisdiccional por parte del Estado Mexicano debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita, características que deberán siempre ser observadas por cualquier órgano del Estado que realice funciones jurisdiccionales en su nombre, sin importar su naturaleza si es parte o no del Poder Judicial.

12.- La independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional son cualidades esenciales al ejercicio de la delicada función de administrar justicia, pues sólo así se garantizará a los justiciables verdaderamente que la resolución de sus conflictos sea emitida verdaderamente por un verdadero "tercero" que no tenga más sumisión a la norma así como que su situación o circunstancias con relación a las partes le permita analizar el conflicto de manera objetiva, como lo requiere la emisión de un fallo justo.

13.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad competente y encargada de la propiedad industrial en nuestro país cuyas funciones van desde las meramente registrales y constitutivas de los derechos de exclusividad, hasta las de promoción y difusión de la misma como instrumento de desarrollo y competitividad para las empresas y el desarrollo económico nacional.

14.- Dentro de la gama de facultades y labores del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, encontramos que la Ley de la Propiedad Industrial le ha encomendado ejercer funciones materialmente jurisdiccionales al ser la autoridad competente para resolver los conflictos entre partes derivados del derecho de propiedad industrial, función que realiza a través del conocimiento y resolución de los procedimientos de declaración administrativa establecidos en la misma Ley. Así, la Ley de la Propiedad Industrial ha instituido al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como el tribunal del Estado competente para conocer la gran parte de los conflictos que derivan de los derechos de propiedad industrial en nuestro país, debiendo para ello emitir una resolución que ponga fin a tales controversias, resolución que resulta ser vinculatoria para las partes en conflicto, y en consecuencia, ser un verdadero acto de autoridad por parte del Instituto en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

15.- Al ejercer el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial funciones jurisdiccionales dentro del Estado Mexicano en razón de que la Ley de la Propiedad Industrial lo ha instituido como el tribunal del Estado que ha de conocer y resolver los conflictos que se susciten en razón del derecho de propiedad industrial, debemos ineludiblemente de concluir que el Instituto se encuentra obligado a prestar tal función bajo los lineamientos y exigencias que el artículo 17 constitucional establece, con la consecuencia que de no hacerlo así su función jurisdiccional se estaría realizando en contravención a lo dispuesto a la norma fundamental y con ello su actuar sería inconstitucional.

16.- La función jurisdiccional que realiza el Instituto resulta contraventora del artículo 17 constitucional en virtud de violar el principio de gratuidad consignado en el mismo, en razón de establecer como presupuesto para la admisión y trámite de la demanda respectiva, el hecho de que el accionante acompañe el comprobante del pago de la tarifa por el concepto de "estudio y trámite" de una solicitud de declaración administrativa, tarifa que se traduce en un verdadera costa judicial, toda vez que la misma resulta ser el pago que ha de realizar el gobernado al órgano jurisdiccional del Estado para que éste administre la justicia que el accionante le solicita en materia de propiedad industrial.

17.- Igualmente, la función que realiza el Instituto resulta ser violatoria del artículo 17 en virtud de no ser imparcial. Ello resulta así en los casos donde el objeto de la controversia se centra en aquellos conflictos donde el accionante solicita la nulidad de una patente o registro, es decir, cuestiona la validez del acto de registro emitido por el Instituto, por considerar que el mismo se otorgó sin que la invención o el signo distintivo cumpliera con las condiciones de fondo y forma que para el otorgamiento del mismo se exigen por la Ley, máxime cuando es el Instituto quien tiene la obligación de analizar que tales condiciones sean cumplidas para poder decidir si se otorga o no dicha patente o registro.

Es por ello que la cualidad de imparcialidad en el Instituto resulta cuestionable en estos casos, puesto que es el Instituto quien decidirá sobre la validez o nulidad de sus mismos actos, sobre todo en los casos donde la causa de anulación es imputable al mismo al ser él quien de acuerdo a la Ley debe analizar que las invenciones o signos distintivos para ser registradas cumplan tanto con las condiciones de fondo como de forma que la legislación exige. Así pues, el hecho de que el Instituto sea el competente para analizar la validez o no de sus registros hace desvanecer cualquier posibilidad de imparcialidad en el juzgador, e incluso, crea incertidumbre en cuanto a los criterios de registro por parte del mismo Instituto.



18.- La función jurisdiccional del Instituto resulta contraventora de lo preceptuado en el artículo 17 de nuestra Norma Fundamental, pues éste exige que la misma sea realizada por un órgano independiente. Ello no sucede en el caso del Instituto pues al ser éste un organismo descentralizado del gobierno federal, encuentra sus funciones supeditadas a las decisiones y control del Ejecutivo Federal, máxime si consideramos que por la estructura y organización interna del mismo Instituto, los funcionarios que ejercen las funciones jurisdiccionales del mismo carecen de manera absoluta de instrumentos o garantías que les permitan no solamente poder actuar con independencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sino que tampoco cuentan con los medios necesarios para hacer valer esa independencia tan necesaria para una correcta administración de justicia al carecer de una estabilidad en sus puestos, por lo que sus decisiones pueden verse influenciadas por factores externos en lugar de sujetarse solamente a la letra de la Ley, como la función jurisdiccional lo demanda.

19. Así pues, hemos de concluir que las condiciones y características bajo las cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial desarrolla su función jurisdiccional no cumple con las bases y principios establecidos por el artículo 17 constitucional; específicamente, el no cumplir con el principio de gratuidad de la función jurisdiccional, ni con la cualidad de independencia e imparcialidad que exige el citado precepto constitucional al órgano que tenga a su cargo el realizar dicha función. Es por lo anterior que el ejercicio de tal función no tiene base constitucional e incluso la contradice.

20.- En razón de lo anterior, resulta necesario para que la administración de justicia en materia de propiedad industrial se desarrolle de manera acorde a lo sancionado por el artículo 17 constitucional, es menester que las funciones jurisdiccionales desarrolladas por el Instituto le sean retiradas y, en su lugar, se trasladen a un tribunal judicial o administrativo, como pudiera ser el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o en su defecto, la creación

de un tribunal especializado en la materia en razón de la cada vez mayor importancia del derecho de propiedad industrial.

21.- Finalmente, las resoluciones que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales pueden ser impugnadas a través del recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución, o ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante el juicio contencioso administrativo que se interponga en contra de la resolución emitida por el Instituto. En contra de la resolución que emita el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el gobernado podrá impugnar la misma a través del amparo directo correspondiente y del cual conocerá los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa.

Sin embargo, en razón de la Contradicción de Tesis 35/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el amparo indirecto sigue resultando un medio de impugnación procedente, toda vez que la citada contradicción ha establecido que no es necesario agotar los recursos ordinarios en contra de las resoluciones del IMPI (principio de definitividad) si el acto de autoridad no cumple con la fracción XV del artículo 3° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es decir, que la resolución administrativa no señale al administrado los recursos ordinarios que procedan, ley que resulta, según la jurisprudencia, aplicable de manera supletoria a los actos del Instituto, pero que sin embargo tal aplicación supletoria resulta cuestionable al ser la propiedad industrial parte integrante a la competencia económica.

## BIBLIOGRAFÍA

Acosta Romero, Miguel. TEORÍA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO, 12ª ed., Porrúa, S.A., México, 1995.

Alvarez Del Castillo, Enrique (Coord.). LOS DERECHOS SOCIALES DEL PUEBLO MEXICANO, 1ª. ed., Manuel Porrúa, México, 1979.

Andrade, Adalberto. ESTUDIO DEL DESARROLLO HISTÓRICO DE NUESTRO DERECHO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GARANTÍAS, 1ª. ed., Impresiones Modernas, México, 1958.

Arce Gargollo, Javier. EL CONTRATO DE FRANQUICIA, 4ª. ed., Themis, México, 1997.

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Industrial A.C. COLECCIÓN DE ESTUDIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Themis, México, 1997.

Bainbridge, David. INTELLECTUAL PROPERTY, 4ª. ed., Financial Times Pitman Publishing, Inglaterra, 1999.

Barona Vilar, Silvia. PROTECCIÓN DEL DERECHO DE MARCAS, Civitas, Madrid, España, 1992.

Barra Mexicana de Abogados. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Themis, México, 1997.

Becerra Ramírez, Manuel (Coord.). DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, 1ª. Reimp., UNAM-IIJ, México, 2000.

Bremauntz, Alberto. POR UNA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PUEBLO, 1ª. ed., Casa de Michoacán, México, 1955.

Briseño Sierra, Humberto. DERECHO PROCESAL, Oxford University Press México, México, 1999.

Burgoa O., Ignacio. DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO, 9ª ed., Porrúa, S.A., México, 1994.

-----, LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, 30ª ed., Porrúa, S.A., México, 1998.

Cabrera, Lucio. EL PODER JUDICIAL FEDERAL MEXICANO, 1ª. ed., UNAM, México, 1968.

Calamandrei, Piero. DERECHO PROCESAL CIVIL, 2ª. ed., Harla, México, 1998.

Calamandrei, Piero. PROCESO Y DEMOCRACIA, Jurídicas Europea-América, Buenos Aires, 1960.

Cárdenas García, Jaime. UNA CONSTITUCIÓN PARA LA DEMOCRACIA, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996.

Carranco Zuñiga, Joel. PODER JUDICIAL, Porrúa, S.A., México, 2000.

Castro, Juventino V. GARANTÍAS Y AMPARO, 11ª. ed., Porrúa, S.A., México, 2000

Coronado, Mariano. ELEMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO, Oxford University Press México, México, 1999.

Cossio Díaz, José Ramón. JURISDICCIÓN FEDERAL Y CARRERA JUDICIAL EN MÉXICO, Cuadernos para la Reforma de la Justicia, UNAM-IIJ, México, 1996.

Couture, Eduardo J. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL, 3ª ed., 16ª reimp., Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1993.

Del Castillo Del Valle, Alberto. GARANTÍAS INDIVIDUALES Y AMPARO EN MATERIA PENAL, Duero, México, 1992.

----- LA DEFENSA JURÍDICA DE LA CONSTITUCIÓN EN MÉXICO, Duero, México, 1994.

De la Madrid Hurtado, Miguel. EL PENSAMIENTO ECONOMICO EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE 1857, 2ª ed., Porrúa, S.A., México, 1982.

Fix Zamudio, Héctor. CONSTITUCIÓN, PROCESO Y DERECHOS HUMANOS, 1ª ed., Miguel Angel Porrúa, México, 1988.

----- FUNCIÓN DEL PODER JUDICIAL EN LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES LATINOAMERICANOS. 1ª ed., UNAM, México, 1977.

Fix Zamudio, Héctor y José Ramón Cossío. EL PODER JUDICIAL EN EL ORDENAMIENTO MEXICANO, Fondo de Cultura Económica, México, 1996.

Frisch Phillip, Walter. COMPETENCIA DESLEAL, 2ª ed., Oxford University Press, México, 1999.

Garcla Maynez, Eduardo. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO, 45ª ed., Porrúa, S.A. México, 1993.

Gómez Lara, Cipriano. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 9ª ed., Harla, México, 1996.

González Uribe, Héctor. TEORÍA POLÍTICA, 8ª ed., Porrúa, Méxcio, 1992.

Jalife Daher, Mauricio. ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MÉXICO, Themis, México, 1999.

----- COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, McGraw-Hill, México, 1998.

----- PROPIEDAD INTELECTUAL, 1ª. ed., Sista, México, 1994.

LAS NUEVAS BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL SISTEMA JUDICIAL MEXICANO. LA REFORMA JUDICIAL 1986-1987, Porrúa, S.A., México, 1987.

Lozano, José María. ESTUDIO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL PATRIO EN LO RELATIVO A LOS DERECHOS DEL HOMBRE, 4ª. ed. Facsimilar, Porrúa, S.A., México, 1987.

Melgar Adalid, Mario. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 3ª. ed., Porrúa, S.A. México, 1998.

Montesquieu, Charles, Barón de. EL ESPÍRITU DE LAS LEYES, 1ª. ed., Oxford University Press, México, 1999.

Montiel y Duarte, Isidro. ESTUDIO SOBRE GARANTÍAS INDIVIDUALES, 5ª. ed., facsimilar, Porrúa, S.A., México, 1991.

Ovalle Favella, José. DERECHO PROCESAL CIVIL, 7ª. ed., Oxford University Press, México, 1999.

----- GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO, McGraw-Hill, México, 1996.

----- TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, 3ª.ed., Harla, México, 1996.

Pedemonte Feu, Jorge. COMENTARIOS A LA LEY DE PATENTES, Bosch, Barcelona, España, 1989.

Pérez Miranda, Rafael. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA EN MEXICO. UN ENFOQUE DE DERECHO ECONOMICO, 2ª. ed. Porrúa, México, 1999.

Phillips, Jeremy y Firth Alison. INTRODUCTION TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 2ª. ed., Butterworths, Inglaterra, 1990.

Prieto-Castro y Fernández, Leonardo. DERECHO DE LOS TRIBUNALES, ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO, 1ª. ed., Aranzadi, España, 1986.

Rangel Medina, David. PANORAMA DEL DERECHO MEXICANO "DERECHO INTELECTUAL", McGraw-Hill, México, 1998.

----- TRATADO DE DERECHO MARCARIO, México, 1960.

Sánchez Bringas, Enrique. DERECHO CONSTITUCIONAL, 2ª. ed., Porrúa, S.A., México, 1997.

Sánchez Gómez, Narciso. DERECHO FISCAL MEXICANO, 2ª. ed., Porrúa, S.A., México, 2001.

Serrano Migallón, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO, 3ª. ed., Porrúa, S.A., México, 2000.

----- MÉXICO EN EL ORDEN INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Porrúa, S.A., México, 2000.

Stim, Richard. INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHTS, Delmar Publishers Inc., Estados Unidos, 1994.

Tena Ramírez, Felipe. LEYES FUNDAMENTALES DE MÉXICO, 18ª ed., Porrúa, S.A. México, 1994.

Vázquez del Mercado, Oscar. CONTRATOS MERCANTILES, 6ª. ed., Porrúa, S.A., México, 1996.

Vázquez Arminia, Rodrigo. ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, (Tesis Profesional), Facultad de Derecho, UNAM, México, 1955.

Viñamata Paschkes, Carlos. LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Trillas, México, 1998.

Williams, Jhon. A MANAGER'S GUIDE TO PATENTS, TRADEMARKS & COPYRIGHT, Billing and Sons Ltd., Inglaterra, 1986.

Zarco, Francisco. HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1857, 1ª. ed., Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 1932.

Zuccherino, Daniel R. PATENTES DE INVENCION. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE SU REGIMEN LEGAL, Ad-hoc, Buenos Aires, 1998.

## HEMEROGRAFÍA

Amigo Castañeda, Jorge. PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO, El Mercado de Valores, Nacional Financiera, S.N.C., Año LV, Enero 95.

De La Parra Trujillo, Eduardo. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TARIFAS QUE COBRA EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



PARA SANCIONAR LA USURPACIÓN DE DERECHOS INTELECTUALES,  
Lex, Difusión y Análisis, 3ª. Época, año VI, Agosto del 2001, No. 74.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE FOMENTO Y  
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Revista de Derecho  
Privado, UNAM-IIJ, Año 3, No. 9, Septiembre-Diciembre de 1992.

INFORME ANUAL DE LABORES DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA  
PROPIEDAD INDUSTRIAL, año 1999

Ortega Medina, Claudia L. LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL ESTADO,  
Revista de la Facultad de Derecho de México, t. XL, Julio-Diciembre, 1990.

#### SITIOS EN INTERNET

[www.flndlaw.com](http://www.flndlaw.com)

[www.indecopi.gob.pe](http://www.indecopi.gob.pe)

[www.wipo.org](http://www.wipo.org)

[www.ustpo.gov](http://www.ustpo.gov)

[www.law.cornell.edu](http://www.law.cornell.edu)

[www.patent.gov.uk](http://www.patent.gov.uk)

[www.oepm.gob.es](http://www.oepm.gob.es)

#### DOCUMENTOS OFICIALES

DERECHOS DEL PUEBLO MEXICANO, MÉXICO A TRAVÉS DE SUS  
CONSTITUCIONES, 4ª ed., Miguel Angel Porrúa, México, 1994.

Diario de los Debates del Congreso Constituyente de 1916-1917, Instituto  
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México, 1985

Suprema Corte de Justicia de la Nación. INAMOVILIDAD DE JUECES Y  
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL LOCAL, SERIE DE DEBATES

PLENO. Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1999.

## DICCIONARIOS

Instituto de Investigaciones Jurídicas. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO, 8ª ed., Porrúa, México, 1995.

DICCIONARIO RAZONADO DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA MEXICANAS, edición facsimilar, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, México, 1991.

## LEGISLACIÓN NACIONAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley de la Propiedad Industrial.

Decreto por el cual se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Tarifa de aprovechamientos por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

## LEGISLACIÓN EXTRANJERA

### *Estados Unidos*

Trademark Act (T. 15 U.S.C.)

Patents Act (T. 35 U.S.C)

### *Inglaterra*

Trade Marks Act. 1994

Patents Act 1977

Copyright, Designs and Patents Act 1988

### *España*

Ley de Patentes (Ley 11/1986)

Ley de Marcas (Ley 32/1988)

### *Perú*

Ley de la Propiedad Industrial (Decreto Legislativo No. 823).

Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI (Decreto Legislativo No. 25868).

Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI (Decreto Legislativo No. 807).

TESIS CON  
FALLA DE ORIGEN