

00721
424



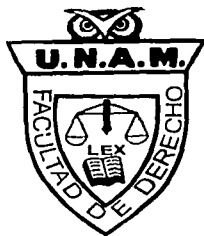
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

"MEDIDAS PROVISIONALES ESTABLECIDAS POR LA
LEY MEXICANA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA
PERSECUCION DE INFRACCIONES Y DELITOS."

T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA

ROMAN IGLESIAS SANCHEZ



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

MEXICO, D. F.

2003

A



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.

CON MUCHO AMOR Y AFECTO:

A MI MADRE, ROSAURA SANCHEZ Y A MI PADRE, JOSE LUIS IGLESIAS, COMO AGRADECIMIENTO A TODAS LAS COSAS QUE ME HAN BRINDADO.

A MAYRA, EN ESPECIAL, POR TODO SU APOYO Y POR SER EL AMOR DE MI VIDA, GRACIAS.

A MIS HERMANOS CARLOS, JORGE Y CESAR, ASI COMO A SUS ESPOSAS, YUNUEN, MARTHA Y MARISOL.

A MIS HERMANAS BLANCA Y AURORA.

A MIS SOBRINAS YUNUEN, YESICA Y DANIELA.

A MIS SOBRINOS RODRIGO Y ALEJANDRO.

A MI MEJOR AMIGO, RAUL MONTUFAR.

A MIS QUERIDOS AMIGOS RAUL GARRO, MIGUEL VALLE, VICTOR MORALES, FERNANDO CARMONA, ALEJANDRO CHAVEZ, LUIS FELIPE HERNÁNDEZ, EMMANUEL HERNÁNDEZ, ALMA DELIA PEYROT, ROSA MARIA ROJAS, CLAUDIA GERVASIO Y EVANGELINA MARTINEZ.

CON ESPECIAL CARIÑO:
A MEXICO, A LA U.N.A.M., A LA FACULTAD DE DERECHO Y AL IMPI.

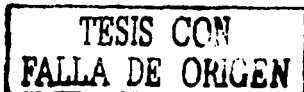
SEÑOR, GRACIAS POR TUS BENDICIONES.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

3

INDICE

INTRODUCCION.



CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS VIOLACIONES EN EL DERECHO MEXICANO.....1

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS VIOLACIONES EN EL DERECHO MEXICANO.....	2
2.- LEY DEL 7 DE MAYO DE 1832, SOBRE PRIVILEGIO EXCLUSIVO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA.....	3
3.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1854.....	3
4.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1884.....	4
5.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.....	5
6.- LEY DEL 7 DE JUNIO DE 1890, SOBRE PATENTES DE PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES.....	7
7.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.....	8
8.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1928.....	10
9.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.....	13
10.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975.....	15
11.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991. (REFORMADA EL 2 DE AGOSTO DE 1994).....	18
12.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (VIGENTE).....	20

CAPITULO SEGUNDO

INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....22

1.- PATENTES.	
a) CONCEPTO.....	23
2.- MODELOS DE UTILIDAD.	
a) CONCEPTO.	
b) MODO DE PROTEGERLO.....	28
3.- DISEÑOS INDUSTRIALES.	
a) CONCEPTO.	
b) MODO DE PROTEGERLO.....	30
4.- SECRETOS INDUSTRIALES.	
a) CONCEPTO.	
b) INSTRUMENTO DE PROTECCION.....	32
5.- MARCAS.	
a) CONCEPTO.	
b) MODO DE PROTEGERLAS.....	34

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

6.- AVISOS COMERCIALES.	
a) CONCEPTO.	
b) MODO DE PROTEGERLOS.....	49
7.- NOMBRES COMERCIALES.	
a) CONCEPTO.	
b) MODO DE PROTEGERLOS.....	49
8.- DENOMINACIONES DE ORIGEN	
a) CONCEPTO.	
b) MODO DE PROTEGERLAS.....	51

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	94
1.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROMUEVEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	95
a) DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD.....	95
b) DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD.....	98
c) DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CANCELACION.....	99
d) DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.....	100
e) REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE DECLARACION ADMINISTRATIVA.....	104
f) PRESENTACION Y ADMISION DE LA DEMANDA.....	106
g) OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.....	107
h) PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Y ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD.....	112
i) EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA.....	113
j) REQUISITOS DEL ESCRITO DE CONTESTACION.....	115
k) EMISION DE LA RESOLUCION.....	115
l) IMPUGNACION DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL IMPI.....	118
ll) MEDIDAS PARA PREVENIR Y EVITAR LA COMISION DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.....	121

CAPITULO CUARTO

ANALISIS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	
1.- ANTECEDENTES DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	123
2.- REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES.....	130
3.- RETIRO DE LA CIRCULACION DE MERCANCIAS QUE INFRINGEN DERECHOS TUTELADOS POR LA LEY DE LA MATERIA.....	141
a) MEDIDAS DE OBSERVANCIA EN FRONTERA.....	145

D

b) IMPORTACIONES PARALELAS.....	150
4.- RETIRO DE LA CIRCULACION DE OBJETOS FABRICADOS O USADOS ILEGALMETE, EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, PAPELERIA Y MATERIAL PUBLICITARIO O SIMILARES, ANUNCIOS, LETREROS, ROTULOS, UTENSILIOS O INSTRUMENTOS QUE INFRINGEN DERECHOS TUTELADOS POR LA LEY DE LA MATERIA.....	152
5.- PROHIBICION INMEDIATA DE LA COMERCIALIZACION O USO DE PRODUCTOS QUE INFRINGEN DERECHOS TUTELADOS POR LA LEY DE LA MATERIA.....	157
6.- ASEGURAMIENTO DE BIENES.....	157
7.- SUSPENSIÓN O CESE DE LOS ACTOS QUE INFRINGEN DERECHOS TUTELADOS POR LA LEY DE LA MATERIA.....	163
8.- CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO.....	165
9.- EL PAGO COMO COMPENSACION POR PARTE DEL INFRACTOR.....	167

CAPITULO QUINTO

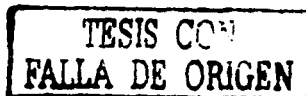
MEDIDAS DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONTENIDAS EN TRATADOS INTERNACIONALES SIGNADOS POR MEXICO.....171

1.- CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Publicado en el Diario Oficial de 27 de julio de 1976).....	172
2.- GATT Y TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. (TRIPS) (Tratado Relativo a aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual).....	174
a) LISTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) OBLIGADOS POR EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO.....	183
3.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. (20 de diciembre de 1996).....	184

CONCLUSIONES.....190

BIBLIOGRAFIA

LEGISLACION



E

INTRODUCCION

La globalización de la economía mundial, incrementó la inversión extranjera en nuestro país, por lo que el comercio internacional y el acelerado proceso tecnológico, hicieron necesaria la actualización del marco jurídico de la propiedad industrial, adecuándolo a las tendencias mundiales de protección contenidas en los tratados internacionales en que México era parte.

En dichos tratados, se establecen procedimientos que permiten adoptar medidas rápidas y eficaces de protección contra cualquier acción de infracción a derechos de propiedad industrial, evitándose la creación de obstáculos al comercio legítimo; el artículo 199-Bis de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, contiene las disposiciones relativas a dicha protección y serán motivo de análisis en el presente trabajo.

Con la aparición de la Ley de la Propiedad Industrial, se estableció que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial; es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades para ordenar y ejecutar medidas provisionales que previenen o hacen cesar la violación a los derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, cuando se adoptan medidas provisionales en un procedimiento, las mismas se establecen en una resolución fundada en derecho y se basan en un juicio de razonabilidad acerca de su finalidad y las circunstancias que las motivaron, lo anterior dentro del marco de respeto de las garantías individuales y al principio de seguridad jurídica.

TESIS CC"
FALLA DE ORIGEN

r

A continuación, se reseña brevemente el contenido del trabajo titulado: **Medidas Provisionales establecidas por la Ley Mexicana de Propiedad Industrial en la Persecución de Infracciones y Delitos.**

En el capítulo primero se señalan los antecedentes históricos y legislativos de la propiedad industrial y sus violaciones en el derecho mexicano, que aborda desde la primera Ley que rigió en México hasta la Ley de la Propiedad Industrial, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 23 de noviembre de 1994.

El capítulo segundo, señala las instituciones jurídicas de la propiedad industrial, estableciendo los conceptos y características de los signos distintivos, así como lo relativo a las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y secretos industriales.

Posteriormente, el capítulo tercero establece los procedimientos de defensa de los derechos de la propiedad industrial, analizándose los aspectos generales y características de las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece la Ley de la Propiedad Industrial.

El cuarto capítulo es la parte medular del presente trabajo, el análisis de las medidas de protección de la propiedad industrial, contenidas en las diversas fracciones del artículo 199-Bis de la Ley de la Propiedad Industrial y el impulso que han tenido en materia aduanera.

En el capítulo quinto, se indicaran las medidas de protección a la propiedad industrial contenidas en tratados internacionales signados por México y por último se señalaran las conclusiones que arrojó el presente trabajo.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

G

CAPITULO PRIMERO

ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS VIOLACIONES EN EL DERECHO MEXICANO.

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SUS VIOLACIONES EN EL DERECHO MEXICANO.

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el D.O. el día 5 de febrero de 1917, el párrafo octavo del artículo 28 y la fracción XV del artículo 89, establece respectivamente lo siguiente:

"Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora."

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:"

"XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria".¹

"Según el Tratadista Fernando Serrano Migallon, el artículo 28 Constitucional, tiene como primer antecedente el artículo 335 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el día 19 de marzo de 1812:"

"Artículo 335. Tocar á estas diputaciones (provinciales):
QUINTO: Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados; y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos".²

Para el Doctor David Rangel Medina: "La primera Ley que rigió en México en materia de patentes de invención fue el decreto expedido por las Cortes Españolas el 2 de octubre de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algún ramo de la industria. El título de propiedad de inventor no se llamaba patente, sino "certificado de invención", el cual tenía fuerza y vigor durante diez años (art. 13)".³

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1ª. ed., Ediciones Delma, México, 2002, pp. 29 y 62.

² SERRANO MIGALLON. Fernando. La Propiedad Industrial en México. 2ª. ed., Edit. Porrúa, México, 1995, p. 25.

³ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Intelectual. Edit. Mc Graw-Hill, México, 1999, pp. 3-4.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

2.- LEY DEL 7 DE MAYO DE 1832, SOBRE PRIVILEGIO EXCLUSIVO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA.

El objeto de esta ley era darle protección al derecho que tenían los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al derecho de propiedad.

El inventor o perfeccionador presentaba ante el Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o territorio respectivo, una descripción exacta con dibujos, modelos y demás datos necesarios para explicar el objeto que se proponía. Las Autoridades por su parte le daban un testimonio en forma.

Cuando el trámite no se iniciaba ante el Gobernador del Estado, la documentación se turnaba al mismo, para que conociera del asunto. Una vez en el Gobierno General, la solicitud se publicaba en tres ocasiones para que durante un plazo de dos meses contados a partir del día de la primera publicación, se estuviera en condiciones de alegar algún derecho de preferencia.

Una vez obtenida la patente, los inventores o perfeccionadores sólo la podían usar en industrias, para el caso de una disputa, la misma era ventilada de acuerdo al señalamiento de las leyes comunes, la actuación de mala fe era causa de pérdida de la patente.

Las patentes tenían una vigencia por diez años y las de mejoras por seis años, sin señalarse el derecho a renovar la vigencia de la patente, los derechos para otorgar una patente eran de tres a diez pesos. La concesión de las patentes, se publicaba en la "Gaceta", el gobierno guardaba los documentos que le dieron ayuda.

3.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1854.

La existencia de este Código es de gran relevancia en la vida jurídica de las marcas.

Dentro de este código, las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para los dueños de mercancías, su empleo constituía una probanza de



control y garantía en la circulación de las mismas, la entonces Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, dado que no había ley que lo prescribiera, como no había tampoco prescripción que lo vedara, estableció un procedimiento para admitir las marcas en depósito, a solicitud de los interesados y para los fines que pudiera convenirles.

En lo referente a la aplicación de penas relativas a delitos de falsificación de marcas, las mismas se establecían en el Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común y para toda la República sobre delitos contra la Federación, se expidió el 7 de diciembre de 1871, en su capítulo 11 titulado "Falsificación de sellos, cuños o troqueles, punzones, marcas, pesas y medidas".

Ya desde la época colonial, existían disposiciones dispersas que trataron de evitar abusos que se cometían con el uso indebido y falsificación de los medios oficiales como eran: los sellos, punzones para marcar la ley de oro y plata, las marcas de pesas y medidas del fiel contraste y papel sellado, las penas eran tanto pecuniarias como de prisión.

4.- CÓDIGO DE COMERCIO DE 1884.

Este ordenamiento se refiere básicamente a la forma especial de las llamadas marcas de fábrica, esto encontrado en el libro denominado de "La Propiedad Mercantil", dando lugar a regulaciones muy parecidas a las actuales figuras del derecho marcarío, lo que hace afirmar al Doctor David Rangel Medina "que por los principios que contienen sus disposiciones, estas bien pueden calificarse como él mas acabado eslabón de nuestro desarrollo histórico-legislativo de esta rama del derecho".⁴

El artículo 118 de este ordenamiento señalaba que todo fabricante tenía derecho a poner a sus productos, para distinguirlos de otros, una marca especial, desde el propio nombre del comerciante o bien su razón social, el nombre de la ciudad o localidad en que se fabricara el producto, en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cubiertas contraseñas o envases.

⁴ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcarío. Edición de autor, México, 1960, p. 18.

Asimismo, este ordenamiento señalaba los requisitos que se tenían que llevar acabo para la inscripción de las marcas, las cuales debían ser depositadas ante la Secretaría de Fomento, la cual concedía la propiedad sobre la marca siempre y cuando no lo utilizara otra persona.

Es importante mencionar que este ordenamiento señalaba en su título cuarto y quinto, la usurpación y falsificación de las marcas, lo que originaba que aquel que se pusiera en este supuesto, accionaba a favor del propietario la acción para poder reclamar el pago de daños y perjuicios, aunado a esto las sanciones previstas en el Código Penal.

Por otro lado, se establecía la obligación de hacer ostensible la marca sobre el producto a distinguir, sin perjuicio de que su uso era facultativo para el propietario de la marca. Desde ese entonces se empezaba a vislumbrar la necesidad de regular el uso de signos distintivos, para así crear un ambiente de sana competencia, y que dicha regulación contenida en el Código de Comercio sería aplicada por una Autoridad Administrativa, la Secretaría de Fomento.

5.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

La Ley de Marcas de Fábrica, fue expedida el 28 de noviembre de 1889 por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unión del 4 de junio de 1887.

Esta ley consideraba como marca de fábrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un producto industrial, la protección otorgada a las marcas industriales o mercantiles amparaba únicamente los productos fabricados o vendidos en el país. No se consideraba como marca, la forma, color, locuciones o designaciones que no constituyeran por si solas el signo determinante de la especialidad del producto, el cual en ningún caso podía ser contrario a la moral.

El propietario de una marca de fábrica, fuere nacional o extranjero, residente en el país o fuera de él, podía adquirir el derecho exclusivo a usarla en la República, sujetándose a las formalidades establecidas. Para adquirir la propiedad de una marca

de fábrica, el interesado podía ocurrir por sí o por medio de su representante, a la Secretaría de Fomento, haciendo constar la reserva de sus derechos.

En dicho escrito debía expresarse el nombre de la fábrica, el lugar de su ubicación, el domicilio del propietario y el género de comercio o de industria para el cual el solicitante debía servirse de la marca. Una marca industrial o mercantil que perteneciera a un extranjero no residente en la República, no podía ser registrada en ésta, si no lo hubiere sido previa y regularmente en el país de su origen.

Disponía que el primero que hubiere hecho uso legal de una marca, era el único que podía pretender su propiedad, para el caso de disputa entre dos propietarios de una misma marca, la propiedad pertenecía al primer poseedor, pero si la posesión no podía comprobarse, al primer solicitante.

La propiedad de una marca no podía ejercitarse sino en virtud de la declaración hecha por la Secretaría de Fomento, de que el interesado se había reservado sus derechos, después de haberse llenado todos los requisitos legales, dicha declaración se haría sin examen previo, bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes y sin perjuicio de los derechos de un tercero. La Secretaría de Fomento publicaba la solicitud del interesado, y en el caso de oposición, dentro de los noventa días siguientes a su publicación, no se procedía al registro de la misma, hasta que la autoridad judicial decidiera a favor de quién debía hacerse el registro.

Las marcas de fábrica no se transmitían, sino con el establecimiento para cuyos objetos de fabricación o de comercio sirvieran de distinción, su transmisión no estaba sujeta a ninguna formalidad especial y se verificaba conforme a las reglas del derecho común. La duración de la propiedad de las marcas de fábrica era indefinida, pero se entendía abandonada por la clausura o falta de producción por más de un año del establecimiento, fábrica o negociación que la hubiera empleado.

Las marcas de fábrica depositadas se conservaban en la Secretaría de Fomento, en donde se podía examinar su registro durante las horas que, para tal objeto fijaba la misma, la persona que la examinaba podía obtener a su costo copia certificada del registro. La propiedad de una marca obtenida en contravención a las disposiciones establecidas, era declarada judicialmente nula a petición de parte, de dicha sentencia ejecutoriada se debía dar parte a la Secretaría de Fomento por el Juez que había conocido el asunto.

Había falsificación de marca de fábrica, cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada y cuando la imitación era de tal naturaleza que, presentándose una identidad casi absoluta en su conjunto, aunque no en ciertos detalles, fuera susceptible de confundirse con otra legalmente depositada.

Eran considerados culpables de delito de falsificación, cualquiera que fuere el lugar en que se hubiera cometido, los que la falsificaban o hacían uso de ella, siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza industrial o mercantil. Los delitos de falsificación de marca de fábrica quedaban sujetos a las penas que señalaba el Código respectivo, y procedía la acción de daños y perjuicios. Quedaban comprendidos en las disposiciones de esta ley los dibujos o modelos industriales.

6.- LEY DEL 7 DE JUNIO DE 1890, SOBRE PATENTES DE PRIVILEGIO A LOS INVENTORES O PERFECCIONADORES.

La Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento fue expedida el 7 de Junio de 1890 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha. En ella todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenía derecho, conforme al artículo 28 Constitucional, a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años en casos exclusivos y expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, esto previa indemnización.

Para obtener los beneficios de patente, se tenía que acudir a la Secretaría de Fomento, el primero en presentarse tenía la preferencia; la solicitud de la patente era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, durante este plazo se podía alegar un mejor derecho, después no se admitiría ninguna oposición; en caso de existir ésta, se citaba a las partes para solucionar el problema en el ámbito administrativo, de no llegarse a un acuerdo se remitían las constancias a la autoridad judicial; la sentencia se comunicaba a la Secretaría de Fomento para su cumplimiento.

La patente expedida por la Secretaría de Fomento sólo podía ser invalidada por sentencia judicial y únicamente por causa de nulidad; era expedida a nombre de la nación, firmada por el Presidente de la República y por el Titular de la Secretaría de

Fomento, inscrita en el registro y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Los derechos que causaba eran de 50 a 150 pesos.

Las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo de la concesión y no hubiese prórroga o cuando se renunciaba a ellas, la caducidad debía ser declarada por la Secretaría de Fomento o por los tribunales para que surtiera efectos, y publicada en el Diario Oficial. La propiedad de la patente podía transmitirse sin que se perjudicara a terceros.

El delito de falsificación de las patentes se sustanciaba en los términos del Código Penal para el Distrito Federal.

7.- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE 1903.

Esta Ley aparece en forma conjunta con la Ley sobre Patentes de Invención, reflejando ambas leyes, el propósito de contar con una legislación integral sobre Propiedad Industrial.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, contenía una definición más completa de la marca, estableciendo que era el signo o denominación característica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artículos que producía y expendía, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia.

Enumeraba de manera enunciativa, más no limitativa, lo que podía constituir una marca, como son los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones, etiquetas o marbetes, las cubiertas, los envases o recipientes, los timbres, los sellos, los escudos, los emblemas, etc. Prohibiendo el registro de nombres o denominaciones genéricas, al no reunirse requisitos de capacidad distintiva; tampoco podían registrarse signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas, los que tendieran a ridiculizar a las personas u objetos dignos de consideración; y las armas, escudos y emblemas nacionales o de estados extranjeros sin el consentimiento de ellos.

Se introdujo el sistema de libre cesión de marcas registradas, que podía transmitirse y enajenarse, pero con la obligación de registrar la operación sin cuyo requisito no producía efectos contra terceros. Implantaba la obligación que tenían los fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marcas estaban registradas.

Establecía la posibilidad de que la marca cuyo registro se solicitare en México, dentro de los cuatro meses de haberse solicitado en un Estado extranjero, se consideraba registrada en la fecha del primer registro, si el Estado extranjero concedía a los ciudadanos mexicanos el mismo derecho.

Se señalaba la nulidad del registro que, debía demandarse en juicio ante Tribunales Federales, cuando contravenía disposiciones de la Ley o cuando ya hubiese sido registrada la marca con anterioridad por otra persona. Determinaba reglas detalladas y extensas de sanciones sobre el uso ilegal o la falsificación de marcas, venta de mercancía marcadas ilegalmente, el uso de indicaciones falsas en las marcas o la falsa indicación de que una marca estaba registrada.

Contenía la primera regulación de los Nombres y Avisos Comerciales, haciéndoles aplicables diversas normas relativas a las marcas. Asimismo, establecía que, para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, era necesario solicitarla en la Oficina de Patentes y Marcas, misma que no aplicaba algún examen de novedad, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de terceros, limitándose la autoridad a un examen puramente administrativo de los documentos presentados.

Determinaba que el registro de una marca comenzaba a surtir sus efectos desde la fecha de presentación en la Oficina de Patentes y Marcas y debía renovarse cada veinte años. Esta Ley regulaba un procedimiento ante Jueces de Distrito de la Ciudad de México, para demandar revocación de las resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes y Marcas.

Cabe señalar que en el año de 1928, México, se adhirió a la "Convención de Unión de París del 20 de marzo de 1903 para la protección de la propiedad industrial", que contiene disposiciones sobre la llamada "Asimilación a los Nacionales" o "Trato Nacional", que consiste en dar a los nacionales de los países que forman parte de esta Convención igual trato en materia de propiedad industrial. En esta convención, se

incorporó el derecho de prioridad que establece la posibilidad de que el solicitante de una marca obtenga efectos retroactivos en el depósito de una marca, efectuado en alguno de los países miembros de la convención, principios que también se encontraban regulados en la Ley de referencia, notándose así la presencia de los Tratados Internacionales en la legislación nacional y la interrelación entre los mismos.

8.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES DE 26 DE JUNIO DE 1928.

“Como se mencionó en el análisis de la Ley anterior, con la suscripción de México al Convenio de la Unión de París del 20 de marzo de 1903, para la protección de la propiedad industrial, se produjo una orientación benéfica en la materia a nuestra legislación, que adoptó criterios, doctrinas y disposiciones jurídicas y administrativas de otros países. Las directrices las dieron definitivamente las revisiones del citado Comercio, en especial la segunda, acontecida en Washington D.C. en 1911, y la tercera en La Haya en 1925.”⁵

La idea anterior, fue compartida por Justo Nava Negrete que expresaba “...se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarias de diversos países... (y) en la orientación benéfica de las revisiones del Convenio de París, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en La Haya el 6 de diciembre de 1925; siendo México signatario de ambas revisiones.”; también añade que se incorporaron a la Ley de 1928 “el abundante y valioso material doctrinario y... la misma práctica de nuestra legislación anterior, tanto administrativa como judicial”.⁶

En esta época, la propiedad industrial se encontraba en franco desarrollo, superando en mucho esta Ley a la de Marcas Industriales y de Comercio de 1903.

En este mismo año, se publicó el Reglamento de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 1928.

Destacando de las disposiciones de la Ley como del reglamento las siguientes: Se adoptó un sistema mixto-declarativo en la adquisición del derecho sobre la marca, es decir, no sólo se obtenía el uso exclusivo sobre la marca mediante su registro en el

⁵ DE LA TORRE, Juan. Legislación de Patentes y Marcas. Antigua Imprenta de Murguía. 1903, pp. 32-33.

⁶ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, Ed. Porrúa, S.A., México, 1985, p. 76.



Departamento de Propiedad Industrial, sino que además se reconocía los derechos previamente adquiridos por usuarios de buena fe que hubiesen explotado la marca por lo menos, durante los tres años anteriores a la fecha legal o de presentación de la solicitud para el otorgamiento del registro.

Se exponía lo que podía constituir una marca: los nombres bajo forma distintiva, las denominaciones y en general cualquier medio material susceptible, por sus caracteres especiales, de distinguir objetos a los que tratara de aplicarse, así como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas, muestras o enseñas de sus establecimientos, aplicados a las mercancías que vendían.

Se establecían nuevos signos distintivos no registrables a los previstos en la Ley de 1903, como: el emblema de la Cruz Roja; las denominaciones y nombres de uso común de la población o que hicieran referencia al lugar de origen del producto (denominación de origen); los envases de uso común en el país; y una marca igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas ambas en consideración, indujeran a error o confusión.

"Por primera vez se incluyó una categoría de 50 clases de artículos (productos) en el Reglamento de la Ley, con objeto de que se especificara cuales eran los productos que la marca amparaba. Se facultaba por primera vez al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso obligatorio de las marcas para aquellos artículos que por su origen, naturaleza o aplicación se relacionen íntimamente con la economía del país y las necesidades públicas."⁷

Preveía la posibilidad de impugnar resoluciones administrativas desfavorables a la solicitud, esta impugnación podía ser tramitada mediante recursos administrativos, sin perjuicio de ejercitar el procedimiento ante jueces de Distrito de la Ciudad de México en forma similar a lo previsto en la Ley anterior. Se adoptó definitivamente el examen de novedad para el otorgamiento del registro de una marca, mediante el uso del procedimiento de oposición de terceros, cuyos derechos pudieran ser afectados, brindando así una mayor certeza y seguridad jurídica.

⁷ RANGEL MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. op. cit., p. 36.

En lo referente al ejercicio de las acciones civiles y penales para la protección del derecho de explotación exclusivo del propietario de una marca, se introdujo el procedimiento para los casos de falsificación, imitación o uso ilegal de marcas, nombres y avisos comerciales. A este respecto, para la persecución de los delitos especiales previstos en esta ley, se exigió como presupuesto previo una declaración administrativa por parte de la autoridad competente, requisito que subsistió en la vigente Ley de la Propiedad Industrial.

Se estableció el derecho de solicitar exámenes extraordinarios de marcas, previendo que si no se encontraba semejanza con una marca registrada con anterioridad, no procedía acción penal ni aseguramiento de mercancías en tanto una autoridad Judicial no resolviera en sentido contrario.

El derecho de prioridad se amplió al término de seis meses y el plazo de duración del registro se fijó en 20 años, renovable indefinidamente por periodos de 10 años, en el concepto de que si transcurrían tres años después del vencimiento sin que se solicitara la renovación o se efectuara el pago de derechos correspondientes, caducaría la marca y pasaría al dominio público.

Estableció la publicidad del registro de marcas con la posibilidad de solicitar datos acerca de si una marca estaba o no registrada. Se establecieron como causas de nulidad del registro de una marca cuando hubiera sido usada en la República con anterioridad al registro, si se ejercitaba el derecho dentro de tres años del primer registro; en caso de marcas usadas en el extranjero, el plazo se reducía a seis meses.

Cuando por error se llevaba a cabo el registro de una marca que se confundía con una registrada con anterioridad, el Departamento de la Propiedad Industrial, declaraba de oficio o a petición de parte la nulidad del segundo registro, si el error se advertía o reclamaba dentro de los cinco años siguientes a la publicación del segundo registro en la Gaceta Oficial. Como causa de extinción del registro de una marca, se estableció la suspensión de su explotación por más de cinco años consecutivos, a menos que fuera objeto de renovación.

9.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

En este cuerpo normativo se unificaron todas las disposiciones relativas a patentes de invención, marcas, avisos y nombres comerciales y competencia desleal, aparejando la necesidad de codificar conjuntamente las instituciones en un solo texto legislativo, pues se encontraban comprendidas todas ellas dentro del concepto de propiedad industrial.

En palabras del Doctor David Rangel Medina, esta Ley "conserva en general los sistemas y principios fundamentales de las leyes anteriores"⁸ lo que implicó que a la fecha se había logrado establecer ya en normas jurídicas, las principales regulaciones que la doctrina de la época consideraba propias del derecho de las marcas.

Justo Nava Negrete, afirma que en la exposición de motivos de esta Ley, se menciona que fue expedida con fundamento en el artículo 73 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio, lo que da al derecho de las marcas una naturaleza mercantil en lo cual está de acuerdo una parte de la doctrina jurídica, agregando en su opinión: "el signo distintivo en cuanto a su normación jurídica es eminentemente de derecho público".⁹

Los aspectos más relevantes sobre marcas bajo esta ley son las siguientes:

Se enumeraron expresamente y de una forma más clara las denominaciones o signos susceptibles de ser registrados como marca y cuales no por cuestiones de orden público.

Se estableció la prohibición consistente en que las palabras o denominaciones de lenguas vivas extranjeras pudieran constituir marcas y ser registrables como tales, cuando se pretendieran aplicar a productos que solamente se elaboraran en México o en cualquier otro país de habla española, básicamente con la intención de proteger al público consumidor contra la posible confusión en el origen del producto y salvaguardar su calidad en beneficio de la industria del país.

⁸ Ibid. p. 43.

⁹ NAVA NEGRETE, Justo. Derecho de las Marcas, op. cit., pp. 92-93.

El sistema de previo examen sufrió modificaciones, procediendo la aplicación de un examen de novedad entre las marcas registradas con anterioridad o en trámite, para efecto de determinar si la expedición del registro solicitado invadía o no derechos ya adquiridos.

El título que amparaba el registro de una marca era expedido en nombre del Presidente del República y rubricado por el Secretario de la Economía Nacional o el funcionario a quién este delegaba esa facultad. Se introdujeron diversas disposiciones que delimitaron visiblemente la autonomía de los derechos que confería el registro de una marca y de otras reglas que permitían a los titulares de dichas prerrogativas obtener nuevos registros con modificaciones a las marcas previamente registradas, con la intención de impedir, por razones de orden público, que se desvirtuara el sistema de exclusividad de uso y la función de distintividad.

Con el objetivo de disminuir la carga de trabajo que generaban las controversias entre particulares y esta autoridad administrativa, respecto a la aplicación de la presente Ley, se suprimió de su contenido el juicio especial de revocación, resultando que, una vez agotado el recurso de reconsideración, solo sería procedente el juicio de garantías. Por lo que hace a la transmisión de derechos marcarios, se formularon reglas para evitar la multiplicidad de titulares de marcas idénticas o semejantes.

La vigencia del registro marcario se redujo a diez años y se prohibió a los comerciantes o industriales la utilización de marcas (registradas o no) para dar apariencia extranjera a productos elaborados en el país.

Se estableció el uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México", en todos aquellos artículos de fabricación nacional, así como diversas reglas respecto a la protección de los registros internacionales, ya que con anterioridad a la expedición de esta Ley nuestro país había denunciado el Arreglo de Madrid del año 1891, mediante el cual México se vio obligado a inscribir y proteger todas las marcas depositadas en la Oficina Internacional de Berna. Por lo tanto, el vacío legal que se produjo al quedar insubsistente esta obligación internacional de nuestro país se cubrió por la Ley del 31 de diciembre de 1942.

Se precisaron las normas del procedimiento para la obtención de declaraciones administrativas de nulidad, extinción por falta de uso, falsificación, imitación, uso ilegal

**ANÁLISIS CON
FALLA DE ORIGEN**

de marcas, así como de existencia de confusión de servicios, productos o establecimientos entre competidores.

Se establecieron las primeras disposiciones mexicanas específicas para combatir la competencia desleal en materia de propiedad industrial. Estos preceptos tienen indudablemente como modelo el artículo 10 Bis del Convenio de París.

Las normas reglamentarias de la Ley de la Propiedad Industrial, fueron expedidas por el Ejecutivo Federal, en consideración del artículo vigésimo primero transitorio de esa legislación y publicadas en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha que la ley correspondiente, es decir, del 31 de diciembre de 1942, la única diferencia con el reglamento de la ley de 11 de diciembre de 1928 consistió en que éste último y reciente derogó la mayor parte de las normas de carácter sustantivo.

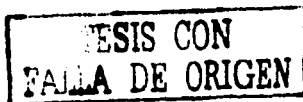
10.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 30 DE DICIEMBRE DE 1975.

Esta Ley abrogó a la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942, pero dejó en vigor su reglamento hasta el 30 de agosto de 1988, fecha en que se modificó en su totalidad y derogó las disposiciones anteriores.

Previo a la promulgación de la Ley en estudio, la prensa nacional divulgó el título original con que fue enviada como proyecto al Poder Legislativo: "Ley que Regula los Derechos de los Inventores y el Uso de Signos Marcarios", pero debido a la propuesta del Senador Rivera Pérez Campos se modificó e hizo público el título que ocupó definitivamente.

El tratadista Justo Nava Negrete, expone que los objetos jurídicamente protegidos por la Ley de Invenciones y Marcas son:

Patentes de Invención.
Patentes de Mejora.
Certificados de Inventor.
Modelos y Dibujos Industriales.
Marcas de Productos y Servicios.
Nombres y Avisos Comerciales.
Denominaciones de Origen.
Represión de la Competencia Desleal.



Esta Ley establecía que las marcas de productos se constituían por los signos que distinguen a los artículos o productos, de otros de su misma especie o clase; en tanto que las marcas de servicios se formaban por los signos que distinguían un servicio, de otros de su misma clase o especie.

Se establecía que el derecho de uso exclusivo de una marca se obtenía mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, conservándose en general la misma estructura de la Ley de 1942, sin embargo sobresalieron las siguientes disposiciones:

Se regularon por primera vez las marcas de servicios, se fijaron los requisitos de distintividad, veracidad, novedad y licitud para la registrabilidad de la marca, se introdujo un nuevo procedimiento y bases para el trámite de registro de marcas y se redujo aún más la vigencia del registro de diez años, a cinco, indefinidamente renovables.

Como requisito para la renovación, se estableció la comprobación de uso, que consistía en acreditar el uso efectivo de la marca, por lo menos, durante los tres años posteriores a la fecha de su registro, en caso contrario, se consideraba extinto de pleno derecho. Los productos o servicios que se encontraban protegidos por una marca registrada, debían ostentar la leyenda "marca registrada", su abreviatura "marca reg." Como lo ordenaba la ley abrogada, o simplemente "M.R.". Para las marcas de servicio, la leyenda debía aparecer tanto en el lugar en que se contrataran los servicios, como en aquellos medios capaces de presentarla gráficamente. La omisión de estos elementos incapacitaba el ejercicio de las acciones civiles o penales a que tenía derecho el titular del registro, un antecedente relevante en el desarrollo del presente trabajo de investigación.

Se otorgaron amplias facultades a la autoridad administrativa competente para declarar el registro y uso obligatorio de marcas por razones de interés público. También por razones de interés público, la Secretaría de Industria y Comercio, se encontró legalmente facultada para prohibir el uso de marcas registradas o no, en determinados productos de cualquier rama de la actividad económica.

El mayor acierto del ordenamiento en estudio fue la obligación de vincular toda marca extranjera con una marca mexicana. Por lo que, toda marca de origen extranjero o cuya titularidad correspondiera a una persona física o moral extranjera,

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

que estuviera destinada a amparar productos fabricados o producidos en territorio nacional, debía usarse vinculada o ligada a una marca originalmente registrada en el país. El reclamo nació de la urgente necesidad de proteger al empresario mexicano que utilizaba marcas extranjeras para la comercialización de sus productos, en contra de la revocación de la autorización de uso o el pago de cantidades exorbitantes a favor del licenciante extranjero, a manera de regalía, que dejaban a usuario mexicano en absoluta desprotección. Por ello se resolvió que ambas marcas (nacional y extranjera) debían usarse de la misma forma ostensible y en el mismo plano.

Las marcas otorgadas con base en la Ley de 1942 conservaron su vigencia durante el lapso para el que fueron concedidas, pero en lo demás se sujetaron a la de referencia. Los actos, convenios o contratos celebrados con motivo de la concesión del uso, oneroso o gratuito, de una marca registrada originalmente en el extranjero o cuya titularidad correspondía a una persona física o moral extranjera, debían ser autorizados por la Dirección General del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología. Es importante señalar que la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 no guardó uniformidad durante su vigencia con la expedida Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas del 28 de diciembre de 1972.

El derecho de uso exclusivo de la marca se otorgaba a toda persona que quisiera usarla para distinguir los artículos que fabricara o que produjera, o bien los servicios que prestara en el Territorio Nacional y de los cuales quisiera indicar su procedencia. Por reformas posteriores a su expedición, esta Ley dio cabida a las marcas colectivas, pertenecientes a trabajadores o pequeños industriales o como previene el Convenio de París, a "colectividades" cuya existencia no fuera contraria a la Ley.

La marca registrada concedía a su titular el derecho a usar su nombre propio en los productos que elaborara o en los servicios que prestara, también le correspondía el derecho a su uso exclusivo, a menos que se tratara de un tercero de buena fe, que hubiera explotado la misma marca u otra semejante con más de un año de anterioridad a la fecha legal de su registro o del primer uso declarado, situación que debía comprobar en su oportunidad.

También concedía la marca a su titular el derecho más amplio de transmitirla por los medios y con las formalidades que establecía la legislación común. Siempre y cuando se inscribiera en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.

El titular podía tomar las medidas tendientes a impedir la falsificación, imitación y el uso ilegal de la marca. Se establecían causas de anulación del registro y de su extinción, así como su cancelación a solicitud del titular o por resolución de la Secretaría.

En conclusión, se debe mencionar que esta innovadora Ley no resolvió por completo los problemas que en esta materia se presentaban en nuestro país, pero de alguna forma estableció las bases de lo que en la actualidad se encuentra previsto en la Ley de la Propiedad Industrial vigente desde el 2 de octubre de 1994.

11.- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 27 DE JUNIO DE 1991. (REFORMADA EL 2 DE AGOSTO DE 1994).

El incremento en México de la competencia comercial e industrial obedece a la apertura económica al comercio exterior y a las inversiones que se vienen registrando desde finales de la década de los ochentas, se presentó la necesidad de contar con mecanismos legales que permitieran a nuestro país obtener un lugar adecuado y propio para el mejoramiento continuo de la tecnología, la calidad el comercio y la industrial.

Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, estableciendo las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tuviera lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y sus productos; promovía y fomentaba la actividad inventiva de aplicación industrial; impulsaba el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio; protegía la propiedad industrial regulando las patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y secretos industriales; prevenía los actos que atentaban contra la propiedad industrial o que constituían competencia desleal.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Roberto Villareal Gonda establece que las principales disposiciones son las siguientes:

"...10) Se establece una vigencia de 10 años para los registros marcarios, en vez de los cinco que estipulaba la ley anterior. Se mantiene la posibilidad de renovación por periodos de nueva duración y se simplifica el trámite correspondiente".

"11) Se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcario, en vez de la llamada fecha de registro, haciendo más comprensible para el público la mecánica en cuestión".

"12) Se simplifica notablemente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse únicamente, en el momento de la renovación, una manifestación de tal uso, bajo protesta de decir verdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, facturas de venta, a los tres años de la fecha del registro como se planteaba anteriormente".

"13) Se mejora la protección en México de las marcas usadas y registradas en otros países, a fin de evitar el registro que indebidamente pudieran tramitar personas distintas de los auténticos titulares de estas marcas".

"14) Se preservan para los consumidores las ventajas derivadas del libre comercio internacional, con mercancías a las que legítimamente se aplica una marca registrada, luego de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la marca..."

"17) Se creará el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como una entidad moderna y plenamente profesional para la realización de las labores y estudios de tipo técnico relacionados con la administración de la propiedad industrial."¹⁰

Resulta importante señalar que esta Ley crea al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con las siguientes atribuciones en los que se refiere al registro de marcas:

a) Ser órgano de consulta y apoyo técnico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en materia de propiedad industrial;

b) Difundir, asesorar y dar servicio al público en esta materia; y

¹⁰ VILLAREAL GONDA, Roberto. *La Propiedad Industrial en México*. Nueva Ley para su Fomento y Protección, Ed. Porrúa, México, 1992, pp. 12-13.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

c) Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional.

12.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (VIGENTE)

La Ley de la Propiedad Industrial de 1994, fue publicada en el Diario Oficial el día 23 de noviembre de 1994, es producto de la reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industria, uno de los cambios fue precisamente el nombre, pero en esencia es la misma ley. Esta Ley, vigente en la fecha que se elabora este trabajo, esta compuesta por siete títulos, los cuales a su vez están compuestos por capítulos:

El Título Primero, esta compuesto por un capítulo único, estable las disposiciones generales de la ley, las cuales son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, correspondiendo su aplicación administrativa al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el cual es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, este título establece el objeto de la propia ley, así como las facultades y composición del Instituto.

El Título Segundo, esta compuesto por siete capítulos, se establece el concepto y las disposiciones relativas a las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; como pueden una vez concedidos transmitirse y como puede tramitarse su nulidad y caducidad.

El Título Tercero, esta compuesto por un capítulo único referente a secretos industriales.

El Título Cuarto, define lo que se entiende por marcas, avisos y nombres comerciales, establece como se puede obtener su registro, como se transmiten sus derechos y la estable la nulidad, caducidad y cancelación de los mismos. Es de importancia el artículo 93, el cual establece que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Siendo importante remitirse a las Gacetas de la Propiedad Industrial, ejemplares extraordinarios Nos. XXXIII y XXXIV,

puestas en circulación el día 18 de diciembre de 2002, en donde se publica una lista alfabética de productos y servicios para el registro de marcas, con el fin de facilitar la comprensión y alcance de cada clase establecida.

El Título Quinto, define lo que se entiende por denominación de Origen y la autorización de su uso. El Título Quinto Bis, establece los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

El Título Sexto, define las Reglas Generales de los Procedimientos Administrativos, establece la tramitación de las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, en este capítulo se establece el recurso de reconsideración, el cual procede contra la resolución que niegue a una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial.

Es importante hacer mención que, dentro de este título, en el artículo 199-Bis se encuentran establecidas las medidas provisionales motivo de estudio en el presente trabajo, las cuales serán analizadas en el Capítulo Cuarto del mismo.

Por último y en lo que se refiere al Título Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial, como medio de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la misma y de las demás disposiciones derivadas de ella, el Instituto realiza su inspección y vigilancia, conforme a los procedimientos de requerimiento de informes y datos y visitas de inspección, mientras que el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece todo lo que se debe entender por infracciones administrativas y el ejercicio de sus sanciones.

No resulta óbice señalar, que con fecha 23 de noviembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley la Propiedad Industrial, abrogando al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficial del día 30 de agosto de 1988. Este Reglamento esta compuesto de 79 artículos, teniendo una gran importancia el artículo 59 ya que establece la clasificación de productos y servicios.

Es de hacer notar que referente a las instituciones jurídicas establecidas en la ley (patente, modelo de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen), las mismas serán objeto de estudio en el capítulo siguiente del presente trabajo.

CAPITULO SEGUNDO

INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.- PATENTES.

a) CONCEPTO.

El artículo 15 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), establece lo siguiente:

"Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas."¹¹

Para el Doctor David Rangel Medina: "La patente es 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".¹²

Cuando una persona realiza algún invento, él mismo o su causahabiente, tiene derecho exclusivo de explotarlo en su provecho. Esta explotación podrá realizarse siempre y cuando se respeten las normas establecidas al efecto en LPI. Si bien es cierto, este derecho de goce por parte del inventor ésta respaldado por el Estado, no es sin embargo, ilimitado ya que este goce estará sujeto a las modalidades que dicte el interés jurídico.

Sin embargo, no cualquier invento es susceptible de reconocimiento de derechos a su titular, la "patentabilidad" de un invento depende de varias características que debe reunir el mismo y son básicamente dos: su novedad y su aplicabilidad.

La principal característica que deberá tener el invento será su novedad. Esta característica fue objeto de una regulación especial en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, donde se precisaba que el carácter novedoso podría presentarse también en el hecho de constituir una mejora a un invento preexistente, se trataría en esta hipótesis de una mejoría o perfeccionamiento que puede ser objeto de ciertos derechos por parte del titular.

¹¹ Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Sista, S.A. de C.V. México, 2002. p. 242.

¹² RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. op. cit., p. 23.

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio, concedido por el estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la exigencia de tal concesión con el certificado llamado "título de la patente". Así se desprende de acuerdo a los diferentes ordenamientos legales que han reglamentado este derecho de propiedad industrial en México. La redacción empleada en las leyes nacionales que estuvieron vigentes y en la Ley de Invenciones y Marcas, acerca de la concesión, vigencia y pérdida de la exclusividad de derechos que la patente de invención confiere a su titular, también conduce a dicha afirmación.

El carácter de novedad de un invento puede ser cuestionado bajo diferentes supuestos, el más significativo de ellos es el caso en que "el invento" haya tenido cierta publicidad que permitió su ejecución. En este caso se considera que no es nueva y en ese sentido no patentable. La ley anterior a la LPI establecía una excepción a esta regla en el caso de que esta "publicidad" o divulgación que haya sufrido "el invento" se haya realizado en una "exposición internacional oficial", habiendo presentado previamente a la autoridad correspondiente los documentos necesarios para el trámite y que la solicitud se presente a más tardar en los cuatro meses posteriores a la clausura de la exposición.

La otra característica exigible era su posible aplicación industrial. Para la legislación es importante que el invento que se desea patentar guarde una estrecha relación con la industria, y que pueda aplicarse en la misma, ya que la aplicación del invento en esta última podía determinar si se otorga o no la patente. La LPI de modo expreso exige estas condiciones positivas de la patentabilidad en su artículo 16 y da igualmente, el concepto de cada una.

Así, y de acuerdo a lo transcrito anteriormente, la LPI define como nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica; como estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero; Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia y aplicación industrial a la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica (art. 12 fracciones I a IV de la LPI).

De acuerdo al artículo 38 de la LPI, para obtener una patente deberá presentarse solicitud escrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en la que se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante; la nacionalidad de este último; la denominación de la invención y demás datos que prevengan la LPI y su Reglamento y deberá exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo, esta solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación.

A dicha solicitud de patente, se deberán acompañar los siguientes documentos:

1.- Como ya se ha dicho, comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y de fondo, así como las del reconocimiento de la prioridad.

2.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención. (por triplicado).

Para el caso de material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el IMPI, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI).

3.- Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción; (por triplicado). Si los dibujos no son apropiados se pueden sustituir por fotografías.

4.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido de la descripción. (por triplicado).

5.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información técnica.

Una vez presentada la solicitud, el IMPI realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario,

o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.

Cumplidos los requisitos formales, el IMPI publicará la solicitud de patente en trámite, que tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación o, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado.

Una vez publicada la solicitud de patente y efectuado el pago de la tarifa correspondiente, el IMPI hará un examen de fondo de la invención, con el fin de determinar si la invención es resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de la LPI, o para determinar si se encuentra en alguno de los supuestos previstos por los artículos 16 y/o 19 de la referida Ley, dado que no son patentables: los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; las razas animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen y las variedades vegetales.

Asimismo, no se considerarán invenciones los principios teóricos o científicos; los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos matemáticos; los programas de computación; las formas de presentación de información; las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales y la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia, cabe hacer mención que para la realización de los exámenes de fondo, el IMPI, en su caso, podrá solicitar el apoyo técnico de organismos e instituciones nacionales especializados.

Al realizarse el examen de fondo, el IMPI podrá requerir por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, presente la información o

documentación adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relativa a la búsqueda o examen practicado por oficinas extranjeras; modifique las reivindicaciones, descripción, dibujos, o haga las aclaraciones que considere pertinentes cuando a su juicio sea necesario para la realización del examen de fondo, asimismo cuando, durante o como resultado del examen de fondo se encontrase que la invención tal como fue solicitada, no cumple con los requisitos de patentabilidad, o se encuentra en alguno de los supuestos anteriormente señalados. Si el solicitante no cumple con dicho requerimiento, dentro del plazo de referencia, su solicitud se considerará abandonada.

Para el caso de que el IMPI niegue la patente, le comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución. En caso contrario, cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comunicará al solicitante que, dentro del plazo de dos meses, cumpla con los requisitos necesarios para su publicación y presente ante el IMPI el comprobante del pago de la tarifa correspondiente para la expedición del título. De igual forma si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo establecido, se le tendrá por abandonada su solicitud.

Es importante señalar que, el interesado de que se le otorgue una patente, tiene un plazo adicional de dos meses, para cumplir con cualquiera de los requisitos solicitados por el IMPI, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento, plazo que se cuenta a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses que primeramente se conceden. La solicitud se tiene definitivamente por abandonada, si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados, ya sea dentro del plazo inicial o en el adicional o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes.

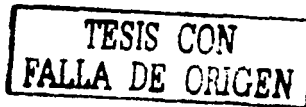
Una vez concedida la patente, el IMPI expide un título para cada patente como constancia y reconocimiento oficial al titular. El título comprende un ejemplar de la descripción, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, constándose el número y clasificación de la patente; el nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide; el nombre del inventor o inventores; fechas de presentación de la solicitud y de prioridad reconocida en su caso y de expedición; la denominación de la invención y su vigencia. El IMPI otorgada la patente procederá a hacer su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, lo más pronto posible después del vencimiento de un período de 18 meses contado a partir de la fecha legal, publicación que puede ser anticipada si el solicitante lo pide y paga los derechos por tal concepto.

La duración de la patente será de veinte años improrrogables contados a partir de la fecha legal o fecha de presentación de la solicitud. La duración aproximada del trámite para obtener una patente de invención en México varía entre dos años y medio y seis años.

2.- MODELOS DE UTILIDAD.

a) CONCEPTO.

b) MODO DE PROTEGERLO.



El artículo 28 de la LPI, establece como modelos de utilidad, lo siguiente:

"Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad."¹³

Para el Doctor David Rangel Medina: "Los modelos de utilidad son las invenciones que consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación. (Versión tomada de la ley 11/1986, del 20 de marzo, de Patentes, española, artículo 143, párrafo 1.)"¹⁴

Son registrables los modelos de utilidad nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Su registro tiene una vigencia de diez años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y esta sujeto al pago de derechos de la tarifa correspondiente. En la tramitación del registro de un modelo de utilidad se aplican, en lo conducente, las reglas contenidas en la tramitación de la patente, a excepción de los artículos 45 y 52 de la LPI.

La explotación del modelo de utilidad y las limitaciones del derecho que confiere su registro al titular se rigen, de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 25 de la LPI, que a la letra establecen respectivamente lo siguiente:

"El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:"

"I.- Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica

¹³ Legislación de Derechos de Autor, Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 245.

¹⁴ RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano*, op. cit., p. 47.

puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;"

"II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio;"

"III.- Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilización o fabricación;"

"IV.- El empleo de la invención de que se trate en los vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren en tránsito en territorio nacional;"

"V.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva, utilice el producto patentado como fuente inicial de variación o propagación para obtener otros productos, salvo que dicha utilización se realice en forma reiterada, y"

"VI.- Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con productos que consistan en materia viva, utilice, ponga en circulación o comercialice los productos patentados, para fines que no sean de multiplicación o propagación, después de que éstos hayan sido introducidos lícitamente en el comercio por el titular de la patente, o la persona que tenga concedida una licencia."

"La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta Ley."

"El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:"

"I.- Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y"

"II.- Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento."

"La explotación realizada por la persona a que se refiere el artículo 69 de esta Ley, se considerará efectuada por el titular de la patente."¹⁵

3.- DISEÑOS INDUSTRIALES.

a) CONCEPTO.

b) MODO DE PROTEGERLOS.

Se consideran diseños industriales, aquellos que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial, que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

La protección conferida a un diseño industrial no comprende elementos o características que estén dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se aplica tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. No siendo protegido el diseño industrial cuando su aspecto comprenda únicamente los elementos o características señaladas anteriormente.

La LPI, establece que los diseños industriales comprenden a:

¹⁵ Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., pp. 243-245.

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

Para el Doctor David Rangel Medina: "Son dibujos industriales estos objetos: alfombras, gobelinos, tapices, prendas de vestir, cortinas y tapetes. No importa el material de que están elaborados: algodón, ixtle, yute, lana, fibras, vidrio, seda, lino, poliéster, rayón, papel, satín, celulosa, plástico, acrílico, estambre, etcétera. Estas obras de arte lineal y de superficie tienen la índole de dibujos industriales, ya que el común denominador de estas obras artísticas lo constituye su aplicación a la industria, su concepción artística orientada a producir un resultado decorativo a la vez que utilitario. En todas esas manifestaciones de talento se advierte la condición de un arte aplicado a la industria conocido como el *dibujo industrial*."

"Son modelos industriales: relojes, zapatos, sillas, mesas, automóviles, máquinas de coser, lámparas, máquinas de escribir, cascos deportivos, floreros, candelabros, ventiladores, copas, tazas, lentes, radios, ceniceros, cafeteras, asientos de avión, y sillones para dentista, para consultorios médicos, para el hogar, etcétera. Aquí tienen el carácter de *modelos industriales* las obras del ingenio humano, no lineales ni de superficie, sino tridimensionales o de volumen, que imprimen a los citados objetos una forma artística."¹⁶

Al presentarse ante el IMPI solicitudes de registro de diseños industriales se debe anexar: una reproducción gráfica o fotográfica del diseño correspondiente y la indicación del género del producto para el cual se utilizará el diseño. La descripción realizada en la solicitud deberá referirse brevemente a la reproducción gráfica o fotográfica del diseño, en la que se indicará, en forma clara, la perspectiva desde la cual se ilustra. En dicha solicitud deberá expresarse como reivindicación la denominación del diseño industrial seguido de las palabras "Tal como se ha referido e ilustrado".

¹⁶ RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano*, op. cit., p. 44.

El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y esta sujeto al pago de derechos de la tarifa correspondiente. Al igual que en la tramitación del modelo de utilidad, en el registro de los diseños industriales se aplica lo conducente, a las reglas contenidas en la tramitación de la patente, a excepción de los artículos 45 y 52 de la LPI, que a la letra establecen respectivamente lo siguiente:

"Una misma solicitud de patente podrá contener:"

"I.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;"

"II.- Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y"

"III.- Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación."

"La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación o, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado."¹⁷

4.- SECRETOS INDUSTRIALES.

a) CONCEPTO.

b) INSTRUMENTO DE PROTECCION.

El artículo 82 de la LPI, establece como Secreto Industrial, lo siguiente:

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

"La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios."

"No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial,

¹⁷ Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., pp. 248-250.

cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad."¹⁸

De acuerdo a la LPI, dicha información deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfílmes, películas u otros instrumentos similares. Cuando una persona guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero, dicho usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

Cuando se celebren convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales. Por lo que toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, debe abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado.

La persona física o jurídica que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona. También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o jurídica que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

Establece la LPI que, la información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte. Por lo que en cualquier procedimiento judicial o administrativo, en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia. Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial referido.

¹⁸ Ibid. pp. 256-257.

5.- MARCAS.

a) CONCEPTO.

b) MODO DE PROTEGERLAS.

El artículo 88 de la LPI, establece como marca, lo siguiente:

"Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."¹⁹

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a la marca como un signo visible, protegido por un derecho exclusivo, concedido en virtud de la Ley que sirve para distinguir las mercancías de una empresa de las otras.

Desde un punto de vista jurídico, para Yves Saint Gal, la marca es: "Un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o comerciante), distinguir sus productos o servicios de los de la competencia".²⁰

Ahora bien, de acuerdo a los principios que rigen a las marcas, se encuentran los siguientes:

Principio de especialidad de las marcas.- Se refiere a que la marca únicamente se aplica para la clase que fue registrada, por lo que es entendible que la misma no puede proteger toda clase de productos o servicios de forma indiscriminada, ya que su alcance se limita a la protección de productos o servicios para los que fue registrada.

Como se había señalado en los antecedentes históricos del presente trabajo, resulta de gran importancia remitirse a las Gacetas de la Propiedad Industrial, ejemplares extraordinarios Nos. XXXIII y XXXIV, puestas en circulación el día 18 de diciembre de 2002, en donde se publica una lista alfabética de productos y servicios para el registro de marcas, con el fin de facilitar la comprensión y alcance de cada clase establecida.

Principio de territorialidad de la marca.- Se establece que el ámbito de validez de un registro marcarío corresponde al territorio del Estado en que es otorgado: sus efectos no se limitan a una zona o región del país y no rebasan sus fronteras.

¹⁹ Ibid. p. 258.

²⁰ NAVA NEGRETE, Justo. *Derecho de las Marcas*, op. cit., p. 143.

El artículo 89 de la LPI, establece la siguiente clasificación de las marcas:

“Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:”

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

“II.- Las formas tridimensionales;”

“III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y”

“IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o nombre comercial publicado.”²¹

Por lo que se debe entender como clasificación legal la siguiente:

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

La LPI permite que cualquier palabra o conjunto de palabras sean registrables, siempre y cuando no cuenten con algún impedimento establecido por la propia Ley, las denominaciones pueden referirse a objetos existentes, pero también pueden constituirlos términos inventados caprichosamente, que no tengan algún significado, asimismo, pueden ser nombres propios, palabras extranjeras, siglas o números.

-Innominadas.- Consisten en dibujos, figuras o diseños, que pueden ser perceptibles a la vista y el público consumidor puede retenerlas con mucha facilidad.

-Tridimensionales.- Consisten primordialmente en envases o envoltorios de los productos, es decir, se traducen en una forma ingeniosa de presentar los productos, siempre que dichas formas no tengan movimiento o sean cambiantes, al momento de presentarlas a registro deben ser exhibidas en dibujos o fotografías, vistos desde distintos ángulos.

-Mixtas.- Son la combinación de marcas, nominativas e innominadas y tridimensionales, con la finalidad de ser más llamativas para el público consumidor.

²¹ **Legislación de Derechos de Autor.** Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 258.

Resulta importante señalar que, el artículo 96 de la LPI establece lo que se debe entender por marcas colectivas, el cual enuncia lo siguiente:

"Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrán solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de terceros."²²

Las marcas tienen funciones adicionales a la primordial, que es la de distinguir productos o servicios de los de su misma especie o clase en el mercado, dado que benefician tanto al fabricante, como al comerciante, prestador de servicios y al público consumidor, a continuación se enumeran:

-Función de distinción.- Consiste en que la marca como tal, identifica el producto o servicio con la finalidad concreta de servir de instrumento para comercializarlo en el mercado.

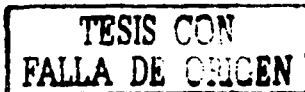
-Función de identificación.- La función de identificación de la marca como signo distintivo de la empresa que fabrica los productos, ha perdido importancia, toda vez que existen en la actualidad infinidad de marcas y resulta muy difícil que el consumidor mantenga en la mente el nombre de éstas.

-Función de garantía o función social.- Esta función se encuentra enfocada al consumidor, toda vez que la marca es una garantía para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor porque los productos que éste adquiere son los que quiere comprar y para el fabricante, que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores.

-Función de Protección.- Esta función debe entenderse como de doble utilidad: Alcanza al público consumidor, porque tiene la seguridad de que adquiere productos de calidad y puede ser difícilmente confundido o engañado, y protege a su titular, dado que es beneficiario al encontrarse protegido frente a imitadores o personas que quieran apropiarse de su clientela y prestigio.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, las características de la marca se traducen en lo siguiente:

²² Ibid, p. 262.



Debe ser distintiva.- Debe distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

Debe ser especial.- Su naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser reconocida fácilmente. Solo se aplica a la clase de productos para los que se crea.

Debe ser novedosa.- Para cumplir un signo con su función de distinción, no debió haber sido empleado o registrado aún, pues de lo contrario provocaría confusión.

Debe ser lícita.- La LPI prohíbe el registro de todo lo que sea contraria a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes prohibitivas.

Debe ser veraz.- No debe contener indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al público a error, sobre el origen y calidad de los productos o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección de productos o servicios.

Siguiendo la LPI vigente, en su artículo 87 se establece que:

“Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de sus marcas en la industria, en el comercio o los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.”²³

Para obtener el registro de una marca ante el IMPI, y de acuerdo al artículo 113 de la LPI, cualquier persona física o jurídica debe presentar una solicitud por escrito, en idioma español, en formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta de Propiedad Industrial, el Instituto proporciona gratuitamente a los usuarios o público en general, ejemplares de las mismas, las cuales pueden ser reproducidas, siempre que se ajusten al formato oficial u obtenidas en la página de Internet del IMPI (www.impi.gob.mx), señalando los siguientes datos:

-Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.

²³ Ibid. p. 258.

-El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.

-La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca.

-Los demás que prevenga el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Así las cosas, es importante señalar que de acuerdo con el artículo 93 de la LPI, "las marcas deberán registrarse en relación con los productos o servicios que aparecen en la lista alfabética de la clasificación del artículo 59 del Reglamento", clasificación que coincide con la Internacional de Niza, instituida por el Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado en Ginebra el 28 de septiembre de 1979.

Cabe señalar que México no es parte del Arreglo de Niza, sin embargo, señala Mauricio Jalife Daher: "Nuestro país, aun sin ser miembro del tratado, adoptó dicha clasificación internacional por primera vez en las reformas que se practicaron a la entonces Ley de Invenciones y Marcas en el mes de noviembre de 1989, abandonando la observancia de la llamada "clasificación nacional". Al renovarse los registros de marca existentes, éstos se reclasificaron, atendiendo a las clases del nuevo listado."²⁴

Asimismo en la solicitud de registro de marca, además de los datos ya determinados en el artículo 113 de la LPI, deberán señalarse los indicados en el artículo 56 del Reglamento de la propia Ley, debiendo indicarse:

a) Cuando se conozca, el número de la clase a la que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en el RLPI.

b) Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva, estableciéndose que por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y

²⁴ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998, p. 212.

como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras no reservables, haciéndose la salvedad de que tratándose de marcas nominativas, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamaño de letra.

c) La solicitud deberá presentarse en tres ejemplares, debiendo aparecer firma autógrafa en cada uno de ellos o en su caso, un ejemplar de la marca deberá adherirse en cada uno de los tantos de la solicitud y deberá señalarse la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca.

La indicación de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud debe sujetarse a lo siguiente: se deberán especificar los productos o servicios pertenecientes a una misma clase y los productos o servicios deberán indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificación y las reglas de aplicación de la misma publicadas en la Gaceta.

-De acuerdo a los artículos 114 a 116 de la LPI, a la solicitud deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta. Asimismo, en los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud, no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos que se incluya expresamente reserva sobre la misma. La marca también puede solicitarse en copropiedad, y de ser así, se deberán presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisión de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

Es importante señalar que la fecha de presentación de la marca (fecha legal), es muy importante para efectos de derecho de prelación; toda vez que determina quién tiene mejor derecho sobre una marca.

Cuando se pretenda obtener un mejor derecho por prelación de fechas, en la solicitud de registro, se puede reclamar fecha de prioridad, que consiste en el reconocimiento que hace el IMPI de una fecha de presentación que corresponda a una solicitud presentada en el extranjero con anterioridad, para tal efecto señala Mauricio

Jalife Daher: "El derecho de prioridad sin duda constituye uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial, erigiéndose desde el siglo pasado como uno de los bastiones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial."²⁵

Para efectos de reconocer la prioridad, la LPI establece en su artículo 117, lo siguiente:

"ARTICULO 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero."²⁶

Los requisitos para el reconocimiento de la prioridad se encuentran establecidos en los artículos 118 de la LPI y 60 del RLPI, y son los siguientes:

"ARTICULO 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los siguientes requisitos:"

"I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;"

"II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios adicionales de los comprendidos en la presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad será reconocida sólo a los presentados en el país de origen, y"

"III.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud se cumplan los requisitos que señalan los Tratados Internacionales, esta ley y su reglamento."²⁷

"ARTICULO 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:"

"I.- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad;"

"II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y"

"III.- Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, y en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad."²⁸

²⁵ JALIFE DAHER, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, op. cit., p. 248.

²⁶ *Legislación de Derechos de Autor*, Contiene la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 265.

²⁷ *Ibid.*, p. 265.

²⁸ *Ibid.*, p. 328.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Seguendo lo establecido por el artículo 181 de la LPI, si la solicitud es presentada por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad: Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física; Mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor público cuando se trate de persona jurídica mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante y mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona jurídica extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona jurídica en cuyo nombre se otorgue el poder, así como el derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario.

Asimismo y a fin de facilitar el acreditamiento de la personalidad, el IMPI, cuenta con un **Registro General de Poderes** que se encuentra a cargo de la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, en dicho registro, los promoventes tienen la posibilidad, previo un pequeño trámite administrativo, de inscribir sus documentos de poder conferido, lo que de acuerdo con el último párrafo del artículo 181 de la LPI, en cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente, bastando presentar una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito ante el mismo.

Una vez recibida la solicitud de registro de marca, se procede a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene la LPI y su Reglamento. En caso de que el solicitante no cumpla con los requisitos señalados el IMPI le requiere para que subsane sus omisiones.

Cumplidos los requisitos señalados en párrafos anteriores, el solicitante obtiene el reconocimiento de la fecha de presentación de la solicitud, de lo contrario, de acuerdo a lo establecido por el artículo 121 de la LPI, se tendrá como tal el día en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.

Una vez concluido el examen de forma, se procede a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de la LPI, por lo que resulta muy importante determinar lo que no es susceptible de registro como marca, siguiendo lo establecido en el artículo 90 de la LPI:

"No serán registrables como marca:"

"I.- Las denominaciones figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles;"

"II.- Los nombres técnicos de uso común de los productos o servicios que pretenda ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;"

"III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;"

"IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;"

"V.- Las letras, los dígitos o colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo;"

"VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables;"

"VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;"

"VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;"

"IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;"

"X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia;"

"XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;"

"XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;"

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusión periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;"

"XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;"

"XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio."

"XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y;"

"XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado."²⁹

En este sentido, el examen de fondo, no es otra cosa que el determinar si la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones del artículo 90 transcrito supra, o si bien la marca no es contraria a la moral o a las buenas costumbres, como lo señala el artículo 4º de la LPI.

Para llevar a cabo el examen de fondo, el IMPI, aplica también un examen fonético, apoyándose en un sistema de búsqueda fonética que analiza todas las denominaciones que sean iguales o similares y protejan los mismos productos o servicios de la clase a la que pertenezca la marca solicitada para registro, en cuanto a su sonido.

²⁹ Ibid. pp. 258-260.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Ahora bien, si de los exámenes señalados, se desprende algún impedimento legal para el registro de la marca, el IMPI lo notifica al solicitante por medio de un oficio, el solicitante goza, en términos del artículo 124 de la LPI, de un plazo de dos meses establecido por el artículo 122 de la misma, plazo prorrogable por el mismo tiempo, en términos del artículo 122 bis de la LPI, para subsanar los errores u omisiones en los que hubiese incurrido o para manifestar lo que a su derecho convenga en cuanto a los impedimentos o anterioridades citadas.

La contestación que el solicitante hace respecto al impedimento señalado por el IMPI, puede ser en el sentido de desvirtuar alguna anterioridad, señalando en cada caso las razones por las que considera que su marca sí es registrable, o bien, solicitando que se suspenda el trámite de solicitud de registro de marca, por haber iniciado un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, caducidad o cancelación, según sea el caso.

De conformidad con lo establecido por el artículo 125 de la LPI, concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título al interesado para que goce del derecho al uso exclusivo del nombre, signo, forma tridimensional o la combinación de ellos, para aplicarlo a los productos o servicios para los cuales lo solicitó, por un término de diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración; en caso de que el IMPI niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución.

De acuerdo con el artículo 126 de la LPI, el IMPI, expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título comprenderá un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar el número de registro de la marca; el signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta; los productos o servicios a que se aplicará la marca; el nombre y domicilio del titular; la ubicación del establecimiento, en su caso; las fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición y su vigencia.

Con el registro de una marca, el titular además de obtener el derecho a su uso exclusivo a que se refiere al artículo 87 de la LPI, adquiere los siguientes derechos:

Derecho a solicitar declaración administrativa de infracción administrativa, cuyas causales se encuentran comprendidas en el artículo 213 de la LPI; tiene

derecho a interponer querrela en contra de falsificadores, en términos del artículo 223 de la LPI; tiene derecho de exigir reparación del daño y pago de daños y perjuicios tal y como lo señalan los artículos 221 y 221 bis de la LPI, también tiene derecho de transmisión total o cesión, de otorgar o constituir gravámenes; tiene derecho de otorgar licencias, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 136 y 142 de la LPI; puede renovar su registro, en términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la LPI; tiene derecho de impedir que su marca se use como término genérico en términos del artículo 153 de la LPI; tiene derecho a renunciar al registro mediante su cancelación; puede utilizar la leyenda de marca registrada, su abreviatura o el símbolo ®; tiene derecho de limitar los productos o servicios amparados, en forma voluntaria.

Asimismo, tiene derecho a solicitar la aplicación de medidas provisionales en caso de violación a sus derechos de propiedad industrial de acuerdo a lo establecido por el artículo 199 Bis de la LPI; medidas que serán objeto de estudio en el presente trabajo y analizadas en el CAPITULO CUARTO del mismo.

Por otro lado, el titular tiene derecho a solicitar la nulidad de registros marcarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 de la LPI, que establece lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

"V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.”

“Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres años.”³⁰

Ahora bien, el titular de la marca tiene las siguientes obligaciones para mantener la vigencia de su registro:

Debe usar su marca dentro de los tres años siguientes a la fecha de concesión de su registro de acuerdo a lo establecido por el artículo 130 de la LPI; debe usar su marca en territorio nacional, tal y como fue registrada o con modificaciones que no alteren su carácter distintivo, tal y como lo establece el artículo 128 de la misma Ley; debe usar su marca como tal y no tolerar que se use y transforme en denominación genérica, como ya se ha dicho en términos del artículo 153 de la LPI; también debe renovar su registro cada diez años, en términos de los artículos 95, 133 y 134 de la citada Ley.

Una vez que han sido señalados los derechos y obligaciones del titular de un registro marcarío, debemos señalar que también existen limitaciones a los derechos derivados del mismo, dichas limitaciones se encuentran contenidas en el artículo 129 de la LPI, el cual establece lo siguiente:

“ARTICULO 129.- El Instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:”

“I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;”

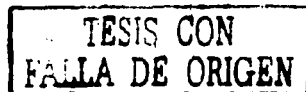
“II.- El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y”

“III.- El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.”

“La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.”³¹

³⁰ Ibid. p. 271.

³¹ Ibid. p. 287.



Asimismo, el uso anterior por un tercero limita los efectos de la marca, de acuerdo al artículo 92 de la LPI, que establece:

"ARTICULO 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:"

"I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y..."

También se ven limitados los efectos de la marca en caso de importaciones paralelas:

"II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia."

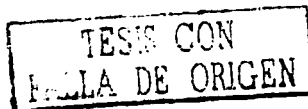
"Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley, y..."

Sobre este aspecto, el artículo 54 del RLPI dispone que, para efectos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 92 la LPI, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importen son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciatario de la marca registrada, y

2.- Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de los productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciatarios o sublicenciatarios.

Por lo que hace al numeral dos referido anteriormente, a su vez el artículo 55 del RLPI dispone que, para sus efectos, se considerará que dos o más personas son integrantes de un mismo grupo económico de interés común, entre otros casos, cuando estén relacionadas entre sí por un control directo o indirecto, que una de ellas



ejerza sobre la otra u otras en sus órganos de decisión o administración o en la adopción de sus decisiones.

Entendiéndose por control, la capacidad de adoptar las decisiones empresariales generales o las decisiones administrativas en la operación diaria de las personas jurídicas de que se trate. Quedando incluido en este supuesto el control indirecto que se ejerza mediante interpósita persona o sucesivas personas interpósitas.

Presumiéndose, que existe el control, entre otros casos, en los siguientes puntos:

a) Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen más del 50 % del capital social de otra persona;

b) Cuando una persona es tenedora o titular de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen menos del 50% del capital social de otra persona, si no hay otro accionista o socio de esta última que sea tenedor o titular, a su vez, de acciones o partes sociales, con derecho pleno a voto, que representen una proporción del capital social igual o mayor a la que representen las acciones o partes sociales de que sea tenedora o titular la primera;

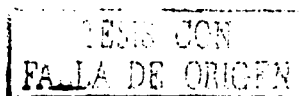
c) Cuando una persona tenga la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato;

d) Cuando una persona tenga la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano equivalente de otra, y

e) Cuando una persona tenga la capacidad o el derecho de designar al director, gerente o factor principal de otra.

Y por último, el registro de una marca no produce efecto alguno contra:

"III.- Una persona física o moral que aplique su nombre, denominación o razón social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga



caracteres que lo distinguan claramente de un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.³²

6.- AVISOS COMERCIALES.

a) CONCEPTO.

b) MODO DE PROTEGERLOS.

El artículo 100 de la LPI, establece como aviso comercial, lo siguiente:

"Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie."³³

La LPI dispone que el derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante su registro ante el IMPI, si el aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, éstos deberán especificarse en la solicitud de registro. Cuando el aviso comercial tiene por objeto anunciar algún establecimiento o negociación, sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerará comprendido en una clase especial, complementaria de la clasificación que establezca el RLPI. El registro no amparará en estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el establecimiento o negociación.

El registro de un aviso comercial tiene una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración. Los avisos comerciales se rigen, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en la LPI para las marcas, disposiciones que por su extensión no se reproducen nuevamente en el presente trabajo, por lo que para su análisis resulta necesario remitirse a lo expuesto en el numeral quinto de este capítulo.

7.- NOMBRES COMERCIALES.

a) CONCEPTO.

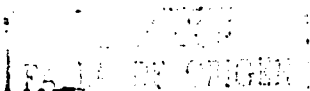
b) MODO DE PROTEGERLOS.

"El nombre comercial es toda aquella denominación bajo lo cual se hace el tráfico mercantil o la producción agrícola o industrial."³⁴

³² Ibid. p. 261.

³³ Ibid. p. 263.

³⁴ SEPULVEDA, Cesar. Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. 2ª edición, Edit. Porrúa, México, 1961, p. 173.



De acuerdo a la LPI, el nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo están protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República Mexicana si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo. Quien utilice un nombre comercial, podrá solicitar al IMPI, la publicación del mismo en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

La solicitud de publicación de un nombre comercial se presenta por escrito al IMPI, acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación.

Los nombres comerciales no se publicarán, cuando carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, lo establecido para lo que no es susceptible de registro como marca, de acuerdo al artículo 90 de la LPI, lo cual ya se ha expuesto en el presente trabajo.

Los efectos de la publicación de un nombre comercial duran diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por períodos de la misma duración, de no renovarse, cesarán sus efectos. En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario. Al igual que los Avisos Comerciales, el nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en la LPI para las marcas, por lo que para su análisis resulta necesario remitirse a lo expuesto en el numeral quinto de este capítulo.

8.- DENOMINACIONES DE ORIGEN

a) CONCEPTO.

b) MODO DE PROTEGERLAS.

El artículo 156 de la LPI, establece por denominación de origen, lo siguiente:

"Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos."³⁵

La protección que la LPI, concede a las denominaciones de origen, se inicia con la declaración que al efecto emita el IMPI. El uso ilegal de la misma será sancionado, incluyendo los casos en que venga acompañada de indicaciones tales como "género", "tipo", "manera", "imitación", u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal.

La declaración de protección de una denominación de origen, se puede hacer de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico, considerándose que tienen interés jurídico:

a) Las personas físicas o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen;

b) Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y

c) Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de la entidades de la Federación.

Con la solicitud de declaración de protección a una denominación de origen, la cual se hará por escrito, se acompañarán los comprobantes que funden la petición, expresando lo siguiente:

³⁵ Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 272.

I.- Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona jurídica deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica;

II.- Interés jurídico del solicitante;

III.- Señalamiento de la denominación de origen;

IV.- Descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento;

V.- Lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas;

VI.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y

VII.- Los demás que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

Una vez recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes se efectuará el examen de los datos y documentos aportados.

Si a juicio del IMPI, los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se requerirá al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgándole al efecto un plazo de dos meses. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerará abandonada; sin embargo el IMPI podrá continuar de oficio su tramitación, de acuerdo a las disposiciones legales establecidas si lo considera pertinente.

Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el IMPI publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la solicitud. Si el

procedimiento es iniciado de oficio, el Instituto publicará en el Diario Oficial un extracto de las menciones y requisitos establecidos en las fracciones III a la VII del artículo 159 de la LPI; esto es señalamiento de la denominación de origen; descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración. Cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberán sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento; lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto que se trate de proteger con la denominación de origen y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas; señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio, y los demás que considere necesarios o pertinentes.

En ambos casos el IMPI otorgará un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes, esto es; se admitirá toda clase de pruebas con excepción de la confesional y testimonial. La pericial corresponderá al IMPI o a quien éste designe. El IMPI, puede realizar en cualquier tiempo, antes de la declaración, las investigaciones que estime pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios. Una vez transcurrido el plazo establecido, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, dictará la resolución que corresponda.

Si la resolución otorga la protección de la denominación de origen, el IMPI hará la declaratoria y procederá a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La declaración que otorgue la protección a una denominación de origen determinará en definitiva los elementos y requisitos previstos en la presentación de la solicitud. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen está determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del IMPI.

Los términos de la declaración de protección a una denominación de origen pueden ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en este capítulo. La solicitud relativa, deberá expresar el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, si es persona jurídica

deberá señalar, además, su naturaleza y las actividades a que se dedica; el interés jurídico del solicitante y el señalamiento de la denominación de origen; así como un señalamiento detallado de las modificaciones que se piden y las causas que las motivan. Cabe señalar que el Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen y sólo podrá usarse mediante autorización que expida el IMPI; el cual, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección en los términos de la LPI, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales.

La autorización para usar una denominación de origen debe ser solicitada ante el IMPI y se otorga a toda persona física o jurídica que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen;

b) Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

c) Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y

d) Los demás que señale la declaración.

La solicitud para obtener una autorización de uso de denominación de origen deberá contener los datos y estar acompañada de los documentos que se señala el RLPI (Artículo 5°).

Los efectos de la autorización para usar una denominación de origen, son por diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el IMPI y puede renovarse por períodos iguales. Se está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida, procede la cancelación de la autorización. El derecho a usar una denominación de origen puede ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la LPI. La transmisión sólo surte efectos a partir de su inscripción en el IMPI, previa comprobación de que el

nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en la propia Ley, para obtener el derecho a usar la denominación de origen.

El usuario autorizado de una denominación de origen puede a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, únicamente a quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio debe ser sancionado por el IMPI y surte efectos a partir de su inscripción. Dicho convenio debe contener una cláusula en la que se establezca la obligación del distribuidor o comercializador de cumplir con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate y las que la propia declaración señale, así como los previstos en el Reglamento de propia la Ley. Para el caso de que el distribuidor o comercializador no cumpla con esta obligación, procederá la cancelación de la inscripción.

De acuerdo a lo establecido en la LPI, la autorización de usuario de una denominación de origen deja de surtir efectos por:

a) Nulidad, esto es cuando se otorgue en contravención a las disposiciones de esta LPI y cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;

b) Por cancelación, cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección; y,

c) Por terminación de su vigencia.

Las declaraciones administrativas de nulidad y cancelación se hacen por el IMPI, de oficio, a petición de Parte o del Ministerio Público Federal.

Las declaraciones que emite y las autorizaciones que otorga el IMPI, se publican en la Gaceta de la Propiedad Industrial, así como cualquier acto que da por terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de denominación de origen.

Actualmente, en México existen 8 denominaciones de origen que cuentan con Declaratoria General de Protección, siendo las siguientes:

Tequila

“La palabra tequila parece provenir del náhuatl *tequitl*, que significa trabajo, oficio, y *tlan*, lugar. Asimismo, Tequila es el nombre de una población de Jalisco de origen prehispánico, que hoy cuenta con más de 18 mil habitantes; ubicada a menos de 60 kilómetros al Noroeste de Guadalajara, cuya economía ha girado siempre en torno a la producción, fabricación y distribución del tequila. De hecho, se supone que hasta finales de los setenta, la bebida original sólo podía ser elaborada en la comarca, de manera similar a lo que sucede con el cognac.”

“Aunque existen más de 17 géneros de agaves, solamente en esta región de Jalisco, por su clima y suelo, se produce el *agave tequilana Weber*, o agave azul, de donde se obtiene esta clase de mezcal. Desde la siembra hasta la cosecha transcurren de ocho a diez años.”

“El proceso de producción del tequila comienza con la jima, que consiste en arrancar la planta del suelo y cortarlas las hojas. El cuerpo de la planta, es decir, el corazón o piña, también llamado mezcal, es sometido a cocción, de la que surge un líquido que, fermentado y destilado, se convierte en tequila. Inmediatamente después de la destilación recibe el nombre de tequila “blanco”; si se le da un descanso de dos meses es “reposado”; de cuatro a doce meses, “abocado”; y de doce en adelante, “añejo”.”

“Para llamarse tequila, una bebida debe tener al menos 51% de azúcares de agave azul, aunque en algunas marcas, como el Herradura, llega al 100%, lo cual se indica en la etiqueta.”³⁶

“Como consecuencia de una solicitud de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio y de otras solicitudes formuladas por Tequila Herradura, S.A. y la Cámara Regional de la Industria Tequilera de la ciudad de Guadalajara, dicha Secretaría pronunció la Declaración general de protección para la denominación de origen del nombre Tequila (Resolución de 22 de noviembre de 1974) (Publicado en el DOF de 9 de diciembre de 1974).”³⁷

³⁶ REVISTA URANIA, Año 2, No. 6, Julio-Agosto, 1995.

³⁷ RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano*, op. cit., p. 88.

Se estableció como territorio de origen del tequila, el comprendido en cuarenta y tres municipios pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Nayarit y once municipios más del estado de Tamaulipas. (Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación de 13 de octubre de 1977).

Sin embargo, es importante mencionar que, con fecha 26 de junio de 2000, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, otra modificación a la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, señalando lo siguiente:

"RESOLUCION por la que se modifica la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, publicada el 13 de octubre de 1977."

"Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."
"Asunto: Modificación de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Tequila", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 1977."

"Con fundamento en los artículos 163, 164 y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, y quinto resolutivo de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, publicada el 13 de octubre de 1977 en el Diario Oficial de la Federación, se hace la publicación de la Modificación a la Denominación de Origen de la citada Declaración General de Protección, en los siguientes términos:"

"ANTECEDENTES"

"1.- El 13 de octubre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual se otorgó protección a la denominación de origen Tequila."

"2.- Con escrito presentado ante este Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con fecha 8 de octubre de 1999, el ciudadano Luis Angel Villalobos Torres, en nombre y representación de la ciudadana Mercedes Torres Orozco Villalobos solicitó la ampliación territorial de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila para incluir el Municipio de Romita del Estado de Guanajuato."

"3.- El 9 de marzo de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la solicitud a que se refiere el punto anterior, en los términos del artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"4.- De conformidad con el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, se otorgó un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se presentaran observaciones u objeciones a la solicitud de modificación."

"CONSIDERANDO"

"1.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad competente para resolver el presente procedimiento de modificación de la denominación de origen Tequila, con fundamento en los artículos 6o., 7o., 7 Bis 2, 160, 161, 163, 164 y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial; 1o., 3o. y 4o. del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y 1o. y 4o. de su Estatuto Orgánico."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"II.- Una vez demostrado el interés jurídico del ciudadano Luis Angel Villalobos Torres en nombre y representación de la ciudadana Mercedes Torres Orozco de Villalobos, satisfechos los requisitos legales y resultando que la solicitud de modificación era suficiente para la comprensión y análisis de los elementos de la petición, tal y como se señaló en el capítulo de antecedentes, se procedió a la publicación del extracto de la solicitud de modificación para que cualquier persona que tuviere el interés jurídico presentara las observaciones u objeciones al respecto, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación."

"III.- El plazo de dos meses corrió a partir de la fecha de publicación del extracto de solicitud en el Diario Oficial de la Federación, siendo el 9 de marzo de 2000, y tuvo su término el 9 de mayo del mismo año, con fundamento en el artículo 4o. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial."

"IV.- Durante el plazo referido anteriormente no se presentaron ante este Instituto por parte de algún tercero observaciones u objeciones al respecto, y toda vez que de la revisión y análisis de los documentos presentados por el solicitante de la modificación se desprende que la especie de agave tequilana weber variedad azul para la producción de la bebida alcohólica "Tequila", se extrae del predio rústico."

"Ex Hacienda de Silva" ubicado en el Municipio de Romita del Estado de Guanajuato, el cual se encuentra localizado en la región Suroeste de Guanajuato, colindando, entre otros, con los municipios de Ciudad Manuel Doblado, Cuerámbaro y Abasolo, los cuales se encuentran protegidos por la vigente Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, cumple con las disposiciones aplicables y ha sido reconocido por el Consejo Regulador del Tequila como productor de agave tequila weber variedad azul."

"Asimismo, manifiesta la solicitante que el predio rústico "Ex Hacienda de Silva" del cual se extrae la especie de Agave tequilana weber variedad azul para la producción de la bebida alcohólica cuenta con los mismos requisitos naturales y humanos correspondientes al territorio que actualmente está protegido por la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, así como con una tradición de 40 años en la producción y cosecha del mencionado Agave."

"RESOLUCION"

"PRIMERO.- Se incluye el Municipio de Romita, Estado de Guanajuato, dentro del listado de municipios que comprende el territorio de origen señalado en la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, publicado el 13 de octubre de 1977 en el Diario Oficial de la Federación."

"SEGUNDO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará la modificación del registro Internacional de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila, para su reconocimiento y protección en el extranjero, de conformidad con los tratados internacionales aplicables en la materia."

"TERCERO.- La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta de la Propiedad Industrial."

"CUARTO.- La presente Resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación."

"Atentamente"

"México, D.F., a 12 de junio de 2000.- El Director General, Jorge Amigo Castañeda.- Rúbrica."³⁸

³⁸ Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de junio de 2000.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Mezcal

"El 13 de julio de 1994 la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C., solicitó la declaración de protección de la denominación de origen *mezcal*, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre que tenga las características, componentes, procedimiento para su elaboración y comercialización que se ajusten a lo establecido en la norma mexicana correspondiente."

"La declaración de protección de la bebida *mezcal* se establece para la región geográfica comprendida por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el estado de Oaxaca, la zona denominada Región del Mezcal, que incluye los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán, Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán."³⁹

Con fecha 28 de noviembre de 1994, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, señalando lo siguiente:

"RESOLUCION mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre."

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 6º., fracción III y 163 de la Ley de la Propiedad Industrial, resuelve hacer la siguiente declaración de protección a la denominación de origen del nombre "MEZCAL", de conformidad con lo siguiente:"

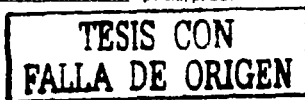
"ANTECEDENTES"

"1.- Con escrito de fecha 13 de julio de 1994, con folio de entrada 64238, la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C.; por conducto de su Presidente el ciudadano Ingeniero Jorge O. Chagoya Méndez, solicitó a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la declaración de protección de la denominación de origen "MEZCAL".

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la solicitud presentada dio inicio al trámite de declaración de protección a que se refiere esta resolución."

"2.- En términos del artículo 161 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial elaboró el extracto de la solicitud

³⁹ RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano*, op. cit., p. 89.



a que se refiere el antecedente anterior, publicándolo en el **Diario Oficial de la Federación** el día 5 de septiembre de 1994."

"3.- Como lo establece el artículo 161, párrafo tercero, de la Ley de la Propiedad Industrial, se otorgó un plazo de dos meses para que cualquier tercero que justificase su interés jurídico, formulara las observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime conveniente."

"4.- De la solicitud presentada se desprendieron los elementos siguientes:"

"A).- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante: Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C., de nacionalidad mexicana, con domicilio social en Km. 42.5 (cruce de Mitla), de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, Mitla, Oaxaca, es una asociación civil constituida y organizada con las leyes de la República Mexicana."

"B).- Nombre de la denominación de origen y productos que se pretende amparar: "MEZCAL", para ser aplicada a la bebida alcohólica destilada, denominada "MEZCAL" que se elabora con productos de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-V-8-1993-SCFI, con agaves de las especies especificadas en dicha Norma."

"C).- Interés jurídico del solicitante: Fundó su interés jurídico por ser una agrupación nacional, cuyo objeto social es el de procurar el mejoramiento de las Industrias Productoras de Agave y destilación de la bebida alcohólica denominada "MEZCAL", así como elevar el nivel social y económico de la población dedicada al aprovechamiento de la materia prima, producción, comercialización y distribución del "MEZCAL"."

"D).- Señalamiento de la denominación de origen: La materia prima para la elaboración de la bebida alcohólica es del género del agave con las especies establecidas en la Norma Mexicana antes citada; la siembra, cultivo y extracción de la materia prima se desarrolla en los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el Estado de Oaxaca existe una zona denominada de la "Región del Mezcal" comprendiendo los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán."

"E).- Descripción del proceso de fabricación y productos al que se aplicará la denominación de origen: De acuerdo con la Norma Mexicana NMX-V-8-1993-SCFI, que se aplicará a la producción de la bebida alcohólica denominada "MEZCAL"."

"I.- Definición:"

"MEZCAL". Es la bebida alcohólica obtenida por la destilación y rectificación de los mostos preparados con los azúcares extraídos del tallo y base de las hojas de los agaves mezcateros especificados en la Norma Mexicana, sometidos previamente a fermentación alcohólica con levaduras, permitiéndose adicionar hasta un 40% de otros azúcares en la preparación de dichos mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las características a ese producto."

"El "MEZCAL" es un líquido transparente con cualidades organolépticas particulares de olor y sabor característicos de acuerdo al tipo de agave(s) utilizado(s) y el proceso con el que es elaborado; es incoloro o ligeramente amarillo si está añejado, reposado o abocado considerando la maduración o la transformación lenta que tiene lugar durante su permanencia en barricas de roble blanco o encino."

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"II.- Tipos de "MEZCAL":

"MEZCAL" 100% agave: es aquél que proviene de los mostos que única y exclusivamente contienen azúcares provenientes de los agaves que se indican en la Norma Mexicana, siendo joven, reposado o añejo, pudiendo ser abocado."

"MEZCAL": es aquél que proviene de los mostos de los agaves que se indican en la Norma Mexicana y a los que se les ha adicionado hasta un 40% de otros azúcares, conforme a la fracción anterior, siendo joven, reposado o añejo, pudiendo ser abocado."

"III.- Comercialización:

"La comercialización del "MEZCAL" será a granel y en envases con las especificaciones de la Norma Mexicana en los tipos 100% agave o "MEZCAL" y sólo se llevará a cabo en la República Mexicana; para el mercado internacional no se llevará a cabo la venta a granel y únicamente se exportará en envases hasta de 5 litros, envasados y etiquetado de origen cumpliendo también con las observancias establecidas en la Norma Mexicana."

"F).- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio: La bebida de "MEZCAL" es extraída y producida en los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en la Región del Mezcal del Estado de Oaxaca, que da origen al nombre del producto por la tradición histórica en el proceso de producción en fabricas artesanales y actualmente con un proceso en modernización. Es importante establecer que cada Estado presenta características propias derivadas de la variedad del agave y del proceso utilizado, lo que permite su identificación y distinción con otras bebidas nacionales o extranjeras."

"5.- Dentro del plazo señalado se presentaron las siguientes observaciones en relación con la solicitud de declaración de protección:"

"A).- Con escrito recibido en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 14 de octubre de 1994, la Unión de Productores de Mezcal de Santiago Matatlán, A.C., por conducto de su Presidente el ciudadano Octavio Jiménez Monterroza, presentó las observaciones a la publicación del extracto de la solicitud conforme al punto tres de esta resolución y corresponden principalmente al punto 5 del mencionado extracto publicado, principalmente presentó sugerencia al proyecto de la Norma Mexicana publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 17 de agosto de 1994."

"B).- Con escrito de fecha 24 de octubre de 1994 y recibido en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto del ciudadano Secretario licenciado Eduardo Holguín Z., solicitó la continuación del trámite para declarar la protección a la denominación de origen "MEZCAL", en razón de que la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal, A.C., no ha sido integrada ni protocolizada. En razón de lo anterior, menciona en el escrito que es interés de la comunidad de productores de "MEZCAL" del Estado de Oaxaca, continuar con el trámite de la solicitud de la declaración de protección, la cual tiene fundamento en los artículos 158 y 159 de la Ley de la Propiedad Industrial y en la fracción III del extracto citado, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 5 de septiembre de 1994."

"C).- Con escrito de fecha 3 de noviembre de 1994, presentado por el ciudadano Secretario licenciado Eduardo Holguín Z., de la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno del Estado de Oaxaca, solicitó sea tomada en cuenta la propuesta expuesta en el escrito de fecha 24 de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

octubre de 1994. Asimismo, remitió copia simple del escrito presentado por la Unión de Productores de Mezcal de Santiago Matatlán, A.C., en el cual solicitan la modificación a la denominación del municipio de Tlacolula comprendido en la "Región del Mezcal", por el municipio de Santiago Matatlán Tlacolula."

"CONSIDERACIONES"

"6.- Las observaciones a que se refieren los puntos anteriores fueron debidamente consideradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y se procede a emitir lo siguiente:"

"A).- Las observaciones presentadas por la Unión de Productores de Mezcal de Santiago Matatlán, A.C., en el escrito de fecha 14 de octubre de 1994, se refieren a la descripción del proceso de fabricación y productos al que se aplicará la denominación de origen de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-V-8-1993-SCFI, no corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial considerar las observaciones expuestas para ser incorporadas a la protección de la denominación de origen, no obstante cualquier modificación o cambio a la Norma Mexicana, se entenderá por incorporada a la declaración de protección de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial."

"B).- Respecto al escrito presentado el 24 de octubre de 1994, por la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto del ciudadano Secretario licenciado Eduardo Holguín Z., resulta procedente proseguir el trámite de la solicitud para declarar la protección de la denominación de origen, de acuerdo a lo previsto en el artículo 158, fracción III, de la Ley de la Propiedad Industrial."

"C).- Respecto a la petición de fecha 28 octubre de 1994, de la Unión de Productores de Mezcal de Santiago Matatlán, A.C., solicitando el cambio de nombre del municipio de Tlacolula a Santiago Matatlán Tlacolula, se ha procedido al cambio del nombre del municipio; por lo expuesto se emite la siguiente"

"RESOLUCION"

"PRIMERO.- Se otorga la protección prevista por los artículos 157 y 167 de la Ley de la Propiedad Industrial, a la denominación de origen "MEZCAL", para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre a que se refiere la Norma Mexicana correspondiente."

"SEGUNDO.- Las características, componentes, procedimientos, para su elaboración y comercialización de la bebida alcohólica "MEZCAL", será con apego a lo establecido en la Norma Mexicana correspondiente."

"TERCERO.- Para los efectos de esta declaración de protección se establece como región geográfica el comprendido por los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, particularmente en el Estado de Oaxaca, la zona denominada de la "Región del Mezcal", correspondiendo los municipios de Solá de Vega, Miahuatlán, Yautepec, Santiago Matatlán Tlacolula, Ocotlán, Ejutla y Zimatlán."

"CUARTO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgará el derecho de usar la denominación de origen protegida por esta declaración a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"QUINTO.- Esta declaración de protección podrá ser modificada de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada."

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"SEXTO.- 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 efecto por otra declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"SEPTIMO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de la denominación de origen a que se refiere esta declaración, para obtener su reconocimiento y protección en el extranjero conforme a los tratados internacionales."

"OCTAVO.- Esta resolución se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta de Invencciones y Marcas."

"NOVENO.- La presente resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación.**"

"México, D.F., a 11 de noviembre de 1994.- El Director General, **Jorge Amigo Castañeda.**- Rúbrica."⁴⁰

Ahora bien, con fecha 8 de agosto de 2002, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, un extracto de la solicitud para modificar la Declaración de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, señalando lo siguiente:

"EXTRACTO de la solicitud para modificar la declaración de protección de la denominación de Origen Mezcal."

"Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"EXTRACTO DE LA SOLICITUD PARA MODIFICAR LA DECLARACION DE PROTECCION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN MEZCAL."

"I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 158, 159, 161 y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial y quinto punto resolutivo de la Declaración de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, se efectúa la publicación del Extracto de la Solicitud de Modificación a la Declaración de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, a petición de parte interesada, en los siguientes términos:"

"Modificación a petición de parte:"

"1.- Nombre, nacionalidad y domicilio de los solicitantes."

"Mediante escrito de fecha 4 de mayo de 1999, recibido en la Dirección General de este Instituto el 11 de mayo de 1999, el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Juan S. Millán Lizárraga, con fundamento en los artículos 159, 161 y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, solicitó la modificación a la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, para que se incluya, en la zona protegida por dicha Declaratoria al Municipio de Mazatlán, Sinaloa."

"Por otro lado, con fecha 1 de septiembre de 2000, la empresa Mezcal Fino Santa Clara, S.A. de C.V., ubicada en avenida Camarón Sábalo número 500, Zona Dorada, Mazatlán, Sinaloa, a través de su representante legal el ingeniero Alfonso de Jesús Pelayo Osuna, presentó formalmente la solicitud de modificación a la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, para incluir en la misma al Municipio de Mazatlán. Asimismo, el

⁴⁰ Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de noviembre de 1994.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ingeniero Alfonso de Jesús Pelayo Osuna, acredita su personalidad mediante escrito de fecha 19 de marzo de 2001."

"2.- Interés jurídico."

"El Gobernador del Estado de Sinaloa, Juan S. Millán Lizárraga, manifiesta que entre 1850 y 1979, las poblaciones que integraron el Municipio de Mazatlán, fueron productoras de Mezcal, ocupando el Estado de Sinaloa, el tercer lugar en la producción nacional de dicha bebida; sin embargo, durante 20 años (1979-1999), la región ha permanecido inactiva en la siembra de maguey y en la producción de Mezcal. No obstante, investigaciones de campo realizadas recientemente, reportan la conclusión siguiente: "existe en la zona un amplio potencial para reactivar la actividad de cultivo e industrialización de agave mezcalero en términos de superficies, condiciones agroclimatólogicas, infraestructura y servicios". Este proyecto de integración de zonas deprimidas con potencial económico, forma parte importante del Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004 que el Gobierno de Sinaloa se ha propuesto atender, con la participación de inversionistas locales, quienes ya realizan inversiones en esa región a través de una de las empresas pioneras denominada Mezcal Fino Santa Clara, S.A. de C.V."

"Asimismo, la empresa Mezcal Fino Santa Clara, S.A. de C.V., acreditó ser una sociedad constituida de conformidad con las leyes mexicanas cuyo objeto social principal es la siembra, procesamiento de agave, envasamiento y comercialización de aguardientes regionales. Manifiestó su representante legal que el principal motivo para solicitar la modificación a la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, es el de reactivar la actividad de la industria mezcalera, en los aspectos agrícola, productivo y comercial."

"3.- Señalamiento de la denominación de origen."

"La Declaratoria de Protección la Denominación de Origen Mezcal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre de 1994."

"4.- Señalamiento de la modificación que se pide y causa que la motiva."

"Se solicita incluir dentro de la región geográfica protegida por la Denominación de Origen Mezcal al Municipio de Mazatlán, Sinaloa."

"El Municipio de Mazatlán se localiza en la zona Sur del Estado y se encuentra integrado por las poblaciones siguientes: Villa Unión, el Walamo, Barrón, El Roble, El Recodo, La Noria de San Antonio, El Placer, El Tecomate de la Noria, Cofradía, Escamilla, Miravalles, San Marcos, Mármol y Siqueiros. Dichas poblaciones entre 1850 y 1979 fueron productoras de Mezcal, siendo la fábrica denominada La Palma, la primera en instalarse en 1850 en el poblado de Palma Sola en la Colina de la Hormiga, Municipio de Mazatlán."

"El área con potencial para el cultivo de agave está compuesta por vegetación original formada por bosques tropicales caducifolios bajos y medianos, matorrales espinosos con presencia de vegetación crasicaula. El sotobosque está compuesto por numerosas especies arbustivas herbáceas y pastos, por lo que el uso productivo de esta zona es la ganadería extensiva."

"La fisiografía de la zona está conformada con lomeríos y cerros escarpados con áreas planas, los suelos que predominan son los arenosos y aunque delgados, presentan condiciones apropiadas para cultivos de especies rústicas y con pocos requerimientos de agua como el mezcal."

"La variedad de agave que se cultiva en la región es la llamada verde-azul, siendo su planta de un tamaño y peso regular, aproximadamente entre 80 y 100 kilogramos. Además, las siguientes clases de maguey:"

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"Agave Angustifolia Haw (maguey espadín)."
"Agave Esperrima Jacobi, Amarilidáceas (maguey de cerro, bruto o cenizo)."
"Agave Webery Cela, Amarilidáceas (maguey de mezcal)."
"Agave Potatorum Zucc, Amarilidáceas (maguey de mezcal)."
"Agave Salmiana Otto Ex Salm SSP Crassispina (trel) Gentry (maguey verde o mezcalero)."

"El cultivo de agave se realiza con:"

"La preparación y análisis del suelo."
"Encalado antes de la plantación."
"Aplicación de materia orgánica antes de la plantación."
"Selección y preparación del material vegetativo que se va a plantar."
"Producción de plántulas o hijuelos, preparación de hijuelos, pérdidas en la plantación."
"Selección de la plantación madre."
"Arranques o deshije cortes."
"Traslado de plántulas."
"Parámetros de calidad en vástagos o hijuelos."
"Trazo de la plantación y la plantación."

"Las etapas del proceso de industrialización del agave consisten en: cocimiento y molienda, extracción de mieles y residuos de bagazo, fermentación y destilación."

"Asimismo, en los documentos presentados se anexan datos históricos del uso indígena del Mezcal como elemento importante en la vida y alimentación de la población en dicha región, desarrollándose el cultivo silvestre y espontáneo del Mezcal."

"En la época Colonial se lleva a cabo una explotación sistematizada, mediante su plantación en terrenos destinados expresamente para ese fin."

"Durante el Porfiriato la producción de aguardiente de Mezcal experimenta una tendencia creciente debido al impulso económico y tecnológico, por lo que la producción agrícola se ve fortalecida y para 1902, el aguardiente Mezcal muestra signos evidentes de un aumento considerable en cuanto a su producción y comercialización ya que los volúmenes alcanzados fueron de 23,165 hectolitros."

"La industria mezcalera en el Sur de Sinaloa data desde antes de 1850, a partir de esta fecha se registró la primera fábrica de Mezcal llamada La Palma y las primeras plantas de agave fueron traídas del Municipio de Concordia, Sinaloa, en donde la actividad mezcalera contaba con una antigüedad mayor. Dicha industria se fue expandiendo en toda la zona Sur de Sinaloa formándose un gran grupo de mezcaleros los cuales ya contaban con más de 30,000 hectáreas de plantaciones de agave, la producción en producto terminado se estimaba en unos 20,000 litros diarios y el trabajo generable era para cultivo, mano de obra, corte, industrialización, envasado, etiquetado y comercialización. Dichas actividades se realizaban en forma artesanal lo que provocaba un arraigamiento social y cultural en la zona rural."

"La zona de mayor tradición mezcalera en Sinaloa se localiza en los alrededores de la ciudad de Mazatlán abarcando una superficie de 300 mil hectáreas, donde se encuentran localizados los poblados mezcaleros. Desde el siglo pasado, hasta 1979 el cultivo y la industrialización de agave fue una actividad económica común en la zona mencionada. Entre las evidencias que se tienen destacan los vestigios de instalaciones industriales de gran tamaño y tecnología avanzada para su época. El sistema funcionaba con el estilo de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

haciendas dedicadas al cultivo e industrialización de agave obteniendo Mezcal e ixtle para cordelería."

"La actividad mezcalera termina en 1979 teniendo una duración de 125 años aproximadamente, es por ello que se solicitó la Modificación a la Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen Mezcal, ya que es evidente que la actividad de cultivo e industrialización de agave mezcalero fue muy importante en la región y que existe en la zona un amplio potencial para reactivar dicha actividad en términos de superficies, condiciones climatológicas, infraestructura y servicios. Asimismo, el cultivo e industrialización del Mezcal constituyen una excelente oportunidad para diversificar las actividades productivas del sector rural local coadyuvando al uso integral y sostenible de los recursos y en la generación de empleos y derramas económicas en un medio de escaso desarrollo."

"La inclusión del Municipio de Mazatlán en el área de protección de la Denominación de Origen Mezcal promovería de forma importante el renacimiento del cultivo e industrialización del mismo."

"II.- La presente publicación no prejuzga sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud presentada ni constituye un pronunciamiento de este Instituto respecto de la misma; y se realiza para el efecto de que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule las observaciones u objeciones que estime pertinentes y, en su caso, aporte las pruebas necesarias dentro de un plazo de dos meses, contado a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente Extracto, en los términos del artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"México, D.F., a 13 de junio de 2002.- El Director General, Jorge Amigo Castañeda.- Rúbrica."⁴¹

Oliná

"La Unión de Artesanos Olinca, A.C., mediante escrito de 20 de mayo de 1993, solicitó la declaración de protección de la denominación de origen *olinalá* para ser aplicada a la artesanía de madera."

"Por resolución de 11 de noviembre de 1994, el IMPI otorgó la protección a la denominación de origen *olinalá* para la región geográfica que comprende el Municipio de Oliná que se localiza al noroeste de Chilpancingo, estado de Guerrero, colindando al norte con el estado de Puebla, al sur con Cualac, al oeste con Ahuacotzingo y Copalillo y al este con Humuxtítán, todos municipios comprendidos en el estado de Guerrero."⁴²



⁴¹ Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de agosto de 2002.

⁴² RANGEL MEDINA, David. *Panorama del Derecho Mexicano*, op. cit., p. 89.

Por lo anterior, con fecha 5 de septiembre de 1994, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, el extracto de la solicitud de la Declaración de Protección de la Denominación de Origen Olinalá, señalando lo siguiente:

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

"EXTRACTO DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN OLINALÁ."

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 27 de junio de 1991, se hace la publicación del extracto de la solicitud de declaración de protección de la denominación de origen "OLINALÁ", presentada ante la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de esta Secretaría de acuerdo a lo siguiente:"

"I.- Con escrito de fecha de 20 de mayo de 1993, depositado en la Subdelegación Federal de esta Secretaría en Chilpancingo, Estado de Guerrero y recibido en esta Unidad Administrativa el 8 de septiembre del mismo año, con folio de entrada 7191B, la Unión de Artesanos Olinca, A.C., por conducto de su presidente el ciudadano Faustino García Vivar, solicitó a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la declaración de protección de la denominación de origen "OLINALÁ"."

"II.- En los términos del artículo 161 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, el extracto de la solicitud presentada por la Unión de Artesanos Olinca, A.C., es la siguiente:"

"1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante: Unión de Artesanos Olinca, A.C., de nacionalidad mexicana, con domicilio social en Olinalá, Estado de Guerrero, es una asociación civil constituida y organizada con las leyes de la República Mexicana."

"2.- Nombre de la denominación de origen y producto o productos que se pretende amparar: OLINALÁ, para ser aplicada a la artesanía de madera que se manufactura con materias primas del municipio de Olinalá, Estado de Guerrero."

"3.- Interés jurídico del solicitante: Fundó su interés jurídico por ser una agrupación de artesanos de la región, cuyo objeto social es procurar el mejoramiento de las artesanías de OLINALÁ, así como elevar el nivel social, económico y cultural de dicho municipio."

"4.- Señalamiento de la denominación de origen: El municipio de Olinalá se localiza al noroeste de Chilpancingo, Estado de Guerrero, entre los paralelos 17 grados 43 minutos y 18 grados 4 minutos norte y entre los 98 grados 39 minutos de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich, colindando al norte con el estado de Puebla, al sur con Cuacac, al oeste con Ahuacotzingo y Copalillo y al este con Humuxtítlan, todos estos municipios comprendidos en el Estado de Guerrero. El municipio de Olinalá se caracteriza por tradición en la elaboración de artesanía de madera con materias primas de la localidad."

"5.- Descripción del proceso de fabricación y productos al que se aplicará la denominación de origen: La materia prima que se utiliza en la manufactura de baúles y cajas de madera, proviene del árbol de lináloe, arbusto localizado en las localidades de la región, posteriormente a la tala del árbol, se procede a

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

tratar para evitar el deterioro por larvas o polilla, asimismo son lijadas y resanadas las hendiduras naturales de la madera para que posteriormente se proceda a barnizarse con una mezcla hecha a base de aceite de linaza con chía, tierra blanca y tierra tecoztli. Una vez terminada la actividad antes descrita, se determina el color a la pieza u objeto de madera, predominando el color negro, aplicado por materias primas naturales como son la mezcla de carbón de encino con polvo de piedra totle, así como también son utilizadas otras combinaciones de colores, como resultados de mezclas de polvo de piedra en un 80% y el resto de tintes o pinturas artificiales. La importancia del colorido y barniz de las piezas de madera son una característica desarrollada desde tiempos anteriores."

"6.- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio: Olinalá es el nombre del municipio de la población que reúne por tradición la elaboración y manufactura de productos de madera, distinguiendo a todos estos productos con el nombre de la región; además atendiendo a la naturaleza intrínseca de la elaboración del producto acabado, colorido y forma de presentación; asimismo, todo el contenido de la elaboración de la artesanía es producto de la materia prima que se localiza en el municipio, como es la corteza del árbol de lináloe y el polvo de piedra que se encuentra en la zona señalada."

"III.- La presente publicación se hace para el efecto de que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule las observaciones u objeciones que estime pertinentes, en la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, sita en Azatlán 18 colonia Granjas México, México, D.F. y en su caso, aporte las pruebas necesarias dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del presente extracto, en los términos del artículo 161 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial."

"Sufragio Electivo. No Reelección."

"México, D.F., a 26 de agosto de 1994.- el C. Subsecretario de Industria, **Fernando Sánchez Ugarte.-** Rúbrica."⁴³

Por lo que, al igual que el Mezcal, con fecha 28 de noviembre de 1994, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Olinalá, señalando lo siguiente:

"RESOLUCIÓN mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen Olinalá, para ser aplicada a la artesanía de madera."

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos, 6°. Fracción III, y 163 de la Ley de la Propiedad Industrial, resuelve hacer la siguiente declaración general de protección a la denominación de origen del nombre "OLINALÁ", de conformidad a lo siguiente:"

"ANTECEDENTES"

"1.- Con escrito de fecha 20 de mayo de 1993, con folio de entrada 71918, la Unión de Artesanos Olinca, A.C., por conducto de su presidente el ciudadano

⁴³ Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de septiembre de 1994.



Faustino García Vivar, solicitó a la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la declaración de protección de la denominación de origen "OLINALÁ".

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 160 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la solicitud presentada dio inicio al trámite de declaración de protección a la que se refiere esta resolución."

"2.- En términos del artículo 161 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial elaboró el extracto de la solicitud a que se refiere el antecedente anterior, publicándolo en el **Diario Oficial de la Federación** el día 5 de septiembre de 1994."

"3.- Como lo establece el artículo 161, párrafo tercero, de la Ley de la Propiedad Industrial, se otorgó un plazo de dos meses para que cualquier tercero que justificase su interés jurídico formulara las observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime conveniente."

"4.- De la solicitud presentada se desprenden los elementos siguientes:"

"A).- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante: Unión de Artesanos Olinca, A.C., de nacionalidad mexicana, con domicilio social en Olinalá, Estado de Guerrero, es una asociación civil constituida y organizada con las Leyes de la República Mexicana."

"B).- Nombre de la denominación de origen y producto o productos que se pretende amparar: "OLINALÁ", para ser aplicada a la artesanía de madera que se manufactura con materias primas del municipio de Olinalá, Estado de Guerrero."

"C).- Interés jurídico del solicitante: Fundó su interés jurídico por ser una agrupación de artesanos de la región, cuyo objeto social es la de procurar el mejoramiento de las artesanías de "OLINALÁ", así como elevar el nivel social, económico y cultural de dicho municipio."

"D).- Señalamiento de la denominación de origen: El municipio de Olinalá se localiza al noroeste de Chilpancingo, Estado de Guerrero, entre los paralelos 17 grados 43 minutos y 18 grados 4 minutos norte y entre los 98 grados 39 minutos de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich, colindando al norte con el estado de Puebla, al sur con Cualac, al oeste con Ahuacotzingo y Copalillo y al este con Humuxtitlán, todos estos municipios comprendidos en el Estado de Guerrero. El municipio de Olinalá se caracteriza por tradición en la elaboración de artesanía de madera con materias primas de la localidad."

"E).- Descripción del proceso de fabricación y productos al que se aplicará la denominación de origen: La materia prima que se utiliza en la manufactura de baúles y cajas de madera, proviene del árbol de lináloe, arbusto localizado en las localidades de la región, posteriormente a la tala del árbol, se procede a tratar para evitar el deterioro por larvas o polilla, asimismo son lijadas y resanadas las hendiduras naturales de la madera para que posteriormente se proceda a barnizarse con una mezcla hecha a base de aceite de linaza con chía, tierra blanca y tierra tecoztle. Una vez terminada la actividad antes descrita, se determina el color a la pieza u objeto de madera, predominando el color negro, aplicado por materias primas naturales como son la mezcla de carbón de encino con polvo de piedra tolte, así como también son utilizadas otras combinaciones de colores, como resultados de mezclas de polvo de piedra en un 80% y el resto de tintes o pinturas artificiales. La importancia del colorido y barniz de las piezas de madera son una característica desarrollada desde tiempos anteriores."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"F).- Señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio: Olinalá es el nombre del municipio de la población que reúne por tradición la elaboración y manufactura de productos de madera, distinguiendo a todos estos productos con el nombre de la región; además atendiendo a la naturaleza intrínseca de la elaboración del producto acabado, colorido y forma de presentación; asimismo, todo el contenido de la elaboración de la artesanía es producto de la materia prima que se localiza en el municipio, como es la corteza del árbol de lináloe y el polvo de piedra que se encuentra en la zona señalada."

"CONSIDERACIONES"

"5.- Transcurrido el término establecido para que cualquier tercero que justificase su interés jurídico formulara las observaciones u objeciones, sin que se haya presentado oposición o hiciera las manifestaciones correspondientes:"

"RESOLUCION"

"PRIMERO.- Se otorga la protección prevista por los artículos 157 y 167 de la Ley de la Propiedad Industrial, a la denominación de origen "OLINALÁ", para ser aplicada a la artesanía de madera."

"SEGUNDO.- Para los efectos de esta declaración de protección se establece como región geográfica el comprendido en el municipio de Olinalá que se localiza al noroeste de Chilpancingo, Estado de Guerrero, entre los paralelos 17 grados 43 minutos y 18 grados 4 minutos norte y entre los 98 grados 39 minutos de longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich, colindando al norte con el Estado de Puebla, al sur con Cualac, al oeste con Ahuacotzingo y Copalillo, y al este con Humuxtlitlán, todos estos municipios comprendidos en el Estado de Guerrero."

"TERCERO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgará el derecho de usar la denominación de origen protegida por esta declaración a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"CUARTO.- Esta declaración de protección podrá ser modificada de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada."

"QUINTO.- 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 efecto por otra declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

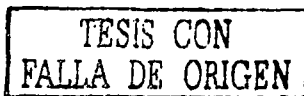
"SEXTO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de la denominación de origen a que se refiere esta declaración, para obtener su reconocimiento y protección en el extranjero conforme a los tratados internacionales."

"SEPTIMO.- Esta resolución se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta de Invenciones y Marcas."

"OCTAVO.- La presente resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**."

"México, D.F., a 11 de noviembre de 1994.- El Director General, **Jorge Amigo Castañeda**.- Rúbrica."⁴⁴

⁴⁴ Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de noviembre de 1994.



Talavera

Con fecha 11 de septiembre de 1997, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Talavera, señalando lo siguiente:

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"DECLARATORIA GENERAL DE PROTECCION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN TALAVERA."

"El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 6º, fracción III, 158, 159, 163, 164, 167 y 168 de la Ley de la Propiedad Industrial y cuarto punto resolutivo de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Talavera de Puebla", publicada el 17 de marzo de 1995 en el **Diario Oficial de la Federación**, procede a la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** de la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen "Talavera"."

"ANTECEDENTES"

"1.- El 17 de marzo de 1995, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, la resolución mediante la cual se otorga la protección prevista en los artículos 157, 158 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen *Talavera de Puebla*, para ser aplicada a la artesanía de Talavera, surtiendo sus efectos al día siguiente de su publicación. La región geográfica protegida comprende a los distritos judiciales de Atlixco, Puebla, Cholula y Tecali."

"2.- Con escrito de fecha 10 de septiembre de 1996, presentado ante este Instituto el 9 de octubre del mismo año, el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto del Gobernador Constitucional del Estado, licenciado Manuel Bartlett Díaz, solicitó la modificación de la Denominación de Origen "Talavera de Puebla", por el de "Talavera", en los términos de los artículos 159 y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de la Propiedad Industrial, se dio inicio al trámite de la solicitud de modificación a la declaración general de protección de la denominación de origen Talavera de Puebla."

"3.- El 20 de febrero de 1997 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el extracto de la solicitud de modificación de la denominación de origen presentada por el gobierno del Estado de Puebla, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 161 y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial. En este extracto se señalaron, con fundamento en los artículos 159 fracciones I a III y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, lo siguiente:"

"a).- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante: Gobierno del Estado de Puebla."

"b).- Interés jurídico del solicitante: Fundó su interés jurídico en el hecho de ser Gobierno del Estado de Puebla, en los términos y con fundamento en los artículos 158 fracción III y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"c).- Señalamiento de la Denominación de Origen: "Talavera de Puebla", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1995."

"d).- Señalamiento de la modificación que se pide y causa que la motiva: El cambio de la Denominación de Origen "Talavera de Puebla", por el de "Talavera", de conformidad al Decreto del Ejecutivo del Estado que reforma los puntos Primero, Segundo y Tercero del diverso publicado en el Periódico Oficial número 4 de fecha 13 de julio de 1993, que declara Zona de Talavera de Puebla, a los Distritos Judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 24 de julio de 1996, el cual modificó el nombre de la región geográfica protegida por la anterior denominación, por el de Zona de Talavera."

"4.- Asimismo, con fundamento en el artículo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como autoridad administrativa en la materia, propuso de oficio modificaciones a la citada declaración general de protección, con el objetivo de regular los aspectos relacionados con las autorizaciones de uso de la Denominación de Origen, mismas que se publicaron con el extracto de solicitud señalada en el punto 3 anterior."

"5.- De conformidad con el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, se otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que cualquier tercero que justificara su interés jurídico pudiera formar las observaciones u objeciones que estimara convenientes, aportando las pruebas que sustentaran su dicho."

"6.- En el transcurso de los dos meses para que cualquier tercero que justificara su interés jurídico, formulara observaciones u objeciones, así como aportar las pruebas que estimaran pertinentes, se presentaron las siguientes:"

"I.- Con fecha de 18 de abril de este año se presentó ante este Instituto escrito por parte de José Luis Corona Corona, en su carácter de administrador y representante legal de la Fábrica de Talavera La Corona, S.A. de C.V., ofreciendo las pruebas documentales, pericial, reconocimiento o inspección ocular, instrumental y presuncional, y"

"II.- Con fecha de 22 de abril de este año se presentó ante este Instituto un escrito a través de la transmisión telefónica facsimilar, por parte del Ing. Moisés Ramos Yañez, Coordinador General de Fomento Artesanal del gobierno del Estado de Guanajuato, en el que argumenta que el cambio de nombre de la denominación de origen afectará a los intereses de ese Estado, particularmente a los de Dolores Hidalgo, sin presentar ningún tipo de prueba."

"7.- El día 5 de agosto de 1997, compareció ante la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el C. José Luis Corona Corona, en representación de la empresa Fábrica de Talavera La Corona, S.A. de C.V., para desistirse de las objeciones y peticiones contenidas en el escrito presentado con fecha 18 de abril de 1997."

"CONSIDERANDOS"

"I.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es la autoridad competente para resolver el presente procedimiento de modificación de la denominación de origen Talavera de Puebla, con fundamento en los artículos 6º, 7º, 7 Bis 1, 7 Bis 2, 160, 161, 163, 164 y 166 de la Ley de la Propiedad Industrial; 1º, 3º y 4º, del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1º y 4º, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"II.- Una vez demostrado el interés jurídico del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, licenciado Manuel Bartlett Díaz, satisfechos los requisitos legales y resultando que la solicitud de modificación era suficiente para la comprensión y análisis de los elementos de la petición, tal y como se demostró en el capítulo de antecedentes, se procedió a la publicación del extracto de la solicitud de modificación para que cualquier persona que tuviere interés jurídico presentara las observaciones u objeciones al respecto, dentro del plazo de dos meses contados a partir de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación.**"

"III.- El plazo de dos meses corrió a partir de la fecha de la publicación del extracto de solicitud en el **Diario Oficial de la Federación**, siendo el 20 de febrero de 1997 y tuvo su término el día 21 de abril de 1997, por ser el día 20 un día inhábil, con fundamento en el artículo 4º. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que establece que el plazo fijado en meses concluye el mismo número del día del mes que corresponda, pero en el caso de que el plazo fijado expirara en un día en que el Instituto no labore, ese plazo expirará el primer día hábil siguiente."

"IV.- El escrito del C. José Luis Corona Corona, en representación de la empresa Fábrica de Talavera La Corona, S.A. de C.V., se presentó ante este Instituto en tiempo y forma, con fecha 18 de abril de 1997."

"Acreditó su personalidad el C. José Luis Corona Corona, para actuar en nombre y representación de la empresa La Fábrica La Corona, S.A. de C.V., a través de la prueba documental pública, consistente en la copia certificada del acta constitutiva de la empresa Fábrica de Talavera La Corona, S.A. de C.V., mediante el instrumento número 6295, volumen 130, del 19 de septiembre de 1991, ante la fe del notario público número 1 del Distrito Judicial de Morelos, Taxco, Tlaxcala, licenciada María Josefina del Rayo Cabrera Guarneros."

"Asimismo, se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas y se preparó el desahogo de la prueba pericial presentada, a través de diversas invitaciones a instituciones reconocidas para que la llevaran a cabo."

"V.- El escrito del Ingeniero Moisés Ramos Yañez, Coordinador General de Fomento Artesanal del gobierno del Estado de Guanajuato, enviado por transmisión telefónica facsimilar, se presentó fuera del plazo señalado en el punto III anterior, por haberse recibido con fecha 22 de abril de 1997 y por no cumplir con el artículo 5º. último párrafo del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual establece que toda solicitud se tendrá por presentada mediante la transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud original y del acuse de recibo de dicha transmisión sean presentados en las oficinas de este Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión."

"VI.- De la comparecencia del día 5 de agosto de 1997 descrita en el punto 7 del capítulo de antecedentes, se acordó el desistimiento por parte del C. José Luis Corona Corona, en representación de la empresa Fábrica de Talavera La Corona, S.A. de C.V., de las objeciones y peticiones contenidas en el escrito presentado con fecha 18 de abril de 1997 y de las pruebas presentadas en el mismo, de conformidad al acta levantada de misma fecha en las instalaciones del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en presencia del Director de Marcas y del Director de Asuntos Jurídicos. En este mismo acto, el C. José Cúterto Ramírez Ibañez, en su carácter de Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Puebla, manifestó el conocimiento del desistimiento y la aceptación el mismo."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"VII.- En virtud del desistimiento manifestado por el C. José Luis Corona Corona, en representación de la empresa Fábrica de Talavera La Corona, S.A. de C.V., y de no considerarse el escrito presentado por el ingeniero Moisés Ramos Yañez, Coordinador General de Fomento Artesanal del gobierno del Estado de Guanajuato, por presentarse fuera del término y no cumplir con las formalidades establecidas en el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, se procede al análisis de la solicitud de modificación presentada."

"La protección prevista por los artículos 157, 158 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen Talavera de Puebla, para ser aplicada a la artesanía de Talavera, establece como región geográfica la zona denominada Zona de Talavera de Puebla, que comprende los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali, todos ellos dentro de los límites geográficos del Estado de Puebla."

"Esta región geográfica se determino con base en el Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla que declaró Zona de Talavera Puebla a los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali, por lo que al emitirse el Decreto del Ejecutivo Estatal que modifica dicha denominación, de acuerdo a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla el 13 de julio de 1993 y cuya entrada en vigor fue a partir del 25 de julio de 1996, tal y como se demostró en la copia simple de esta publicación, siendo prueba plena para demostrar dicho acto, es procedente para la protección de esta denominación de origen su modificación en los términos solicitados."

"VIII.- Por otra parte, dentro del plazo de dos meses para que cualquier persona que tuviera interés jurídico presentara las observaciones u objeciones, relativas con el extracto de solicitud de modificación de la denominación de origen, no se presentó ante este Instituto ningún tipo de observación u objeción referente a la propuesta de oficio y que dichas disposiciones obedecen a tener una regulación adecuada y eficaz de los diversos aspectos de la extracción, elaboración, producción, distribución y comercialización del producto artesanal al que se aplica la denominación de origen. Estas disposiciones establecerán la forma legal a la que sujeta el producto, y en caso de incumplimiento con lo que aquellas disponen, se aplicará lo previsto en el artículo 176 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial."

"a).- El primer punto obligará al usuario autorizado de la denominación de origen a que los permisos de uso a un distribuidor o vendedor, deben estar previamente inscritos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que el convenio sea revisado y sancionado, vigilando así el uso que se le dará a la denominación de origen."

"PRIMERO.- El usuario autorizado de esta Denominación de Origen, únicamente podrá permitir el uso de ésta, cuando previamente se haya inscrito el convenio de autorización de uso a que se refiere el artículo 175 de la Ley de la Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"b).- El segundo punto condicionará el uso de la denominación de origen con marcas previamente registradas en favor del usuario autorizado, para que exista un control por parte de este Instituto de la manera con la que se comercializa el producto en el mercado nacional e internacional, asimismo, esta comercialización se sujetará a que dichas marcas que se acompañen con la denominación de origen, cumplan con las disposiciones legales mexicanas aplicables."

"SEGUNDO.- En ningún caso se usará esta Denominación de Origen con las marcas que el usuario autorizado no haya indicado en la solicitud respectiva o con posterioridad a la autorización de uso. El usuario autorizado está obligado

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

a comunicar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previamente a su uso, las marcas que tenga registradas con esta Denominación de Origen."

"Para el caso previsto en el artículo 175 de la Ley de la Propiedad Industrial, esta Denominación de Origen, sólo podrá usarse acompañada de las marcas del usuario autorizado y que se establezcan en el convenio de autorización de uso, previa inscripción en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"c).- El punto tercero determinará la responsabilidad del usuario autorizado para que no se permitan la utilización de sus instalaciones para que un tercero, a su vez, solicite otra autorización de uso, asimismo, esta obligación permite un control estricto y la ubicación de las empresas que llevan a cabo las etapas de extracción, producción o elaboración."

TERCERO. La Denominación de Origen sólo podrá usarse en aquellos productos que sean extraídos, producidos o elaborados, en el o los establecimientos donde realiza su actividad el usuario autorizado, de acuerdo a lo que manifieste en su solicitud correspondiente, o bien, en los que determine posteriormente mediante escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El usuario autorizado de esta Denominación de Origen no podrá permitir el uso de sus instalaciones o establecimientos a otro usuario autorizado o terceras personas para la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por esta Denominación de Origen."

"d).- El punto cuarto vinculará, en caso de incumplimiento, la aplicación del artículo 176 fracción II de la Ley de la Propiedad Industrial, responsabilizando el uso de la denominación de origen en el extranjero al usuario autorizado."

CUARTO.- Los convenios que celebre el usuario autorizado para permitir el uso de la Denominación de Origen, deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento."

"e).- El punto quinto asegurará el otorgamiento de las autorizaciones de uso a las personas que efectivamente cumplan con los requisitos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, con la debida y suficiente comprobación de su interés jurídico y la legitimidad del producto artesanal al que pretende aplicar la denominación de origen, independientemente de las normas oficiales aplicables al producto o de apoyo a esta denominación de origen, emitidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

QUINTO.- El solicitante de la autorización de uso de la Denominación de Origen deberá probar fehacientemente, a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante las pruebas que estime convenientes y las que le sean requeridas, que cumple cabalmente con los procesos de extracción, producción y elaboración del producto, tal y como se indica en la presente Declaración General de Protección, sin perjuicio de las normas oficiales que emita la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

"IX.- Una vez efectuados los estudios y desahogado cada uno de los elementos anteriormente señalados, además de subsistir las condiciones que la motivaron, con fundamento en el artículo 164 de la Ley de la Propiedad Industrial, se determinan, sin perjuicio de los señalados en el capítulo de antecedentes y tomados en cuenta para la publicación del extracto de solicitud de modificación, así como en los resolutivos de la presente declaratoria de protección y de las normas oficiales que al efecto emita la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los siguientes elementos:"

"a).- Señalamiento de la Denominación de Origen: "Talavera", región geográfica en la que se ubica el distrito judicial de Puebla, en donde se ha desarrollado la

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

artesanía de talavera desde el inicio del siglo XVI hasta la fecha, lo que permite la identificación del producto con el nombre de dicha región."

"Además, las materias primas principales para la elaboración de la artesanía se extraen de los distritos judiciales ubicados en la región geográfica "Talavera"."

"b).- Descripción del producto: La materia prima que se utiliza en la elaboración de la Talavera es la arcilla extraída de las minas de la región, para constituirse en el barro negro y blanco, agregándole arenilla, plomo, estaño y óxido de metales; una vez constituido el barro, se inicia el proceso de torneó y moldeo de los objetos de la loza (vajillas), azulejos, mosaicos, tibores, macetas, retablos y todo tipo de ornamentos, de manera manual o en moldes de yeso; e inmediatamente se lleva a cabo la cocción de las piezas; ya horneadas, de ésta se hace una revisión de calidad a fin de identificar las piezas deterioradas o aquellas que tiene rupturas; posteriormente, las piezas son cubiertas con esmalte cuyas características deben ser el craquelado, color, brillo y acabado vidriado."

"Este esmalte, denominado "alarca", se prepara mezclando plomo, estaño y arenilla en la siguiente forma: en un horno de fuego directo se funde el plomo y enseguida se le añade el estaño, moviendo la mezcla hasta que se oxide y tome un color amarillento que cristalice; una vez fría, se muele y combina con agua. La decoración de las piezas se lleva a cabo con pinceles hechos a mano y con los colores a base de minerales diluidos en agua, lo que le da a la Talavera las características con las que se ha logrado la originalidad e identificación de esta artesanía; una vez esmaltada y decoradas las piezas se prosigue con la segunda cocción."

"c).- Señalamiento de los vínculos entre denominación, productos y territorio: La artesanía de Talavera se ha desarrollado por tradición histórica desde el siglo XVI en la ciudad de Puebla, la cual pertenece a la región geográfica denominada Zona de Talavera, además de que en la elaboración de la mencionada artesanía se utilizan las materias primas extraídas de esa misma región geográfica."

"La elaboración de la artesanía es considerada un arte por la técnica y procesos de fabricación de los productos. La región geográfica está estrechamente relacionada con la artesanía, por ser la región en donde se introdujo esta técnica de elaboración, por lo que su nombre da origen a los productos que se fabrican en la misma. Además, su acabado, colorido y forma de presentación, resultan ser las características principales para determinar el origen y procedencia de esta artesanía."

Por todo lo anterior se procede a emitir la presente"

"RESOLUCION"

"PRIMERO.- Se otorga protección a la denominación de origen TALAVERA con la que se designa al producto artesanal que cumpla con las disposiciones legales aplicables y sea originario de la región geográfica denominada Zona de Talavera, que comprende a los distritos judiciales de Atlixco, Cholula, Puebla y Tecali, ubicados dentro de los límites geográficos de la entidad federativa de Puebla."

"SEGUNDO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgará el derecho de uso de la Denominación de Origen protegida a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos que establece el artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"TERCERO.- El usuario autorizado de esta Denominación de Origen, únicamente podrá permitir el uso de ésta, cuando previamente se haya inscrito el convenio de autorización de uso a que se refiere el artículo 175 de la Ley de la Propiedad Industrial en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"CUARTO.- En ningún caso se usará esta Denominación de Origen con las marcas que el usuario autorizado no haya indicado en la solicitud respectiva o con posterioridad a la autorización de uso. El usuario autorizado está obligado a comunicar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previamente a su uso, las marcas que tenga registradas con esta Denominación de Origen."

"QUINTO.- La Denominación de Origen sólo podrá usarse en aquellos productos que sean extraídos, producidos o elaborados, en el o los establecimientos donde realiza su actividad el usuario autorizado de acuerdo a lo que manifieste en su solicitud correspondiente, o bien, en los que determine posteriormente mediante escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El usuario autorizado de esta Denominación de Origen no podrá permitir el uso de sus instalaciones o establecimientos a otro usuario autorizado o terceras personas para la extracción, producción o elaboración de los productos protegidos por esta Denominación de Origen."

"SEXTO.- Los convenios que celebre el usuario autorizado para permitir el uso de la Denominación de Origen, deberán cumplir con lo dispuesto en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento."

"SEPTIMO.- El solicitante de la autorización de uso de la Denominación de Origen deberá probar fehacientemente, a juicio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante las pruebas que estime conveniente y las que le sean requeridas, que cumple cabalmente con los procesos de extracción, producción y elaboración del producto, tal y como se indica en la presente Declaración General de Protección, sin perjuicio de las normas oficiales emitidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

"OCTAVO.- Esta Resolución de protección de la denominación de origen podrá ser modificada, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada."

"NOVENO.- La vigencia de la protección de la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efecto por otra resolución que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

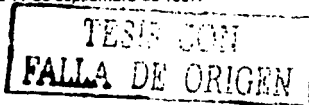
"DECIMO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro internacional para su reconocimiento y protección en el extranjero, de conformidad con los tratados internacionales aplicables en la materia."

"DÉCIMOPRIMERO.- Se deja sin efectos la resolución de protección de la denominación de origen Talavera de Puebla, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 17 de marzo de 1995."

"DÉCIMOSEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta de la Propiedad Industrial."

"DÉCIMOTERCERO.- La presente Resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.
"México, D.F., a 1 de septiembre de 1997.- El Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, **Jorge Amigo Castañeda**.- Rúbrica."⁴⁵

⁴⁵ Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de septiembre de 1997.



Bacanora

El 6 de noviembre de 2000, apareció publicada en el **Diario Oficial de la Federación**, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Bacanora, señalando lo siguiente:

"Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"DECLARATORIA GENERAL DE PROTECCION A LA DENOMINACION DE ORIGEN "BACANORA"."

"El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 6o. fracción III, 158, 159, 163, 164, 167 y 168 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de agosto de 1994, procede a la publicación de la Declaratoria General de Protección de la Denominación de origen "Bacanora", presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo a lo siguiente:"

"I.- Con escrito presentado el 28 de mayo de 1999 en la Delegación Federal de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ubicada en Hermosillo, Sonora, y recibida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con fecha 30 de junio del mismo año, con folio de entrada 059018, el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto del ciudadano Gustavo Montalvo Pompa, Secretario de Desarrollo Económico y Productividad, solicitó a este Instituto la Declaración General de Protección de la Denominación de origen "Bacanora".

"II.- Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el extracto de la solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de origen "Bacanora" el 19 de mayo del 2000."

"CONSIDERANDOS"

"1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante:"

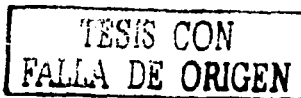
"El Gobierno del Estado de Sonora, por conducto del C. Gustavo Montalvo Pompa, Secretario de Desarrollo Económico y Productividad del mismo, de nacionalidad mexicana, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Comonfort y Paseo del Canal, Centro de Gobierno, edificio Sonora, ala sur, 3er. nivel, código postal 83260, en Hermosillo, Sonora."

"2.- Nombre de la denominación de origen y producto o productos que se pretende amparar: "Bacanora", para ser aplicada a una bebida alcohólica regional del Estado de Sonora."

"3.- Interés jurídico del solicitante:"

"Fundó su interés jurídico por ser el Gobierno del Estado de Sonora, quien cuenta con facultades para regular la operación, funcionamiento y ejercicio del control sanitario de los establecimientos dedicados a la fabricación, envasado, distribución, guarda, transportación, venta y consumo de bebidas de contenido alcohólico, así como fomentar el desarrollo de ramas emergentes con potencial competitivo con el fin de transformar la realidad socioeconómica de la entidad federativa y elevar la calidad de vida de su población."

"4.- Señalamiento de la denominación de origen:"



"El Municipio de Bacanora se localiza en la Sierra Centro del Estado de Sonora, al este de Hermosillo, colindando al norte con San Pedro de la Cueva y Sahuaripa, al sur con Yécora, al oeste con San Pedro de la Cueva, Soyopa y Onavas, y al este con Sahuaripa y Arivechi. La zona geográfica para proteger la denominación de origen, incluye municipios de las regiones Sierra Centro, Río Sonora y San Miguel; Centro; Sierra Alta, y Sierra Sur. Estos municipios son los siguientes: Bacanora, Sahuaripa, Arivechi, Soyopa, San Javier, Cumpas, Moctezuma, San Pedro de la Cueva, Tepache, Divisaderos, Granados y Huásabas, Villa Hidalgo, Bacadehuachi, Nacorí Chico, Huachinera, Villa Pesqueira, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac y Banámichi, Rayón, Baviácora, Opodepe, Arizpe, Rosario, Quiriego, Suaqui Grande, Onavas, Yécora, Alamos, San Miguel de Horcasitas, Ures, Mazatán y La Colorada, todos éstos comprendidos en el Estado de Sonora, el cual se caracteriza por su tradición en la elaboración de "Bacanora"."

"5.- Descripción del proceso de fabricación y productos a que se aplicará la denominación de origen:"

"Las características y materia prima utilizada para la elaboración del producto y el procedimiento para su fabricación serán siempre las que se fijen en la Norma Oficial Mexicana que, en su momento, sea emitida por la autoridad competente, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización."

"6.- Señalamiento detallado de los vínculos entre la denominación de origen, producto y territorio:"

"En el Estado de Sonora tradicionalmente se ha producido una bebida alcohólica, que a través del tiempo ha llegado a representar uno de los símbolos de identidad de las sonorenses. Esta bebida es conocida con el nombre de "Bacanora"."

"Esta bebida toma su nombre del Municipio de Bacanora, situado en la Sierra Centro, al este de Hermosillo, capital del Estado de Sonora. No obstante, la zona tradicional de producción abarca un territorio más amplio, en el cual se incluyen los municipios señalados en el considerando cuatro."

"III.- Dentro del plazo señalado por el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial no se presentaron observaciones u objeciones de tercero alguno, situación por la cual se procede a dictar los siguientes:"

"RESOLUTIVOS"

"PRIMERO.- Se otorga la protección prevista en el artículo 157, 158 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial a la denominación de Origen "Bacanora"."

"SEGUNDO.- El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen y ésta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto, a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"TERCERO.- Para los efectos de la presente declaración de protección se establece como zona geográfica los municipios mencionados en el considerando cuatro."

"CUARTO.- Esta Declaración de Protección podrá ser modificada, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"QUINTO.- La vigencia de la declaración general 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 que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"SEXTO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 168 de la Ley de la Propiedad Industrial, solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tramite el registro de la Denominación de Origen que se refiere esta Declaración, para obtener su reconocimiento y protección en el extranjero conforme a los tratados internacionales."

"SEPTIMO.- Esta resolución se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta de la Propiedad Industrial."

"OCTAVO.- La presente resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación.**"

"Atentamente"

"México, D.F., a 6 de octubre de 2000.- El Director General, **Jorge Amigo Castañeda.**- Rúbrica."⁴⁶

Ambar de Chiapas.

El día 26 de junio de 2000, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, un extracto de la solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Ambar de Chiapas, señalando lo siguiente:

"EXTRACTO de la Solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Ambar de Chiapas."

"Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la propiedad Industrial."

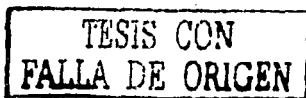
"Asunto: Extracto de la Solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Ambar de Chiapas."

"Con fundamento en los artículos 159 y 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de agosto de 1994, se hace la publicación del extracto de la solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Ambar de Chiapas", presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo a lo siguiente:"

"I.- Con escritos presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 14 de marzo y el 8 de junio de 2000, el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del ciudadano Carlos Alberto Gutiérrez Hernández, Secretario de Desarrollo Económico, solicitó a este Instituto, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Ambar de Chiapas."

"II.- En los términos del artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial, el extracto de la solicitud presentada por el ciudadano Carlos Alberto Gutiérrez Hernández, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chiapas, es el siguiente:"

⁴⁶ Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de noviembre de 2000.



"1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante:"

"El Gobierno del Estado de Chiapas por conducto del ciudadano Carlos Alberto Gutiérrez Hernández, Secretario de Desarrollo Económico del mismo, de nacionalidad mexicana, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Belisario Domínguez número 950, colonia Xamaipak, código postal 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas."

"El nombre de la Denominación de Origen solicitada es "Ambar de Chiapas", para ser aplicada al ámbar en sí mismo como piedra semipreciosa de origen vegetal, así como a productos derivados de ésta como joyas, objetos de arte, artículos para fumadores y religiosos."

"2.- Interés jurídico del solicitante:"

"Fundó su interés jurídico por ser el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene como facultades primordiales el despacho de asuntos como proponer al gobernador las políticas y programas relativos al fomento de las actividades económicas, respecto del comercio y de la industria, así como ejecutar y hacer el seguimiento y evaluación de dichos programas coordinándose con las dependencias y entidades que se encuentran viables para la realización de los mismos."

"Asimismo, la mencionada Secretaría considera prioritario el reconocimiento a la región productora de ámbar como una medida legal y necesaria, que permita impulsar una industria netamente chiapaneca y proteger los intereses de los extractores y transformadores de ámbar, a fin de que puedan disfrutar de los beneficios y protección de su producto en el ámbito nacional e internacional. Por último, es facultad de la Secretaría de Desarrollo Económico impulsar el desarrollo integral de "Industrias Locales", por medio del programa "Visión Compartida. Súmate a nuestro esfuerzo por Chiapas", el cual considera al "Ambar de Chiapas" como uno de sus componentes."

"Finalmente, es de destacarse que la obtención de la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Ambar de Chiapas" contribuirá al desarrollo económico estatal mediante la creación de industrias de permanencia jurídicamente respaldada; asimismo, la explotación de "Ambar de Chiapas" fomentará el cuidado y conservación del medio ambiente en virtud de la interacción existente entre la naturaleza y el beneficio económico."

"En resumen la Denominación de Origen "Ambar de Chiapas" contribuirá al desarrollo económico sustentable de la entidad y del país y creará una cultura de interacción y respeto con el medio ambiente."

"3.- Señalamiento de la denominación de origen:"

"El Estado de Chiapas, se localiza al Sudeste de la República Mexicana, limitado al Norte con el Estado de Tabasco, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con la República de Guatemala y al Oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz. El Estado de Chiapas cuenta con recursos geológicos favorables para la obtención del ámbar, la región de este Estado de donde se extrae el ámbar o existen yacimientos de resina sin explotar comprende los siguientes municipios: Simojovel, El Bosque, Pantehó, Pueblo Nuevo Solistahuacán, San Andrés Duraznal, Huitiupan y Totolapa, identificándose esta zona como región del ámbar. La zona geográfica que comprende dichos municipios fue reconocida por Decreto número 147 del Congreso del Estado de Chiapas como unidad económica productora de ámbar, el 8 de marzo de 2000. No obstante lo anterior, se han encontrado yacimientos en las regiones aledañas ya que las divisiones municipales son delimitaciones político-económicas, no naturales."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"De acuerdo con los datos del Registro Agrario Nacional "El Ambar", es un ejido ubicado en el Noroeste del Municipio de Bochil, Chiapas, se encuentra a los 17° 01' de latitud Norte y a los 92° 50' de longitud Oeste. Se localiza a 5 kilómetros del límite municipal de Jitotol en las colindancias del Municipio de El Bosque (este último forma parte de la "Región del Ambar"). El acceso es por camino de terracería que va de la comunidad al entronque con la carretera El Escopetazo."

"4.- Descripción del proceso de fabricación y productos a que se aplicará la denominación de origen:"

"4.1. Obtención."

"El ámbar no es un mineral; tiene un origen orgánico y estructura amorfa; es una resina fosilizada proveniente de pinos, coníferas o plantas leguminosas que datan de hace 40 millones de años y que con el tiempo se petrificaron formando masas irregulares y extensas dentro de los estratos de arenisca y pizarras arcillosas de la Edad Terciaria. Es un producto natural y no mineral, que al escurrir sobre la corteza de troncos y ramas envolvió animales y plantas pequeñas. El ámbar es la única piedra semipreciosa de origen vegetal. Su composición varía, dependiendo del árbol del que proviene, aunque todos tienen terpenos o compuestos que son comunes en las resinas endurecidas."

"El ámbar se formó en un largo proceso de muchos millones de años. Al principio era una resina pegajosa que se desprendía del tronco y ramas de los árboles o brotaba al romperse una rama atacada por el viento o por la calda de un rayo. Aquella resina se ponía dura al contacto con el aire, y se acumulaba al pie del árbol entre la hojarasca. Después las lluvias arrastraron la resina endurecida hasta los ríos y el mar, ahí se transformaron entonces con la arcilla y arena en potentes capas de sedimentos. Con el paso de millones de años la resina endurecida se transformó en ámbar. El "Ambar de Chiapas" se obtiene del árbol de la especie mexicana *Hymenaea Courbaril L.*, cuyo nombre común es Guapinol, la cual es la secretora de la resina que da lugar al ámbar."

"4.2. Extracción."

"Debido al proceso natural de desprendimiento del árbol que sufre la resina y su posterior precipitación y depósito en el suelo, así como a los movimientos tectónicos que han modificado la orografía de los continentes a través de las diferentes eras geológicas, el "Ambar de Chiapas" se encuentra en el subsuelo."

"Para la extracción de este material se excavan minas en las faldas de los cerros de la región. Este proceso de excavación lo realizan los mineros conforme a técnicas rústicas aprendidas de generación en generación; las herramientas que utilizan no son apropiadas para estas actividades; utilizan marros y cincelos hechos de varillas de aproximadamente una pulgada de diámetro, asimismo utilizan carretillas y palas para rezagar la zona de trabajo, los túneles de las minas no se apuntalan con material alguno. Conforme avanzan en la excavación se vuelve necesario iluminar la mina, la iluminación la obtienen de velas de parafina o de lámparas de mano que funcionan con batería; por la humedad y el calor al interior de las minas la vestimenta se reduce a escasas prendas y muchas de las veces trabajan descalzos. Carecen de equipo de seguridad como cascos, lentes y botas protectoras. De acuerdo con las herramientas que utilizan en la extracción, los mineros abren los pasillos de las minas por medio de golpes de mano en el cincel utilizando únicamente la fuerza física."

"4.3. Proceso de transformación del ámbar en bruto."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"Una vez que los mineros realizan la extracción del ámbar lo ofrecen en bruto a los talleres de los artesanos, vendiéndolo según el peso de la pieza de que se trate. Los artesanos seleccionan la pieza a trabajar, y la remojan en agua un día antes de empezar a transformarlo a fin de que se ablande la tierra que trae incrustada. Una vez que es removido todo material ajeno a la resina, se revisan las piedras para separarlas según la calidad que éstas tengan, es decir, dependiendo de las fracturas que presenten."

"Posteriormente, se lijan las piezas con lija del número 80 o 100, con la finalidad de quitarle las pequeñas impurezas. Después se cortan las piezas en diferentes tamaños, dependiendo de la figura que se pretenda realizar. Una vez clasificada se comienza a darle forma con limas planas o curvas según las necesidades. Terminada la figura se comienza a lijar con lija de agua, pudiendo ser del número 320, 400 o 600, dependiendo de la forma que tenga la misma."

"Por último, se pule la figura utilizando franela, líquido para pulir plata y petróleo; y se limpia con unicel a fin de retirar los residuos aceitosos para después proceder a montar en plata, oro, cuero o algún otro material."

"4.4. Tipos."

"De acuerdo con los colores el ambar puede dividirse en ámbar amarillo, naranja, rojo, blanco, café, verde."

"En específico se pueden encontrar las siguientes variedades de colores:"

"1.- Claro, casi transparente."

"2.- Amarillo claro y rojizo."

"3.- Amarillo-verde."

"4.- Amarillo-azul."

"5.- Verde-amarillo muy claro."

"6.- Rojo claro."

"7.- Rojo rubí oscuro que luce casi negro."

"8.- Tono pardo o muy claro."

"5.- Lugar o lugares de extracción."

"La región de este Estado de donde se extrae el ámbar o existen yacimientos de resinas sin explotar comprende los siguientes municipios: Simojovel, Huixtupan, El Bosque, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Pantelhó, San Andrés Duraznal, y Totolapa, identificándose esta zona como región del ámbar, según el Decreto número 147 de fecha 8 de marzo de 2000."

"6.- Señalamiento detallado de los vínculos entre la denominación de origen, producto y territorio:"

"En el Estado de Chiapas existe una especie autóctona de árbol *Hymenaea Courbaril* L., persistente hasta nuestros días y que data según estudios científicos del Mioceno-Oligoceno (20-30 millones de años). Dicha especie debe sus características peculiares a las condiciones climatológicas del medio en que se desarrolló. En la actualidad existen aún árboles de esta especie aunque ha sufrido procesos de adaptación y evolución debido a las condiciones ambientales tan cambiantes a lo largo de los años."

"La especie sobre la cual se hace referencia, secreta a manera de autoprotección una resina pegajosa que por la gravedad se depositó en el suelo y con el transcurso de los años, por procesos de petrificación, se convirtió en ámbar. Dicho ámbar se encuentra actualmente en diversos municipios de Chiapas aunque principalmente en los reconocidos a través del Decreto Oficial que delimita la región donde han encontrado mayores yacimientos."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"Haciendo un recorrido por la historia de Chiapas se han encontrado vestigios que atestiguan el empleo de la resina como una actividad socioeconómica importante. En la actualidad los trabajos de extracción, transformación y comercialización de ámbar y productos derivados de la resina han cobrado mayor importancia ya que a las actividades inherentes de cualquiera de sus procesos se dedican aproximadamente 2000 familias indígenas de las etnias tzeltales, tzotziles y zoques."

"La extracción del ámbar es en Chiapas una actividad temporal, dedicándole los meses de enero a mayo el 100% del tiempo laborable; entre junio y septiembre, debido a la temporada de lluvias y a las siembras de maíz y frijol, la extracción del ámbar se reduce hasta el 50%; y de octubre a diciembre, por la cosecha de café, llega hasta 25%."

"Asimismo, en las inmediaciones de la región del ámbar, existe un poblado denominado "El Ambar" que, si bien es cierto no se encuentra dentro de la citada región también lo es que las delimitaciones municipales no obedecen a la naturaleza."

"III.- La presente publicación se hace para el efecto de que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule las observaciones u objeciones que estime pertinentes y, en su caso, aporte las pruebas necesarias dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del presente Extracto, en los términos que establece el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"Atentamente"

"México, D.F., a 12 de junio de 2000.- El Director General, **Jorge Amigo Castañeda**.- Rúbrica."⁴⁷

Por lo anterior, con fecha 15 de noviembre de 2000, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Ambar de Chiapas, señalando lo siguiente:

"DECLARATORIA general de protección de la denominación de origen Ambar de Chiapas."

"Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"DECLARATORIA GENERAL DE PROTECCION DE LA DENOMINACION DE ORIGEN "AMBAR DE CHIAPAS"."

"El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 6o. fracción III, 158, 163, 164, 167 y 168 de la Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de agosto de 1994, procede a la publicación de la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen "AMBAR DE CHIAPAS", presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo a lo siguiente:"

"I.- Con escritos presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 14 de febrero de 2000 y el 8 de junio de 2000, el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del ciudadano Carlos Alberto Gutiérrez Hernández, Secretario de Desarrollo Económico, solicitó a este Instituto la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "AMBAR DE CHIAPAS"."

⁴⁷ Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de junio de 2000.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"II.- Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó en el Diario Oficial de la Federación el extracto de la Solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "AMBAR DE CHIAPAS", el 26 de junio de 2000."

"CONSIDERANDOS"

"1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante:"

"El Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del C. Carlos Alberto Gutiérrez Hernández, Secretario de Desarrollo Económico del mismo, de nacionalidad mexicana, con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en Belisario Domínguez número 950, colonia Xamaipak, código postal 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas."

"2.- Nombre de la denominación de origen y producto o productos que se pretenden amparar:"

"AMBAR DE CHIAPAS" para ser aplicada al ámbar en sí mismo como piedra semipreciosa de origen vegetal, así como a productos derivados de ésta como joyas, objetos de arte y religiosos, entre otros."

"3.- Interés jurídico del solicitante:"

"Fundó su interés jurídico por ser el Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la cual tiene como facultades primordiales el despacho de asuntos como: proponer al gobernador las políticas y programas relativos al fomento de las actividades económicas, respecto del comercio y de la industria, así como ejecutar y hacer el seguimiento y evaluación de dichos programas, coordinándose con las dependencias y entidades que se encuentran viables para la realización de los mismos."

"4.- Señalamiento de la denominación de origen:"

"La zona geográfica que abarcará la declaración de protección de la denominación de origen "AMBAR DE CHIAPAS" será el Estado de Chiapas."

"5.- Descripción del proceso de fabricación y productos a que se aplicará la denominación de origen:"

"La materia prima, características y tipos para la elaboración del producto, así como el procedimiento para su fabricación, serán los que se fijen en la Norma Oficial Mexicana que, en su momento, sea emitida por la autoridad competente en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización."

"6.- Señalamiento detallado de los vínculos entre la denominación de origen, producto y territorio:"

"AMCAR DE CHIAPAS" es la denominación que se le otorga al ámbar que es producido en el Estado de Chiapas, en los términos y condiciones que se fijen en la Norma Oficial Mexicana que, en su momento, sea emitida por la autoridad competente en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización."

"III.- Dentro del plazo señalado por el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial no se presentaron observaciones u objeciones de tercero alguno."

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"RESOLUTIVOS"

"**PRIMERO.**- Se otorga la protección prevista en los artículos 157, 158 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen "AMBAR DE CHIAPAS"."

"**SEGUNDO.**- El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen y ésta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"**TERCERO.**- Para los efectos de la presente declaración de protección se establece como zona geográfica el Estado de Chiapas."

"**CUARTO.**- Esta declaración de protección podrá ser modificada, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte."

"**QUINTO.**- Con base en el artículo 165 de la Ley de la Propiedad Industrial, la vigencia de la Declaración General 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 que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"**SEXTO.**- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tramite el registro de la denominación de origen a que se refiere esta declaración, para obtener su reconocimiento y protección en el extranjero conforme a los tratados internacionales."

"**SEPTIMO.**- Esta resolución se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta de la Propiedad Industrial."

"**OCTAVO.**- La presente resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación.**"

"Atentamente"

"México, D.F., a 6 de noviembre de 2000.- El Director General, **Jorge Amigo Castañeda.**- Rúbrica."⁴⁸

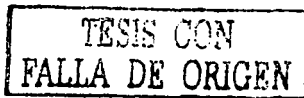
Café Veracruz

Con fecha 15 de noviembre de 2000, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Café Veracruz, señalando lo siguiente:

"DECLARATORIA general de protección a la denominación de origen Café Veracruz."

"Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

⁴⁸ Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de noviembre de 2000.



"DECLARATORIA GENERAL DE PROTECCION A LA DENOMINACION DE ORIGEN "CAFE VERACRUZ"."

"El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 6o. fracción III, 158, 159, 163, 164, 166, 167 y 168 de la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de agosto de 1994 se procede a la publicación de la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen "CAFE VERACRUZ", presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de acuerdo a lo siguiente:"

"I.- Con escrito presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de fecha 28 de marzo de 2000, con folio de entrada 035809, el Consejo Veracruzano del Café, por conducto de su apoderado licenciado Mario Hernández Córdoba, solicitó a este Instituto la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "CAFE VERACRUZ"."

"II.- Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el extracto de la Solicitud de Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "CAFE VERACRUZ" el 19 de mayo de 2000, al tenor de los siguientes:"

"CONSIDERANDOS"

"1.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante:"

"Consejo Veracruzano del Café, organismo público descentralizado, por conducto de su apoderado licenciado Mario Hernández Córdoba, de nacionalidad mexicana, con domicilio conocido para oír y recibir todo tipo de notificaciones, frente a la estación de ferrocarril, código postal 91300, en Banderilla, Veracruz."

"2.- Nombre de la denominación de origen y producto o productos que se pretende amparar:"

"CAFE VERACRUZ", para amparar el café verde o tostado."

"3.- Interés jurídico del solicitante:"

"Fundó su interés jurídico por ser el Consejo Veracruzano del Café el organismo público descentralizado encargado de fomentar la cafeticultura; gestionar la asistencia técnica, educación y capacitación sobre sus métodos y procedimientos; crear centros de investigación y experimentación, así como de promover las acciones que aseguren la mejor comercialización del café veracruzano en los mercados nacionales y extranjeros."

"4.- Señalamiento de la denominación de origen:"

"La zona geográfica que abarcará la Declaración de Protección de la Denominación de Origen "CAFE VERACRUZ" será el Estado de Veracruz."

"5.- Descripción del proceso de fabricación y productos a que se aplicará la denominación de origen:"

"Las características y materia prima utilizada para la elaboración del producto y el procedimiento para su fabricación serán siempre las que se fijen en la Norma Oficial Mexicana, que en su momento sea emitida por la autoridad competente, en los términos de la Ley Federal de Metrología y Normalización."

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"6.- Señalamiento detallado de los vínculos entre la denominación de origen, producto y territorio:"

"CAFE VERACRUZ" es la denominación que se le otorga al café que es producido en diversas zonas del Estado de Veracruz, surgiendo de la particular combinación de sus profundos suelos volcánicos, el clima caracterizado por su alta humedad todo el año y sus inviernos nublados, los cuales, de manera conjunta, especifican la alta acidez, el aroma intenso, el sabor a especias y el apreciable cuerpo que caracteriza a este café. Por otro lado, en el caso de Veracruz, la altitud de sus plantaciones y la arraigada tradición de fermentar el café recién despulpado garantizan en el café de la región una acidez única, que aunada a las características físicas del grano y a las cualidades en la bebida, dan al **"CAFE DE VERACRUZ"** una calidad óptima."

"III. Dentro del plazo señalado por el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial no se presentaron observaciones u objeciones de tercero, situación por la cual se procede a dictar los siguientes:"

"RESOLUTIVOS"

"PRIMERO.- Se otorga la protección prevista en los artículos 157, 158 y demás aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen **"CAFE VERACRUZ."**

"SEGUNDO.- El Estado mexicano será el titular de la denominación de origen y ésta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial."

"TERCERO.- Para los efectos de la presente declaración de protección se establece como zona geográfica el Estado de Veracruz."

"CUARTO.- Esta declaración de protección podrá ser modificada, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 166 de la Ley de la Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte interesada."

"QUINTO.- La vigencia de la presente Declaratoria General 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 que al efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"SEXTO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con el artículo 168 de la Ley de la Propiedad Industrial, solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tramite el registro de la denominación de origen a que se refiere esta declaración, para obtener su reconocimiento y protección en el extranjero conforme a los tratados internacionales."

"SEPTIMO.- Esta resolución se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta de la Propiedad Industrial."

"OCTAVO.- La presente resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación."**

"Atentamente"

"México, D.F., a 6 de noviembre de 2000.- El Director General, Jorge Amigo Castañeda.- Rúbrica."⁴⁹

⁴⁹ Diario Oficial de la Federación de fecha 13 de noviembre de 2000.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Sotol

Por último, el 8 de agosto de 2002, apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Sotol, señalando lo siguiente:

"DECLARACION de protección a la denominación de origen Sotol."

"Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"DECLARACION DE PROTECCION A LA DENOMINACION DE ORIGEN SOTOL."

"El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con fundamento en los artículos 6 fracción III, 157, 158, 163, 164, 165, 166 y 167 de la Ley de la Propiedad Industrial, procede a la publicación de la Declaración de Protección de la Denominación de Origen SOTOL, de acuerdo a lo siguiente:"

"I.- Antecedentes."

"1.- Por escrito presentado el 11 de enero de 2001, en la oficina de la Delegación Federal de la Secretaría de Economía del Estado de Chihuahua y recibido en este Instituto el 1 de febrero del año 2001, se solicitó formalmente por el C.P. José Luis García Mayagoitia, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Chihuahua, en nombre y representación del Gobierno del Estado, la Declaración de Protección de la designación Sotol como Denominación de Origen."

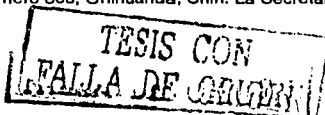
"2.- Con fundamento en el artículo 161 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el Extracto de la Solicitud de Declaración de Protección a la Denominación de Origen Sotol, el día 29 de noviembre de 2001."

"3.- Por escrito presentado el 14 de enero de 2002, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se solicitó formalmente por el doctor Enrique Salinas Aguilera, Secretario de Fomento Agropecuario del Estado de Coahuila, en nombre y representación del Gobierno del Estado, la Declaración de Protección de la designación Sotol como Denominación de Origen. Asimismo, mediante escrito de fecha 15 de enero de 2002, solicita sea incluido el Estado de Coahuila en la solicitud de declaratoria, previamente presentada por el Gobierno de Chihuahua."

"4.- Por escrito presentado el 23 de enero de 2002, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se solicitó formalmente por el doctor Fernando Ulises Adame de León, Secretario de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural del Estado de Durango y el licenciado Jorge Andrade Cansino, Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango, en nombre y representación del Gobierno del Estado, la adhesión a la solicitud de Declaración de Protección de la designación Sotol como Denominación de Origen, previamente presentada por el Gobierno de Chihuahua."

"II.- Considerandos"

"1.- **Nombre, nacionalidad y domicilio de los solicitantes:** La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua, ubicada en avenida Venustiano Carranza número 803, Chihuahua, Chih. La Secretaría de Fomento



Agropecuaria del Gobierno del Estado de Coahuila, ubicada en bulevar Isidro López Zertuche número 2791, 2 piso, colonia Los Maestros Saltillo, Coahuila, Coah. Las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Durango, con domicilio común ubicado en 5 de Febrero número 913 Poniente, zona Centro, Durango, Dgo."

"2.- Interés jurídico de los solicitantes: Fundamentaron su interés jurídico en ser las tres dependencias de los gobiernos estatales de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango y que dentro de sus funciones, está la de procurar el mejoramiento de las industrias productoras de Dasyliirion y la destilación de la bebida alcohólica denominada Sotol, así como el fomento y el aprovechamiento integral de los recursos naturales, y el impulso a las actividades económicas tradicionales."

"3.- Señalamiento de la denominación de origen: El nombre de la Denominación de Origen es Sotol y el producto que ampara es una bebida alcohólica originaria de la zona geográfica que abarcará todos y cada uno de los municipios que conforman los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango."

"4.- Descripción del producto que abarcará la denominación incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración."

"El Sotol es la bebida alcohólica que se obtiene de las plantas conocidas comúnmente como Sotol o sereque, obtenidas de poblaciones naturales y cultivadas en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango."

"El Dasyliirion es la planta cuyo nombre común es Sotol o sereque y pertenece a la familia de las liliáceas, de hojas largas y fibrosas, de forma lanceolada, de color verde, cuya parte aprovechable para la elaboración del Sotol, es la piña o cabeza."

"Su descripción botánica es la siguiente: Clase: Angiosperma. Subclase: Monocotiledónea. Familia: Liliáceas. Género: Dasyliirion."

"Las características, componentes, formas de extracción, procesos de producción o elaboración del producto, y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, serán siempre las que se fijen en la Norma Oficial Mexicana, que en su momento sea emitida por la autoridad competente, en los términos establecidos en la ley de la materia."

"5.- Lugares de extracción."

"Todos los municipios que conforman los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango."

"6.- Vínculos entre la denominación, el producto y el territorio."

"La zona de producción natural del Dasyliirion está ubicada en la provincia fisiográfica de la Meseta Central, la cual se encuentra en un promedio de 1,000 a 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar, entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, misma que es compartida por los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, con características comunes fitogeográficas."

"Los factores geográficos están determinados en un área de sierras calizas del Mesozoico que se elevan en los extensos valles aluviales, con cuencas hidrológicas cerradas en su mayor parte, compartida por las tres entidades federativas mencionadas."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"En cuanto a los factores climáticos, la Meseta Central tiene un bajo contenido de humedad, de los tipos desértico y estepario, con prolongadas sequías, apto para el desarrollo de las plantas xerófilas, el clima es extremoso, con mucho calor en verano y heladas severas en invierno, y cuenta con grandes periodos de luz solar que demanda esta especie."

"Por lo que se refiere a los factores edáficos, la confirmación de los suelos de esta zona es de gran riqueza en carbonatos de calcio, cuyos tipos corresponden a los xerosales y castañozem."

"Los factores biológicos, poco alterados por la presencia del ser humano por las adversidades del medio ambiente, hacen que la reproducción natural, con la participación eólica y zoológica, se mantenga fundamentalmente en esta región."

"Asimismo, con la documentación aportada por los solicitantes, por lo que se refiere a la tradición en la elaboración o producción del Sotol en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, se desprende lo siguiente:"

"La bebida de Sotol es extraída y producida en el Estado de Chihuahua, cada municipio presenta características propias, derivadas de la variedad de Dasylirion y del proceso utilizado, lo que permite su identificación y distinción con otras bebidas nacionales y extranjeras."

"Existen vestigios que el Sotol ha sido fabricado en dicho estado desde hace más de 800 años por los pobladores del Paquimé, después de las diferentes tribus de indígenas y apaches, siguiéndolos los españoles quienes implantaron métodos de destilación más eficaces y desde entonces a la fecha por los pobladores de dicho territorio, han rodeado este producto de historias, mitos y leyendas."

"Se han encontrado restos de la planta del Sotol, en la Cueva de la Olla, cuya antigüedad data de la fase Buena Fe que va del 1060 al 1205 D.C., dichos restos fueron encontrados en el granero de la citada Cueva de la Olla en el Municipio de Madera."

"En Paquimé, que data del 205 al 1260 D.C. se encuentran ya vestigios de hornos sotoleros, lo que indica que algunas de las tribus habitaban lo que hoy es el Estado de Chihuahua, como son los anasazis, los tarahumaras, los tobosos y los apaches."

"En este periodo debe haber surgido el origen de la palabra Sotol, el cual proviene del náhuatl TZOTOLLIN."

"La tradición sotolera del Estado de Chihuahua se remonta a más de 1000 años, al igual que el aprovechamiento de la planta del Sotol o sereque."

"En la época colonial se introduce el proceso de destilación en la elaboración del Sotol que se elaboraba en la Nueva Vizcaya, proceso que introdujeron los españoles y en particular los franciscanos, durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Fue hasta entonces que comenzaron a fabricarse y beberse alcoholes destilados, ya que con anterioridad el uso de Sotol era con fines alimenticios, religiosos, medicinales o para elaborar cestería."

"En el siglo XIX los apaches siguieron usando Sotol, y a principios del siglo XX ya se comercializaba el Sotol en barril con un precio determinado."

"En los tiempos de la revolución se utilizó el Sotol de nueva cuenta para prevenir enfermedades reconociéndose propiedades curativas."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"Asimismo, el Congreso del Estado en su Quincuagésima Novena Legislatura autorizó la reforma de la Constitución Política del Estado, así como del Código Municipal a efecto de que el Municipio de Coyame de dicho Estado, se llamara Coyame de Sotol."

"A la fecha, el Sotol está citado dentro de la cultura autóctona de dicho estado en la música, poesía, literatura y refranes."

"Por otro lado, en todos los municipios del Estado de Coahuila el Sotol crece de manera silvestre, ya que existe una extensión considerable de Sotol que comprende la zona de los Charcos de Figueroa, del Municipio de Ocampo, Coahuila, misma que se prolonga al Este y al Sur de la Sierra Hermosa de Santa Rosa y hasta Puerto Aura. De la Hacienda de Carrizalejo, situada al Norte de El Berrendo, Coahuila, se extiende otra zona de Sotol que continúa hasta La Presita, al Norte del Puerto del Aire. También se extiende una gran área de Sotol a 25 kilómetros al Este de Castaños, Coahuila, costeando la Sierra Madre Oriental de la que ocupa extensos lomeríos. En algunas de estas regiones se le ha explotado en vinatas."

"Los nativos de Arizona, usaban los corazones de las plantas obteniendo un alimento similar al que se obtiene del maguey y además una bebida conocida como Sotol. Los habitantes de las cuevas de los ríos Grande y Pecos y en el área de la cultura Lipán, cocinaban en pozos con piedras calientes, a manera de tatema, y del centro ya cocido hacían una harina para preparar panecillos o tortas. Los mezcleros y los chiricahuas utilizaban el Sotol en la misma forma que la planta del maguey comiendo las partes más tiernas. Los apaches comían los tallos tiernos de las flores como una legumbre. En el Río Grande y el Río Pecos usaban las hojas los nativos para hacer sandalias y canastas, al igual que los tarahumaras."

"La producción del Sotol en el Estado de Coahuila data de principios del siglo XIX, cuando en 1908 se construye una vinata en Parras de la Fuente, Coahuila, dedicándose por más de 40 años a la producción y venta de Sotol."

"Posteriormente se forman más empresas dedicadas a la actividad de producción y venta de Sotol en los años de 1940, 1960 y 1982."

"Por último, la bebida de Sotol también es producida en el Estado de Durango, ya que la especie *Dasyliroton*, se reproduce de manera silvestre en todos los municipios de esta entidad federativa."

"Esta región comparte una provincia fisiográfica y condiciones fitogeográficas, así como una historia común, ya que en la época prehispánica, la Meseta Central estuvo habitada por gran cantidad de tribus."

"Durante la época colonial, los estados de Durango, Chihuahua y gran parte de Coahuila, formaron parte del Reino de Vizcaya, por lo que fueron los mismos grupos de conquistadores y misioneros que a partir de la segunda mitad del siglo XVI enseñaron a los indígenas los procesos de destilación de los mostos derivados de los agaves para la producción del Sotol, que hasta la fecha ha mostrado mínimas variaciones en su sistema de producción."

"En las Memorias del Gobierno del Estado de Durango de la última década del siglo XIX y primera del XX, en los anexos de producción agrícola, se señala la producción del Sotol."

"El Sotol se considera la bebida típica de los municipios de Cuencamé y Mapimi. Actualmente en los municipios de Cuencamé, San Juan de Guadalupe, general Simón Bolívar, Indé, Mapimi, y Peñón Blanco operan vinatas (fábricas artesanales) en donde se produce el Sotol."

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"En la cultura autóctona de dicho estado, el Sotol reafirma su presencia en la música, poesía, literatura y refranes populares."

"II.- Resolutivos"

"PRIMERO.- Se otorga la protección prevista en la Ley de la Propiedad Industrial a la Denominación de Origen Sotol y el producto que ampara es una bebida alcohólica originaria de la zona geográfica que abarcará todos y cada uno de los municipios que conforman los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango."

"SEGUNDO.- El estado mexicano será el titular de la Denominación de Origen y ésta sólo podrá usarse mediante autorización que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia."

"TERCERO.- Los términos de la presente Declaración de Protección podrán ser modificados en cualquier tiempo, siguiendo el procedimiento previsto en la ley de la materia."

"CUARTO.- La vigencia de la presente Declaratoria de Protección de la Denominación de Origen Sotol, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."

"QUINTO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de conformidad con la ley de la materia, tramitará por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores el registro de la Denominación de Origen Sotol, para obtener su reconocimiento y protección en el extranjero conforme a los tratados internacionales."

"SEXTO.- Esta resolución se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en la Gaceta de la Propiedad Industrial."

"SEPTIMO.- La presente resolución surtirá sus efectos al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación.**"

"México, D.F., a 13 de junio de 2002.- El Director General, **Jorge Amigo Castañeda.**- Rúbrica."⁵⁰

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

⁵⁰ Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de agosto de 2002.

CAPITULO TERCERO

PROCEDIMIENTOS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROMUEVEN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Ahora bien, el IMPI, de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 6º de la LPI, se encuentra facultado para sustanciar procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de registros de derechos de propiedad industrial; formular resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone la LPI y su Reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma, así como realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial.

De acuerdo a lo establecido en la LPI, los procedimientos administrativos que se promueven ante el IMPI, quedan establecidos en su artículo 187, el cual dispone lo siguiente:

"Las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa que establece esta Ley, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala este capítulo y las formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles."⁵¹

a) DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD.

La LPI, en su artículo 78 establece las causales por las que se puede solicitar ante el IMPI, la declaración administrativa de nulidad de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales; por lo que hace a las causales de nulidad del registro marcarío, del aviso comercial o en su caso de la cesación de los efectos de la publicación de un nombre comercial, las disposiciones las establece el artículo 151 y para el caso de las denominaciones de origen, las causales de nulidad quedan establecidas en la fracción primera del artículo 176.

1.- Para el caso de la declaración administrativa de nulidad de las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, serán nulos en los siguientes casos:

⁵¹ Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 282.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

a) Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para su otorgamiento, lo cual podrá ejercitarse en cualquier tiempo;

b) Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro. Su acción de nulidad basada en este supuesto no puede fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro, su acción puede ejercitarse en cualquier tiempo.

c) Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

d) Cuando el otorgamiento se encontrara viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla, puede ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Quando la nulidad sólo afecta a una o algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declara solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad puede declararse en la forma de una limitación o precisión de la reivindicación correspondiente. Cabe señalar que la declaración de nulidad se hace administrativamente por el IMPI, de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal cuando tenga algún interés la Federación, en los términos de la LPI. La declaración de nulidad destruye retroactivamente la fecha de presentación de la solicitud, los efectos de la patente o registro respectivos.

II.- Por lo que hace a la declaración administrativa de nulidad del registro marcario, del aviso comercial o en su caso de la cesación de los efectos de la publicación de un nombre comercial, se podrá invocar su nulidad en los siguientes casos:

a) Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la LPI o la que hubiese estado vigente en la época de su registro, no obstante, la acción de nulidad no puede fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca, la misma se puede ejercitar en cualquier tiempo;

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

b) La marca sea idéntica o semejante en grado de confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registró, la misma se puede ejercitar dentro del plazo de tres años;

c) El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud, la misma se puede ejercitar dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial;

d) Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares, la misma se puede ejercitar dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación del registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y

e) El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputa como obtenido de mala fe, la misma se puede ejercitar en cualquier tiempo.

Su declaración de nulidad, se hace administrativamente por el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

III.- Para el caso de la declaración administrativa de nulidad de las denominaciones de origen, serán nulas en los siguientes casos:

a) Cuando se otorguen en contravención a las disposiciones de la LPI;

b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos.



La declaración administrativa de nulidad se hace por el IMPI, de oficio o a petición de Parte o del Ministerio Público Federal.

b) DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CADUCIDAD.

I.- Para el caso de la declaración administrativa de caducidad de las patentes y de los derechos que amparan, caerán en el dominio público en los siguientes supuestos:

- a) Al vencimiento de su vigencia;
- b) Al no cubrirse el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;
- c) Cuando transcurrido el término de dos años contado a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del IMPI.

La caducidad que opera por el sólo transcurso del tiempo, no requiere de declaración administrativa por parte del IMPI. (Se puede solicitar la rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia y se cubra el pago omitido de la tarifa, más sus recargos).

II.- Por lo que hace a la declaración administrativa de caducidad del registro marcario, del aviso comercial o en su caso de la cesación de los efectos de la publicación de un nombre comercial, se establece en los siguientes casos:

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

La declaración de caducidad, se hará administrativamente por el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Federación. La caducidad a la que se refiere el inciso a) señalado, no requiere de declaración administrativa por parte del IMPI.

c) DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CANCELACION.

I.- De acuerdo a lo establecido en la LPI, la cancelación del registro marcarío, del aviso comercial o en su caso de la cesación de los efectos de la publicación de un nombre comercial, se establece en el siguiente caso:

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

Su titular puede solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El IMPI podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el RLPI.

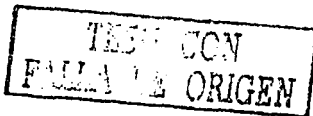
Su declaración de cancelación, se hace administrativamente por el IMPI de oficio, a petición de parte o del Ministerio Público Federal, cuando tenga algún interés la Federación.

II.- Para el caso de la declaración administrativa de cancelación del registro de usuario de la denominación de origen, se establece el siguiente caso:

a) cuando el usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección.

La declaración administrativa de cancelación se hace por el IMPI, de oficio o a petición de Parte o del Ministerio Público Federal.

Es necesario señalar que el registro de usuario de la denominación de origen, deja también de surtir efectos por terminación de su vigencia.



d) DECLARACIÓN DE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA.

Antes de transcribir lo que la LPI, señala como infracciones administrativas, es necesario apuntar la diferenciación entre infracción y delito, la palabra infracción proviene del latín *infractio*, que significa hacer pedazos, romper, fracturar. Por otra parte, en materia penal, se entiende por delito: al acto u omisión que sancionan las leyes penales.

Por lo tanto, los delitos son sancionados por el poder judicial mediante tribunales y la infracción es sancionada por autoridades administrativas. Los delitos se sancionan con la privación de la libertad; las infracciones se sancionan con multas, (cabe hacer mención que la LPI, establece una excepción dentro de su artículo 214, señalándose que las infracciones administrativas a la LPI o a demás disposiciones derivadas de ella, puede ser sancionada con arresto administrativo hasta por 36 horas); por último los delitos sólo los pueden cometer las personas físicas y las infracciones pueden cometerlas tanto personas físicas como personas jurídicas.

Ahora bien, el artículo 213 de la LPI, establece lo que se debe entender por infracciones administrativas:

"Son infracciones administrativas:"

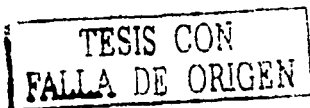
"I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;"

"II.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;"

"III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;"

"IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;"

"V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;"



"VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;"

"VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;", o sea aquellos signos no registrables como marcas.

Esta fracción es de suma importancia para el presente trabajo de investigación, toda vez que las marcas notoriamente conocidas gozan de una especial protección, pudiéndose aplicar en cualquier momento las medidas provisionales establecidas en el artículo 199 bis de la LPI, lo cual es una excepción al principio de especialidad de las marcas. Vale la pena señalar que la fracción XV del artículo 90 de la LPI, establece lo que es una marca notoriamente conocida:

"Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos del país, conozca la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que la emplea en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de ella en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma. A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley".⁵²

"VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;"

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

"a) La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;"

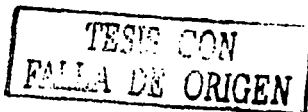
"b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;"

"c) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;"

"d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;"

"X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará

⁵² Ibid, p. 260.



comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;"

"XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;"

"XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;"

"XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;"

"XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;"

"XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;"

"XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;"

"XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;"

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

"XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;"

"XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;"

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

"XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen, y"

"XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;"

"XXIV.- Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales;"

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"a) Un esquema de trazado protegido;"

"b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o"

"c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente, y"

"XXV.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos."⁵³

El artículo 223 de la LPI, establece lo que se debe entender como delitos:

"I.- Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;"

"II.- Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley;"

"III.- Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;"

"IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto,"

"V.- Aposearse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y"

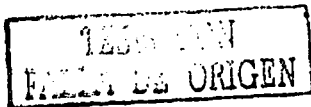
"VI.- Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado."

"Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida."⁵⁴

Con las reformas a la LPI, en agosto de 1994, su artículo 213 es de gran importancia en el ámbito de protección de los derechos tutelados por la misma, toda

⁵³ Ibid. pp. 291-294.

⁵⁴ Ibid. pp. 295-296.



vez que se considera que el tratamiento de las conductas tipificadas en dicho artículo, bajo el esquema de infracciones administrativas, representan una reacción rápida y permiten la imposición de una sanción económica, que origina un efecto ejemplificador y preventivo, que pudiera poner fin a una conducta infractora. Por lo que la investigación de las infracciones administrativas se puede realizar por el IMPI de oficio o a petición de parte interesada.

e) REQUISITOS DE LAS SOLICITUDES DE DECLARACION ADMINISTRATIVA.

Los procedimientos de declaración administrativa, se inician con la presentación de una solicitud que debe contener requisitos marcados por la LPI; esto es, toda solicitud o promoción dirigida al IMPI, debe presentarse por escrito y estar redactada en idioma español. Si existen documentos que se presentan en idioma diferente se deben acompañar con su traducción al español. Dichas solicitudes y promociones deben ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente por los servicios que presta el IMPI, en su caso.

La LPI establece que si faltara cualquiera de estos elementos, el IMPI debe desechar de plano la solicitud o promoción. Sin embargo, en referencia a esta estipulación, debemos seguir muy de cerca lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido recientemente:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA QUE PREVE EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia temática, el criterio de que las normas que no establecen la prevención al promovente para que regularice su promoción o solicitud y, en cambio, prevén una sanción desproporcionada a la omisión formal en que aquél incurre, por el hecho de desechar de plano dicha solicitud o promoción, resultan inconstitucionales. En estas condiciones, se concluye que el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, al no establecer la prevención para regularizar el escrito de solicitud ante el instituto respectivo, y prever su desechar de plano por no acompañarlo del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, viola la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque tal disposición establece una consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que pueda incurrir el solicitante y, al apartarse de los principios fundamentales que rigen el debido proceso legal, rompe el equilibrio procesal entre las partes, pues impide al particular

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

demostrar la transgresión al derecho que defiende y que estima vulnerado por un tercero".

Clave: 2a., Núm.: CVI.

Amparo en revisión 90/2002. Nike de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Verónica Nava Ramírez.

Materias: Constitucional – Administrativa.

Los requisitos básicos establecidos, para que pueda ser tramitada una solicitud de declaración administrativa, son los siguientes:

- 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 de su representante;
- d) El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- e) La descripción de los hechos, y
- f) Los fundamentos de derecho.

Cabe señalar que, asimismo que los artículos 5° a 8° del RLPI, señalan requisitos básicos en la presentación de solicitudes y promociones ante el IMPI.⁵⁵

⁵⁵ Ibid. pp. 306-308.

ARTICULO 5. Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se referirán, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

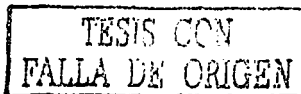
VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de



f) PRESENTACION Y ADMISION DE LA DEMANDA.

El IMPI puede iniciar el procedimiento de declaración administrativa ya sea de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión. Los mismos se sustancian y resuelven de acuerdo a las formalidades que la LPI prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual establece en su artículo primero, lo siguiente:

"Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario."⁶⁶

Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la siguiente tesis jurisprudencial:

Séptima Época.
Instancia: Tercera Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación.
Tomo: 67 Cuarta Parte. Página: 37.

la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que hayan habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que lo sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.

ARTICULO 6.- El Instituto proporcionará gratuitamente a los solicitantes y promoventes ejemplares de las formas oficiales, las que podrán ser reproducidas por terceros, siempre que se ajusten al formato oficial.

ARTICULO 7.- El Instituto al recibir las solicitudes y promociones:

I.- Verificará que se acompañen los documentos y objetos que en las mismas se listen y hará las anotaciones correspondientes;

II.- Anotará en cada uno de los ejemplares, empleando los medios que estime convenientes:

a) La fecha y hora de recepción;

b) El número progresivo de recepción que les corresponda;

c) En su caso, el número de expediente en trámite que les asigne tratándose de solicitudes, y

d) La fecha y hora de presentación, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto en los artículos 38 Bis y 121 de la Ley, y 38 de este Reglamento, y

III.- Devolverá a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las mismas con los anexos que sean susceptibles de devolución, una vez hechas las anotaciones que procedan.

ARTICULO 8.- En ningún caso podrá reanudarse el trámite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que lo inició.

⁶⁶ Código Federal de Procedimientos Civiles, Ediciones Delma, Cuarta Edición, México, 2001. p. 1.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

"INTERES JURIDICO, NECESIDAD DE LA EXISTENCIA DEL. De acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles, para interponer una demanda o contradecirla, es necesario tener interés jurídico en la misma, el cual es condición del ejercicio y de la procedencia de la acción, y sin él no debe actuar el órgano jurisdiccional; su estudio y decisión puede provocarlo la parte demandada y debe analizarlo de oficio el juzgador; así se desprende de la ley procesal, al estatuir que el demandado podría denunciar al juez y hacer valer como excepciones requisitos procesales necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, y además todos ellos pueden hacerse valer o mandarse subsanar de oficio por el juez, sin necesidad de requerimiento de parte, cuando tengan conocimiento de los mismos; la observancia de ese precepto es de orden público."

Amparo directo 1718/71. Jorge Amador Coutiño Lemus. 1o. de julio de 1974. 5 votos. Ponente: Enrique Martínez Ulloa.
Sexta Epoca, Cuarta Parte:
Volumen XIX, pág. 120. Amparo directo 4015/57. Rosina C. de Greene. 15 de enero de 1959. 5 votos. Ponente: Mariano Ramírez Vázquez.

g) OFRECIMIENTO DE PRUEBAS.

Con la solicitud de declaración administrativa deben presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Cuando se ofrezcan pruebas posteriores, no se admitirán salvo que sean supervenientes. Para el caso de ofrecerse como prueba algún documento que obre en los archivos del IMPI, basta que el solicitante precise el expediente en el que se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente o el cotejo de la copia simple que se exhiba, acompañándose del comprobante de pago de la tarifa correspondiente por los servicios que presta el IMPI, en su caso.

Cuando no se cumple con los requisitos básicos referidos, el IMPI, tiene la facultad de requerir al promovente, por una sola vez, para que subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto se le concede un plazo de ocho días, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se debe desechar la solicitud. Cabe señalar que también se desecha la solicitud por falta de documento que acredite la personalidad de quien se pretende representar o cuando el registro, patente, autorización o publicación que sea base de la acción, no se encuentre vigente.

Es importante mencionar que, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la LPI, establece en sus artículos 93 y 210 A, como medios de prueba: la confesión, los documentos públicos y privados, los dictámenes periciales, el



reconocimiento o inspección judicial, los testigos, las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones, incluyendo la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

En la tramitación de procedimientos de declaración administrativa se pueden admitir toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, siendo admitidas únicamente, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en documental, asimismo no se admiten probanzas que sean contrarias a la moral y al derecho.

Para la comprobación de hechos que pudieran constituir violación de alguno o algunos de los derechos que protege la LPI, o en los procedimientos de declaración administrativa, el IMPI puede valerse de los medios de prueba que estime necesarios. Cuando el titular afectado o un presunto infractor, hayan presentado pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan indicado que alguna prueba pertinente para la sustentación de dichas pretensiones está bajo el control de la contraria, el IMPI puede ordenar a cualquiera de las partes, la presentación de dicha prueba, con apego en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de información confidencial. Cuando el titular afectado o un presunto infractor niegue el acceso a pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el IMPI tiene la facultad de dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegación de acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser oídos respecto de los argumentos y las pruebas presentadas.

Es importante señalar que, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la LPI y de las demás disposiciones derivadas de ella, el IMPI, tiene la facultad de realizar su inspección y vigilancia, requiriendo informes y datos y practicando visitas de inspección. Por lo que toda persona tiene la obligación de proporcionar, dentro del plazo de quince días, los informes y datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la LPI y demás disposiciones derivadas de ella.

Por lo que hace a las visitas de inspección, las mismas se practican en días y horas hábiles y únicamente por personal autorizado por el IMPI, previa identificación y exhibición del oficio de comisión respectivo. El IMPI puede autorizar se practiquen también en días y horas inhábiles, a fin de evitar la comisión de infracciones, caso en el cual en el oficio de comisión se expresará tal autorización. Por lo anterior, se entiende por visita de inspección, las que se practiquen en los lugares en que se fabriquen, almacenen, transporten, expendan o comercialicen productos o en que se presten servicios, con objeto de examinar los productos, las condiciones de prestación de los servicios y los documentos relacionados con la actividad de que se trate.

Los propietarios o encargados de establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta productos o se presten servicios, tienen la obligación de permitir el acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspección, siempre que se cumplan los requisitos señalados anteriormente.

De toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquella se hubiese negado a proponerlos, en la que se hará constar:

- I.- Hora, día, mes y año en que se practique la diligencia;
- II.- Calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practique la visita;
- III.- Número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector;
- IV.- Nombre y carácter de la persona con quien se entendió la diligencia;
- V.- Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector;
- VI.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de hacer observaciones al inspector durante la práctica de la diligencia;

VII.- Datos relativos a la actuación;

VIII.- Declaración del visitado, si quisiera hacerla;

IX.- Mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta.

Cabe señalar que, el visitado puede hacer observaciones durante la diligencia, pudiendo ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en el acta que al efecto se levanta, en dicha diligencia se debe hacer mención de la oportunidad que se le dio al visitado de ejercer su derecho para confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y de que tiene el derecho de hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días. En procedimientos de infracción administrativa, cuando la naturaleza de la infracción no amerita visita de inspección, se debe correr traslado al presunto infractor, como ya se ha dicho, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

Del acta levantada se debe dejar copia a la persona con quien se entendió la diligencia, y aún cuando se hubiese negado a firmarla, no afectará su validez. Por lo que se sobreentiende que el visitado tendría que dar contestación al procedimiento instaurado en su contra. El escrito de contestación debe contener el nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su representante; su domicilio para oír y recibir notificaciones; las excepciones y defensas que haga valer; las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa y los fundamentos de derecho invocados.

Establece la LPI, que cuando en la visita de inspección se comprueba fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223 de la LPI, el inspector comisionado debe asegurar, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometen dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se



hace constar en el acta de inspección, designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren si fuese hijo; si no lo fuere, se concentran los productos en el IMPI. El aseguramiento referido anteriormente puede recaer en equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones o delitos; libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba y mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la propia Ley. En la practica para la aplicación de esta medida, el IMPI, requiere al solicitante de la misma, el ofrecimiento de una fianza que garantice los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al presunto infractor por la imposición de la misma. Por lo que hace a los artículos 71 a 73 del RLPI, se establecen otras disposiciones, en torno a la inspección y vigilancia que practica el IMPI.⁵⁷

⁵⁷ Legislación de Derechos de Autor, Contiene la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit., pp. 330-331.

ARTICULO 71. La visita de inspección se regirá, además de lo previsto en el Título Séptimo, Capítulo I de la Ley, por las siguientes reglas:

I.- El inspector deberá identificarse exhibiendo credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función;

II.- El inspector deberá estar provisto de la orden de inspección con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse domicilio o domicilios de los establecimientos en los que deba practicarse la inspección, el objeto de la misma, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten;

III.- El titular de un derecho de propiedad industrial protegido por la Ley, que solicite al Instituto la investigación de hechos violatorios de la misma o de su derecho, podrá asistir por sí mismo o por conducto de apoderado a la práctica de la diligencia correspondiente y formular observaciones, mismas que deberán asentarse en el acta, y

IV.- La persona a quien se le practique la visita tendrá derecho a formular las observaciones que considere oportunas, así como a ofrecer pruebas durante la diligencia o hacer uso de este derecho dentro de los diez días hábiles siguientes.

ARTICULO 72.- El aseguramiento de bienes se regirá, además de las previstas en la Ley, por las siguientes reglas:

I.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 211 de la Ley, se considerará a la persona con quien se entienda la diligencia de inspección como el encargado del establecimiento, si el propietario o representante del mismo no se encontrare presente;

II.- El depositario tendrá como obligación respecto de los bienes asegurados, mantenerlos en el domicilio donde se hubiere efectuado la diligencia o, en su caso, en el designado para tal efecto; no podrá disponer de ellos y deberá conservarlos a disposición del Instituto;

III.- Los bienes asegurados que deban concentrarse en el Instituto, se custodiarán en el local especialmente dispuesto para el efecto por y bajo la responsabilidad del propio Instituto o de la delegación competente de la Secretaría, y

IV.- El inspector podrá tomar las providencias necesarias para la práctica de la diligencia y para ejecutar el aseguramiento. Igualmente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención del Ministerio Público Federal, cuando lo estime conveniente.

ARTICULO 73.- El aseguramiento de bienes se levantará cuando:

I.- Adquiera el carácter de definitiva la resolución del Instituto en que se declare que no se ha cometido infracción administrativa a la Ley;

II.- La correspondiente sanción administrativa que haya sido impuesta por el Instituto sea declarada insubsistente o se deje sin efectos en cumplimiento de una orden judicial;

III.- Los mismos sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal, y

IV.- Por orden de autoridad judicial.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

h) PREVENCIÓN DE LA DEMANDA Y ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD.

Cuando las solicitudes y promociones se presentan por conducto de mandatario, éste debe acreditar su personalidad, ya sea:

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

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

c) Para los casos no comprendidos en el inciso anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor público cuando se trate de persona jurídica mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante o mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona jurídica extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona jurídica en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presume la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramita se debe acreditar la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, como ya se ha dicho basta con una copia simple de la constancia de registro, si los documentos de poder conferidos a cualquier persona se encuentran inscritos en el *Registro General de Poderes* establecido por el IMPI. Cuando una solicitud o promoción es presentada por varias personas, se debe designar en el escrito, quién de ellos será el representante común. De no hacerse esto, se entenderá que el representante común es la primera persona de las nombradas. El promovente debe señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y debe comunicar al IMPI cualquier cambio del mismo. Para el caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tienen por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

En torno a la representación y al Registro General de Poderes establecido en el IMPI, los artículos 16 y 17 del RLPI, establecen diversas disposiciones.⁵⁸

i) EMPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA.

Una vez admitida la solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad ó cancelación, el IMPI tiene la obligación de notificar al titular afectado, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, mientras que en las solicitudes de declaración administrativa de infracción, se conceden diez días. La notificación se debe hacer en el domicilio señalado por el solicitante; sin embargo, cuando no haya sido posible la notificación referida, ya sea por cambio de domicilio, tanto en el señalado por el solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda y se desconozca el nuevo, la notificación se puede hacer a costa de quien intente la acción, por medio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana, por una sola vez. En la publicación se da a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa y se señala el plazo de un mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

De acuerdo al señalamiento de los plazos fijados en la LPI, los referidos a días se computan únicamente los hábiles; tratándose de términos referidos a meses o años, el cómputo se hace de fecha a fecha, considerando incluso los días inhábiles. Los plazos empiezan a correr al día siguiente de la notificación respectiva. Las publicaciones en la Gaceta de la Propiedad Industrial surten efectos de notificación en

⁵⁸ Ibid. p. 311.

ARTICULO 16.- El acreditamiento de la personalidad de apoderados y representantes se sujetará a lo siguiente:

I.- La carta poder a que se refiere el artículo 181, fracciones I y II de la Ley, deberá contener el nombre, firma y domicilio de dos testigos. Los otorgantes podrán ser nacionales o extranjeros;

II.- Se reconocerán para actuar en procedimientos administrativos los poderes generales otorgados para actos de administración o para pleitos y cobranzas;

III.- En los casos previstos en los artículos 187 y 200 de la Ley, los solicitantes o promoventes podrán acreditar su personalidad con copia de la constancia de inscripción del poder de que se trate en el Registro General de Poderes del Instituto, siempre y cuando en el mismo se contengan facultades para pleitos y cobranzas;

IV.- Los poderes especiales se reconocerán para realizar los actos para los cuales se otorgaron, y

V.- Los solicitantes que actúen por sí, los apoderados y representantes legales, podrán autorizar en sus solicitudes y promociones a otras personas físicas para oír y recibir notificaciones y documentos.

ARTICULO 17.- El Instituto tendrá a su cargo el Registro General de Poderes en el que se inscribirán los documentos originales de poderes o copias certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripción en el Registro General de Poderes será opcional.

En cada solicitud o promoción bastará acompañar una copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

la fecha que en la citada Gaceta se indique o, en su defecto, al día siguiente de aquél en que se ponga en circulación.

Cabe señalar que, en los procedimientos de declaración administrativa no se sustancian incidentes de previo y especial pronunciamiento, sino que se resuelven al emitirse la resolución que proceda. Cuando el IMPI, inicia de oficio dichos procedimientos, la notificación al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor se debe realizar en el domicilio señalado en el expediente que corresponda y de haberse variado sin dar aviso al IMPI, por publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana, por una sola vez. En la publicación, como ya se hizo mención, se da a conocer un extracto de la solicitud de declaración administrativa.

El Capítulo III del RLPI, en sus artículos 13 a 15, establece disposiciones en torno a las notificaciones, que realiza el IMPI.⁵⁹

Ahora bien, como ya se ha mencionado, es muy común que dentro de los procedimientos de infracción administrativa, se ofrezca como probanza la visita de inspección, la cual se practica en el lugar donde presumiblemente se cometen las infracciones a la LPI, con el fin de constatar de manera fehaciente el ilícito y la responsabilidad de quien realiza dicha conducta infractora. En el desahogo de esta probanza se realizan actos importantes como el emplazamiento y en su caso la

⁵⁹ Ibid. p. 310.

ARTICULO 13.- Las resoluciones, requerimientos y demás actos del Instituto se notificarán a los solicitantes o terceros interesados por correo certificado con acuse de recibo al domicilio que hubiesen señalado al efecto. También podrán notificarse personalmente en el domicilio señalado, en las oficinas del Instituto o por publicación en la Gaceta.

El Instituto podrá emplear otros medios de notificación tales como servicios de mensajería, el cual será con cargo al particular que lo solicite.

Las notificaciones personales en el domicilio de los solicitantes, terceros interesados o representantes legales sólo se ordenarán y efectuarán, además del caso previsto en el artículo 72 de la Ley, en los casos en que el Instituto estime conveniente. Las notificaciones personales en las oficinas del Instituto podrán efectuarse cuando el solicitante, tercero interesado, sus apoderados o las personas autorizadas en los términos de la fracción V del artículo 16 de este Reglamento, ocurran personalmente a éstas.

Las notificaciones personales y las que se realicen por correo certificado con acuse de recibo surtirán efectos a partir del día en que sean entregados a los interesados.

Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación.

ARTICULO 14.- La Gaceta es el órgano de difusión del Instituto, la cual se editará mensualmente y se dividirá en secciones. En una sección se harán las publicaciones relativas a invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales y en otra las que se refieran a marcas, avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen.

El Instituto publicará los nombres y ubicación de las instituciones nacionales, públicas o privadas, en las que también podrá consultarse la Gaceta.

ARTICULO 15.- Se publicarán en la Gaceta además de los actos, documentos y signos que deban publicarse con arreglo a la Ley, las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad industrial tutelados por la Ley.



aplicación de las medidas provisionales establecidas en el artículo 199 bis de la LPI, motivo del presente trabajo y que en el capítulo siguiente quedarán abordadas.

j) REQUISITOS DEL ESCRITO DE CONTESTACION.

Una vez notificado el escrito al titular afectado o, en su caso, al presunto infractor, las manifestaciones que formule deberán contener:

a) Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de 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.

Cabe indicar que, para la presentación de este escrito y respecto al ofrecimiento de pruebas, se aplican las mismas reglas referidas anteriormente. Si la parte demandada no puede exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas, por encontrarse éstas en el extranjero, se le puede otorgar un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y manifieste dicho señalamiento. (Aún cuando no está expresamente contemplado en la LPI, el IMPI ha adoptado la práctica de otorgar un plazo de tres días hábiles para que el actor presente alegatos respecto a la contestación de la demanda e inmediatamente cierra la instrucción del procedimiento para proceder a dictar la resolución que en derecho corresponda).

k) EMISION DE LA RESOLUCION.

Una vez transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga referida, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que se requieran, se dicta la

resolución administrativa que proceda, la cual se notifica a los interesados en el domicilio señalado en el expediente o, en su caso, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación en la República Mexicana, por una sola vez. Tratándose de procedimientos de declaración administrativa de infracción, en la misma resolución se impone la sanción, cuando ésta sea procedente.

Cuando se dicta una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, y se declara que se ha cometido una infracción administrativa, el IMPI decide, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las siguientes reglas:

-Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios;

-Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral;

-Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor;

-En los casos no comprendidos anteriormente, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido;

-Se debe dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al IMPI dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista;

-Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los tres supuestos primeramente mencionados, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del IMPI puede decidir:

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

La donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público o la destrucción de los mismos.

Las infracciones administrativas a la LPI o demás disposiciones derivadas de ella, son sancionadas con multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; Clausura temporal hasta por noventa días; Clausura definitiva o arresto administrativo hasta por 36 horas. Para los casos de reincidencia la LPI establece que se deben duplicar las multas impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado anteriormente, según el caso. Se debe entender por reincidencia, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se emitió la resolución relativa a la infracción.

Las clausuras pueden imponerse en la resolución que resuelva la infracción, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Es procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que se hubiere variado su domicilio. Para la determinación de las sanciones se debe tomar en cuenta: El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción; Las condiciones económicas del infractor y la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Las sanciones establecidas en la LPI y demás disposiciones derivadas de ella, se impondrán además de la indemnización que corresponda por daños y perjuicios a los afectados, en los términos de la legislación común, la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de los derechos que confiere la misma Ley, en ningún caso será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en la misma. Por último, si del análisis del expediente formado con motivo de la investigación por infracción administrativa, el IMPI advierte la realización de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en esta LPI, así lo hará constar en la

resolución que emita. Asimismo el Capítulo III del RLPI, en sus artículos 75 a 78, establece más disposiciones en torno a las sanciones, que impone el IMPI.⁶⁰

I) IMPUGNACION DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL IMPI.

Para intentar impugnar las resoluciones emitidas por el IMPI, se valía del juicio de amparo indirecto ante los Juzgados Federales y cuando se impugnaban las sentencias de estos tribunales, se hacía mediante el recurso de revisión correspondiente, llegando al conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, el cual una vez dictando sentencia la declaraba ejecutoriada; sin embargo lo anterior se modificó con la aparición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

A lo anteriormente expuesto, los Jueces de Distrito, han empezado a dictar resoluciones sobreyendo amparos interpuestos en contra de resoluciones de IMPI, manifestando que los quejosos no han agotado el recurso de revisión, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; incluso se han desechado demandas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por la misma razón; es importante hacer el señalamiento de que el IMPI ha venido rechazando conocer de dicho recurso, manifestando que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no es supletoria de la LPI.

⁶⁰ Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit., pp. 332-333.

ARTICULO 75.- El importe de las multas a que se refiere el artículo 214, fracción I de la Ley, se calculará conforme al salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, en la fecha de comisión de la infracción de que se trate. En el caso de infracciones continuas, será el que corresponda al día en que el Instituto tuvo conocimiento de la infracción.

ARTICULO 76.- La clausura temporal o definitiva, total o parcial, se impondrá mediante resolución, y en su ejecución el personal comisionado procederá a levantar acta detallada de la diligencia siguiendo, en lo conducente, las formalidades establecidas en los artículos 208, 209 y 212 de la Ley.

ARTICULO 77.- La ejecución de la clausura temporal se sujetará a las siguientes reglas:

I.- En caso de que en el establecimiento se encuentren bienes o productos perecederos, se procederá a extraerlos bajo la responsabilidad del propietario o encargado del establecimiento;

II.- Si los bienes o productos a que se refiere la fracción I anterior, fueren objeto de la infracción administrativa que se sanciona, el propietario del establecimiento o el de los bienes o productos de que se trate sólo podrá extraerlos si otorga previamente garantía suficiente, a juicio del Instituto, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que se causen al titular del derecho de propiedad industrial afectado por la infracción administrativa o a terceros, en cuyo caso se removerán los signos distintivos infractores;

III.- Los sellos de clausura tendrán una numeración progresiva y serán relacionados en el acta respectiva, y

IV.- Llegado el término de la clausura temporal, el Instituto ordenará el retiro de los sellos mediante diligencia de la que se levantará acta circunstanciada.

ARTICULO 78.- La multa adicional a que se refiere el artículo 214, fracción II de la Ley, se impondrá cuando persista la infracción administrativa después de que se notifique la resolución por la que se sancione dicha infracción y expire el plazo concedido por el Instituto para que el infractor demuestre haber cesado en la comisión de la infracción sancionada.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Sin embargo, con las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aparecidas los días 19 de abril y 30 de mayo de 2000, los actos del IMPI quedaron comprendidos en la misma, estableciendo en su artículo 1º, lo siguiente:

"Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados Internacionales de los que México sea parte".

"El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo".

"Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente le será aplicable el título tercero A".

"Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas."⁶¹

Asimismo el artículo 83 de dicho ordenamiento, señala lo siguiente:

"Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda."

"En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieren a las materias excluidas de la aplicación de esta ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente."⁶²

En conclusión, al ser el IMPI un organismo descentralizado, se debe aplicar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo anterior con relación a actos que resuelvan un procedimiento, ya sea de declaración administrativa de nulidad, de caducidad, de cancelación o de declaración de infracción administrativa, impugnándose primeramente, mediante el recurso de revisión.

⁶¹ ORENDAIN KUNHARDT, Ignacio. *Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (Análisis y Comentarios)*. Editorial Themis, Sexta Edición, México, 2000, p. 1.

⁶² ORENDAIN KUNHARDT, Ignacio. *Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (Análisis y Comentarios)*. op. cit., pp. 68 y 69.



"RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DECRETOS DE REFORMAS DEL 19 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE DOS MIL) El juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dado su carácter de órgano descentralizado de la administración pública federal, por así establecerlo de manera imperativa la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ello deriva de la interpretación sistemática de lo establecido en el artículo segundo transitorio de este último ordenamiento, del que se desprende que con la emisión de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo quedaron derogados los recursos específicos previstos en las diversas leyes administrativas, estableciendo como medio de impugnación, de manera genérica e imperativa, el recurso de revisión, en relación con la reforma al artículo 1o., segundo párrafo, de la propia ley, en el sentido de que la misma también es aplicable a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto de sus actos de autoridad, así como del contenido del segundo artículo transitorio del decreto de reformas a tal ordenamiento del treinta de mayo de dos mil, en el que se indica que los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor de ese decreto, se resolverán conforme a la ley de la materia, interpretación sistemática de la que deriva que la ley en comento derogó los diversos recursos previstos en las leyes administrativas; que si existen recursos administrativos ante organismos descentralizados en trámite al treinta de mayo de dos mil, deberán resolverse conforme a la ley de la materia, lo que implica, a contrario sensu, que los iniciados con posterioridad a dicha disposición deberán tramitarse conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al ser el ordenamiento aplicable a los actos de autoridad de los organismos descentralizados (a partir del decreto de reformas de diecinueve de mayo de dos mil); de donde resulta que antes de acudir al juicio de garantías en contra del organismo descentralizado, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 83 de este ordenamiento, es decir, interponer el recurso de revisión, medio de defensa ordinario previsto por la ley o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en congruencia con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías."

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Clave: I.10o.A..Núm.: 23 A

Amparo en revisión (improcedencia) 86/2001. Alberto Sion Cheja. 24 de mayo de 2001. Unanidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Sandra Méndez Medina.

Amparo en revisión (improcedencia) 75/2001. C.H. Guenther & Son, Inc. 31 de mayo de 2001. Unanidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Vicente Estrada Vega.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 1066, tesis I-13o.A-25 A, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A ESTE ARTÍCULO DE MAYO DE DOS MIL."

Materia: Administrativa

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

II) MEDIDAS PARA PREVENIR Y EVITAR LA COMISION DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.

Las medidas para prevenir y evitar la comisión de infracciones administrativas, están contempladas dentro del artículo 199-Bis de la LPI, mismas que serán analizadas en el siguiente capítulo del presente trabajo, es común que su adopción y aplicación se realice dentro de los procedimientos de declaración administrativa de infracción, pero sin embargo pueden solicitarse inicialmente como una propia solicitud de medidas provisionales. Son de gran importancia, ya que permiten que de manera rápida y efectiva, se defienda a los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Al respecto, señala el Licenciado Mauricio Jalife Daher, lo siguiente:

“Con la instauración de las medidas provisionales se logra disuadir la conducta infractora en una primera etapa, lo que suele conducir la confrontación hacia puntos de solución negociada, derivada de la imposibilidad de que el demandado persevere en su conducta.”

“Por otro lado, la flexibilidad que la legislación permite para solicitar la aplicación de las medidas, es una ventaja adicional para el titular del derecho, ya que su invocación no se limita a un solo acto que necesariamente se deba agotar al inicio del procedimiento, sino que el interesado puede solicitar su aplicación en cualquier momento en que la conducta infractora vuelva a presentarse. Esta consideración deriva de la amplitud de la frase incluida en el párrafo en comento, en el sentido de que la aplicación de las medidas se lleva a cabo en los procedimientos de declaración administrativa, sin referirse a momento procesal alguno para que se instrumente u opere.”⁶³

⁶³ JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, op. cit., p. 420.

CAPITULO CUARTO
ANALISIS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.- ANTECEDENTES DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Cuando aparece la Ley de Invencciones y Marcas de 1976, una de sus innovaciones fue la transformación del sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial en uno mixto, dividiendo en dos grupos las sanciones: las de carácter administrativo, correspondientes a las infracciones consideradas como administrativas y las de índole penal previstas para la comisión de delitos; las primeras sanciones se identifican fundamentalmente con un sistema de imposición de multas y las segundas, las de carácter penal, consisten en penas de privación de la libertad.

Sin embargo, la necesidad de adecuar la legislación en materia de propiedad industrial a las nuevas tendencias mundiales y en especial al libre flujo de productos y servicios, trajo consigo la reforma a la Ley de Invencciones y Marcas (a través del Decreto de fecha 29 de diciembre de 1986, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de enero de 1987, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación). Aunque la citada Ley conservó el requisito de la declaratoria por parte de la autoridad administrativa respecto de la existencia de hechos constitutivos de delito, de manera previa al ejercicio de la acción penal, se contempló la posibilidad que dentro de la averiguación previa se pudieran adoptar por parte del Ministerio Público, las medidas cautelares previstas en la legislación de la materia, incluyendo las contempladas en el Código Federal de Procedimientos Penales. Sin duda el aspecto más relevante lo constituyó la introducción del artículo 223 bis, que estableció textualmente lo siguiente:

ARTICULO 223 BIS.- Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos de competencia desleal previstos en el artículo 210 inciso b), o de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 211, el inspector asegurará la mercancía o productos con los cuales se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los mismos, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el artículo 222 y designando como depositario al encargado o propietario del establecimiento si éste es hijo; si no lo fuere, se concentrará en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la mercancía.

Si en el establecimiento se cometen las infracciones y delitos con mas del 30% de las mercancías que se expenden, se clausurará temporalmente.

Si se trata de delitos, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición la mercancía asegurada.

Si la infracción consistiera en la venta de productos con marca registrada cuyo uso no se haya autorizado, podrá autorizarse la venta de esa mercancía si el titular de la marca estuviese de acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercancía la marca cuyo uso sea ilegítimo. En todo caso, al responsable se le impondrá la sanción que proceda.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

La controversia que en su tiempo suscitó dicho precepto, en torno a las facultades de comprobación por parte del inspector de la autoridad administrativa respecto de la comisión fehaciente de algún acto de competencia desleal o delitos o como la atribución conferida en su párrafo segundo, a fin de clausurar temporalmente un establecimiento, destacó la primera ocasión que un ordenamiento mexicano en la materia incorporara medidas cautelares.

Con la aparición de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de fecha 27 de junio de 1991, se adoptó el mismo criterio de la Ley de Invenções y Marcas, en cuanto a que por un lado se estableció en su artículo 213, el catálogo de conductas constitutivas de infracciones administrativas, castigadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con multa, clausura y arresto administrativo y por otro lado, en su artículo 223, se enlistaron las conductas consideradas como delitos, subsistiendo la exigencia de que el Ministerio Público Federal contara con un dictamen técnico emitido por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de manera previa al ejercicio de acción penal.

Con la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, se tuvo un especial cuidado en la dotación de facultades a los inspectores comisionados por la autoridad administrativa, dando como resultado lo dispuesto en su artículo 211, que contemplaba lo siguiente:

ARTICULO 211.- Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo, si no lo fuere, se concentrarán los productos en la Secretaría.
Si se trata de delitos, la Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público Federal los hechos y pondrá a su disposición los productos asegurados.

Cuando México inició las negociaciones con los Estados Unidos de América y Canadá, lo cual condujo la aparición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que entro en vigor el 1° de enero de 1994; en nuestra legislación tanto en materia de propiedad industrial, como a la de derechos de autor, ya se habían hecho modificaciones substanciales e importantes. Por lo que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991, fue motivo de reformas y adiciones a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de agosto de 1994 y que entró en vigor el 1° de octubre de ese año, modificándose el nombre de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

la misma, titulándose "Ley de la Propiedad Industrial" y adicionándose las medidas provisionales establecidas en el artículo 199-Bis.

Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 1714 del TLC, contempla los mecanismos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, mientras que el artículo 1716 dispone que las autoridades de los países signantes tengan la facultad de ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal, así como para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la supuesta infracción, estableciéndose procedimientos y requisitos detallados para obtener favorablemente su adopción.

Asimismo se tuvo la obligación de prever procedimientos y sanciones penales que se aplicaran cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial; por lo que hace al artículo 1718 del TLC, se disponen todos los principios y procedimientos a seguir para lograr la defensa de los derechos de propiedad intelectual en la frontera y de esta manera evitar la introducción a alguno de los países signatarios, de bienes que materialicen la usurpación de algún derecho de propiedad industrial.

Para comprender a un mejor el significado de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, a continuación se transcribe la exposición de motivos que originaron las mismas.

**"EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA PRESIDENCIAL PARA REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 1994.
CC. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTES."**

"El proceso de internacionalización de la economía mexicana ha permitido aprovechar las oportunidades que se han presentado por la globalización de la economía mundial. De esta manera se ha aumentado la formación de capital y la capacidad de producción en el país; incrementando sustancialmente los flujos de inversión extranjera y ampliando los mercados externos facilitando la venta de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

productos nacionales así como la adquisición de insumos y productos finales a precios internacionales.”

“La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial ha constituido un instrumento fundamental para apoyar el proceso permanente de innovación tecnológica en los sectores productivos y comerciales del país, induciendo el mejoramiento de los niveles de productividad de las empresas y fortaleciendo su posición competitiva en los mercados en los que participa.”

“La expansión cada día mayor del comercio internacional y el acelerado proceso tecnológico, hacen necesaria la actualización permanente del marco jurídico de la propiedad industrial para establecer reglas claras que faciliten los flujos internacionales de comercio inversión y tecnología.”

“Así, con el propósito de continuar con la política adoptada en la presente Administración, de elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad industrial e incorporar las tendencias mundiales de protección en la materia plasmadas en los tratados internacionales de los que México es parte, se considera indispensable avanzar en el perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial de nuestro país mediante la reforma a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.”

“Por lo anterior, el Ejecutivo Federal a mí cargo presenta esta iniciativa de reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que tiene como objeto perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial a través de una mayor protección a los derechos de propiedad industrial; el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia, y la armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.”

“1. Mayor protección a los derechos de propiedad industrial.”

“D. Modificaciones relativas a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial.”

“Garantizar una efectiva protección y defensa de los derechos exclusivos que la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial otorga a sus titulares, requiere de dotar a la autoridad de facultades que le permitan prevenir y sancionar la

realización de actos de competencia desleal que afecten el ejercicio pleno de los derechos de propiedad industrial, dentro del marco de respeto de las garantías individuales y el principio de seguridad jurídica.”

“Es por ello que la presente iniciativa también contempla la incorporación de disposiciones que facultan a la autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se pueda impedir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial.”

“En este orden de ideas, en la iniciativa se propone dotar a la autoridad de facultades para ordenar la suspensión o terminación de los actos con los que presumiblemente se este violando un derecho de propiedad industrial, así como el retiro de la circulación de las mercancías en las que se materialice la violación y de los utensilios o instrumentos destinados a su elaboración. Así, por ejemplo, será posible que un distribuidor o comercializador se abstenga de poner en circulación un producto que ostente ilícitamente una marca.”

“Para evitar el abuso en la aplicación de estas medidas, se prevé la obligación, a cargo de quien la solicita, de otorgar una fianza para responder por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar e indemnizar a quien resulte perjudicado con la ejecución de la medida cuando la misma se solicite sin causa justificada. Para obtener el levantamiento de la medida, el presunto infractor podrá otorgar una contrafianza suficiente para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen al solicitante.”

“La tendencia internacional en esta materia muestra que actualmente es más importante obtener la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionan al titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido afectado, que el sancionar al infractor con una pena privativa de la libertad. Permitir la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen, debe ser uno de los principales objetivos de la Ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que pueden ser cuantiosos por la importancia económica que los derechos de propiedad industrial tienen en la industria y el comercio.”

“Por lo anterior, se propone establecer un porcentaje mínimo del cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada uno de los productos o servicios que impliquen una violación de los derechos de propiedad industrial que deberá pagar el

infractor al titular afectado. Con esta disposición y la contenida en la Ley Federal de derechos de Autor se uniformaría el criterio para cuantificar los daños y perjuicios en materia de propiedad intelectual.”

“Acorde con lo antes expuesto, se propone considerar como infracciones administrativas las conductas que actualmente se encuentran tipificadas en la ley como delitos y sancionar penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos en materia de propiedad industrial serán perseguibles por querrela de la parte ofendida y no de oficio, de esta manera se pretende reforzar los mecanismos existentes para sancionar la violación de los derechos de propiedad industrial y obtener la reparación de los daños y perjuicios.”

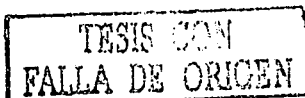
“Para otorgar protección a todos los derechos de propiedad industrial, se establece como infracción administrativa el uso indebido de los diseños industriales, los avisos y los nombres comerciales supuestos no considerados en la Ley vigente.”⁶⁴

Es importante mencionar que, el antecedente de aplicación de medidas provisionales tendientes a proteger de manera rápida y efectiva derechos de propiedad industrial no deriva del TLC, sino que las mismas ya se encontraban contempladas en tratados y acuerdos, uno de ellos es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que en el capítulo siguiente se señalara.

Señala el Doctor Manuel Becerra Ramírez, en torno a las medidas provisionales, lo siguiente:

“En materia de protección de la propiedad industrial, las medidas provisionales juegan un papel muy importante, porque se trata de medidas rápidas, de sencilla tramitación y, por supuesto, efectivas, para detener, corregir la violación de los derechos de la propiedad industrial. Generalmente, esas medidas, en diferentes sistemas (por ejemplo en el sistema canadiense y estadounidense), recaen en el área de competencia del Poder Judicial, en la institución de la *injunction*. Sin embargo, el sistema mexicano prefirió confiar esas atribuciones al IMPI, en el cual se encuentran las facultades en materia de medidas provisionales. Aunque hay que notar que tiene

⁶⁴ SERRANO MIGALLON, Fernando. *La Propiedad Industrial en México*, op. cit., pp. 115-120.



límites si pensamos que el resarcimiento de daños y perjuicios no se hace por este procedimiento, es decir, hay que intentar la vía civil para lograrlo.”⁶⁵

Pensamos que, al adoptar el IMPI, dichas medidas provisionales, no se viola ninguna garantía constitucional en contra de quien se aplica, lo anterior encuentra sustento en el siguiente criterio jurisprudencial:

Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: VII, Marzo de 1998
Tesis: P.J.J. 21/98
Página: 18

"MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las results del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia."

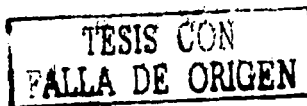
Amparo en revisión 284/94. Cuauhtémoc Alvarado Sánchez. 27 de febrero de 1995. Once votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretaria: Laura G. de Velasco de J. O'Farril.

Amparo en revisión 322/94. Elia Contreras Alvarado. 9 de julio de 1996. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo.

Amparo en revisión 710/95. Jorge Arturo Elizondo González. 16 de mayo de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason.

Amparo en revisión 1749/94. Adalberto Hernández Pineda y otro. 29 de enero de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán.

⁶⁵ BECERRA RAMÍREZ, Manuel. Derecho de la Propiedad Intelectual. Una Perspectiva Trinacional. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998. p. 186.



Amparo directo en revisión 262/97. Gabriel Neira Rodríguez y coag. 29 de septiembre de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de febrero en curso, aprobó, con el número 21/1998, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

Ahora bien, el motivo del presente trabajo es analizar el artículo 199 Bis de la LPI, con el cual se mejoraron los mecanismos y procedimientos para obtener una mayor defensa de los derechos de propiedad industrial y lograr su respeto; con el que se establece un sistema concreto y detallado de medidas provisionales que pueden ser solicitadas por el titular de un derecho de propiedad industrial, ya sea dentro de los procedimientos de declaración administrativa de infracción (particularmente al momento de formular su solicitud) o como una propia solicitud de medidas provisionales.

2.- REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES.

El artículo 199-Bis de la LPI, establece lo siguiente:

"ARTICULO 199-BIS.- En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:"

"I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;"

"II.- Ordenar se retiren de la circulación:"

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;"

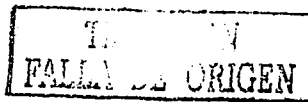
b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley;"

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y"

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;"

"III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;"

"IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2;"



"V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de esta Ley, y"

"VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley."

"Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución."

"Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio."⁶⁶

Por lo que, antes de empezar a tratar el tema relativo a las medidas provisionales, contempladas en dicho artículo, es importante establecer lo que dispone la propia LPI en su artículo primero:

"ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los Tratados internacionales de los que México sea parte. Su aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial."⁶⁷

Debemos entender a grandes rasgos que, al decir que la LPI es de orden público, significa que la misma dentro de su jurisdicción administrativa, resuelve cuestiones que se someten a su consideración y establece razones que hacen que se sancione una conducta, reprima un ilícito o bien se premie y estimulen ciertas acciones, y por otra parte al ser de observancia general en toda la República Mexicana, es una ley federal, con aplicación en todo el territorio nacional; y siendo la propiedad industrial, una materia cuyo contenido y alcances son industriales y comerciales, solo puede ser legislada por el Congreso de la Unión, según lo dispuesto en la fracción X del Artículo 73, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo el artículo 5° Constitucional, entre otras cosas, dispone lo siguiente:

"ARTICULO 5°.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial."⁶⁸

⁶⁶ Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 286.

⁶⁷ Ibid. p. 235.

⁶⁸ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. op. cit., p. 7.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Por lo anterior, el fundamento para que puedan aplicarse las medidas provisionales contenidas en el artículo 199-Bis de la LPI, lo encontramos en los artículos 14 y 16 constitucionales que a la letra establecen lo siguiente:

"ARTICULO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna:"

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."⁶⁹

"ARTICULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."⁷⁰

Por lo tanto, la adopción de las medidas provisionales establecidas en el artículo 199-Bis de la LPI dentro de un procedimiento, no vulnera derechos constitucionales, siempre que exista una norma jurídica que permita su adopción; se establezcan en una resolución fundada en derecho y se basen en un juicio de razonabilidad acerca de su finalidad y las circunstancias que las motivan; así el IMPI, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades para ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, el significado de la palabra medidas, como concepto jurídico es el siguiente:

"MEDIDAS: Actuaciones judiciales que deben practicarse o adoptarse preventivamente en determinados casos previstos en la Ley."

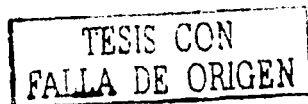
"Salvo que expresamente se disponga otra cosa, prestar caución suficiente, para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado."⁷¹

Las medidas provisionales establecidas en la LPI pueden ser solicitadas por el titular de un derecho de propiedad industrial, ya sea dentro de los procedimientos de declaración administrativa de infracción (particularmente al momento de formular su solicitud) o como una propia solicitud de medidas provisionales, cumpliendo con los

⁶⁹ Ibid. p. 10.

⁷⁰ Ibid. p. 10.

⁷¹ Diccionario Jurídico España. Madrid España, 2001, p. 963.



requisitos básicos establecidos en el artículo 189 de la LPI, los cuales ya se abordaron en el capítulo anterior, pero que sin embargo a continuación se señalan nuevamente:

- 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 de su representante;
- d) El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- e) La descripción de los hechos, y
- f) Los fundamentos de derecho.

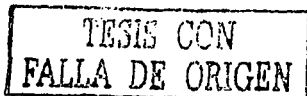
Advirtiéndose que los artículos 5° a 8° del RLPI, contienen requisitos básicos en la presentación de solicitudes y promociones, ante el IMPI.

Para que el IMPI esté en posibilidad de determinar la práctica de dichas medidas provisionales, el solicitante de la misma, deberá acreditar y proporcionar conforme al artículo 199-Bis 1 de la LPI, lo siguiente:

I.- Deberá ser el legítimo titular de derechos de propiedad intelectual y acreditar cualquiera de los siguientes supuestos:

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

II.- Debe otorgar fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y



III.- Proporcionar la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios, personas o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

El artículo 229 de la LPI establece que para la adopción de las medidas previstas en su artículo 199-Bis, es necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial, las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de la misma o que por algún otro medio haya manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Para complementar lo anterior, es necesario transcribir lo que disponen los artículos 26 y 131 de la LPI:

"ARTICULO 26.- La mención de que existe una patente en trámite u otorgada, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o procesos que se encuentren en cualquiera de dichos supuestos".⁷²

"ARTICULO 131.- La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada".⁷³

Asimismo los artículos 93 y 94 de la LPI y 59 del Reglamento de la misma disponen lo siguiente:

"ARTICULO 93.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta Ley".

"Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto".

"ARTICULO 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podrá aumentarse el número de productos o servicios que proteja, aún cuando pertenezcan a la misma clase, pero sí podrá limitarse a determinados productos o servicios cuantas veces se solicite".

"Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una marca ya registrada, será (sic) necesario obtener un nuevo registro".

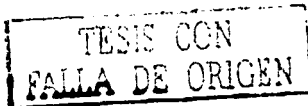
"ARTICULO 59.- La clasificación de productos y servicios a que se refiere el artículo 93 de la Ley, será la siguiente:"

"I Productos"

"Clase 1. Químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como en la horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, plásticos en bruto;

⁷² Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 245.

⁷³ Ibid. p. 268.



abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura; sustancias químicas para conservar los productos alimenticios; sustancias curtientes; adhesivos (pegamentos) usados en la industria".

"Clase 2. Pinturas, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas".

"Clase 3. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería; preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar; jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos".

"Clase 4. Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materiales para alumbrar; velas y mechas para alumbrar".

"Clase 5. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; alimentos para bebés; yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas); material para tapar dientes; cera dental; desinfectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas".

"Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables y alambres no eléctricos de metales comunes; ferretería, artículos pequeños de metal de ferretería; tubería y tubos metálicos; cajas de seguridad; productos de metales comunes no comprendidos en otras clases; minerales".

"Clase 7. Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas; incubadoras de huevos".

"Clase 8. Herramientas manuales e implementos (operados manualmente); cubertería y cuchillería; armas blancas; maquinillas de afeitar o rastrillos".

"Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización, de control (inspección), de socorro y de enseñanza; aparatos e instrumentos para conducir, interrumpir, transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para la grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos para grabar; máquinas registradoras automáticas y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el procesamiento de información y computadoras; aparatos para extinguir el fuego".

"Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura".

"Clase 11. Aparatos para alumbrar, calentar, producir vapor, de cocción (cocina), refrigerar, secar, ventilar, suministrar agua y para propósitos sanitarios".

"Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima".

"Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos pirotécnicos".

"Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de metales preciosos o chapados de estos materiales, no comprendidos en otras clases; joyería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos".

"Clase 15. Instrumentos musicales".

"Clase 16. Papel, cartón y artículos de estos materiales, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos); materiales plásticos para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés".

"Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; plásticos estirados por

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

presión para uso en la fabricación; materiales para embalaje, para tapar u obstruir y para aislar; tubos flexibles no metálicos".

"Clase 18. Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; látigos, arneses y talabartería".

"Clase 19. Materiales de construcción (no metálicos); tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, brea y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos".

"Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos (no comprendidos en otras clases) de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, hueso de ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar y sustitutos de todos estos materiales o plásticos".

"Clase 21. Utensilios y recipientes para la casa o la cocina (que no sean de materiales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos o brochas (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos o brochas; artículos de limpieza; estropajos de acero; vidrio en bruto o semielaborado (co excepción del vidrio usado en la construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases".

"Clase 22. Cuerdas, cordones (cordeles), redes, tiendas de campaña, toldos, lonas, velamen, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales para acochar y rellenar (con excepción de caucho o plásticos); textiles fibrosos como materia prima".

"Clase 23. Estambres e hilos, para uso textil".

"Clase 24. Textiles y productos textiles, no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa".

"Clase 25. Vestuario, calzado, sombrerería".

"Clase 26. Encaje y bordado, listones y galones (cintas); botones, broches de gancho y ojillos, afileres y agujas; flores artificiales".

"Clase 27. Alfombras, tapetes, estereras, linóleum y otros materiales para cubrir los pisos existentes; tapices colgantes para pared (no textiles)".

"Clase 28. Juegos y juguetes, artículos de gimnasia y de deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad".

"Clase 29. Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y vegetales en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles".

"Clase 30. Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sustitutos del café; harina y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvo para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".

"Clase 31. Productos agrícolas, hortícolas y forestales; granos no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y vegetales frescos; semillas, plantas y flores naturales; productos alimenticios para animales; malta".

"Clase 32. Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas".

"Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)".

"Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillos".

"II Servicios".

"Clase 35. Publicidad; dirección de negocios; administración de negocios; trabajos de oficina".

"Clase 36. Seguros; negocios financieros; asuntos monetarios; asuntos inmobiliarios".

"Clase 37. Construcción de bienes inmuebles; reparación; servicios de instalación".

"Clase 38. Telecomunicaciones".

"Clase 39. Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes".

"Clase 40. Tratamiento de materiales".



"Clase 41. Educación; capacitación; entretenimiento; actividades deportivas y culturales".

"Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relacionados con estos; servicios de análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo de equipo y programas de computadora o software; servicios legales".

"Clase 43. Servicios para proveer alimentos y bebidas; hospedaje temporal".

"Clase 44. Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas y animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura".

"Clase 45. Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer las necesidades de los individuos; servicios de seguridad para la protección de bienes e individuos".

"El Instituto publicará en la Gaceta la lista alfabética de productos y servicios, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio".

"Los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se considerarán especies. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta".

"El Instituto establecerá los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación".⁷⁴

Es importante hacer mención que, la clasificación prevista en las clases 42 a 45 del citado artículo 59 del RLPI, apareció modificada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 10 de septiembre de 2002, estableciendo que dicha clasificación sería igual a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979, se promulgó en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2001.

Por lo que hace al último párrafo del artículo 229 de la LPI, establece lo siguiente:

Sin embargo, este requisito no será exigible en los casos de infracciones administrativas que no impliquen una violación a un derecho de propiedad industrial. Es de señalar que, el Licenciado Mauricio Jalife Daher señala en su libro: "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", lo siguiente:

⁷⁴ Ibid. pp. 262 y 324 a 327, respectivamente.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"Finalmente, respecto del segundo párrafo del precepto, es conveniente aclarar que las únicas fracciones que se encuentran el supuesto de no tratarse de violaciones a derechos de propiedad industrial, son las contempladas en las fracciones I, II, III, VII, IX, X, XX y XXV del artículo 213 de la LPI.⁷⁵

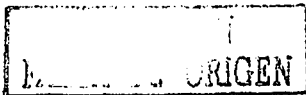
Ahora bien, es obligación del titular del derecho de propiedad industrial, haber aplicado a sus productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial, las indicaciones y leyendas consistentes en "marca registrada" o las siglas "M.R." o el símbolo ®, primeramente para lograr la adopción de las medidas previstas en el artículo 199-Bis de la LPI; para poder ejercitar las acciones civiles y penales derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial y en segundo lugar para que el público consumidor tenga una mayor proyección y confianza sobre el producto o servicio que la misma marca protege, dado que presupone que lleva implícita cierta calidad.

Sin embargo, es importante señalar que, en la mayoría de los procedimientos que se tramitan ante el IMPI, en los que se solicita la aplicación de las medidas provisionales previstas en el artículo 199-Bis de la LPI, los titulares del derecho de propiedad industrial nunca acreditan cumplir con el requisito de ostentar sus productos o servicios con las indicaciones y leyendas señaladas en el párrafo anterior, siendo un requisito primordial para su adopción; por lo que es conveniente que el solicitante tenga especial cuidado en probar que usa las mismas, con la finalidad de hacer el señalamiento de que su producto o servicio se encuentra protegido por una marca registrada ante el IMPI y para acreditar que se encuentra dentro de alguna clasificación establecida en el artículo 59 del RLPI.

Por otra parte, la disposición de que por algún otro medio se haya manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial atiende a lo siguiente:

Entre las facultades del IMPI, se encuentra la de efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial, difundiendo la información derivada de las patentes, registros, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a derechos de propiedad industrial, lo anterior con el fin de que los actos que consten en dicho órgano de información surtan efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación, fecha que deberá hacerse constar en cada ejemplar. Para muchos titulares de derechos de propiedad

⁷⁵ JALIFE DAHER, Mauricio. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, op. cit., p. 521.



industrial resulta un poco cuestionable esta situación, ya que presuponen que con la sola publicación del registro de marca en dicha Gaceta se cumple con lo señalado. Sin embargo, si bien es cierto que el IMPI tiene la obligación de editar mensualmente la misma, su rezago es un problema en la actualidad; por lo que se considera en el presente trabajo que cuando el legislador señala: *"el hacer del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial"*, evidentemente se refiere a medios de carácter publicitario, como puede ser la inserción de publicidad en televisión, radio, revistas, periódicos u hoy en día en medios electrónicos, por lo que muy fácilmente el titular de un derecho de propiedad industrial podría acreditar que cumple con lo que dispone la LPI, dado que una marca registrada que protege un producto o servicio, presupone que cuenta con alguna difusión entre el público consumidor.

Lo anterior se puede apoyar con lo establecido en la siguiente tesis jurisprudencial, que si bien apoya una prueba de empleo o uso de la marca, la misma pudiera aplicarse para acreditar que ha tenido difusión.

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Octava Época.

Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito;
Semanario Judicial de la Federación; Tomo I, Segunda Parte-1 pág. 405.

"MARCAS, USO DE, PUBLICACION EN PERIODICOS.- La publicación de una marca que se anuncia en un periódico y, que por tanto, está dirigida al público consumidor, constituye un medio idóneo del empleo o uso de la marca, en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues el hecho de que un periódico no sea un documento público, no impide otorgarle el valor que corresponde como indicio del uso de la marca y cuando existen varias publicaciones, la autoridad marcaría que encuentra una vinculación entre ellas, actúa correctamente para determinar que el anuncio publicado de un servicio constituye precisamente prueba del uso de esa marca."

Amparo en revisión 71/88. Central Anderson's, S.A. de C.V.
29 de enero de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: J.S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Maximiliano Toral Pérez.

Como ya se expuso, el titular de un derecho de propiedad industrial, al solicitar las medidas provisionales establecidas en el artículo 199-Bis de la LPI, lo puede hacer dentro de los procedimientos de declaración administrativa de infracción (particularmente al momento de formular su solicitud) o como una propia solicitud de medidas provisionales. Para lo cual debe acreditar cualquiera de los requisitos que se establecen para la obtención de las mismas; esto es, tener la certeza de que existe violación inminente a su derecho de propiedad industrial; de que puede sufrir un daño

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

irreparable; de tener el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren; asimismo haya proporcionado la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios, personas o establecimientos con los cuales o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial y se haya otorgado fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado las mismas.

El IMPI determina el importe pecuniario de la fianza y contrafianza, tomando en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de las medidas provisionales solicitadas; hay que poner atención en este punto, ya que en la mayoría de los procedimientos de medidas provisionales tramitados en el IMPI, se requiere al solicitante para responder sobre daños y perjuicios, una garantía provisional inicial hasta por la cantidad de \$200,000.00 (Doscientos mil pesos M.N.), atendiéndose al impacto que pudieran causarle al presunto infractor por su aplicación; suponemos que a mayor garantía requerida, menor es la posibilidad de que el presunto infractor pueda exhibir una contrafianza para obtener el levantamiento de las medidas aplicadas. Es de indicar que, aceptada la fianza provisional inicial, el IMPI puede requerir a su solicitante la ampliación de la misma, cuando de su práctica se desprenda que la inicialmente otorgada resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la aplicación de las mismas, apoyándose en lo que establece el artículo 74 del RLPI.

Cabe señalar que, la persona a la cual se le aplicaron las medidas provisionales, puede exhibir dicha contrafianza para obtener el levantamiento de las mismas y así poder responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante. Sin embargo el IMPI establece que debe ser del doble de la inicialmente otorgada por el titular del derecho de propiedad industrial; esto es de \$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos M.N.), lo cual se hace sin ningún fundamento y, siguiendo los mismos lineamientos expuestos en el párrafo anterior. Realizado lo anterior y tomado en cuenta las observaciones realizadas por el presunto infractor, el IMPI esta en posibilidad de modificar los términos de las mismas.

Ahora bien, cumplidos los requisitos señalados, el IMPI procede a emitir un oficio de admisión de la solicitud de medidas provisionales, en el mismo se ordenan cuales debe cumplir el presunto infractor, siempre siguiendo los términos en que hayan sido invocadas por el solicitante; cuando inicialmente se solicita la aplicación de medidas provisionales, el solicitante cuenta con un plazo de veinte días contados a

partir de la ejecución de las mismas, para presentar su solicitud de declaración administrativa de infracción, respecto del fondo de la controversia ante el IMPI, siendo responsable del pago de los daños y perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado, cuando la misma no se presente. Una vez aplicadas las medidas provisionales, la persona en contra de la cual se hayan dictado, cuenta con un plazo de diez días para presentar por escrito las observaciones respecto de las mismas. Habiéndose resuelto el procedimiento, el solicitante de las medidas provisionales, es responsable del pago de daños y perjuicios; cuando la resolución definitiva que quede firme sobre el fondo de la controversia, declare que no existió violación ni amenaza de violación a sus derechos de propiedad industrial. Por lo que, es obligación del IMPI poner a disposición del que haya sido afectado en el procedimiento, la fianza y contrafianza que se hubiesen exhibido.

3.- RETIRO DE LA CIRCULACION DE MERCANCIAS QUE INFRINGEN DERECHOS TUTELADOS POR LA LEY DE LA MATERIA.

El IMPI, dentro de los procedimientos en los que solicite la aplicación de medidas provisionales, relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la LPI, cuenta con una amplia facultad para adoptar medidas tendientes a ordenar el retiro de la circulación de mercancías que infringen derechos de propiedad industrial, haciendo cesar todo acto que presuponga una infracción o delito; por lo que el legítimo titular de derechos de propiedad industrial debe acreditar cualquiera de los siguientes supuestos: la existencia de una violación a ese derecho; que la violación es inminente; que considera la posibilidad de sufrir un daño irreparable o que existe el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren; atendiéndose a los siguientes supuestos:

1.- Que se use una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

2.- Que se use, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres,

denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

3.- Que se use, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, atendiendo a lo previsto por el artículo 105 de la LPI, un nombre comercial idéntico o semejante en grado confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

4.- Que se use una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o jurídica cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

5.- Que se fabriquen o elaboren productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

6.- Que se ofrezcan en venta o pongan en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva.

7.- Que se utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva.

8.- Que se ofrezcan en venta o pongan en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación.

9.- Que se reproduzcan o imiten diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

10.- Que se use un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.

11.- Que se use un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

12.- Que se use una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

13.- Que se ofrezca en venta o ponga en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.

14.- Que se ofrezcan en venta o pongan en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta.

15.- Que se use sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen.

16.- Que se reproduzca un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma.

17.- Que se importe, venda o distribuya en contravención a lo previsto en la LPI, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales: Un esquema de trazado protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

Toda medida provisional ordenada por el IMPI como autoridad, puede dirigirse en contra de cualquier persona física o jurídica que infrinja un derecho de propiedad industrial o que participe en la cadena de fabricación, distribución, venta u ofrecimiento

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

de cualquier producto o servicio que contravenga las normas que establece la LPI; con lo anterior se establece un supuesto, que no necesariamente dicha medida se aplique contra la persona o empresa que es demandada en un procedimiento, sino también en contra de un tercero que pudiera, como ya se mencionó, fabricar, distribuir, vender u ofrecer dichos producto o servicios al amparo de una marca registrada; con lo anterior no solo se justifica el derecho que tienen los titulares de un derecho de propiedad industrial, sino también la protección de los consumidores que están al final de la cadena de distribución.

Es importante señalar que para el caso de patentes, cuando el objeto de la misma es un producto, su titular tiene el derecho de impedir que otras personas fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento ó bien si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

Ahora bien, la protección a un derecho de propiedad industrial puede ser aún mas amplia; cuando una persona que es titular de un derecho de propiedad industrial, sospecha que puede producirse importación de mercancías falsificadas relacionadas con su registro de marca, tiene la posibilidad de presentar una solicitud de medidas provisionales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que éste a su vez solicite a la autoridad aduanera suspenda el despacho para su libre circulación, de conformidad con la fracción XXVIII del artículo 144 de Ley Aduanera, que dispone lo siguiente:

"ARTICULO 144.- La Secretaría* tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:"

"XXVIII.- Suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el mecanismo de selección automatizado, previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposición en el lugar que las citadas autoridades señalen."⁷⁶

***Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

Dentro de este supuesto, lo establecido en el artículo 199-Bis de la LPI, es congruente con la redacción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y la del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

⁷⁶ Ley Aduanera y su reglamento. Vigésima segunda edición, Ediciones Fiscales ISEF, S.A., México, 2002, p. 89.



relacionados con el Comercio (ADPIC), dado que en los mismos se señala que cada país debe adoptar procedimientos que permitan al titular de un derecho que, tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de mercancías falsificadas o pirateadas relacionadas con su marca, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda su despacho para su libre circulación.

a) MEDIDAS DE OBSERVANCIA EN FRONTERA.

El 15 de diciembre de 1999, apareció publicado en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, 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 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por lo que el inciso h) del artículo 7º señaló como Facultades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, las de emitir las resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías y bienes vinculados con las infracciones en materia de propiedad industrial, de conformidad con la LPI.

Antes de desarrollar este punto, a continuación se transcribe, un artículo redactado por el Licenciado Mauricio Jalife Daher, en torno a las medidas de referencia:

"FRUSTRANTE REGULACION DE PIRATERIA EN LA LEY ADUANERA"

"Como se había especulado, la nueva Ley aduanera fue promulgada el pasado 15 de diciembre, conteniendo disposiciones para regular el ingreso al país de mercancías infractoras de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las amplias expectativas creadas en este sentido, fueron escasamente satisfechas por las reglas incorporadas por este ordenamiento."

"De hecho, solo dos preceptos de la nueva Ley Aduanera se destinan a consignar los extremos bajo los cuales es factible realizar la detención de productos en frontera, cuando se considera que los mismos violan derechos de autor, marcas o patentes. Los supuestos no se orientan a la configuración de un sistema de control de acceso de productos piratas en frontera, sino que se constriñen a constituirse en una extensión muy limitada de aplicación de las medidas decretadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)."

"El sistema adoptado por otros países, particularmente por Estados Unidos, permite detectar mercancías en forma unilateral por las oficinas aduaneras, sin más exigencia al titular del derecho afectado que inscribir su marca o Copyright ante las autoridades de aduanas. En cambio, de acuerdo a las peculiaridades de la regulación implementada por la Ley Aduanera, para que proceda la detención de productos ilegales en nuestras fronteras, es necesario que exista previamente una resolución de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

competente, esto es, el IMPI, la Dirección General de Derechos de Autor o un juez competente."

"Por si este requisito fuese poco, la propia resolución de suspensión de libre circulación debe contener, al menos, el nombre del importador, la descripción detallada de las mercancías, la aduana por la que habrán de ser ingresados los productos, el periodo estimado en que ingresarán (que nunca podrá ser superior a 15 días), y la información sobre el lugar en que habrán de quedar depositadas y la persona que habrá de ser la responsable."

"Mi muy sincera opinión sobre este dispositivo es que su implementación practica es totalmente impracticable. O a las autoridades hacendarias les interesó muy poco el asunto, y simplemente realizaron el menor esfuerzo para aparentar el cumplimiento de las obligaciones del TLC, o de plano los arquitectos legales asignados desconocen los hilos, tijeras y agujas de que se vale la piratería para consumir sus propósitos."

"Vamos a suponer que quien es afectado por la importación de productos piratas finalmente detecta al importador y obtiene la orden de restricción a la circulación de dichas mercancías. La primera objeción al sistema es que la medida solo puede tener operatividad de 15 días; el segundo problema deriva de la circunstancia de que es solo aplicable en la aduana en que se presume se hará el ingreso. Basta con que el importador cambie constantemente de vía de acceso, para reducir el dispositivo a la calidad de batería vieja de cocina."

"La única opción de que se pueda ejercer un efectivo control en fronteras para evitar el ingreso de mercancía pirata hace imperativa la actuación unilateral del personal de aduanas, debidamente instruido, sin que requiera de tramites previos ante otras autoridades, que no se justifican en la inmediatez que demandan acciones de este tipo. Otro inconveniente estriba en depositar en el particular la labor de investigación que permita determinar los pormenores de una acción ilegal como la que se pretende combatir."

"Ya hemos podido corroborar, en la practica que la única forma de combatir la piratería es con acciones drásticas (casi arbitrarias), por parte de las autoridades, que en base a amplias facultades concedidas por la ley puedan actuar rápidamente en cualquier situación que se perciba como violatoria de derechos. A cambio de eso, estamos adoptando un esquema burocrático, que ya probó en su anterior implementación, en el año de 1987, su absoluta y total ineficiencia. Lastima que nuevamente perdamos una buena oportunidad de mejorar, de manera significativa, el sistema mexicano de defensa de la propiedad intelectual."⁷⁷

La protección de los derechos de propiedad industrial en los puntos de entrada del país, se estableció de acuerdo al principio de que toda persona tiene el derecho de impedir a otra no autorizada por ella, la importación de mercancías que se encuentren relacionadas con sus derechos de propiedad industrial, por lo que se establecieron procedimientos, para que cuando teniéndose motivos válidos que pudieran crear la sospecha de que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionaran algún derecho, se pudiera presentar ante las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades aduaneras suspendieran el despacho de esas mercancías para su libre circulación.

⁷⁷ JALIFE DAHER, Mauricio. *Crónica de Propiedad Intelectual*, Editorial Sista, S.A. de C.V. México, 1998, pp. 183-184.



Por lo que la Administración General de Aduanas mantiene de manera permanente un programa contra la introducción ilegal de mercancías y contra la corrupción que necesariamente viene aparejada a este ilícito mediante la supervisión y control exhaustivos de las áreas de atención al público usuario y de manejo de mercancías en las aduanas mexicanas, procurando al mismo tiempo la mejora constante en los servicios que presta a la comunidad vinculada con el comercio exterior.

Dicha Administración ha adquirido nuevos equipos para revisar cargamentos de manera más segura y rápida, implementa operativos en coordinación con otras autoridades (IMPI) en diversas ciudades, a fin de abatir la venta informal de mercancías de estancia ilegal, tiene una mayor supervisión y control sobre mercancías específicas, por lo que realiza una amplia difusión de los derechos y obligaciones en materia aduanera entre la comunidad vinculada con el comercio exterior, con el turismo, con pasajeros internacionales, con nacionales residentes en el extranjero, con residentes en las franjas y regiones fronterizas, para evitar violar disposiciones legales.

Como ya se mencionó, la suspensión de la libre circulación de mercancías en frontera, de conformidad con el artículo 144 fracción XXVIII de la Ley Aduanera, establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la facultad para suspender la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el mecanismo de selección automatizado, (semáforo fiscal, el cual es un mecanismo que determina si las mercancías se someten a un reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento), previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual y ponerla a su disposición en el lugar que se señale. Por lo que es el IMPI, autoridad administrativa competente para ordenar la suspensión del despacho de mercancías. Con esto se intenta señalar que al tratarse de mercancías de procedencia extranjera objeto de una resolución, cuya naturaleza es la de una orden de suspensión de libre circulación emitida por la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, las autoridades aduaneras deben ejecutar esta orden y proceder a retener dichas mercancías y a ponerlas a disposición de la autoridad competente en el lugar que la autoridad señale para tales efectos.

El procedimiento a seguir es igual al que se mencionó al inicio de este capítulo, se realiza a solicitud del interesado de la emisión de una orden de suspensión de la libre circulación de mercancías que se encuentre en recintos fiscales, presentando una

solicitud de medidas provisionales ante el IMPI y cumpliendo los requisitos establecidos.

Al momento de practicarse la retención, tal y como lo establece la Ley Aduanera en sus artículos 148, 149 y 150, las autoridades aduaneras deben levantar acta circunstanciada en la que se debe hacer constar lo siguiente:

I.- La identificación de la autoridad que practica la diligencia;

II.- La resolución que ordena la suspensión de libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera que motiva la diligencia y la notificación que se hace de la misma al interesado;

III.- La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, y

IV.- El lugar en que quedarán depositadas las mercancías, a disposición de la autoridad competente.

Debe requerirse a la persona con quien se entienda la diligencia la designación de dos testigos de asistencia. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, la autoridad que practique la diligencia los designará. Se debe entregar copia del acta a la persona con quien se hubiera entendido la diligencia y copia de la resolución de suspensión de libre circulación de las mercancías, emitida por la autoridad administrativa (IMPI) o judicial competente, con el objeto de que continúe el procedimiento administrativo o judicial conforme a la legislación en la materia (Ley de la Propiedad Industrial).

La retención de mercancías objeto de una resolución de suspensión de libre circulación, será aplicable únicamente cuando la resolución en la que la autoridad administrativa o judicial competente ordene la suspensión de la libre circulación de las mercancías de procedencia extranjera, contenga la siguiente información:

I.- El nombre del importador;

II.- La descripción detallada de las mercancías;

III.- La aduana por la que se tiene conocimiento que van a ingresar las mercancías;

IV.- El periodo estimado para el ingreso de las mercancías, el cual no excederá de quince días;

V.- El almacén en el que deberán quedar depositadas las mercancías a disposición de la autoridad competente, el cual deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la aduana que corresponda, y

VI.- La designación o aceptación expresa del cargo de depositario.

El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en Almacenes Generales de Depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. Este régimen se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias.

Este régimen permite la posibilidad de que las mercancías puedan retirarse para importarse definitivamente si son de procedencia extranjera; exportarse definitivamente si son de procedencia nacional; retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, e importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación, asimismo permite a los particulares mantener almacenadas sus mercancías todo el tiempo que así lo consideren, en tanto subsista el contrato de almacenaje y se pague por el servicio. Las mercancías se pueden extraer total o parcialmente para su importación o exportación pagando previamente los impuestos al comercio exterior y el derecho de trámite aduanero, actualizados al periodo que va desde su entrada al país hasta su retiro del almacén, así como pagar previamente las demás contribuciones y cuotas compensatorias que, en su caso, correspondan. Se entenderá que las mercancías se encuentran bajo la custodia, conservación y responsabilidad del almacén general de depósito en el que quedarán almacenadas bajo el régimen de depósito fiscal, desde el momento en que éste expida la carta de cupo mediante la cual acepta almacenar la mercancía.

Cabe señalar que las autoridades aduaneras deben levantar el acta de inicio de procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos ya señalados, haciendo constar en el acta:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

I.- La identificación de la autoridad que practica la diligencia;

II.- Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento;

III.- La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías y

IV.- La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios necesarios para dictar la resolución correspondiente.

Asimismo, debe requerirse al interesado que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente. Si los testigos no son designados o los designados no aceptan fungir como tales, quien practique la diligencia los designará. Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado.

b) IMPORTACIONES PARALELAS.

Señala el jurista argentino Ernesto Aracama Zorraquín lo que debe entenderse por importación paralela: “Por *importación paralela* se entiende la operación mediante la cual una persona, que no forma parte en el país de importación, de la red *oficial* de introducción o comercialización establecida en él por el titular de la marca registrada, importa a este país productos o mercancías con la misma marca puestos legítimamente y por primera vez en circulación en el país de exportación por el mismo titular de la marca en el país de importación o con su consentimiento.”

“El hecho de que estas importaciones sean efectuadas por personas ajenas a la red *oficial* de distribución o venta del titular de la marca es lo que ha dado origen al nombre de *importaciones paralelas*. Como que se llevan a cabo paralelamente a la importación autorizada por el titular de la marca.”⁷⁸

⁷⁸ ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. Derecho de Marcas. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia. EL Agotamiento de los Derechos de Marca y las Importaciones Paralelas. Buenos Aires Argentina, 1999. pp. 19-20.

Según el ingles Warwick A. Rothnie, las importaciones paralelas tienen dos características distintivas importantes:

“1.-...que los productos o mercancías a que se refieren han sido puestos lícitamente en el mercado del país extranjero, lugar de la exportación, por el titular de la marca en el país de importación-o con su consentimiento.”

“2.- ...pero el propietario de la marca en el lugar de importación se opone a la introducción de los productos, usualmente porque estos se venden en los dos países a precios muy distintos, lo que determina que un intermediario emprendedor compre stocks a precios más baratos en el país extranjero y los introduzca en el país de importación.”⁷⁹

Por lo anterior, diferente es la situación de productos que se fabrican en el extranjero y que ostentan una marca que pertenece a la misma persona que pudiera tenerla también registrada en nuestro país.

Un problema para el titular de la marca sería si hubiese firmado contratos de licencia o de distribución exclusiva y sus co-contratantes hubieran violado estos acuerdos, por que tendría que solucionarlo con los medios legales existentes. Es necesario hacer la mención para futuras reformas, que la LPI no contempla como delito o infracción administrativa la importación de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual. Al importar un producto, o bien, al introducir el mismo en territorio mexicano, sin previa autorización o consentimiento del titular del derecho de propiedad intelectual, se pueden distinguir conductas consistentes en la distribución, ofrecimiento o la puesta en venta con fines de lucro de dicha mercancía; esto es, permite suponer que la importación de dicho producto implica en primer lugar, la colocación del mismo en territorio nacional para realizar los actos anteriormente señalados. Por lo que la retención de dicha mercancía en frontera se pudiera apoyar en el hecho de la no-existencia de autorización del titular de los derechos de propiedad industrial.

Como una solución a los problemas que se presentan en el IMPI, tratándose de una posible importación paralela, en donde rara vez el producto en controversia es

⁷⁹ ROTHNIE, Warwick A. Paralell Imports. Londres, 1993. p. 1.

original, los promoventes suelen invocar como excepción, lo que establece el segundo párrafo de la fracción II del artículo 92 de la LPI, que a la letra establece lo siguiente:

"ARTICULO 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:"

"II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia."

"Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley."⁸⁰

4.- RETIRO DE LA CIRCULACION DE OBJETOS FABRICADOS O USADOS ILEGALMETE, EMPAQUES, ENVASES, EMBALAJES, PAPELERIA Y MATERIAL PUBLICITARIO O SIMILARES, ANUNCIOS, LETREROS, ROTULOS, UTENSILIOS O INSTRUMENTOS QUE INFRINGEN DERECHOS TUTELADOS POR LA LEY DE LA MATERIA.

Como ya se expuso al final del capítulo anterior, resulta necesaria la existencia de medidas provisionales, dado que impiden la continuación de una actividad infractora que atenta contra derechos de propiedad intelectual.

Señala Mauricio Jalife Daher, en su libro Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial y siguiendo lo que establece la LPI, que en cualquier momento del procedimiento, el titular de un derecho de propiedad intelectual, puede solicitar la adopción y aplicación de medidas provisionales.⁸¹ Esto es, no necesariamente desde el principio del procedimiento, dado que no existe un momento procesal oportuno para solicitarlas. Por lo que es importante tomar en cuenta lo que establecen los artículos 199-Bis-6 y 199-Bis-7 de la referida ley, en torno a que en cualquier medida provisional que se practique, deberá cuidarse que la misma no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal, por lo cual el solicitante sólo puede utilizar la documentación relativa a la práctica de una medida provisional para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos de los procesos que se encuentren en trámite, con la prohibición de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

⁸⁰ Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 261.

⁸¹ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, op. cit., p. 501.



Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los incisos a), b), c) y d) de la fracción II del artículo 199-Bis de la LPI, en los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la misma, las medidas provisionales que se pueden adoptar son las siguientes:

1.- Ordenar el retiro de la circulación de objetos fabricados o usados ilegalmente, empaques, envases, embalajes, papelería y material publicitario o similares, anuncios, letreros, rótulos, utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de señalados, que infrinjan derechos tutelados por la Ley de la Propiedad Industrial.

Atendiendo al principio de especialidad de las marcas, el cual establece que la marca únicamente se aplica para la clase que fue registrada, es entendible que la misma no puede proteger toda clase de productos o servicios en forma indiscriminada, ya que su alcance se limita a la protección de productos o servicios para los que fue registrada, es conveniente apuntar lo que prevé la fracción XV del artículo 90 de la LPI:

*ARTICULO 90.- No serán registrables como marca:

XV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

"Se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios, así como el conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma."

"A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley."

"Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita su registro, pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida."⁸²

La LPI, no señala un procedimiento para declarar la notoriedad de una marca, sin embargo se puede considerar que una marca es notoriamente conocida, cuando así es declarada en un procedimiento de declaración administrativa de nulidad, como lo establece la propia fracción XV del artículo 90 de la LPI, por lo que su notoriedad radica en el conocimiento que el público consumidor tiene respecto de la misma,

⁸² Legislación de Derechos de Autor, Contiene la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., pp. 258 a 261.



debido a las repercusiones en su uso y la publicidad correspondiente en el país en el que se pudiera reclamar la anulación de su registro.

Apoyándose en lo establecido en la siguiente tesis jurisprudencial:

Séptima Época.

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

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tomo: 193-198 Sexta Parte.

Página: 109.

MARCA NOTORIA, NOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAÍS. La marca sirve para distinguir los productos o servicios que provienen de su fabricante o de un comerciante, de los productos o servicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptadas por las legislaciones de distintos países, son el primer uso y el registro, habiéndose generalizado este último como el medio más eficaz para la protección del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro país puede considerarse como mixto, ya que si bien es cierto que básicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad que el uso produce efectos jurídicos antes del registro, y con posterioridad a su otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de conceder el registro de una marca que comenzó a ser usada antes que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos que conducen a la anulación del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con anticipación (artículos 88, 89 y 93). La protección de la marca se encuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada y, por su parte, el principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares (respecto del principio de territorialidad, ver los artículos 119, 121 y 123; en cuanto al principio de especialidad, los artículos 94 y 95 de la Ley de Invenciones y Marcas). Pero la aplicación estricta de los principios de territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en engaños para los legítimos dueños de las marcas y para el público consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podría aprovechar de una marca extranjera que todavía no ha sido registrada en nuestro país, para obtener el registro de esa marca a su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello que, para evitar los citados inconvenientes, el día catorce de julio de mil novecientos setenta y siete, se adoptó en Estocolmo la última revisión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unión según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por los artículos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado convenio, tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear confusión con otra marca ya notoriamente conocida en el país de registro o de utilización, aunque esta última marca bien conocida no esté o todavía no haya sido protegida en el país mediante un registro que normalmente impediría el registro o el uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta protección excepcional de una marca notoriamente conocida está justificada porque el registro o el uso de una marca similar que se prestara a confusión equivaldría, en la mayoría de los

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

casos, a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para los intereses del público consumidor que puede ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el Senado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en las que se contienen los artículos 6o. bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema del país, en términos del artículo 133 constitucional. En concordancia con los artículos 6o bis y 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano estableció en las fracciones XX y XXI del artículo 91 de la Ley de Invencciones y Marcas, la prohibición de registrar como marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del país (en la actualidad Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares; igual prohibición existe cuando la parte esencial de la marca que se trate de registrar constituya la reproducción de la marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta, con el objeto de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS FINALIDAD DE LA MARCA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA. EL PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS ARTICULOS 6o. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL."

Cuando el IMPI, realiza la declaración de una marca notoriamente conocida, se establecen los siguientes derechos:

- 1.- Se adquieren derechos sobre la marca sin necesidad de que se encuentre registrada, en virtud de su fuerza y reconocimiento, por parte del público consumidor.
- 2.- Su derecho tiene vigor en todo el territorio nacional.
- 3.- Rompe con el principio de especialidad y territorialidad, quedando protegida y registrada en todas y cada una de las clases existentes ya sea de productos o de servicios, por lo que no se podrá registrar esa marca en ninguna otra clase.

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

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Por lo que la aplicación de medidas provisionales consistentes en solicitar que se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, empaques, envases, embalajes, papelería y material publicitario o similares, anuncios, letreros, rótulos, utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de señalados, que infringen derechos tutelados por la LPI, es una forma de romper con el principio de especialidad de las marcas, principio que establece que la marca únicamente se aplica para la clase que fue registrada, dado que es entendible que la misma no puede proteger toda clase de productos o servicios de forma indiscriminada, ya que su alcance se limita a la protección de productos o servicios para los que fue registrada. Asimismo el artículo 93 de la LPI, establece que las marcas se registrarán en relación con productos o servicios determinados según la clasificación que establezca el RLPI.

Por otra parte, es de señalar que la LPI respecto a la aplicación de esta medida provisional, no establece una excepción que rompa con el referido principio; por lo que es muy común que en procedimientos de medidas tramitados ante el IMPI, el solicitante indiscriminadamente invoque la protección de su registro de marca con la aplicación de esta medida. Consideramos en el presente trabajo que solo una marca notoriamente conocida puede quedar protegida y registrada en todas y cada una de las clases existentes ya sea de productos o de servicios, por lo que su solicitud de protección y aplicación dentro del artículo 199-Bis quedaría abarcada en todos sus aspectos.

Como ya se ha apuntado, al contemplarse en la LPI, que se retiren de la circulación los objetos fabricados o usados ilegalmente, los empaques, envases, embalajes, papelería y material publicitario o similares, anuncios, letreros, rótulos, utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados, que infrinjan derechos tutelados por la misma ley, se rompe con el principio de especialidad de las marcas, principio que establece que la marca única y exclusivamente se aplica para la clase en que fue registrada.

5.- PROHIBICION INMEDIATA DE LA COMERCIALIZACION O USO DE PRODUCTOS QUE INFRINGEN DERECHOS TUTELADOS POR LA LEY DE LA MATERIA.

Al ordenar el IMPI, una medida provisional como puede ser el prohibir de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viola un derecho de los protegidos por la LPI, la misma como ya ha señalado, puede darse en contra de cualquier persona física o jurídica o en contra de cualquiera que participe en la cadena de fabricación, distribución, venta u ofrecimiento de cualquier producto o servicio que contravenga las normas que establece la propia LPI; quedando clara la protección que pudiera dársele al titular de un derecho de propiedad industrial o bien al público consumidor, cuando existe comercialización o uso de productos o servicios infractores al amparo de una marca registrada; sin embargo la propia LPI llega al absurdo de ordenar a los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, que recuperen de inmediato los productos que ya se encuentran en el comercio, para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la LPI, por lo que es claro que cuando una persona adquiere un producto, para su comercialización o simplemente para su uso, el mismo ya es de su propiedad y no puede existir ninguna restricción a su posesión. Por lo que atendiendo al espíritu propio de la LPI, en cuanto a no permitir probables violaciones, si se puede ordenar a los comerciantes o prestadores de servicios, cuando los productos o servicios se encuentran ya en el mercado y no han sido aún adquiridos por los consumidores, abstenerlos de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la imposición de las medidas provisionales.

6.- ASEGURAMIENTO DE BIENES.

El 14 de mayo de 1999, apareció publicada en la Segunda Sección del Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, sin embargo la propia ley, en su artículo primero, estableció lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la administración y destino de los bienes asegurados, decomisados y abandonados *en los procedimientos penales federales*. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional.



La administración y destino de bienes asegurados, decomisados y abandonados en otras materias, se registrarán por las disposiciones legales que resulten aplicables.

Asimismo, se estableció en la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados que, existiendo bienes que hubiesen sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se debía notificar el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos, continuando los bienes en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal. Por lo que el titular de derechos de propiedad industrial, debe poner especial atención a esta disposición.

Ahora bien, el artículo 199-Bis 1 de la LPI señala que, para determinar la práctica de las medidas provisionales previstas en su artículo 199-Bis; para el caso en análisis, ordenar el aseguramiento de bienes, el IMPI debe requerir al solicitante que otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado dicha medida, apuntando que *"dicho aseguramiento se debe practicar conforme a lo dispuesto en los artículos 211 a 212 BIS 2"* los cuales ya han sido anteriormente señalados. Mientras que, la propia LPI señala que, para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en ella, el IMPI realiza la inspección y vigilancia, conforme a **visitas de inspección**, estableciendo en su artículo 211 que, si durante estas diligencias se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 y 223 de la misma, el inspector comisionado debe asegurar, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos; cabe señalar que el texto de la LPI y el de su Reglamento, no establece que de comprobarse esta situación, previamente se debe haber otorgado una fianza para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a la persona en contra de quien se practique dicho aseguramiento; ya que es muy categórica al establecerlo únicamente cuando existe aplicación de la fracción IV de su artículo 199-Bis. Por lo que, pareciera que la LPI, contempla dos medidas de aseguramiento diferentes, en la que en una es necesario otorgar una garantía, mientras que en la otra no es legalmente necesario. La práctica ha determinado que de invocarse cualquiera de los supuestos contenidos tanto en el artículo 211, como el de la fracción IV del artículo 199-Bis de la LPI, es necesario que el solicitante haya otorgado previamente una fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado dicha medida de aseguramiento.

Es importante señalar que, asimismo la persona en contra de la cual se haya dictado la medida provisional, puede exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la medida, a efecto de obtener su levantamiento.

Así, las visitas de inspección se deben regir por las siguientes reglas:

1.- El inspector se debe identificar exhibiendo credencial vigente con fotografía, expedida por el IMPI que lo acredite para desempeñar dicha función.

2.- El inspector debe estar provisto de la orden de inspección con firma autógrafa expedida por el IMPI, en la que deberá precisarse domicilio o domicilios de los establecimientos en los que deba practicarse la inspección, el objeto de la misma, el alcance que debe tener y las disposiciones legales que la fundamentan.

3.- El titular de un derecho de propiedad industrial protegido por la LPI, que solicite al IMPI la investigación de hechos violatorios de la misma o de su derecho, puede asistir por sí mismo o por conducto de su apoderado a la práctica de la diligencia correspondiente y formular observaciones, mismas que deberán asentarse en el acta.

4.- La persona a quien se le practique la visita tendrá derecho a formular las observaciones que considere oportunas, así como a ofrecer pruebas durante la diligencia o hacer uso de este derecho dentro de los diez días hábiles siguientes. (Cuando se presentan ante el IMPI, observaciones por escrito respecto de cualquier medida provisional aplicada, el IMPI esta en posibilidad de modificar los términos de la misma).

El artículo 211 de la LPI, prevé el aseguramiento de productos o bienes, si durante la diligencia se comprobara fehacientemente la comisión de cualquiera de los actos o hechos previstos en los artículos 213 (infracciones) y 223 (delitos) de la misma, los cuales ya han sido mencionados en el capítulo anterior. En este caso, el inspector asegurará, en forma cautelar, los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hará constar en el acta de inspección y se designará como depositario al encargado o propietario del establecimiento en que se encuentre, si éste es fijo; si no lo fuere, se concentrarán los productos en el IMPI. Sin embargo es importante señalar que habiendo aseguramiento de bienes, se preferirá como

depositario a la persona o Institución que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida provisional de aseguramiento.

Asimismo para efectos de lo dispuesto en citado artículo 211 de la LPI, se considera a la persona con quien se entienda la diligencia de inspección, como el encargado del establecimiento, si el propietario o representante del mismo no se encuentra presente; dicha persona tiene como obligación respecto de los bienes asegurados, mantenerlos en el domicilio donde se hubiere efectuado la diligencia o, en su caso, en el designado para tal efecto; no pudiendo disponer de ellos y conservándolos a disposición del IMPI; por el último el inspector debe tomar las providencias necesarias para la práctica de la diligencia y para ejecutar el aseguramiento. Igualmente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública o la intervención del Ministerio Público Federal, cuando lo estime conveniente.

El acta levantada se debe desahogar en presencia de dos testigos, propuestos por la persona con la que se hubiere entendido la inspección, y en caso de no hacerlo, el inspector comisionado deberá designar a los mismos, debiéndose dejar una copia del acta a la persona con quien se entendió la diligencia, la cual aún cuando se hubiese negado a firmarla, no afectará su validez. El aseguramiento puede recaer en: equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos; libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la LPI.

Cabe señalar que el aseguramiento de bienes se levantará cuando: adquiera el carácter de definitiva la resolución del IMPI en que se declare que no se ha cometido infracción administrativa a la LPI; cuando la correspondiente sanción administrativa que haya sido impuesta por el IMPI sea declarada insubsistente o se deje sin efectos en cumplimiento de una orden judicial; cuando los bienes sean puestos a disposición del Ministerio Público Federal y por orden de autoridad judicial.

Para el caso de que la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el IMPI decidirá, con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las

siguientes reglas: Pondrá a disposición de la autoridad judicial competente los bienes que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha iniciado el proceso tendiente a la reparación del daño material o al pago de los daños y perjuicios; Pondrá a disposición de quien determine el laudo, en el caso de que se opte por el procedimiento arbitral; Procederá, en su caso, en los términos previstos en el convenio que, sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el presunto infractor; En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados presentará por escrito, dentro de los cinco días siguientes al en que se les dé vista, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubieran sido retirados de la circulación, o cuya comercialización se hubiera prohibido; Deberá dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de que, de común acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al IMPI dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les haya dado vista; si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos anteriores, dentro del plazo de 90 días de haberse dictado la resolución definitiva, la Junta de Gobierno del IMPI podrá decidir: la donación de los bienes a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no se afecte el interés público o la destrucción de los mismos.

Es importante señalar que, el importe pecuniario de la fianza y contrafianza es determinado por el IMPI tomando en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada, dicha fianza y contrafianza siempre se otorga a nombre del IMPI y en ella se indica la ubicación del domicilio del presunto infractor, estableciéndose que se otorga para responder de los daños y perjuicios que se le pudieran causar; como ya se ha dicho, al inicio se puede otorgar una fianza inicial provisional y, es posteriormente se puede solicitar una ampliación de la misma, cuando se desprenda que la otorgada inicialmente, resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se solicitó la misma, de conformidad con el artículo 74 del RLPI.

Es muy común que en los procedimientos de declaración administrativa de infracción y en los que se solicitan inicialmente medidas provisionales, como ya se ha señalado, se ofrezca como probanza la visita de inspección al domicilio del presunto infractor, lo anterior para corroborar una posible violación a la LPI; en consecuencia el

IMPI emite un oficio que contiene la orden de inspección y otro que impone al presunto infractor las medidas provisionales contenidas en el artículo 199 bis de la LPI.

Ahora bien, como ya se ha señalado dentro del 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, como Facultades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, se establecieron las siguientes:

j) Ordenar visitas de inspección; comisionar al personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para llevarlas a cabo y autorizar para proceder al aseguramiento de los bienes y la ejecución de cualquier otra medida provisional o, en su caso, el levantamiento de las mismas.

l) Requerir fianza a los solicitantes de las medidas provisionales y de aseguramiento de bienes.

m) Modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las órdenes para practicar las visitas de inspección, antes o durante su desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar la realización de las mismas. Cuando se haga uso de esta facultad se hará constar en el acta circunstanciada que se levante de la diligencia practicada. (Dentro de estos oficios se utiliza lo que el IMPI ha denominado **Adendum**)

Estableciéndose para este último inciso que, la facultad conferida se delega en todos los especialistas en propiedad industrial adscritos a la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual. Es necesario poner atención a este inciso, ya que los lineamientos establecidos por la propia Dirección Divisional, señalan que únicamente se debe utilizar dicho adendum; cuando existan errores u omisiones que el propio IMPI haya cometido o como el propio inciso le establece, para facilitar la realización de la visita de inspección, cuando se desprenda error en el número del establecimiento, calle, colonia, etc.

Inconstitucional ó no dicho adendum es aplicado, sin embargo tratándose de procedimientos en los que a su vez existe aplicación de medidas provisionales establecidas en el artículo 199-Bis de la LPI, los especialistas en propiedad industrial, por ningún motivo pueden proceder a aplicar las mismas, ya que como el propio inciso m) lo indica, únicamente se pueden modificar los términos de los oficios que contengan órdenes para practicar visitas de inspección, más no el de los oficios por los que se imponen dichas medidas provisionales; lo anterior obedece a un principio que el mismo IMPI omite dentro de sus propias ordenes de inspección y que contraviene lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 del RLPI, el cual establece que el inspector

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

debe estar provisto de la orden de inspección con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que **deberá precisarse** domicilio o domicilios de los establecimientos en los que deba practicarse la inspección, el objeto de la misma, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten.

Aunado a lo anterior, se puede llegar a otro extremo, como ya se ha dicho para aplicar cualquier medida provisional de las que señala el artículo 199-Bis de la LPI, se debe otorgar una fianza a nombre del IMPI, en ella se indica la ubicación del domicilio del presunto infractor, con la finalidad de garantizarle posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir, por lo que si alguna medida provisional de las señaladas fuera aplicada al presunto infractor, podría reclamar en ese momento o posteriormente, el pago de daños y perjuicios ocasionados por el aseguramiento de su mercancía o por la suspensión de sus actos de comercio; ya que daría como resultado que en realidad no se estuviera garantizando nada, por no estar correctamente señalado su domicilio en la fianza otorgada.

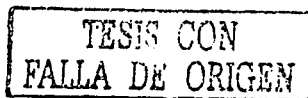
Por lo anterior, los especialistas en propiedad industrial adscritos a la Dirección Divisinal de Protección a la Propiedad Intelectual, para el caso de referencia, deben poner especial cuidado en no aplicar medidas provisionales, cuando el domicilio conferido en un oficio de medidas provisionales, sea diferente al que acredite el presunto infractor con documentos legales como pueden ser: el Registro Federal de Causantes, Licencia de Funcionamiento, etc., lo anterior para no verse envueltos en problemas de responsabilidades de servidores públicos, los cuales son comunes en el IMPI.

7.- SUSPENSIÓN O CESE DE LOS ACTOS QUE INFRINGEN DERECHOS TUTELADOS POR LA LEY DE LA MATERIA.

Señala el jurista Jorge Otamendi, en su libro Derecho de Marcas, lo siguiente:

“El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa no es una carga que cae solamente sobre el texto legal, sino también sobre los jueces que lo interpretan y aplican.”⁸³

⁸³ OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, S.A., Buenos Aires, Argentina. p. 219.



El ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de actos, como puede ser la prestación de un servicio o el ofrecimiento de productos que constituyan una violación a las disposiciones de la LPI, abarca a todos los establecimientos en los que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta productos o se presten dichos servicios, pudiéndose aplicar dicha suspensión en contra de cualquier persona física o jurídica que participe en la cadena de fabricación, distribución, venta u ofrecimiento. Esta es una medida muy interesante, ya que desde el momento en que quedan notificadas las medidas de suspensión al presunto infractor, tiene la obligación de no seguir realizando actividades que lesionen los derechos de propiedad industrial de una persona, quedando abarcada la protección tanto a su titular, como al público consumidor.

Sin embargo, dentro de la propia LPI no se establece una adecuada regulación cuando se trata de medidas que son impuestas en contra de un tercero, el cual es ajeno al procedimiento de medidas provisionales ó posteriormente de infracción administrativa, pretendiéndosele acusar por la posible comisión de violaciones, considerando que dicho tercero dentro del procedimiento no puede ofrecer pruebas en la forma prevista por la LPI que pudieran argumentar una defensa, dado que en la mayoría de los casos el IMPI solo notifica el oficio en que se ordenan las medidas provisionales establecidas en el artículo 199-Bis de la LPI, sin que se corra traslado de los documentos que fundamentaron las mismas, lo que llevaría al mismo a poder interponer un juicio de garantías, por la clara violación a sus derechos constitucionales.

Es necesario que en futuras reformas a la LPI, se establezca que dentro de procedimientos en los que se tramiten medidas provisionales contenidas en el artículo 199-Bis de la LPI, en los que existan terceros, los mismos únicamente deben acatar las ordenes de suspensión que el IMPI emita, hasta en tanto no se resuelva el procedimiento y los infractores cesen en sus conductas violatorias de derechos de propiedad industrial, indicándose que no son parte del procedimiento y que únicamente la autoridad competente toma las providencias necesarias para evitar una continúa comisión; adecuándose lo anterior a procedimientos que llegan a ser tramitados en el IMPI, en las que personas físicas o empresas ajenas a la demandada, son las que ofrecen productos o prestan servicios supuestamente infractores, sin saberlo en muchas ocasiones.

8.- CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO.

El IMPI puede ordenar la clausura de establecimientos, cuando las medidas señaladas en las fracciones del artículo 199-Bis de la LPI, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos protegidos por la LPI, claramente existe una pequeña discordancia de términos respecto a la aplicación de esta medida, ya que pareciera que únicamente el IMPI tendría la facultad de "ordenarle a alguna otra autoridad" que hiciera su trabajo de protección y de sanción. Para una mayor comprensión de esta fracción bastaría con hacer la inclusión del término **y procederá**, para interpretar que la facultad de ejecutar dicha medida, corresponde al propio Instituto como autoridad que sanciona violaciones a la LPI.

Por otra parte, es importante señalar que, la LPI establece que las infracciones administrativas o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con clausura temporal hasta por noventa días ó con clausura definitiva, y que pueden imponerse en la resolución que resuelva la infracción, además de la multa o sin que ésta se haya impuesto, siendo procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos años, si dentro del mismo se reincide en la infracción, independientemente de que hubiere variado su domicilio. Debiéndose tomar en cuenta el carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción, las condiciones económicas del infractor y la gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

Debemos atender a que la clausura temporal o definitiva, total o parcial, se impondrá mediante resolución, y en su ejecución el personal comisionado procederá a levantar acta detallada de la diligencia siguiendo, en lo conducente, las formalidades establecidas en los artículos 208, 209 y 212 de la LPI.

Esto es levantándola en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que la practicó, si aquélla se hubiese negado a proponerlos; constando hora, día, mes y año en que se practica la diligencia; calle, número, población y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar donde se practica la visita; número y fecha del oficio de comisión que la motivó, incluyendo la identificación del inspector; nombre y carácter de

la persona con quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, sea que hubieran sido designadas por el visitado o, en su defecto, por el inspector comisionado; los datos relativos a la actuación; la declaración del visitado, si quisiera hacerla; la mención de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho en el momento de la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de diez días, y el nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, la indicación de que el visitado se negó a firmar el acta. Dejando copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aún cuando se hubiese negado a firmarla, lo que no afectará su validez.

Para casos de clausura temporal, se debe sujetar a las siguientes reglas:

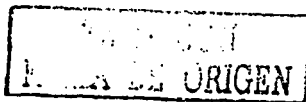
1.- En caso de que en el establecimiento se encuentren bienes o productos perecederos, se procederá a extraerlos bajo la responsabilidad del propietario o encargado del establecimiento.

2.- Si los bienes o productos a que se refiere el punto anterior, fueren objeto de la infracción administrativa que se sanciona, el propietario del establecimiento o el de los bienes o productos de que se trate sólo podrá extraerlos si otorga previamente garantía suficiente, a juicio del IMPI, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que se causen al titular del derecho de propiedad industrial afectado por la infracción administrativa o a terceros, en cuyo caso se removerán los signos distintivos infractores.

3.- Los sellos de clausura tendrán una numeración progresiva y serán relacionados en el acta respectiva, y

4.- Llegado el término de la clausura temporal, el IMPI ordenará el retiro de los sellos mediante diligencia de la que se levantará acta circunstanciada.

Ahora bien, de acuerdo a lo transcrito anteriormente, existen varias posibilidades para que el IMPI imponga una clausura; sin embargo y debido a la importancia del presente trabajo, nos interesa lo que dispone el artículo 199 bis de la LPI; esto es, cuando las medidas de retiro circulación de todo tipo de productos y mercancías que infringen derechos tutelados por la LPI; de prohibición inmediata de comercialización o uso de esos productos y mercancías, de aseguramiento de bienes



o de suspensión o cese de actos infractores, no son suficientes para prevenir o evitar la violación de los derechos protegidos por la misma, se debe proceder a la clausura.

Es claro el señalamiento de que para poder clausurar un establecimiento, el solicitante de esta medida tendría que aportar elementos convincentes que llevaran a determinar que, aún aplicándose las demás contenidas en el artículo 199-Bis de la LPI, no evitarían la comisión de actos contrarios a la misma, por lo que esta disposición es un obstáculo mismo para su aplicación, ya que en la practica el IMPI no se arriesga a ordenar una clausura de entrada, pensamos que supone que, asegurando todos los productos o bienes con los que se infringen derechos tutelados por la LPI y ordenar se suspendan o cesen sus actos de comercialización, apareja un cese total de continuas infracciones, lo cual no es así.

Por lo que consideramos que si el IMPI ya aplicó, dentro de un procedimiento de medidas provisionales y posteriormente de infracción administrativa, todas y cada una de las previstas en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 199-Bis de la LPI, y el infractor las ha incumplido reiteradamente, sin que haya ofrecido contra-fianza para obtener su levantamiento, procedería la aplicación de la clausura; sin embargo el IMPI ni aún con esto se arriesga a ordenar dicha medida provisional, por lo que es necesario que el IMPI, como autoridad sancionadora de violaciones a la LPI, considere su papel dentro de un sistema jurídico que reclama el respeto a los derechos de propiedad industrial y exigir que se le proporcionen los medios necesarios y suficientes para cumplir con su objetivo, como podría ser un verdadero apoyo de la fuerza pública.

9.- EL PAGO COMO COMPENSACION POR PARTE DEL INFRACTOR.

Una vez integrado el procedimiento de medidas provisionales, cuando la resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infracción administrativa, el IMPI como ya se estableció, decidirá con audiencia de las partes, sobre el destino de los bienes asegurados, sujetándose a las reglas contempladas en la LPI, estableciendo en la resolución definitiva del procedimiento de declaración administrativa de infracción, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

La LPI, establece en su artículo 221 Bis, que la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de derechos conferidos, en ningún caso debe ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en la misma.

La definición relativa a lo que se debe entender por daños y perjuicios, la encontramos en los Códigos Civiles vigentes en la República Mexicana.

"Se entiende por **daño** la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación."⁶⁴

"Se reputa **perjuicio** la privación de cualquiera ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación."⁶⁵

Asimismo señala Mauricio Jalife Daher, en su libro Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, lo siguiente:

"Atendiendo al contenido de esta disposición, es recomendable que en la práctica de inspecciones relacionadas con la eventual comisión de infracciones o delitos de los regulados por la LPI, se solicite al inspector que verifique los libros y documentos contables de la empresa, con el objeto de conocer los montos de ingresos obtenidos por la infractora con la marca o patente explotados indebidamente, y contar con esa información como referencia para la posterior reclamación que en vía civil se enderece en contra del infractor, para lograr la indemnización por los daños y perjuicios causados."⁶⁶

Si bien es cierto que, debe existir alguna forma de determinar la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de derechos de propiedad industrial, la cual en ningún caso debe ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen dicha violación, dentro del presente trabajo no concordamos con la idea de que la forma más adecuada de averiguarlo, sea solicitándole al inspector que verifique los libros y documentos contables de la empresa para conocer montos obtenidos por el presunto infractor, dado que el IMPI es una autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, que tiene entre otras facultades realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial, excluyéndose facultades de

⁶⁴ Agenda Civil 2002. Código Civil para el D.F., en materia común y para toda la República Mexicana. Ediciones Fiscales ISEF, S.A., México, 2002. p. 214.

⁶⁵ Agenda Civil 2002. op. cit., p. 215.

⁶⁶ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. op. cit., p. 501.



Autoridad Fiscalizadora; por lo que en todo caso, la persona que quisiera cuantificar sus daños materiales, para posteriormente reclamar la indemnización de sus daños y perjuicios, estaría en la opción como se ha realizado en prácticas de visitas de inspección, de determinar lo anterior con el auxilio de autoridades fiscales o hacendarías.

Ahora bien, cabe señalar que, los despachos de abogados dedicados a la materia de propiedad industrial, comenzaron a reclamar ante los Tribunales Comunes, el pago de daños y perjuicios, sin haber obtenido previamente del IMPI, una decisión firme en la que se haya declarado la existencia de una violación a derechos de propiedad industrial, toda vez que aducían que en ninguna parte de la LPI, se establecía como requisito de procedibilidad el ejercer dicha acción por vía civil. Sin embargo, en la mayoría de casos, los jueces han suspendido dicha acción, esperando se dicte una resolución dentro de procedimientos de declaración administrativa de infracción por parte del IMPI. Asimismo es importante mencionar que, la LPI establece que independientemente del ejercicio de la acción penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que hace referencia en su artículo 223, puede demandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago de los daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos señalados anteriormente.

Es obvio que, el IMPI al pronunciar una resolución firme, puede calificar la naturaleza ilícita de alguna persona o sociedad, y determinar si existe la posibilidad de que se reclamen daños y perjuicios, en caso de infracciones administrativas o se repare el daño tratándose de delitos en materia de propiedad industrial.

Ahora bien, el artículo 199 bis 4 de la LPI establece que, el IMPI debe poner a disposición del afectado (actor ó demandado) la fianza o contrafianza que se hubiese exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción; pensamos que para que, exista una justa retribución al pago de daño material o de indemnización de daños y perjuicios por violaciones a derechos de propiedad industrial, el texto de este artículo debe decir: ***"poner a disposición del afectado la fianza y contrafianza"***, lo cual aparejaría una justa retribución al titular de derechos de propiedad industrial, que en la mayoría de casos es el más afectado.

Ahora bien, por último me parece importante, para los fines académicos que el presente trabajo representa, mencionar las posibles reformas que pudiera sufrir el artículo 199-Bis de la LPI, siendo las siguientes:

CAPITULO ...
De las Medidas Provisionales

Artículo...

Antes de iniciarse o durante los procedimientos de declaración administrativa relativos a la presunta violación de alguno de los derechos que protege esta Ley, el Instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por esta Ley;

II.- Ordenar se retiren de la circulación o se suspenda el uso de:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares con los que se infrinja alguno de los derechos tutelados por esta Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares con los que se infrinja alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) La maquinaria, utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la fabricación, comercialización, transportación, almacenamiento, introducción al país o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicará conforme a lo dispuesto en los artículos (actuales 211 a 212 BIS 2);

V.- Ordenar la suspensión o el cese de las comunicaciones alámbricas o inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transmitan señales de audio, de vídeo o de datos con los que se viole un derecho de los protegidos por esta Ley.

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la medida adoptada.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, maquiladores, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

CAPITULO QUINTO

MEDIDAS DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONTENIDAS EN TRATADOS INTERNACIONALES SIGNADOS POR MEXICO.

1.- CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

(Publicado en el Diario Oficial de 27 de julio de 1976)

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue signado por nuestro país el 7 de septiembre de 1903, actualmente dicho Convenio cuenta con 155 Estados Miembros, se aplica en torno a las figuras jurídicas de propiedad industrial; es decir, patentes, dibujos y modelos industriales, modelos de utilidad, registros de marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas y represión de la competencia desleal, estableciendo como prioridad el Trato Nacional, que es la obligación de los estados contratantes de otorgar la misma protección en materia de propiedad industrial a los nacionales de otros países que la otorgada a sus nacionales. La Prioridad consiste en un derecho mediante el cual un solicitante dispone de determinado tiempo a partir de una primera solicitud, para buscar en cualquiera de los países miembros del Convenio, la protección de su creación, debiendo considerarse como fecha de presentación de las solicitudes posteriores, la de la solicitud inicial.

El Convenio de París, no hace alusión sobre el sistema de las medidas provisionales que fueron objeto de análisis en este trabajo, sin embargo señala que los países de la Unión se deben comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión, los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9º, 10º y 10º bis de dicho Convenio; asimismo dispone el compromiso a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los citados artículos, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país. Dichos artículos debido a su extensión, se transcriben a continuación:

"Artículo 9º

"Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial."

"1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal."

"2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto."

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

"3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país."

"4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito."

"5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior."

"6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales."

"Artículo 10"

"Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc."

"1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante."

"2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia."

"Artículo 10^{bis}"

"Competencia desleal"

"1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal."

"2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial."

"3) En particular deberán prohibirse:"

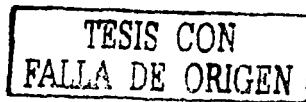
"1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor."

"2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;"

"3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."⁸⁷

Es clara la importancia de este Convenio, ya que sentó las bases para que los países signantes, establecieran medidas tendientes a dar una mayor y adecuada protección a los derechos de propiedad industrial.

⁸⁷ SONI CASSANI, Mariano y SONI FERANANDEZ, Mariano. (Compiladores). Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. Segunda Edición, corregida y aumentada, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 328-329.



2.- GATT Y TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. (TRIPS) **(Tratado Relativo a aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual)**

El GATT, fue creado en 1948 para eliminar las barreras al comercio, reguló el sistema de comercio hasta 1994. El GATT evolucionó por medio de varias rondas multilaterales de negociación. La Ronda Uruguay fue la octava y última ronda y se extendió de los años 1986 a 1994. Esta Ronda abarcó casi todas las áreas de la actividad económica, incluyendo entre otros temas, a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se incluyó dentro de la agenda para la revisión del GATT a propuesta de Estados Unidos y otros países industrializados. La decisión para la incorporación de la propiedad intelectual como tema de las negociaciones del GATT, fue la variación y disparidad existente en los países en torno a la protección y respeto de los derechos de propiedad intelectual. A medida que la propiedad intelectual fue adquiriendo mayor relevancia en el comercio, esas diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones y distorsiones en las relaciones comerciales, que afectaron las innovaciones tecnológicas e incrementaron el costo de las actividades de investigación y desarrollo. Así, la inclusión de este tema en la Ronda Uruguay marcó un enorme cambio: el vínculo entre el comercio y la propiedad intelectual.

El objetivo principal de la Ronda de Uruguay, fue reducir y eventualmente, eliminar las distorsiones en el comercio por la falta de un sistema multilateral de solución de controversias para resolver y detener el comercio de productos que violaban los derechos de propiedad intelectual y para garantizar un estándar mínimo de protección igual en todos los países. En este sentido, debemos subrayar que los tratados internacionales sobre propiedad intelectual existentes hasta antes de la conclusión de la Ronda Uruguay tenían dos carencias fundamentales. Primeramente, las convenciones contenían pocas disposiciones sustantivas en relación con las medidas de observancia que los titulares de los derechos de propiedad intelectual pudieran apelar en los estados contratantes y segundo, en los tratados internacionales no existían mecanismos que permitirán a los estados asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del propio tratado por parte de otros estados miembros.

El Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, se adaptó el 15 de abril de 1994, en Marrakech. En el Acta Final se incorpora el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC). El logro principal

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

de la Ronda Uruguay fue el establecimiento de la OMC, como una institución nueva y en el terreno de la propiedad intelectual, el resultado mayor fue el Acuerdo ADPIC; que constituye el Anexo 1C del Acuerdo por el que se crea la OMC.

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

El Acuerdo ADPIC es un acuerdo multilateral sobre propiedad intelectual, establece principios básicos para la protección de la propiedad intelectual; normas o estándares mínimos de protección; disposiciones de observancia; disposiciones para la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual; y un mecanismo de prevención y solución de diferencias.

El Acuerdo no trata de armonizar leyes, simplemente provee un nivel internacional mínimo para la protección de los derechos de propiedad intelectual. El Acuerdo consta de un Preámbulo y siete Partes, que comprenden 73 artículos. El Preámbulo resume el espíritu de las Partes contratantes para promover la protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y asegurar que las medidas y procedimientos para ejercer estos derechos no constituyan en si mismas barreras al comercio legítimo. Además el Preámbulo contiene objetivos que deben leerse en conjunto con el artículo 7º del Acuerdo, en virtud del cual la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos, y de modo que favorezcan al bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

La Parte I del Acuerdo se titula: "Disposiciones General y Principios Básicos", que comprende de los artículos 1º a 8º y se refiere en términos generales a la naturaleza y alcance de las obligaciones; a los convenios sobre propiedad intelectual; al trato nacional; al trato de la nación más favorecida; y a los objetivos. Estas obligaciones cubren no solamente a las normas sustantivas de protección, sino aspectos que afectan la adquisición y mantenimiento y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, que específicamente están incluidos en el Acuerdo.

La cláusula de trato nacional prohíbe la discriminación entre los propios nacionales de un Miembro y los nacionales de otros Miembros y la cláusula de la

nación más favorecida, prohíbe la discriminación entre los nacionales de otros Miembros. Es decir, de acuerdo con el trato nacional, cada Miembro debe conceder a los nacionales de otro Miembro un trato no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales y de conformidad con el trato de la nación más favorecida, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedida por un Miembro a los nacionales de cualquier otro Miembro debe de concederse inmediatamente e incondicionalmente a los nacionales de todos los Miembros, parecido a lo establecido en el Convenio de París.

La Parte II del Acuerdo, abarca de los artículos 9º al 40. En esta parte se establecen estándares mínimos de protección que deben ser concedidos por cada Miembro respecto de las áreas de propiedad intelectual cubiertas por el Acuerdo ADPIC y que son: Derechos de autor y derechos conexos (ejemplo: derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión). Marcas (incluyendo marcas de servicio). Indicaciones geográficas. Diseños industriales. Patentes (incluyendo la protección de nuevas variedades vegetales). Esquemas de trazado de circuitos integrados. Información no divulgada.

Cada elemento principal de protección está definido, particularmente la materia objeto de protección, los derechos conferidos, las excepciones permitidas a esos derechos y la duración mínima de protección. El Acuerdo establece estos estándares primero, requiriendo que las obligaciones sustantivas de los principales acuerdos de la OMPI, es decir el Convenio de París y el Convenio de Berna, se cumplan, con algunas excepciones y segundo, el Acuerdo ADPIC añade un número considerable de obligaciones sustantivas en las áreas en donde los Convenios existentes eran insuficientes.

La Parte V se refiere a la prevención y solución de controversias e indica que en relación con las diferencias entre los Miembros de la OMC respecto de las obligaciones del Acuerdo ADPIC, éstos tendrán que someterse a los procedimientos de solución de controversias de la OMC.

Dentro de la parte VI, se establece la entrada en vigor del Acuerdo, dando periodos de transitorios para la aplicación del Acuerdo a los países en desarrollo, a fin de que introduzcan en sus leyes, reglamentos o prácticas las disposiciones del presente Acuerdo. En México el Acuerdo ADPIC entró en vigor en el año 2000.

La Parte III del Acuerdo se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual y comprende de los artículos 41 al 61. Precisamente esta parte que se refiere a los procedimientos y recursos nacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual es uno de los aspectos más importantes del Acuerdo ADPIC. El Acuerdo establece ciertos principios generales aplicables a todos los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, contiene disposiciones sobre procedimientos y recursos civiles y administrativos; medidas provisionales; requerimientos especiales para medidas de observancia en la frontera y procedimientos penales. Estas disposiciones especifican con detalle los procedimientos y recursos que deben otorgarse a los titulares para el ejercicio de sus derechos. Así para un mayor entendimiento de las disposiciones que este Acuerdo prevé, en torno a las medidas provisionales, se transcribe a continuación el texto de los artículos aplicables.

**"PARTE I"
"DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS BASICOS"**

"ARTICULO 1"

"Naturaleza y alcance de las obligaciones"

"1. Los miembros aplicaran las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos."

"2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II."

"3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC")."⁸⁸

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

⁸⁸ SONI CASSANI, Mariano y SONI FERANANDEZ, Mariano. (Compiladores). Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. op. cit., pp. 650-651.

"PARTE III"
"OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL"

"SECCIÓN 1:"
"OBLIGACIONES GENERALES"
"ARTICULO 41"

"1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso."

"2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios."

"3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas."

"4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales."

"5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general."⁶⁹

"SECCIÓN 3:"
"MEDIDAS PROVISIONALES"
"ARTICULO 50"

"1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:"

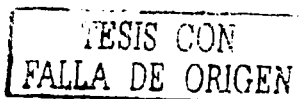
"a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;"

"b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción."

"2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas."

"3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de

⁶⁹ Ibid. pp. 676-677.



establecer a su satisfacción con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos."

"4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmarse esas medidas."

"5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación de las mercancías de que se trate."

"6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor."

"7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por cualquier daño causado por esas medidas."

"8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de procedimientos administrativos, esos procedimientos se atenderán a principios sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección."

"SECCIÓN 4:"

"PRESCRIPCIONES ESPECIALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS EN FRONTERA"

"ARTICULO 51"

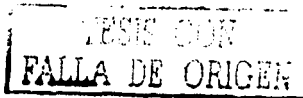
"Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras"

"Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio."

"ARTICULO 52"

"Demanda"

"Se exigirá a todo titular de un derecho que inicie un procedimiento de conformidad con el artículo 51 que presente pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de



su derecho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de las mercancías de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades de aduanas."

"ARTICULO 53"

"Fianza o garantía equivalente"

"1. Las autoridades competentes estarán facultadas para exigir al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir indebidamente del recurso a estos procedimientos."

"2. Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho para libre circulación de mercancías que comporten dibujos o modelos industriales, patentes, esquemas de trazado o información no divulgada, sobre la base de una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en el artículo 55 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción. El pago de tal fianza se entenderá sin perjuicio de ningún otro recurso a disposición del titular del derecho, y se entenderá asimismo que la fianza se devolverá si éste no ejerce el derecho de acción en un plazo razonable."

"ARTICULO 54"

"Notificación de la suspensión"

"Se notificará prontamente al importador y al demandante la suspensión del despacho de aduana de las mercancías de conformidad con el artículo 51."

"ARTICULO 55"

"Duración de la suspensión"

"En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá en un plazo razonable a una revisión, que incluirá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse. No obstante, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe en virtud de una medida judicial provisional, se aplicarán las disposiciones del párrafo 6 del artículo 50."

"ARTICULO 56"

"Indemnización al importador y al propietario de las mercancías"

"Las autoridades pertinentes estarán facultadas para ordenar al demandante que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por todo daño a ellos causado por la retención

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

infundada de las mercancías o por la retención de las que se hayan despachado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55."

"ARTICULO 57"

"Derecho de inspección e información"

"Sin perjuicio de la protección de la información confidencial, los Miembros facultarán a las autoridades competentes para dar al titular del derecho oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus reclamaciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de aduanas. Las autoridades competentes estarán asimismo facultadas para dar al importador oportunidades equivalentes para que haga inspeccionar esas mercancías. Los Miembros podrán facultar a las autoridades competentes para que, cuando se haya adoptado una decisión positiva sobre el fondo del asunto, comuniquen al titular del derecho el nombre y dirección del consignador, el importador y el consignatario, así como la cantidad de las mercancías de que se trate."

"ARTICULO 58"

"Actuación de oficio"

"Cuando los Miembros pidan a las autoridades competentes que actúen por propia iniciativa y suspendan el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de que infringen un derecho de propiedad intelectual:"

"a) las autoridades competentes podrán pedir en cualquier momento al titular del derecho toda información que pueda serles útil para ejercer esa potestad;"

"b) la suspensión deberá notificarse sin demora al importador y al titular del derecho. Si el importador recurre contra ella ante las autoridades competentes, la suspensión quedará sujeta, *mutatis mutandis*, a las condiciones estipuladas en el artículo 55;"

"c) los Miembros eximirán tanto a las autoridades como a los funcionarios públicos de las responsabilidades que darían lugar a medidas correctoras adecuadas sólo en el caso de actuaciones llevadas a cabo o proyectadas de buena fe."

"ARTICULO 59"

"Recursos"

"Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, las autoridades competentes estarán facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el artículo 46. En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que las mercancías infractoras se reexporten en el mismo estado ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto."

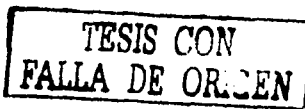
"ARTICULO 60"

"Importaciones insignificantes"

"Los Miembros podrán excluir de la aplicación de las disposiciones precedentes las pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas."⁹⁰

Así, tenemos que el vínculo entre comercio y la protección de la propiedad intelectual, es el avance central del Acuerdo ADPIC y que la decisión estratégica que

⁹⁰ Ibid. pp. 681-687.



se tomó, al adoptar a los dos tratados internacionales sobre propiedad intelectual más importantes (el Convenio de París y el Convenio de Berna), como punto de partida para este nuevo acuerdo, fue vital para la facilitación de su negociación y para lograr un avance en el sistema internacional de propiedad intelectual y de influencia para nuestra Ley de la Propiedad Industrial en materia de medidas provisionales.

TESIS CON
FALLA DE ORICEN

a) LISTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) OBLIGADOS POR EL ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO. (ADPIC) (134)⁹¹

Angola	Egipto	Kirguistán	Qatar
Alemania	El Salvador	Kuwait	Reino Unido
Antigua y Barbuda	Emiratos Árabes Unidos	Letonia	República Centroafricana
Argentina	Eslovaquia	Lesotho	República Checa
Australia	Eslovenia	Liechtenstein	República de Corea
Austria	España	Luxemburgo	República Democrática del Congo
Bahrein	Estados Unidos de América	Macao	República Dominicana
Bangladesh	Fiji	Madagascar	República Unida de Tanzania
Barbados	Filipinas	Malasia	Rumania
Bélgica	Finlandia	Malawi	Rwanda
Belice	Francia	Maldivas	Saint Kitts y Nevis
Benin	Gabón	Malí	San Vicente y las Granadinas
Bolivia	Gambia	Malta	Santa Lucía
Botswana	Ghana	Marruecos	Senegal
Brasil	Granada	Mauricio	Sierra Leona
Brunei Darussalam	Grecia	Mauritania	Singapur
Bulgaria	Guatemala	México	Sri Lanka
Burkina Faso	Guinea	Mongolia	Sudáfrica
Burundi	Guinea-Bissau	Mozambique	Suecia
Camerún	Guyana	Myanmar	Suiza
Canadá	Haití	Namibia	Suriname
Chad	Honduras	Nicaragua	Swazilandia
Chile	Hong Kong (China)	Niger	Tailandia
Chipre	Hungría	Nigeria	Togo
Colombia	India	Noruega	Trinidad y Tobago
Comunidades Europeas	Indonesia	Nueva Zelandia	Túnez
Congo	Irlanda	Países Bajos	Turquía
Costa Rica	Islandia	Pakistán	Uganda
Cote d'Ivoire	Islas Salomón	Panamá	Uruguay
Cuba	Israel	Papua Nueva Guinea	Venezuela
Dinamarca	Italia	Paraguay	Zambia
Djibouti	Jamaica	Perú	Zimbabwe
Dominica	Japón	Polonia	
Ecuador	Kenya	Portugal	

⁹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe de la OMPI sobre el proceso de nombres de dominio de Internet. 30 de abril de 1999. p. 161.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

3.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE. (20 de diciembre de 1996)

El Capítulo XVII del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) corresponde a la propiedad intelectual y consta de 21 artículos (1701 al 1721) y de 4 anexos. La primera parte del Capítulo se refiere a los principios generales que deben regir a la propiedad intelectual, como son la naturaleza y el ámbito de las obligaciones; la protección ampliada; el trato nacional y el control de prácticas y condiciones abusivas contrarias a la competencia (1701-1704). La segunda parte del Capítulo hace referencia al derecho de autor y a los derechos conexos (1705-1706). Posteriormente el artículo 1707 se refiere a la protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas.

El tema de las marcas está comprendido en el artículo 1708, el cual incluye disposiciones relativas a la materia protegida; a los derechos conferidos por la marca; al uso de la marca; al contenido de la solicitud de registro; a la notoriedad de una marca y a la vigencia, entre otros puntos.

El artículo 1709 se refiere a las patentes de invención y principalmente, establece disposiciones relativas a la materia patentable; a las condiciones para la patentabilidad de una invención; a los derechos conferidos al titular de la patente; a los casos para la revocación de la patente; a la carga de la prueba para el demandado y a la duración de la protección. Aquí es importante mencionar que también se prevé la protección para las variedades vegetales nuevas.

Los artículos 1710 y 1711 comprenden, respectivamente, los esquemas de trazado de circuitos de semiconductores integrados y los secretos industriales.

Asimismo, en el Tratado se prevé en virtud del artículo 1712, la protección de las indicaciones geográficas y de los diseños industriales por el artículo 1713.

Por otro lado, el Capítulo también establece en su artículo 1719 la cooperación y a la asistencia técnica y el artículo 1720 la protección de la materia existente. Finalmente, el artículo 1721 contiene las definiciones utilizadas dentro del capítulo.

Así el TLCAN contiene disposiciones que son de carácter normativo y apuntan hacia el establecimiento de estándares mínimos de protección para los derechos de propiedad intelectual, sin embargo es de hacer mención que México no se limitó al TLCAN, sino que continuó con una serie de negociaciones para concertar tratados similares con América Latina; concretamente, con Bolivia, Costa Rica, Colombia y Venezuela, Nicaragua y Chile y más recientemente con Honduras, Guatemala y El Salvador, Panamá y la Unión Europea. Al igual que el TLCAN, casi todos estos acuerdos incluyen un capítulo sobre propiedad intelectual, similar al del primero, ya que el texto final de TLCAN sirvió de base para las negociaciones subsiguientes de los demás acuerdos. "Para efectos de las cuestiones estudiadas en este trabajo, únicamente se transcribirán las disposiciones legales que este Tratado prevé, referentes a las medidas precautorias que cada país signante podrá aplicar, así como sus sanciones.

"CAPITULO XVII"

"Propiedad Intelectual"

"ARTICULO 1701. NATURALEZA Y AMBITO DE LAS OBLIGACIONES."

"1. Cada una de las Partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez de que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo."

"2. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual cada una de las Partes aplicará, cuando menos, este capítulo y las disposiciones sustantivas de:"

"El Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra);"

"El Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1971 (Convenio de Berna);"

"El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1976 (Convenio de París); y"

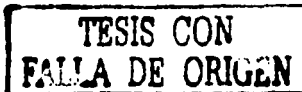
"El Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección de "Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio POV)."

"Las partes harán todo lo posible para adherirse a los textos citados de estos convenios si aún no son parte de ellos a la fecha de entrada en vigor de este Tratado."

"ARTICULO 1702. PROTECCION AMPLIADA."

"Cada una de las Partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en este Tratado, siempre que tal protección no sea incompatible con este Tratado."⁹²

⁹² SONI CASSANI, Mariano y SONI FERANANDEZ, Mariano. (Compiladores). Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial. op. cit., pp. 401-402.



"ARTICULO 1716. MEDIDAS PRECAUTORIAS."

"1. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces:"

Para evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de mercancías presuntamente infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de mercancías importadas al menos inmediatamente después del despacho aduanal, y para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción."

"2. Cada una de las Partes preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir a cualquier solicitante de medidas precautorias que presente ante ellas cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre si: el solicitante es el titular del derecho; el derecho del solicitante está siendo infringido, o dicha infracción es inminente; y cualquier demora en la expedición de esas medidas probablemente podría causar un daño irreparable al titular del derecho, o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan la facultad para exigir al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente, que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos."

"3. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan facultades para exigir a un solicitante de medidas precautorias que proporcione más información necesaria para la identificación de los bienes de que se trate por parte de la autoridad que ejecutará las medidas precautorias."

"4. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales tengan facultades para ordenar medidas precautorias en las que se escuche a una sola parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho, o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas."

"5. Cada una de las partes dispondrá que cuando sus autoridades judiciales adopten medidas precautorias escuchando a una sola parte:"

"a) se notifiquen sin demora las medidas a la persona afectada y en ningún caso más tarde que inmediatamente después de la ejecución de las medidas, y b) el demandado, previa solicitud, obtenga la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para el efecto de decidir, en un plazo razonable después de la notificación de las medidas, si éstas deban ser modificadas, revocadas o confirmadas, y tenga oportunidad de ser oído en los procedimientos de revisión."

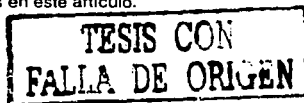
"6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5, cada una de las Partes dispondrá que, a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte revocuen o dejen sin efecto las medidas precautorias tomadas con fundamento en los párrafos 1 y 4, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre del fondo del asunto no se inician:"

"a) en un plazo razonable fijado por la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación interna de esa Parte lo permita; o"

"b) a falta de tal determinación, en un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, el que sea mayor."

"7. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando se revocuen las medidas precautorias o cuando caduquen debido a cualquier acto u omisión por parte del solicitante, o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tengan la facultad para ordenar al solicitante, a petición del demandado, que le proporcione una compensación adecuada por cualquier daño causado por estas medidas."

"8. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de procedimientos administrativos, tales procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este artículo."



"ARTICULO 1717. PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES PENALES."

"1. Cada una de las Partes dispondrá procedimientos y sanciones penales que se apliquen cuando menos en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Cada una de las Partes dispondrá que las sanciones aplicables incluyan pena de prisión o multas, o ambas, que sean suficientes como medio de disuasión y compatibles con el nivel de las sanciones aplicadas a delitos de gravedad equiparable."

"2. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido para la comisión del ilícito."

"3. Cada una de las Partes podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, distintos de aquéllos del párrafo 1, cuando se cometan con dolo y a escala comercial."

"ARTICULO 1718. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA FRONTERA."

"1. Cada una de las Partes adoptará, de conformidad con este artículo, los procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de mercancías falsificadas o pirateadas relacionadas con una marca o derecho de autor, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda su despacho para su libre circulación de dichas mercancías. Ninguna Parte estará obligada a aplicar tales procedimientos a las mercancías en tránsito. Cada una de las Partes podrá autorizar la presentación de una solicitud de esta naturaleza respecto de las mercancías que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan los requisitos de este artículo. Cada una de las Partes podrá establecer también procedimientos análogos relativos a la suspensión, por las autoridades aduaneras, de la liberación de las mercancías destinadas a la exportación desde su territorio."

"2. Cada una de las Partes exigirá a cualquier solicitante que inicie un procedimiento de conformidad con el párrafo 1, que presente pruebas adecuadas:"

"a) para que las autoridades competentes de esa Parte se cercioren de que, conforme a la legislación interna del país de importación, puede presumirse una infracción de su derecho de propiedad intelectual; y"

"b) para brindar una descripción suficientemente detallada de las mercancías que las haga fácilmente reconocibles por las autoridades aduaneras."

"Las autoridades competentes informarán al solicitante, en un plazo razonable, si han aceptado la solicitud y, cuando así ocurra, el período durante el cual actuarán las autoridades aduaneras."

"3. Cada una de las partes dispondrá que sus autoridades competentes tengan la facultad para exigir a un solicitante conforme al párrafo 1, que aporte fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes, y para impedir abusos. Dicha fianza o garantía equivalente no deberá disuadir, de manera indebida, el recurso a estos procedimientos."

"4. Cada una de las Partes dispondrá que, cuando en atención a una solicitud conforme a los procedimientos de este artículo las autoridades aduaneras hayan suspendido el despacho de las mercancías que conlleven diseños industriales, patentes, circuitos integrados o secretos industriales o de negocios, con fundamento en una resolución que no sea dictada por una autoridad judicial o por otra autoridad independiente, y el plazo estipulado en los párrafos 6 a 8 haya vencido sin que la autoridad debidamente facultada al efecto hubiere dictado una medida de suspensión provisional, y dado que se se hubiera cumplido con todas las demás condiciones para la importación, el

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

propietario, el importador o el consignatario de tales mercancías esté facultado para obtener la liberación de las mismas, previo depósito de una fianza por un importe suficiente para proteger al titular del derecho contra cualquier infracción. El pago de tal fianza no será en perjuicio de cualquier otro recurso que esté a disposición del titular del derecho, y se entenderá que la fianza se devolverá si el titular del derecho no ejerce su acción en un plazo razonable."

"5. Cada una de las Partes dispondrá que su autoridad aduanera notifique con prontitud al importador y al solicitante sobre la suspensión de la liberación de las mercancías, de conformidad con el párrafo 1."

"6. Cada una de las Partes dispondrá que su autoridad aduanera libere los bienes de la suspensión si en un plazo que no exceda a diez días hábiles, contados a partir de que se haya notificado la suspensión al solicitante de conformidad con el párrafo 1 las autoridades aduaneras no han sido informadas de que:"

"a) una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a una resolución sobre el fondo del asunto; o"

"b) la autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas precautorias que prorrogan la suspensión siempre que se hayan cumplido todas las demás condiciones para la importación o exportación. Cada una de las Partes dispondrá que, en los casos apropiados, las autoridades aduaneras puedan prorrogar la suspensión por otros diez días hábiles."

"7. Cada una de las Partes dispondrá que, si se han iniciado procedimientos conducentes a una resolución sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se efectúe una revisión, otorgando derecho de audiencia, con el objeto de resolver en un plazo razonable si la aplicación de estas medidas serán objeto de modificación, revocación o confirmación."

"8. Sin perjuicio de lo dispuesto por los párrafos 6 y 7, cuando la suspensión de la liberación de las mercancías se efectúe o se continúe de conformidad con una medida judicial precautoria, se aplicará el Artículo 1716 (6)."

"9. Cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades competentes tengan la facultad para ordenar al solicitante, de conformidad con el párrafo 1, que pague al importador, al consignatario y al propietario de las mercancías una indemnización adecuada por cualquier daño que hayan sufrido a causa de la retención indebida de las mercancías o por la retención de las mercancías que se hayan liberado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6."

"10. Sin perjuicio de la protección a la información confidencial, cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades competentes tengan facultades para conceder al titular del derecho oportunidad suficiente para hacer inspeccionar cualquier mercancía retenida por las autoridades aduaneras, con el fin de sustanciar las reclamaciones del titular del derecho. Cada una de las Partes dispondrá también que sus autoridades competentes tengan la facultad para conceder al importador una oportunidad equivalente de hacer inspeccionar esas mercancías. Cuando las autoridades competentes hayan dictado una resolución favorable sobre el fondo del asunto, cada una de las Partes podrá conferirles la facultad para informar al titular del derecho acerca de los nombres y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de las mercancías en cuestión."

"11. Cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar de oficio y suspender la liberación de mercancías respecto de las cuales tengan pruebas que a primera vista hagan presumir que se está infringiendo un derecho de propiedad intelectual."

"a) las autoridades competentes podrán requerir en cualquier momento al titular del derecho cualquier información que pueda auxiliaries en el ejercicio de estas facultades;"

"b) el importador y el titular del derecho serán notificados con prontitud acerca de la suspensión por las autoridades competentes de la Parte, y cuando el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión ante las

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

autoridades competentes, ésta estará sujeta, con las modificaciones necesarias, a las condiciones establecidas en los párrafos 6 a 8, y"

"c) la Parte eximirá únicamente a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas tratándose de actos ejecutados o dispuestos de buena fe."

"12. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado de solicitar una revisión ante una autoridad judicial, cada una de las Partes dispondrá que sus autoridades competentes tengan la facultad para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías infractoras de conformidad con los principios establecidos en el Artículo 1715 (5). En cuanto a las mercancías falsificadas, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que se reexporten en el mismo estado, ni las someterán a un procedimiento aduanero distinto."

"13. Cada una de las partes podrá excluir de la aplicación de los párrafos 1 a 12, las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas."

"14. El Anexo 1718.14 se aplica a las Partes señaladas en ese anexo."⁹³

⁹³ Ibid. pp. 422-427.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

CONCLUSIONES

PRIMERA.- Primeramente el IMPI, al aplicar las medidas provisionales a que hace referencia el artículo 199-Bis de la LPI, debe respetar y hacer que se cumplan los supuestos que contempla el artículo 229 de la misma; esto es, que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los artículos 26 y 131 de la LPI; o que por algún otro medio haya manifestado o hecho del conocimiento público que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Situación que nunca se acredita en los procedimientos (de infracción administrativa o de medidas provisionales) que se tramitan en el IMPI.

SEGUNDA.- Si bien es cierto que, el IMPI esta en posibilidad de determinar el importe de la fianza y contrafianza, en procedimientos en los que se solicita la aplicación de medidas provisionales establecidas en el artículo 199-Bis de la LPI, se debe establecer que a mayor cantidad requerida, menor es la posibilidad de que el presunto infractor pueda exhibir una contrafianza, para obtener el levantamiento de las mismas. Y que para el caso de que el presunto infractor, pretenda otorgar dicha contrafianza, se le exigirá el doble de la inicialmente otorgada.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar al titular del derecho de propiedad industrial, la existencia de una mayor garantía que responda de los daños y perjuicios que en la mayoría de los casos se le causan.

TERCERA.- Al solicitarse, medidas provisionales establecidas en el artículo 199-Bis de la LPI, el IMPI debe obligar al titular del derecho de propiedad industrial, que proporcione correctamente la información necesaria para la identificación de los establecimientos, donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

Lo anterior debido a que, los representantes del titular de un derecho de propiedad industrial, se fian a que el inspector comisionado, al practicar alguna vista de inspección, en caso de error en el domicilio conferido, utilice el adendum previsto en 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 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; sin atender que, al aplicarse las medidas provisionales establecidas en el artículo 199-Bis de la LPI, si bien la negociación existe, legalmente el oficio de medidas provisionales no produce ningún efecto, dado que el domicilio no es correcto al señalado en la fianza que se otorga inicialmente, aparejando la reclamación en ese momento o posteriormente, del pago de daños y perjuicios ocasionados y el problema del inspector comisionado de verse envuelto en problemas de responsabilidades de servidores públicos, los cuales son comunes en el IMPI.

CUARTA.- La LPI, en el propio artículo 199-Bis debe establecer que, cubiertos los requisitos previstos en su artículo 199-Bis 1, la salvaguarda y protección del derecho de propiedad industrial, quedara abarcada en todos sus aspectos, sin que se violente lo dispuesto en el artículo 94 de la LPI, en lo relativo a que, una vez que se concede el registro de una marca, no puede aumentarse el número de productos o servicios que se solicitó proteger y no se rompa con el principio de especialidad de la marca.

Lo anterior para que, el titular del derecho de propiedad industrial, no se vea obligado a tener que proteger indiscriminadamente su registro de marca.

QUINTA.- El artículo 199-Bis de la LPI debe contemplar, la posibilidad que tiene el titular de un derecho de propiedad industrial, cuando sospecha que puede producirse importación de mercancías falsificadas relacionadas con su registro de marca, de presentar una solicitud de medidas provisionales ante el IMPI, para que éste a su vez solicite a la autoridad aduanera suspenda el despacho para su libre circulación, siempre y cuando sean cubiertos los requisitos previstos en el artículo 199-Bis 1 de la propia Ley.

Lo anterior, para adecuarse a lo que establece los Tratados Internacionales y la fracción XXVIII del artículo 144 de Ley Aduanera, cuando se hace alusión a que se puede suspender la libre circulación de mercancías de procedencia extranjera dentro del recinto fiscal, una vez activado el mecanismo de selección automatizado, previa resolución que emita la autoridad administrativa o judicial competente en materia de propiedad intelectual, y ponerla de inmediato a su disposición en el lugar que dichas autoridades señalen.

SEXTA.- Consideramos en el presente trabajo que, únicamente una marca notoriamente conocida, queda protegida y registrada en todas y cada una de las clases existentes, ya sea de productos o de servicios, por lo que su protección se adecua a todas las fracciones establecidas en el artículo 199-Bis de la LPI.

Lo anterior, tomando en cuenta que, la protección a un registro de marca, sólo se limita a los productos o servicios para los que fue registrada.

SEPTIMA.- El planteamiento a que hace referencia, el último párrafo de la fracción VI del artículo 199-Bis de la LPI, debe ser aclarado ó en el último de los casos suprimido, dado que es imposible ordenar a los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, que recuperen de inmediato los productos que ya se encuentran en el comercio, para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la LPI.

Lo anterior por que es claro que, cuando una persona adquiere un producto, para su comercialización o simplemente para su uso, el mismo ya es de su propiedad y no puede existir ninguna restricción a su posesión. La aclaración pudiera hacerse en el sentido de que, los comerciantes, productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, tienen la obligación tratándose de productos, de recuperarlos cuando los mismos no hayan sido aún adquiridos por los consumidores, con la finalidad de abstenerlos de su enajenación a partir de la fecha en que se les notifique la imposición de las medidas provisionales.

OCTAVA.- Se debe adecuar lo establecido en el artículo 212-Bis de la LPI, que establece que el aseguramiento puede recaer en: equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, diseños, especificaciones, planos, manuales, moldes, clisés, placas, y en general de cualquier otro medio empleado en la realización de los actos o hechos considerados en esta Ley como infracciones o delitos; libros, registros, documentos, modelos, muestras, etiquetas, papelería, material publicitario, facturas y en general de cualquiera otro del que se puedan inferir elementos de prueba, y mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por la LPI.

Lo anterior, para que no se violente lo dispuesto en el artículo 94 de la LPI, como ya ha sido acotado en puntos anteriores.

NOVENA.- La fracción V del artículo 199-Bis de la LPI, debe establecer una adecuada regulación tratándose de medidas provisionales impuestas a terceros, dado que los mismos son ajenos al procedimiento tramitado, pretendiéndoseles acusar por la posible comisión de violaciones; considerando que dentro del procedimiento no pueden ofrecer pruebas en la forma prevista por la LPI, que pudieran argumentar una defensa, ya que en la mayoría de los casos, el IMPI solo notifica el oficio en que se ordenan las medidas, sin que se corra traslado de los documentos que fundamentaron las mismas.

Lo anterior, para que únicamente se establezca que cuando existan medidas provisionales impuestas a terceros, los mismos deben acatar las ordenes de suspensión que el IMPI emita, hasta en tanto no se resuelva el procedimiento y los infractores cesen conductas que violentan derechos de propiedad industrial, indicándose que no son parte del procedimiento y que únicamente la autoridad competente toma las providencias necesarias para evitar su continúa comisión.

DECIMA.- La fracción VI del artículo 199-Bis de la LPI, relativa a clausurar un establecimiento se debe suprimir, ya que en la practica es letra muerta.

Lo anterior es extremo, sin embargo considero que el IMPI, como autoridad sancionadora de violaciones a la LPI, debe hacer valer su papel dentro de un sistema jurídico que hoy reclama respeto a los derechos de propiedad industrial y asimismo debe exigir que se le proporcionen los medios necesarios y suficientes para cumplir con su objetivo, contando con un real y verdadero apoyo de la fuerza pública.

DECIMAPRIMERA.- El artículo 199 bis 4 de la LPI establece que, el IMPI debe poner a disposición del afectado (actor ó demandado) la fianza o contrafianza que se hubiese exhibido cuando se resuelva el procedimiento de declaración administrativa de infracción; pensamos que para que, exista una justa retribución al pago de daño material o de indemnización de daños y perjuicios por violaciones a derechos de propiedad industrial, el texto de este artículo debe señalar: "poner a disposición del afectado la fianza y contrafianza".

Lo anterior, aparejaría una justa retribución al titular de derechos de propiedad industrial, que en la mayoría de casos es el más afectado.

DECIMASEGUNDA.- El artículo 221 Bis de la LPI, establece que la reparación del daño material o la indemnización de daños y perjuicios por la violación de derechos conferidos, en ningún caso debe ser inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o la prestación de servicios que impliquen una violación de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en la misma.

Por lo que en conclusión al IMPI, se le deben proporcionar pruebas fiscales que acrediten los daños y perjuicios causados, ya que al pronunciar una resolución firme, puede calificar la naturaleza ilícita de alguna persona o sociedad y determinar si existe la posibilidad de que se reclamen daños y perjuicios, lo que aparejaría que el juez civil tuviera suficientes elementos para cuantificar su condena.

BIBLIOGRAFIA

ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto.
Derecho de Marcas. Temas de Derecho Industrial y de la Competencia.
El Agotamiento de los Derechos de Marca y las Importaciones Paralelas. Buenos Aires
Argentina, 1999.

BECERRA RAMIREZ, Manuel.
Derecho de la Propiedad Intelectual, Una Perspectiva Trinacional.
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998.

DE LA TORRE, Juan.
Legislación de Patentes y Marcas.
Antigua Imprenta de Murguía, 1903.

Diccionario Jurídico Espasa.

JALIFE DAHER, Mauricio.
Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial.
Ed. Mc Graw-Hill, México, 1998.

JALIFE DAHER, Mauricio.
Crónica de Propiedad Intelectual.
Editorial Sista, S.A. de C.V. México, 1998.

NAVA NEGRETE, Justo.
Derecho de las Marcas.
Ed. Porrúa, S.A., México, 1985.

ORENDAIN KUNHARDT, Ignacio.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (Análisis y Comentarios).
Editorial Themis, Sexta Edición, México, 2000.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe de la OMPI sobre el proceso de nombres de dominio de Internet. 30 de abril de 1999.

OTAMENDI, Jorge.
Derecho de Marcas.
Editorial Abeledo-Perrot, S.A., Buenos Aires, Argentina.

RANGEL MEDINA, David.
Panorama del Derecho Mexicano.
Derecho Intelectual. Edit. Mc Graw-Hill, México, 1999.

RANGEL MEDINA, David.
Tratado de Derecho Marcario, Edición de autor, México, 1960.

ROTHNIE, Warwick A.
Paralell Imports, Londres, 1993.

REVISTA URANIA, Año 2, No. 6, Julio-Agosto, 1995.

SEPULVEDA, Cesar.
Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial.
2ª edición, Edit. Porrúa, México, 1981.

SERRANO MIGALLON, Fernando.
La Propiedad Industrial en México.
2ª. ed., Edit. Porrúa, México, 1995.

SONI CASSANI, Mariano y SONI FERANANDEZ, Mariano. (Compiladores).
Marco Jurídico Mexicano de la Propiedad Industrial.
Segunda Edición, corregida y aumentada, Editorial Porrúa, México, 2001.

VILLAREAL GONDA, Roberto.
La Propiedad Industrial en México. Nueva Ley para su Fomento y Protección.
Ed. Porrúa, México, 1992.

LEGISLACION

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.

Agenda Civil 2002. Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y para toda la República Mexicana.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de septiembre de 1994.

Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de noviembre de 1994.

Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de septiembre de 1997.

Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de junio de 2000

Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de noviembre de 2000.

Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de noviembre de 2000

Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de agosto de 2002.

Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Gatt y Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights. (TRIPS)
(Tratado Relativo a Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual).

Legislación de Derechos de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial.

Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

Ley Aduanera y su reglamento.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.