



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR

"LA ADICION DE LA ACUMULACION A LA
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
ELVIA GONZALEZ ARENAS



ASESORES DE TESIS: DR. DAVID RANGEL MEDINA
LIC. CESAR BENEDICTO CALLEJAS HERNANDEZ

CIUDAD UNIVERSITARIA.

2004



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.





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

Ciudad Universitaria.

Febrero 18, 2004.

NOMBRE: Elvia González Arenas

FECHA: 19-abril-04

FIRMA:

ING. LEOPOLDO SILVA GUTIÉRREZ.
DIRECTOR GENERAL.
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

La C. Elvia González Arenas, ha realizado bajo mi dirección el trabajo de investigación “LA ADICIÓN DE LA ACUMULACIÓN A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. Después de varias revisiones y una vez hechas las correcciones que fueron sugeridas, se puede considerar que el trabajo recepcional la Srita. González cumple los requisitos que la legislación universitaria impone para las investigaciones de su clase y es apto para proceder al examen profesional correspondiente.

Reciba un cordial saludo.



César Benedicto Calljas Hernández
Director del Seminario de
Patentes, Marcas y Derecho de Autor

*Por que todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la victoria que vence al
mundo, nuestra fe.
(1a de Juan: 5-4)*

A mi mamá:

Por todo su amor y comprensión, y sobre todo por enseñarme lo importante que es aprender para después ponerlo en práctica, por ese temple que me ha demostrado en esas ocasiones tan difíciles.

A mi papá:

Por enseñarme que nunca es tarde en esta vida, por esa lección de vida que hace poco tuve la oportunidad de presenciar y que solo con amor y perdón se puede llevar cabo.

A ambos:

que ha sido los seres fundamentales en mi vida, por ser mi refugio, por luchar para tener una familia unida, por que nunca dejan de sorprenderme cuando se trata de apoyo y por que este logro no es solo mío, los amo.

*A mis hermanos:
Daniel, Manuel, Odette, Rocío, Lizbeth y Rubén: me
gustaría poder expresarles a cada uno lo que
significan para mi, pero no quiero que se me escape
algo de lo maravillosos que son; gracias por ser
cómplices y amigos en todo momento, un oído para
mis inquietudes y problemas, por comprender mis
malos ratos, por creer en mi, por que siempre hemos
compartimos los buenos y malos momentos, por eso sé
lo que esto significa para ustedes, ya que este logro es
de todos, no pude tener mejores hermanos.*

*Manuel, Rocío y Gabriel:
gracias por su ayuda de manera especial, en la
elaboración de este trabajo, sin ustedes no podía ser
posible.*

A Norma:

por ser mi amiga y muchas veces mi cómplice, por haberme enseñado que no hay amistad perfecta, que ésta se va construyendo momento a momento; por que sin tu apoyo hoy no estaría cumpliendo este sueño, ya que al inicio de mi carrera dude seguir este camino pero insististe para que me diera una oportunidad y comprobará que este era el correcto, gracias amiga.

A Elsa:

por dejarme conocer a esa gran persona que muchas veces guarda grandes sorpresas, por estar en muchos de mis momentos difíciles, por que parte de mi camino andado en esta rama del derecho fue gracias a ti, por una amistad de grupo que ha perdurado en nosotras, gracias por tu apoyo y ayuda en este trabajo.

A Guadalupe:

por esas horas en la biblioteca, por demostrarme que cuando se quiere no importa las penurias que haya que pasar, siempre hay un mañana y todo se ve recompensado; por valorar la amistad, por no darte por vencida.

A Maritrini:

aprendí que la unión hace la fuerza en los momentos malos, por esa sonrisa; por ser como eres, gracias por tu apoyo y amistad cuando mas lo necesite y por tu insistencia para que culminará este sueño y del cual fuiste parte importante.

A Leticia Castillo:
solo puedo agradecer todo tu apoyo cuando lo he
necesitado, por esa fuerza interna que siempre
utilizas en el momento indicado y esa por esa
confianza que me tienes, mil gracias!, eres única, no
cambies!

A la Lic. Martha I. Castillo:
por su enseñanza en esta área del derecho, de la cual
he aprendido mucho y espero seguir aprendiendo.

A Alberto:
amigo quiero que sepas que aunque no te hayas dado
el tiempo suficiente para disfrutar de las personas
que te queremos, has estado presente; gracias por
muchos momentos y por compartir conmigo parte de
ti, tienes mi cariño.

A Carlos Soriano:
he tenido la oportunidad de conocerte y de saber que
eres una persona muy valiosa, y se que siempre
puedas estarás para ayudarme, gracias por todo.

*Y a todas aquellas personas que me han dejado
aprender algo de ellas, que permanecen y que de
alguna manera han sido parte de mi carrera y mi
vida, y para aquellas que su existencia perdura en mis
recuerdos, gracias por todo.*

INDICE

"LA ADICIÓN DE LA ACUMULACIÓN A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL"

Página

INDICE.....	1	
INTRODUCCION.....	4	
 CAPITULO PRIMERO.- ASPECTOS GENERALES		
I.- Marca		
1.- Concepto.....	6	
2.- Naturaleza Jurídica.....	7	
3.- Función.....	9	
4.- Registro.....	13	
4.1.- Examen de forma.....	18	
4.2.- Examen de fondo.....	19	
 II.- Nombre comercial		
1.- Concepto.....	20	
2.- Protección y Efectos.....	21	
3.- Publicación.....	23	
 III.- Aviso comercial		
1.- Concepto.....	26	
2.- Importancia.....	27	
3.- Registro.....	29	
 IV.- Diferencia entre Marca, Nombre comercial y Aviso comercial.....		29

CAPITULO SEGUNDO.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I.- Procedimiento

1.-Concepto.....	32
2- Diferencia entre Proceso y Procedimiento.....	33

II.-Procedimiento administrativo

1.- Concepto.....	34
2.- Características y requisitos.....	35
3.- Procedimientos Administrativos Especiales.....	38

III.- Procedimientos Administrativos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

1.- Caducidad

1.1.- Concepto.....	39
1.2- Causas y plazos.....	40
1.3.- Quien puede solicitarla.....	42

2.-Nulidad

2.1.-Concepto.....	42
2.2.- Nulidad en la Ley de Propiedad Industrial.....	43
2.3.- Causas de nulidad.....	44
2.4.- Plazo para solicitarla y quién puede solicitarla.....	51

3.- Infracción

3.1.- Concepto.....	55
3.2.- Infracción en la Ley de la Propiedad Industrial.....	56
3. 3.- Causas.....	58
3. 4.- Medidas precautorias.....	62
3. 5.- Sanciones y Plazos.....	66

CAPITULO TERCERO.- ACUMULACIÓN

I.-Acumulación

- 1.-Concepto..... 69
- 2.- El principio de economía procesal sustento de la acumulación..... 70

II.- Acumulación de autos o expedientes

- 1.- Concepto..... 72
- 2.- Cuando Procede..... 73
- 3.- Acumulación por conexidad..... 75
- 4.-Acumulación por litispendencia..... 78

III.- Acumulación de acciones o de pretensiones

- 1- Concepto..... 81
- 2.-Tipos de acumulación de acciones..... 83
 - a) Acumulación subjetiva..... 83
 - b) Acumulación objetiva..... 86

IV.-Sistema adoptado por el Código Federal de Procedimientos..... 89

CAPITULO CUATRO.- PROBLEMÁTICA ACTUAL Y PROPUESTA

I.- Ley de la Propiedad Industrial..... 89

II.-Casos concretos

- 1.- Nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO y marca 534560 A del Ahorro y Diseño..... 91
- 2.- Marca 57866 INNOMINADA..... 95
- 3.- Registros marcarios 607020 y 683165 EL REY DEL CABRITO Y DISEÑO..... 98

III.- Adición de la acumulación a la Ley de la Propiedad Industrial..... 99

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN

La Ley de la Propiedad Industrial contempla procedimientos administrativos de caducidad, nulidad e infracción, mismos que pueden ser iniciados mediante solicitudes, como medio para salvaguardar un derecho previamente adquirido, pero ¿qué pasa? cuando surge un conflicto de intereses que deriva en la interposición de dos o más procedimientos en los que existe identidad de sujetos y/o registros, en los que se puede correr el riesgo de que sean resueltos por separado y se emitan sentencias contradictorias, además de una pérdida económica y de tiempo a los particulares.

Actualmente la Ley de la Propiedad Industrial no contempla artículo alguno en el que se establezca la acumulación, figura que tiene como fin la reunión de expedientes o de acciones, en los que exista una relación íntima, para dar origen a una concentración de estos y con ello evitar la duplicidad de situaciones o relaciones procesales o la emisión de resoluciones contradictorias debido a que es una misma autoridad la que resuelve.

De acuerdo a lo anterior, si bien la ley de la materia dispone que se aplicara supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Administrativos, también es cierto que limita esta aplicación al establecer en "lo que no se oponga esta Ley", situación suficiente para que la autoridad determine no emplear esta figura, debido a que este ordenamiento no la prevé, sin embargo aplica el "*principio de economía procesal*" generalmente en aquellos procedimientos en los que se reconvino una demanda, pero por el contrario determina no acumular procedimientos iniciados separadamente, esgrimiendo que no les esta permitido ir

mas allá de lo que la ley le permite, aunque en dichos procedimientos exista identidad de sujetos y registros, lo que ocasiona algunas veces la emisión de resoluciones contrarias que generan un daño en ocasiones irreparable a los particulares, violando con ello el principio de seguridad jurídica que garantiza a los gobernados la impartición de justicia por igual.

Así, el objetivo de este trabajo, al proponer la adición de la acumulación a la Ley de la Propiedad Industrial, es el evitar la emisión de resoluciones en contrario, el agotamiento innecesario de recursos por separado de las partes y como consecuencia el ahorro de tiempo, sobretodo se evitara se ponga en duda el prestigio de esta institución que fue creada para salvaguardar los derechos de propiedad industrial en beneficio de los gobernados.

CAPITULO PRIMERO

ASPECTOS GENERALES

I.- Marca

1.- Concepto.-

De acuerdo con el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, marca es todo signo distintivo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

En la doctrina existen un sin fin de definiciones respecto a la marca, pero habremos de referirnos solo algunos de ellos.

El Maestro David Rangel, define a la marca como "el signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de sus competidores".¹

Por su parte, Nava Negrete la define como "todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla."²

¹ Rangel Medina David, "Derecho de la Propiedad Industrial e intelectual", Número 73, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie A: Fuentes b) Textos y Estudios Legislativos, México, 1991, pág. 48.

² Nava Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", 1ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 147.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), da la siguiente definición "una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie".³

Es decir, de los conceptos antes mencionados podemos advertir que la marca es un signo, nombre, término, símbolo, diseño o medio material que permite a los comerciantes, prestadores de servicio, ya sean personas físicas o morales, distinguir y dar a conocer sus productos o servicios de otros similares que se encuentren en el mercado, para atraer clientela.

2.- Naturaleza Jurídica

Existen diversos criterios respecto a la naturaleza jurídica de la marca en la mayoría de ellos se afirma que la marca no es un derecho de propiedad, por que al venderse los productos (objetos) que ésta protege, el comprador no adquiere el derecho de la misma, ya que su titular conserva ese derecho.

A continuación enunciaremos solo algunos de ellos.

Rodríguez Rodríguez dice "el derecho a la marca en cuanto a derecho al uso exclusivo de la misma, *es un derecho de propiedad que recae sobre un bien inmaterial*, y que, por lo tanto, tiene todas las características de la llamada propiedad inmaterial (CARNELUTTI)".⁴

³ www.impi.gob.mx

⁴ Rodríguez Rodríguez Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil" Tomo I, 24ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1999, pág. 424.

Por otro lado, Cesar Sepúlveda sostiene que "la marca es un efecto de comercio y como tal ha sido reconocida en la mayoría de las legislaciones, es pues, por tanto, susceptible de apropiación. Se puede concluir que el derecho sobre las marcas es un derecho de propiedad '*sui generis*', que se agota por el abandono, por la inacción y que es cancelable."⁵

Al respecto Nava Negrete se refiere a lo anteriormente manifestado por Sepúlveda de la siguiente manera "la propiedad '*sui generis*' es un término que no aclara nada y si se presta a confusión y es empleado muy usualmente, por quienes tratan de soslayar un problema de una institución con características propias."⁶

Así mismo infiere que "el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su (función social) sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sólo en la medida en cuanto a la protección concedida por el Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y por exclusión se podrá determinar el alcance del derecho del titular de la marca."⁷

Además de agregar que "existe toda una estructura formal en torno a la regulación jurídica de las marcas que sería insostenible afirmar jurídicamente que el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad ordinaria, pues tendríamos que admitir un sinnúmero de excepciones. Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmateriales) es

⁵ Sepúlveda César, " El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial", 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1981, pág. 114.

⁶ Nava Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", Op. Cit. pág. 139.

⁷ Ibidem. pág. 125.

un derecho de propiedad en su función social y no en su concepción puramente privatista.”⁸

En este orden de ideas podemos observar la diversidad de criterios que existen para determinar la naturaleza jurídica de la marca, hay que recordar que los derechos reales recaen sobre bienes materiales, que no excluye a los derechos inmateriales en los que encontraríamos a la propiedad industrial, razón por la cual consideramos que lo establecido por Antonio de Ibarrola al decir que es evidente que es un DERECHO REAL AUTÓNOMO y que debe diferenciarse de la propiedad ordinaria que solo recae en cosas,⁹ debe de tomarse en cuenta, ya que la ley protege sólo el signo distintivo (diseño, símbolo, término, nombre o cualquier otro medio material), no el artículo en sí, sin olvidar que el registro de dicho signo es atributivo o declarativo de propiedad, y al carecer de él se presume que no existe derecho de propiedad.

3.- Función

Son varias las funciones que según la doctrina se le pueden atribuir a la marca, la mayoría coincide en que las más importantes son las de distinción, protección, indicación de procedencia, social o de garantía de calidad y de propaganda.

a).- **Función de Distinción:** “...deriva de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia definición, por cuanto a la marca es el objeto destinado a distinguir un producto de otro del mismo género. De acuerdo con tal función es el

⁸ Nava Negrete Justo, “Derecho de las Marcas”, Op. Cit. pág. 141

⁹ cfr. De Ibarrola Antonio, “Cosas y Sucesiones”, 7ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1991, pág 477

producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención. ”¹⁰

Es decir, esta función permite distinguir los productos o servicios con los de su misma clase o especie, con los de otros competidores, así, llega a ser un instrumento idóneo para la adquisición, conservación y en su caso aumento de clientela.

b).- **Función de Protección:** “Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerlo contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión”¹¹

Es importante mencionar que al proteger al titular de la marca de posibles usurpaciones, se estará protegiendo simultáneamente al consumidor, quien es el destinatario de la marca para que no sea engañado. Hay que mencionar que, para que esta función de protección cumpla con su cometido ésta deberá reunir los requisitos establecidos por la ley y estar registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

c).- **Función de Indicación de Procedencia:** Esta es la finalidad de la marca, se emplea para indicarle al comprador el origen de los productos.

“La función de señalar la proveniencia de las mercancías se halla condicionada a que el signo realice efectivamente su función individualizadora, pues

¹⁰ Álvarez Soberanis Jaime, “La Regulación de las Invenciones y Marcas y de la Tránsferencia Tecnológica”, 1ª Edición, Editorial Porrúa S.A, México, 1979, pág. 57

¹¹ Rangel Medina David, “Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México”, Editorial Talleres de la Editorial Libros de México, México, 1960, pág. 172.

sin el carácter distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la mercancía."¹²

Es decir, esta función indica el origen de la mercancía o del servicio al consumidor, función que actualmente ha perdido importancia, debido a que la mayoría de los productores omiten su procedencia u origen derivando con ello que el consumidor adquiera el producto sin conocer ésta.

d).- **Función Social o de Garantía:** "el comprador de un producto confía en la reputación del fabricante para garantizar su calidad, de forma que puede presumirse que productos de la misma marca conservaran idéntica calidad; ya que si un consumidor compra un artículo regularmente distinguido por una marca determinada es por que conoce su relación calidad-precio y lo positivo de dicha relación, lo que hace optar por ese producto determinado entre todos los destinados a satisfacer la misma necesidad con características parecidas procedentes de distintos empresarios".¹³

Esta función garantiza al consumidor que el producto que esta adquiriendo cuenta con una calidad determinada, lo que obligará a su vez a los fabricantes y prestadores de servicios a mantener una calidad constante en sus productos o servicios.

e).- **Función de Propaganda:** En la actualidad la publicidad juega un papel significativo como función de las marcas ya que por este medio se da a conocer al

¹² Rangel Medina David, "Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México", op.cit. pág. 173

¹³ Segura García María José, "Derecho Penal y Propiedad Industrial", 1ª edición, Editorial Civitas, Madrid, 1995, pág. 175.

consumidor los productos y servicios que amparan la marca en cuestión, así como características y cualidades.

Al respecto Nava Negrete dice “en la actualidad, es indudable la importancia que reviste la publicidad no solo en su aspecto puramente informativo, sino además persuasivo, recurriendo a la introducción de diversas técnicas, que hacen más efectiva su utilidad. La marca muy frecuentemente tiende a convertirse en una verdadera obra de ingenio producto de la publicidad”.¹⁴

Entonces debe decirse que esta función sirve como portavoz dando a conocer los productos o servicios que ampara la marca, induciendo al receptor (comprador) a adquirir éstos, y sobre todo no debemos olvidar que la publicidad es el medio por el cual una marca puede llegarse a considerar notoriamente conocida de acuerdo con el artículo 90 de la ley de la Propiedad Industrial fracción XV párrafo segundo, que a la letra dice:

“Artículo 90.-
XV.-..

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”.

¹⁴ Nava Negrete Justo, “ Derecho de las Marcas”, Op.cit. pág.159

Consecuentemente afirmar que la función de la marca será determinada por el perfil primordial que la misma adopte, y en este sentido será la función que le sea asignada.

4.- **Registro**

De conformidad con lo establecido por artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro.

Así mismo, el registro de una marca debe cubrir las formalidades establecidas por el artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El artículo en comento señala que deberá presentarse una solicitud¹⁵ por escrito ante el Instituto, debidamente requisitada con los siguientes datos:

a).- **Datos del solicitante:**

- Nombre del o de los solicitantes (persona física o moral) Si se trata de marca colectiva hay que señalar el nombre de la asociación.
- Nacionalidad del o de los solicitantes; y
- Domicilio del primer solicitante (en el caso de existir varios solicitantes solo se requiere el domicilio del primero) calle, número, colonia y código postal,

¹⁵ Esta solicitud sirve para el registro tanto de marcas, como de nombres comerciales y avisos comerciales, estos dos últimos serán motivo de estudio mas adelante.

población, estado, país, ya que si son varios los solicitantes y no actúan por medio de apoderado, ese domicilio es el que se utilizará para notificaciones.

- Teléfono, fax y correo electrónico (no es indispensable contar con los mismos).

b).- Datos del Apoderado:

Solo en caso de que el solicitante sea una persona moral, se deberá tramitar la solicitud mediante su representante legal, acreditando su personalidad jurídica.

- Nombre del o de los apoderados,
- Número con el que el o los apoderados estén inscritos en el Registro General de Poderes del Instituto,
- Domicilio para recibir notificaciones en el territorio nacional (calle, número, colonia y código postal, población, estado y teléfono); y
- Teléfono, fax y correo electrónico (no es indispensable contar con ellos).

c).- Signo distintivo:

- Debe indicarse el tipo de marca que se solicita;

Es importante resaltar que existen 4 tipos de marcas y son nominativa, innominada, tridimensional o mixta.

“Nominativas: Son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase.

Innominadas: son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de marca pueden reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que sea distintivo.

Tridimensional: son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son los envoltorios, empaques, envases, así como la forma o presentación de los productos, siempre y cuando estos sean distintivos.

Mixtas: es la combinación de cualquiera de los tres tipos de marcas mencionadas anteriormente, por ejemplo una palabra con un diseño o una palabra con una figura tridimensional”.¹⁶

- La fecha de primer uso de la marca si es que la marca ya ha sido utilizada, o en caso contrario, mencionar que no se ha usado. La autoridad de acuerdo a sus criterios presume que la marca no se ha usado al no indicarse esta

¹⁶ op.cit. impi/marcas.gob.mx.

situación.

d).- Clase, productos o servicios:

- El solicitante debe indicar el número de la clase a la que pertenecen los productos o servicios para los que solicita la marca.

El artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que las marcas se registrarán en relación con los productos y servicios determinados según la clasificación que establezca el reglamento de esta ley, en tanto el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que el Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o servicio.

Las clases que clasifican a los productos o servicios, son 45 de las cuales 34 son para productos y los 11 restantes para servicios, de acuerdo a lo establecido en la clasificación internacional de Niza, además indicar este mismo artículo, que será el mismo Instituto el encargado de establecer los criterios de interpretación y aplicación de esta clasificación

Es preciso mencionar que se puede incluir en la misma solicitud diversos productos o servicios, siempre y cuando pertenezcan a la misma clase.

- Giro preponderante, esto es sólo para el caso de nombre comercial, materia de estudio que se analizará mas adelante.

e).- Ubicación del establecimiento:

- Señalar la ubicación del establecimiento donde se fabrican o comercializan los productos o se prestan los servicios con la marca que se desea registrar.

f).- Leyendas y figuras no reservables:

- Este espacio está destinado sólo para las marcas y se deberá de señalar las leyendas y figuras cuyo uso no son reservables, es decir todo aquello que no forma parte del la marca, por ejemplo: Hecho en México.

g).- Prioridad reclamada:

- Sólo en caso de que la marca o aviso comercial hayan sido registrados en alguno de los países miembros de los tratados internacionales a los que México pertenece y solicite el registro en cuestión, se reconocerá la fecha de prioridad en ese otro país, en los términos y plazos que estos establezcan.

H).- Etiquetas del signo distintivo:

- En este espacio deberá de escribirse la denominación de la marca, nombre comercial y/o adherirse el diseño de la etiqueta en caso de que la marca sea innominada, tridimensional o mixta, además de anexar a la solicitud etiquetas en blanco y negro y/o, en su caso, a color, con las medidas no mayores de 10 x 10, ni menores de 4 x 4 centímetros. En el caso de marcas tridimensionales serán impresiones fotográficas con las mismas medidas en las que en las que aparezca esta en sus tres planos: frente, perfil y fondo.

- Otros requisitos

De acuerdo con lo establecido por el artículo 114 de la Ley de Propiedad Industrial a la solicitud del registro de marca deberá acompañarse el comprobante de pago de la tarifa correspondiente que es publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Así mismo, la ley establece que si la marca solicitada es presentada por dos o más personas, se deberán presentar las reglas sobre uso de marca, licencia y transmisión de derechos.

4.1.- Examen de Forma

La Ley de la Propiedad Industrial establece que:

“ARTÍCULO 119.- Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previenen esta ley y su reglamento.”

Es decir, este examen de forma consiste en verificar que la solicitud se presente con la información que anteriormente se señaló con el objeto de darle ingreso.

En la solicitud se anotará el número de expediente; folio; fecha y hora de entrada una vez ocurrido esto la fecha que aparece en el sello será considerada como fecha de presentación de la solicitud.

4.2.- Examen de Fondo

Al respecto, la Ley de la Propiedad Industrial menciona:

"ARTÍCULO 122.- Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta Ley.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane sus errores u omisiones en los que hubiese ocurrido y que manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se le considerará abandonada su solicitud".

Es importante establecer que este examen de fondo es realizado a efecto de verificar que la marca en cuestión cumpla con los requisitos establecidos en la Ley, y consiste básicamente en la realización de un examen fonético de la denominación o, en su caso, una revisión del signo, dibujo o figura del registro a solicitar con los que ya se encuentran registrados, para evitar de este modo que se otorgue un registro idéntico, similar o semejante en grado de confusión a los previamente otorgados.

Hay que señalar que si el interesado no cumple los requerimientos formulados por la autoridad dentro del plazo inicial o del adicional establecido por la

Ley, o no presenta comprobante del pago de la tarifa correspondiente, la solicitud se tendrá por abandonada.

Una vez concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se expedirá el título; así mismo, en caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al interesado, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución, tal como lo establece el artículo 125 de la Ley de la materia.

Cabe hacer mención que las resoluciones sobre registros de marcas deben ser publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial que corresponda al mes en que se otorgo ésta.

II.- Nombre Comercial

1.- Concepto

La ley de la Propiedad Industrial vigente no da una definición de nombre comercial, por lo que los conceptos que se manejarán se limitarán a los establecidos por la doctrina.

Para el Maestro Rangel Medina "el nombre comercial corresponde al signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil."¹⁷

¹⁷ Rangel Medina David, "Derecho de la Propiedad Industrial e intelectual" Op.cit. pág. 62.

Álvarez Soberanis propone una definición de nombre comercial y es la siguiente "El nombre comercial está constituido, en las sociedades, por su razón social o denominación y en las empresas o negociaciones, por las palabras y signos distintivos utilizados para designarlas, cuyo titular en ambas hipótesis, tiene el derecho exclusivo de su uso, en los casos y con las limitaciones previstos por la Ley".¹⁸

Existen otras legislaciones y autores que utilizan la denominación de "rótulo de establecimiento" como un similar del nombre de comercio, tal es el caso de España en el que se define de la siguiente manera:

Rótulo de establecimiento "es el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares".¹⁹

Como podemos observar el rótulo de establecimiento tiene como función principal, la de dar a conocer al público un establecimiento y distinguirlo de otros; mientras que el nombre comercial de acuerdo a las definiciones aquí planteadas identifica a una empresa de las demás ya sea su titular persona física o moral con similar o la misma actividad, así podemos ver que la función de ambos es similar, pero nuestra legislación vigente únicamente regula el nombre comercial.

2.- Protección y Efectos

La Ley de la Propiedad Industrial establece:

¹⁸ Álvarez Soberanis Jaime, "La regulación de las Invencciones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica" op.cit. pág. 74.

¹⁹ Segura García María José, "Derecho Penal y Propiedad Industrial", op.cit. pág. 181

"ARTÍCULO 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán 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 si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo".

Esto es, que el derecho al uso exclusivo al uso del mismo y su protección no estarán supeditados a la existencia de un registro, pero limita su protección únicamente a la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o del establecimiento, exceptuándose esta limitación si se da difusión masiva y constante a nivel nacional a éste; sin embargo al mismo la ley establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 106.- Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar a el Instituto la publicación del mismo en la Gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial".

En virtud de lo establecido por el precepto anterior, y para que se actualice este supuesto es preciso que se den las siguientes hipótesis:

- a) Que el nombre de que se trate, efectivamente se esté usando para distinguir una negociación mercantil;

- b) Que dicha denominación sea conocida dentro de una zona geográfica que puede ser delimitada por la extensión de la clientela efectiva o, en su caso en toda la República;
- c) Que el nombre adoptado, usado y conocido ya sea en una zona geográfica determinada o en todo el territorio nacional, tenga características propias, originales, de manera tal que de ser usado por un tercero pudiera provocar confusiones o errores entre el público consumidor.²⁰

Al darse estos supuestos la autoridad procederá a autorizar la publicación del nombre comercial, publicación que como lo establece la ley producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial.

El nombre comercial surtirá el efecto de establecer la buena fe en la adopción y uso al ser publicado en la Gaceta, pero así mismo la ley establece que estará protegido sin la necesidad de su registro, siendo reconocida dicha protección sólo por el uso continuo e ininterrumpido de éste.

3.- Publicación

Si bien se ha dicho que la ley reconoce el derecho al uso exclusivo

del nombre comercial sin que medie de por medio la publicación, también se ha dicho que este presupone la buena fe en la adopción y uso del mismo, razón por la cual es importante conocer los requisitos que establece la actual Ley de la Propiedad Industrial para obtener la publicación de un nombre comercial.

Primeramente, hay que mencionar que el registro de un nombre comercial es muy similar al de la marca, de conformidad a lo establecido por el artículo 112 de la ley de la materia, que literalmente dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 112.- El nombre comercial se registrará en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas”

Así mismo, la ley menciona requisitos especiales para el nombre comercial.

“ARTÍCULO 107.- La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentará (sic) por escrito a el Instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.”

²⁰ cfr. Rangel Medina, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual” op.cit. pág. 64

Para solicitar la publicación del nombre comercial hay que acreditar que éste ya se encuentra en uso, para tal efecto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial requiere que a la solicitud le sea acompañada una fe de hechos debidamente requisitada ante Notario Público; en la que se haga constar el giro preponderante del establecimiento, existencia de un letrero en la parte exterior del establecimiento, domicilio, así como una fotografía donde se ostenta el nombre comercial y fecha de primer uso del mismo, tal como se establece en el formato oficial de solicitud.

Debemos recordar que se realiza un examen de fondo una vez que se encuentran satisfechos los requisitos, esto a efecto de verificar que no exista un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro en trámite o publicado con anterioridad o con una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento que se trate.

De no existir algún impedimento se procederá a la publicación del nombre comercial, misma que tendrá una vigencia de 10 años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud del mismo.

III.- Aviso Comercial

1.- Concepto.-

Otro de los signos distintivos es el aviso comercial, al que la Ley de la Propiedad Industrial define en su artículo 100 de la siguiente manera:

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

Cesar Sepúlveda no da una definición exacta del aviso comercial, sólo se limita a decir que un aviso comercial "sirve para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercadería determinada, para realzar las bondades de éstos y atraer a la clientela. Es en realidad un anuncio".²¹

De igual modo, Carlos Viñamata no da un concepto, sino simplemente señala que "los avisos comerciales, conocidos también como eslóganes, tienen una función eminentemente publicitaria de los artículos o servicios que promueven, así como de la marca que protegen esos servicios o productos, pues dentro del aviso comercial debe comprenderse la marca"²², este autor sólo menciona a la marca,

²¹ Sepúlveda Cesar. "La regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", op.cit. pág. 183

²² Viñamata Paschkes Carlos, "La propiedad Intelectual", 1ª edición, Editorial Trillas, México, 1998, pág. 291.

dejando fuera al nombre comercial, el cual también de acuerdo con la Ley de la materia es susceptible de ser anunciado por un aviso comercial.

En tanto, para el Doctor Rangel Medina el aviso comercial "es el texto del anuncio publicitario el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales".²³

En este orden de ideas y de acuerdo con las anteriores definiciones se puede decir que el aviso comercial son las frases, combinación de letras, dibujos u oraciones llamadas slogan, que son utilizadas por los comerciantes o prestadores de servicios que permite dar a conocer al público los productos y servicios, así como sus respectivas características, para distinguirlos de otros.

2.-Importancia

En nuestros días el aviso comercial es el medio idóneo por el cual las marcas y nombres comerciales logran captar la atención del público consumidor, ya que una frase, dibujos, enunciados u oraciones logran crear en éstos una influencia positiva hacia el producto o servicio en cuestión.

²³ Rangel Medina David, "Derecho Intelectual", .1ª edición, Editorial Mac Graw-Hill Interamericana Editores S.A. de C.V., México, 1998,pág. 91

Antonio de Ibarrola comenta que el secreto del éxito del aviso comercial ha dado lugar, inclusive en nuestros días, a profundos estudios, en los que se maneja inclusive cuál es la reacción del público ante cada uno de los colores para poder triunfar así en lo que respecta al arte del aviso, al del cartelón, al del anuncio²⁴.

Un slogan provoca que un producto o servicio al ser conocidos acrecenten directamente el número de clientes de una marca o nombre comercial, pues quién no recuerda frases como: "Bic no sabe fallar", "kola loca pega de locura", "Mejor mejora Mejoral", "Kodak comparte el momento, comparte la vida", "Todo mundo tiene un Jetta al menos en la cabeza", "A Duvalín no lo cambio por nada", "Para un apetito feroz Mamut", "Con el cariño de siempre Bimbo", estas frases han logrado acaparar la atención del los consumidores y han colocado a estos productos en el gusto de los mismos, por ello la necesidad de que sean protegidos.

Así, el aviso comercial tiene una importancia trascendental, ya que el mismo puede significar un aumento en las ventas de productos y servicios amparados por una marca o un nombre comercial, ya que una simple frase o slogan puede remitir al consumidor a un producto o, a solicitar un servicio.

²⁴ Cfr. De Ibarrola Antonio, "Cosas y Sucesiones", op.cit. pág. 490

3.- Registro

De acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Propiedad Industrial, el derecho al uso exclusivo para el uso de un aviso comercial se obtendrá mediante registro ante el Instituto.

Al respecto la ley en cuestión establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 104.- Los avisos comerciales se registrarán, en lo que no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas.”

En este sentido, la ley no establece algún otro requisito diferente para el registro del aviso comercial, por lo que se entiende que éste se registrará por los requisitos establecidos para la marca, mismos que ya fueron estudiados en el punto correspondiente a la marca.

4.- Diferencia entre Marca, Nombre Comercial y Aviso Comercial

El Doctor Rangel Medina menciona que “la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar

establecimientos, negociaciones y empresas”.²⁵

En tanto, que en términos generales la protección que la ley brinda a la marca presupone el registro de la misma, el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la protección legal el hecho de su uso.

Por su parte Jalife Daher menciona que “el nombre comercial en cierta forma arrastra ciertas limitaciones de cobertura, de hecho, por definición de la ley, la protección abarca únicamente la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y sólo se extenderá a toda la república si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo”.²⁶

Así, mientras que para que una marca sea reconocida como tal debe contar con el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo que en su caso para el nombre comercial no es un requisito indispensable su publicación.

El aviso comercial tiene por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, servicios y productos para distinguirlos, es decir, el aviso

²⁵ David Rangel Medina, “Derecho Intelectual”, op.cit. , pág.83

²⁶ Jalife Daher Mauricio, “Aspectos Generales de las Marcas”, 4ª edición, Editorial Sista, México, 1998, pág.19

comercial puede ser el medio por el cual una marca o un nombre comercial se dan a conocer al público.

CAPITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I.- Procedimiento

1.- Concepto

“Sustantivo cuya raíz latina es procedo, processi, proceder, adelantarse, avanzar. En general procedimiento es la manera de hacer una cosa o realizar un acto.”²⁷

Pina Vara en su diccionario de Derecho establece que procedimiento es “el conjunto de formalidades o trámites a que está sujeta la realización de los actos jurídicos civiles, procesales, administrativos y legislativos.

La palabra procedimiento referida a las formalidades procesales es sinónima de la de enjuiciamiento como la de proceso lo que es de la de juicio”.²⁸

Para Manresa y Navarro uno de los clásicos del procedimiento dice que “es la aglomeración o reunión de reglas y preceptos a que debe acomodarse el curso y ejercicio de una acción”.²⁹

²⁷ Diccionario Jurídico 2000, Desarrollo Jurídico, Copyright 2000, Dj2k-2082

²⁸ De Pina Vara Rafael, “Diccionario de Derecho”, op. cit. pág. 420

²⁹ Ibidem Dj2k-2082

Como consecuencia de anterior, podemos deducir que el procedimiento regula la actividad procesal, es decir, la forma en que debe sujetarse.

2.- Diferencia entre Proceso y Procedimiento

Uno de los problemas más complejos que encontramos estriba en la distinción entre proceso y procedimiento, ambos conceptos suelen confundirse y se alude indistintamente a cualquiera de los dos, entremezclándose respectivamente. Así verbigracia, Acosta Romero infiere que los problemas del proceso y procedimiento han ocupado a teóricos, afirma además que ambos vinieron siendo palabras sinónimas, pero en tiempos recientes se reconoce la existencia de éstos como conceptos diferentes desde el punto de vista teórico.³⁰

Autores como Carlos Cortés hacen una diferenciación entre ambos conceptos estableciendo que el "vocablo procedimiento se refiere a las formas externas, al trámite o rito que haya de seguirse y al conocimiento empírico de una práctica constante en el ejercicio de la función jurisdiccional. En este orden de ideas el proceso –concepto amplio y superior- es el continente y el procedimiento es el contenido, de ahí que el proceso en sí –aplicado a cierta materia jurídica específica- puede comprender uno o varios procedimientos"³¹, este autor menciona además que es muy frecuente que proceso sea usado como un sinónimo de procedimiento, concluyendo que ambos están compuestos por actos jurídicos procesales entendiendo por éstos a las manifestaciones de voluntad dirigidas a producir consecuencias de derecho en el ámbito procesal.³²

³⁰ Cfr. Acosta Romero Miguel, "Teoría General del Derecho Administrativo. Primer Curso" 15ª edición, Editorial Porrúa, México, 2000, pág.886.

³¹ Cortés Figueroa Carlos, "Introducción a la Teoría General del Proceso" 2ª Edición, Editorial Cardenas Editor y Distribuidor, México, 1975, pág. 26

³² Cfr. Cortés Figueroa Carlos, "Introducción a la Teoría General del Proceso", pág. 230-231

Eduardo Pallares por su parte infiere que "no hay que identificar el procedimiento y el proceso. Este último es un todo o si se quiere una institución. Está formado por un conjunto de actos procesales que se inician con la presentación y admisión de la demanda, y terminan cuando concluyen por las diferentes causas que la ley admite. El procedimiento es el modo como va desenvolviéndose el proceso, los trámites a que está sujeto, la manera de substanciarlo que puede ser ordinaria, sumaria, sumarísima, breve o dilatada, escrita o verbal con una o varias instancias, con periodo de prueba o sin el, así sucesivamente".³³

Podemos afirmar, que tanto en la doctrina como en la práctica se habla de proceso para significar al procedimiento que se sigue ante los tribunales por quienes desean alcanzar la justicia en una controversia o litigio, en tanto que el procedimiento no busca la solución de un conflicto, sino la realización de un acto determinado.

II.- Procedimiento Administrativo

1.- Concepto

La función administrativa se manifiesta con la emisión de actos concretos que afectan la esfera jurídica de los particulares, la formación de esos actos se realiza a través de procedimientos, entre los que se encuentra el administrativo.

Acosta Romero define al procedimiento administrativo como "el conjunto de actos realizados conforme a ciertas normas para producir un acto".³⁴

³³ Pallares Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal Civil", 26ª edición, Editorial Porrúa, México, 1991 pág. 639

³⁴ Acosta Romero Miguel, "Teoría General del Derecho Administrativo" Primer Curso. Op.Cit. pág. 887

Por su parte Gabino Fraga se refiere a el como "el conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo."³⁵

Para autores como Alfonso Nava Negrete el procedimiento administrativo es "el medio o vía legal de realización de actos que en forma directa o indirecta concurren a la producción definitiva de los actos administrativos en la esfera de la administración".³⁶

Enrique Pérez de León establece el siguiente concepto "es el conjunto de actos concatenados y sucesivos que, señalados por la ley en cuanto a su orden y forma dan como resultado una declaración administrativa".³⁷

Como podemos observar el procedimiento administrativo está constituido por una serie de actos que emite la autoridad administrativa, y éstos actos deben reunir formalidades que debe de agotar toda autoridad para pronunciarlos y que estos sean considerados dentro de nuestro marco legal.

Es importante resaltar que el procedimiento administrativo a diferencia de otros procedimientos (dígase el judicial) que terminan con una sentencia, éste termina con un acto administrativo, es decir, con una decisión o declaración de una autoridad administrativa.

2.- Características y requisitos

³⁵ Fraga Gabino "Derecho Administrativo", 33ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1994, pág. 255

³⁶ Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo III. Editorial Porrúa, México, 1985, pág. 235

³⁷ Pérez de León Enrique, "Notas de Derecho Constitucional y Administrativo", 14ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1993, pág. 260.

El procedimiento administrativo como ha quedado establecido constituye un instrumento regulador de la relación jurídico administrativa, debido a que vincula a las partes que en él intervienen, es decir, autoridad y gobernado, creando así derechos y obligaciones, en las diferentes etapas en las que se desarrolla hasta llegar a la decisión final.

Sin embargo, debe decirse que esa relación jurídica-administrativa no excluye la posibilidad de intervención de otros sujetos particulares que tengan un interés en el acto final, o de otros órganos administrativos, ajenos a esa relación procedimental.

Para algunos autores como es el caso de Delgadillo Gutiérrez dicen que este procedimiento "no solo tiene como finalidad la emisión del acto administrativo, como la generalidad de la doctrina sostiene, sino que también se usa para producir, formar o ejecutar la voluntad de la administración en actos de diversa naturaleza, pero siempre y cuando sean productores de situaciones jurídicas individualizadoras, bien sea con efectos directos o indirectos."³⁸

El procedimiento administrativo doctrinalmente, tiene como principales características:

- a) Regular una actividad administrativa
- b) Actuación de oficio por la autoridad
- c) Realizarse en forma escrita
- d) La participación de los gobernados en calidad de parte en el procedimiento.
- e) Estar apegado a Derecho, bajo el mas estricto principio de legalidad
- f) Rapidez en las resoluciones, debiendo éstas resolver el fondo del asunto.

Por lo que respecta a las formalidades del procedimiento, éstas pueden variar debido a que existen un sinnúmero de leyes administrativas que contemplan para cada caso en particular las formalidades del procedimiento en concreto, hay que resaltar que si bien existe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ésta en la mayoría de los casos es supletoria a los procedimientos, o mejor dicho sólo en algunos casos es supletoria a los procedimientos administrativos contemplados en otras leyes.

Pero de acuerdo con artículo 14 de nuestra Carta Magna el particular deberá gozar de garantías tales como: permitirle su defensa, darle la oportunidad de allegarse a pruebas que estime pertinentes, manifestar lo que a su interés convenga, y que en el momento procesal oportuno, es decir, una vez integrado el procedimiento en su totalidad, se pronuncie una resolución conforme a la ley.

Acosta Romero menciona que "se ha discutido mucho si existe la necesidad de cumplir con estos requisitos dentro de nuestra legislación; sin embargo, cuando la ley no señala procedimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación algunas veces ha estimado que, cuando no hay procedimiento previo, el particular no tendrá derecho a que la autoridad le cumpla un determinado procedimiento; en cambio, cuando la ley reguladora de la emisión del acto que afecta al particular señala un procedimiento determinado, la autoridad administrativa está obligada a cumplir las garantías constitucionales correspondientes"³⁹, así podemos inferir que si una ley administrativa contempla un procedimiento éste debe estar regulado respetando en todo momento el mínimo de garantías establecidas en nuestra Constitución.

³⁸ Delgadillo Gutiérrez Luis Humberto, Lucero Espinoza Manuel, "Compendio de Derecho Administrativo. Primer Curso", 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1997, pág. 219

³⁹ Acosta Romero Miguel, "Teoría General del derecho Administrativo", op.cit. pág. 892

3.-Procedimientos Administrativos Especiales

Existen un diversos de procedimientos administrativos que tienen su regulación especial, esto, debido a que existe una ley en específico que establece los lineamientos para el desarrollo de mismos, como puede ser el caso de la Ley Agraria, Ley Federal del Derecho de Autor, Ley Aduanera, etc., sin embargo es importante establecer que estas leyes en la mayoría de los casos, aplican supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, como es el caso de la Ley de la Propiedad Industrial que establece en su artículo 187, lo siguiente:

“ARTICULO 187.- 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”.

El artículo anterior, es un claro ejemplo de cómo determinadas leyes, si bien, cuentan con su propio procedimiento, se auxilian de otros ordenamientos jurídicos con el propósito de remediar las lagunas que una ley pueda contener.

III.- Procedimientos Administrativos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Ley de la materia contempla procedimientos para salvaguardar los

intereses de los particulares entre los cuales se encuentran los de caducidad, nulidad, infracción y cancelación, en virtud de que esta última no requiere de un procedimiento, omitiremos su estudio y nos abocaremos al estudio de los demás procedimientos.

1.- Caducidad

1.1.- Concepto.-

En sentido etimológico "llamase caduco, del latín caducus, a lo decrepito o muy anciano, lo poco durable. Se dice que ha caducado, lo que ha dejado de ser o perdido su efectividad.

Caducidad es la acción efecto de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, sea por falta de uso, por terminación de plazo u otro motivo, alguna ley, decreto, costumbre, instrumento publico, etc. La caducidad pertenece al campo del dejar de ser"⁴⁰.

La palabra caducidad implica la acción o efecto de caducar, perder fuerza una ley o un derecho. Doctrinalmente se entiende como una sanción por falta de ejercicio oportuno de un derecho. El legislador subordina la adquisición de un derecho a una manifestación de voluntad en cierto plazo o bien permite una opción.

⁴⁰ "Diccionario Jurídico Mexicano", Instituto de Investigaciones Jurídicas, 13ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1999, pág. 371

Si esa manifestación no se produce en ese tiempo, se pierde el derecho o la opción."⁴¹

Podemos advertir que la caducidad se traduce como la pérdida de un derecho como consecuencia de un acto del titular ya sea por inactividad o por el transcurso de un plazo, en materia de propiedad industrial la caducidad se traduce en la pérdida de la titularidad de un registro, por no haberlo usado o por no haberse renovado un registro en el tiempo que establece la ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su página de internet señala lo siguiente "es la acción mediante la cual se solicita que se declare la caducidad de un registro otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por no haberse usado (signos distintivos)..."⁴²

1.2.- Causas y plazos en los que opera la caducidad

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 130, lo siguiente:

"ARTICULO 130.- Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias

⁴¹ "Diccionario Jurídico Mexicano", op.cit pág. 371

⁴² www.impi.gob.mx/web/docs/proteccion/index/proteccion.html

surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca.”

De acuerdo a lo anterior se establece que una marca se extingue por no comprobarse el uso efectivo del registro, cabe señalar que este artículo es aplicable no solo para la marca, sino también para el nombre y aviso comercial.

Existe otra forma en que procede la caducidad y es la que contempla el artículo 152 que la letra dice:

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

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.”

Traduciendo los anteriores artículos, operará la caducidad de un registro, en los siguientes supuestos:

a).- Durante los tres años consecutivos al otorgamiento del registro si este no se ha usado;

b).- Durante el tiempo señalado para solicitar la renovación del registro, mas tardar 6 meses después de que su término haya vencido.

c).- Si se dejó de usar durante los tres años consecutivos anteriores a la interposición de la solicitud administrativa de caducidad.

1.3.- Quién puede solicitarla

Durante los términos antes señalados en los puntos a) y c) cualquier interesado en obtener el registro, en virtud de que dicho registro le haya sido señalado como anterioridad en su trámite de registro de marca, nombre comercial o aviso comercial, mientras que la señalada en el punto b) no es necesaria, la intervención de un tercero para que esta se produzca, en este caso la autoridad la declara de oficio.

2.- Nulidad

2.1.- Concepto

Se dice que nulidad es el "vicio que anula o disminuye la estimación de una cosa incapacidad o ineptitud. Ineficacia o falta de valor legal de un acto jurídico por carecer de los requisitos exigidos por la ley".⁴³

Por su parte De Pina Vara define a la nulidad como la "ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objeto o de su fin, de la

⁴³ Fernández de León Gonzalo, "Diccionario Jurídico" Tomo III, 2ª Edición, Editorial ABECE, S.R.L., Buenos Aires, Argentina; 1961, pág. 449

carencia de los requisitos esenciales exigidos para su realización o de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración”.⁴⁴

Es decir, hay nulidad cuando el acto jurídico fue otorgado con sus elementos de existencia, pero falta algún elemento de validez como puede ser la capacidad, licitud o forma.

La nulidad puede ser absoluta o relativa, el acto afectado por la primera viola una regla de orden público pudiendo ser invocada por cualquier interesado, dicho acto no puede ser convalidado y la acción de nulidad es imprescriptible. Y por la segunda viola una regla de orden privado pudiendo ser invocada sólo por personas determinadas, el acto puede convalidarse y la acción puede prescribir.

2.2.-Nulidad en la Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial sólo menciona los supuestos en los que deberá darse la nulidad del registro, es por esto que autores como Alfredo Rangel Ortiz apoyan la distinción que hace Sepúlveda entre la nulidad del registro y la nulidad de la marca, señalando “la nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales y que en caso de realizarse dicho supuesto, la nulidad obliga al titular a efectuar un nuevo registro en la forma debida, ya que en caso de no hacerlo, solo tendrá una marca en uso. Y que la nulidad de la marca es consecuencia de su desaparición total una vez firme la resolución de anulación, no existe ningún derecho para usarla, resultando su empleo hasta delictuoso en algunos casos.”⁴⁵

⁴⁴ De Pina Vara Rafael, “Diccionario de Derecho” op.cit., pág. 383

⁴⁵ Rangel Ortiz Alfredo, “Modos de Concluir el Derecho a la Marca” 1ª edición, Editorial Libros de México, México 1984, Pág. 90

La distinción que establece Sepúlveda la hace debido a que en aquel entonces la Ley de Invenciones y Marcas, no distinguía ambas, situación que en la actual se repite en su artículo 151, ya que solo menciona las causas en las que será anulable un registro.

Sin embargo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial define a la nulidad de la siguiente manera "es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con base en las causales de nulidad establecidas en la ley de la Propiedad Industrial."⁴⁶

2.3.- Causas de nulidad

Como ya se mencionó en el punto anterior, la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 151 prevé los casos en los que se puede dar la nulidad de un registro, por lo que procederemos a estudiar cada uno de los supuestos.

"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;"

Esta fracción establece que será procedente la nulidad cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley, situación que nos remite al

⁴⁶ www.impi.gob.mx/, op.cit.

artículo 90 del mismo ordenamiento, por que este establece lo que no puede ser registrado como marca.

"Artículo 90.- 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 o de uso común de los productos o servicios que pretenden 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 los 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;

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones 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, sí 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.”

Se puede solicitar la nulidad de un registro al darse cualquiera de estos supuestos anteriormente mencionados y evocando la fracción I del artículo 151. Es menester señalar que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, da a conocer de manera rápida y sencilla a través de su página de internet cada uno de los supuestos contenidos en el artículo 90.

Otra hipótesis prevista por el ya mencionado artículo 151, es la contenida en su fracción II, que establece:

“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;”

Para solicitar la nulidad de un registro invocando esta fracción es necesario que se cumplan los supuestos que el mismo contempla y son los siguientes:

- a) La existencia de una marca usada en el país con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud;
- b) Que la misma se aplique a los mismos o similares productos o servicios y,
- c) Comprobar el uso ininterrumpido desde la fecha en la que se manifiesta se ha usado.

Por lo que al no cubrir estos puntos, es improcedente la solicitud de nulidad de un registro.

Un tercer supuesto contemplado en el artículo 151 es el siguiente:

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

Esta causal se refiere a los casos en los que los particulares con el fin de garantizar la obtención del registro en cuestión se proporcionan datos faltos al llenar la solicitud, pudiendo ser el nombre del titular, el domicilio (por inexistente o falso), la nacionalidad, la fecha de primer uso etc., ya que esto significa una ventaja para la concesión del registro, dejando en desventaja a los demás particulares.

Un supuesto mas que el artículo 151 contempla es el siguiente:

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

Esta hipótesis se aplica para aquellos casos en los que la autoridad otorga un registro; ya que al practicarse el examen de novedad al signo distintivo, el examinador en turno omite por error o inadvertencia citar como anterioridad el registro de una marca que se encuentre surtiendo todos sus efectos legales o en su caso un expediente en el cual se haya solicitado el mismo registro con anticipación al que se otorgo cuando existe una semejanza en grado de confusión desde el punto de vista fonético, conceptual e incluso ideológico, además de estar destinado amparar los mismos servicios o productos.

Finalmente la última fracción del multicitado artículo 151 señala que procederá la nulidad de un registro cuando:

“V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará como obtenido de mala fe.”

De esta fracción se desprende que el registro será nulo cuando alguna de las personas mencionadas registren un signo distintivo del cual tenían conocimiento, debido a la relación que tienen con el titular del registro en cuestión en el extranjero sabiendo que en el país no se encontraba registrado este, pero que existía y se encontraba registrado en el extranjero.

2.4.-Plazo para solicitar la nulidad y quién puede solicitarla.

De acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 151 de la Ley de la materia, el tiempo para solicitar la nulidad de un registro varía de la siguiente manera:

"...

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."

Es decir, cinco años contados a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación para aquellos casos que el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos y se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciación, existiendo en vigor otro.

Tres años, cuando la marca es 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 a la solicitud del registro, cumpliendo previamente con lo establecido en la ley; y

En cualquier tiempo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley; cuando el agente, representante, usuario o distribuidor del titular del registro concedido en el extranjero solicite y obtenga el registro a su nombre.

Por lo que respecta a quien puede solicitarla, el artículo 188 de la Ley de la materia establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión."

Así, cualquiera que tenga interés jurídico podrá solicitar la nulidad de un registro por cualquiera de las causas que contempla el artículo 151, siempre y cuando se apegue a lo establecido por esta ley.

Sirve de sustento la siguiente tesis jurisprudencial:

"MARCAS. LA SOLICITUD DE SU REGISTRO OTORGA INTERES JURIDICO AL SOLICITANTE PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE UNA MARCA REGISTRADA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Invenciones y Marcas, la nulidad de un registro marcario puede obtenerse en un procedimiento que se inicie, entre otros casos, a petición de parte; por tanto, si de acuerdo a lo establecido en los numerales 88 y 89 del indicado ordenamiento legal, toda persona que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, mediante su registro en la

Secretaría de Estado correspondiente satisfaciendo los requisitos y formalidades que establezca la ley, y si en términos de los dispositivos del 100 al 111 de la mencionada Ley, el trámite del registro de una marca implica todo un procedimiento que se inicia con la solicitud relativa y concluye con la decisión de la Secretaría en la que se otorga o niega el registro solicitado, resulta evidente que quien pide el aludido registro se constituye en parte (solicitante) en el procedimiento de referencia y, por ende, tiene interés jurídico para demandar la nulidad de una marca registrada que representa un obstáculo para la obtención de su pretensión, pues dicho interés surge no sólo cuando hay un estado de hecho contrario al derecho, o sea, cuando hay una violación del derecho, sino también cuando, sin haber una verdadera violación, existe un estado de hecho que produce incertidumbre sobre el derecho, y que es necesario eliminar mediante la declaración administrativa para evitar las posibles consecuencias dañosas.”

Contradicción de tesis 8/92. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 20 de octubre de 1995. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro S. González Bernabé. Tesis de Jurisprudencia 71/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cinco votos de los ministros: presidente Juan

Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Consecuentemente el hecho de que un registro determinado impida la obtención de otro registro a un particular, otorga al mismo la facultad suficiente para solicitar la anulación de dicho registro, siempre y cuando se halle en alguno de los supuestos señalados por la Ley de la Propiedad Industrial.

3. Infracción

3.1- Concepto

Infracción.- "es la transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado. Toda persona es responsable de la infracción de las leyes, así como de los contratos que hubiese celebrado, e inclusive en las penas que respectivamente estuvieren señaladas o al menos en la obligación de resarcir los daños y perjuicios."⁴⁷

Serra Rojas define a la infracción administrativa como "el acto u omisión que definen las leyes administrativas y que no son considerados como delitos por la legislación penal por considéralos faltas que ameritan sanciones menores."⁴⁸

En tanto que Enrique Sayagés citado por Acosta Romero establece que "el concepto general de infracción alude a la violación de la ley administrativa, que se

⁴⁷ Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo XV, Editorial Driskill, S.A. Buenos Aires Argentina, 1982, pág. 771

⁴⁸ Serra Rojas Andrés, "Derecho Administrativo", Editorial Porrúa, México, 1965

origina por un hecho o abstención declarados ilegales por una ley, que amerita una sanción administrativa, es decir que aplica la misma autoridad administrativa."⁴⁹

Finalmente Acosta Romero señala que la infracción administrativa puede ser impuesta cuando todo acto o hecho de una persona que viole el orden establecido por la administración pública.⁵⁰

Como podemos observar los doctrinarios coinciden en que la infracción administrativa nace cuando se viola una ley de carácter administrativo, y esta conducta no reúne los elementos necesarios para que pueda ser considerada como delito, siendo la encargada de velar por el cumplimiento de la misma la autoridad administrativa, es decir, infracción = relación entre ciudadano y autoridad administrativa.

3.2.- Infracción en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es importante mencionar a este respecto, que en nuestro sistema jurídico mexicano se le ha conferido a una autoridad administrativa el velar y hacer respetar los derechos de propiedad industrial, por considerar que la aplicación de medidas preventivas y de reparación del daño, frenarán la violación a estos derechos, dejando en segundo plano la vía judicial, es decir, la aplicación de medidas punitivas, logrando con ello poca efectividad para detener estas conductas.

Algunos autores consideraban que dejar en segundo plano a la vía judicial se traducía en impunidad hacia el respeto del derecho de propiedad industrial,

⁴⁹ Acosta Romero Miguel, "Teoría General del Derecho Administrativo", op.cit. 1111

⁵⁰ Cfr. Acosta Romero Miguel, Teoría General del Derecho Administrativo, op.cit. pág. 1108

llevando como consecuencia, en la mayoría de los casos, daños de imposible reparación ya que antes de las reformas a esta ley de 1999, para proceder por la vía penal se debía agotar la instancia administrativa; logrando con ello que solo que se impusiera una multa administrativa que en primer término sólo beneficiaba al estado, claro esto, en el caso de que no se recurriera la resolución que determinaba la imposición de la misma, si era caso, había que esperar a que la misma quedara firme para proceder por la vía penal.

Sin embargo, y a pesar de esta reforma, actualmente muchos titulares de registros prefieren agotar la instancia administrativa, al respecto la Ley de la Propiedad Industrial concede al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las facultades para realizar investigaciones de presuntas infracciones administrativas con el objeto de hacer cesar la violación a los derechos previamente conferidos por la misma autoridad, es este sentido el Instituto puede ordenar y practicar visitas de inspección, solicitar datos e información, ordenar y ejecutar medidas provisionales tendientes a salvaguardar estos derechos.

Es importante señalar que la Ley de la Propiedad Industrial no define a la infracción, sin embargo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de su sitio web, define a la infracción como “la acción por la cual se solicita que se sancione a quien está realizando actos de competencia desleal o está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento de su titular”.⁵¹ Así mismo los autores nombran las causales de infracción y mencionan a la competencia desleal, pero no proporcionan una definición de la infracción administrativa.

⁵¹ www.impi.gob.mx/web/docs/marco_j/index_marco_j

La infracción administrativa contemplada en la ley busca entonces frenar las conductas encaminadas a lesionar derechos de propiedad industrial cuando se sustraiga, utilice, explote, copie, imite o reproduzca un registro sin autorización de su legítimo titular.

3.3.- Causas

El artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial consagra en sus diversas fracciones las conductas que son consideradas como infracciones administrativas, este artículo contiene 25 causales entre las cuales se encuentran contenidas las relativas a las invenciones (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales), que por no ser materia del presente estudio no se mencionaran en las causales que establece este artículo.

"ARTICULO 213.- 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.- ...

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 de 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;

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 prestan 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 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.-

XII.- ...

XIII.- ...

XIV.- ...

XV.- ...

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.- ...

XXIII.- ...

XXIV.- ...

XXV.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.”

Viñamata señala que las causales de este artículo pueden ser traducidas en uso ilegal si la marca usurpadora sea idéntica a la registrada; imitación cuando la marca usurpadora es similar a una registrada; y actos contrarios a los buenos usos en la industria, comercio y servicios, los cuales pueden ser clasificados en :

- a) Actos de competencia desleal, que son los tendientes a aprovecharse de la clientela de un competidor y a desprestigiar a un tercero,
- b) Confusión de productos que son los actos tendientes a inducir al público al error respecto de los productos que se venden, haciendo aparecer que los mismos provienen de la fabrica de un tercero o que están elaborados según las especificaciones y condiciones de un tercero titular de un registro.⁵²

3.4.- Medidas Precautorias

⁵² Cfr. Viñamata Paschkes Carlos, “La Propiedad Intelectual”, op. cit. pág. 313

Manuel Becerril dice que “las medidas precautorias se ejercitan dentro de un marco jurídico específico, ya que se sustancian mediante un procedimiento en donde el promovente deberá probar varios extremos, la existencia de una violación a su derecho”.⁵³

La ley establece a este respecto 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

⁵³ Becerra Ramírez Manuel “Derecho de la Propiedad Intelectual”, Una Perspectiva Trinacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de investigaciones Jurídicas, Serie H; Estudios de Derecho Internacional Público Número 26, 1ª Reimpresión, México, 2000, pág. 187

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.”

Dejando en claro la Ley en el siguiente artículo que:

“ARTÍCULO 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 el Instituto.”

Dicho aseguramiento podrá recaer sobre los bienes que a continuación se especifican:

“ARTICULO 212 BIS.- El aseguramiento a que se refiere el artículo 211 de esta Ley podrá recaer en:

I.- 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;

II.- 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

III.- Mercancías, productos y cualesquiera otros bienes en los que se materialice la infracción a los derechos protegidos por esta Ley.”

Estas medidas tienen como único fin sacar momentáneamente o definitivamente (si se comprueba la comisión de la infracción), todos aquellos bienes o servicios que constituyen un daño al legítimo titular de un registro. No hay que dejar de señalar que la misma ley contiene las disposiciones necesarias para garantizar el pago de daños y perjuicios en los casos que no proceda la infracción, como es el caso de una fianza que garantice estos derivados de la imposición de estas medidas precautorias.

3.5.- Sanciones y plazos

La infracción administrativa será sancionada de acuerdo a lo siguiente:

“**ARTICULO 214.**- Las infracciones administrativas a esta Ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;

III.- Clausura temporal hasta por noventa días;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.”

El artículo anterior esta supeditado a lo dispuesto por el siguiente artículo:

“ARTICULO 220.- Para la determinación de las sanciones deberá tomarse en cuenta:

I.- El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

II.- Las condiciones económicas del infractor, y

III.- 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.”

Es claro, que la ley deja a criterio de la autoridad la sanción así como el monto a imponer por la infracción cometida, ya que el pago de daños y perjuicios tendrá que hacerse valer por la vía civil, por lo que Instituto determina la sanción

basándose en las condiciones económicas del infractor, no así en el daño que haya ocasionado.

Por otro lado, la ley menciona que en caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta, sin que esta exceda el triple del máximo fijado por el artículo 214, de la misma forma prevé que si del expediente formado con motivo de la investigación de la infracción se advierte que de la realización de estos hechos se constituye un delito, se hará constar en la resolución que se emita, para proceder a ejercer la acción penal correspondiente.

Es la misma Ley de la Propiedad Industrial la que establece las sanciones penales en contra de los delitos de propiedad industrial, que deberá imponer la autoridad judicial al comprobarse la conducta delictuosa del indiciado.

Por lo que respecta a los plazos, nuestra legislación prevé que el derecho al uso exclusivo se adquiere mediante el registro ante el Instituto, dicho registro otorga a su titular la facultad de ejercer en contra de terceros las acciones legales pertinentes para la conservación de éste derecho, derecho que estará en vigor durante la vigencia del registro (10 años), y esta puede prolongarse indefinidamente ya que la ley contempla la renovación cada 10 años de los registros.

Por lo que el titular legítimamente reconocido por el Estado podrá hacer valer su derecho ante terceros mientras su registro esté en vigor.

CAPITULO TERCERO

ACUMULACIÓN

I- Acumulación

1.1.- Concepto

“Del latín, *accumulatio*, es el resultado de reunir o juntar varias cosas, ya sean materiales o inmateriales”⁵⁴

Por su parte Alsina la conceptualiza de la siguiente manera “la palabra *acumulación* deriva del latín *cumulus*, que significa reunir, sumar, añadir una cosa a otra”⁵⁵

Podemos decir que en el Derecho Procesal la *acumulación* consiste en la reunión de dos o mas acciones o procesos entre los cuales existe una relación íntima con el único fin de evitar sentencias contradictorias ya que serán resueltas por un mismo juez.

Existen dos clases de *acumulación* en el procedimiento la de autos y la de acciones; la primera consiste en la *acumulación* de expedientes para sujetarlos a una tramitación común y que sean resueltos mediante una sola resolución o

⁵⁴ “Diccionario Jurídico 2000”, op. cit. DJ2K-103

⁵⁵ Alsina Hugo, “Tratado Teórico Práctico de Derecho procesal Civil y Comercial, Parte General”, 2ª Edición, Editorial Ediar Sociedad Anónima Editores, Buenos Aires Argentina, 1963, pág. 536

sentencia, la segunda la de acciones consiste en el hecho de ejercitar varias acciones en un mismo proceso.

Al respecto Cabanellas en su diccionario de Derecho establece que "la acumulación de acciones es de índole procesal de fondo; en tanto que la de autos es procedimental, de forma o de trámite y ambas persiguen la economía procesal. La de acciones, ventilando en un solo juicio diversas pretensiones, la de autos ofrece la ventaja de concentrar todas las actuaciones escritas en un solo tribunal y en una sola causa".⁵⁶

II.- El Principio de Economía Procesal, sustento de la acumulación

Al hablarse de principios procesales debemos decir, que éstos son los encargados de dirigir el procedimiento para lograr que el mismo pueda desarrollarse adecuadamente de acuerdo con la naturaleza de la controversia planteada.

Eduardo Pallares los llama principios rectores del procedimiento, además de considerar que estos determinan la finalidad del proceso, las reglas para tramitarlo, así como la correcta aplicación de las normas procesales.⁵⁷

El principio de economía procesal básicamente consiste en que el proceso debe de desarrollarse con la mayor economía de tiempo y gastos para las partes, generando con ello un ahorro en la actividad procesal y celeridad en las resoluciones lo que se vera traducido en un beneficio para los gobernados.

⁵⁶ Cabanellas C. Guillermo, "Diccionario de Derecho Usual", Tomo A-B, 21ª Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1989, pág. 153.

⁵⁷ Cfr. Pallares Eduardo "Derecho Procesal Civil", 12ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1986, pág. 69

Al respecto, Rafael de Pina enunciado por Arellano García "asevera que por este principio se afirma la necesidad de que los conflictos de interés susceptibles de ser resueltos mediante la actividad jurisdiccional en un proceso, sean sometidos a reglas que permitan llegar a una decisión de menor esfuerzo y gastos y en el menor tiempo posible, en beneficio de los litigantes y, en general, de la administración de justicia".⁵⁸

Así, podemos deducir que la acumulación encuentra sus bases en este principio ya que como pudimos observar dicho principio tiene como fin que la actividad procesal se realice con la mayor economía de tiempo y gastos, y así lo afirma Gómez Lara al establecer que "nosotros si pensamos que las razones fundamentadoras de toda acumulación radica en el principio de economía procesal."⁵⁹

Podemos afirmar entonces que tanto la acumulación de autos como la de acciones tienen por objeto un ahorro en la actividad jurisdiccional y en la actividad accionadora, siendo susceptible con ello la concentración, evitando la duplicidad o multiplicidad de situaciones y relaciones procesales, sobre todo que sean dictadas sentencias contradictorias que violen el principio de seguridad jurídica que garantiza a los ciudadano toda impartición de justicia y pongan en duda el prestigio judicial y el respeto que merece la cosa juzgada.

⁵⁸ Arellano García Carlos, "Teoría General del Proceso", 8ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1999, Pág. 34

⁵⁹ Gómez Lara Cipriano, "Teoría General del Proceso" 9ª Edición, Editorial Oxford University Press, México, 2001, Pág. 263

III.- Acumulación de Autos o de expedientes

1.- Concepto.-

Rafael de Pina define en su diccionario de Derecho que "es la reunión de los autos de varios procesos con objeto de resolver en una sola sentencia las pretensiones formuladas en los mismos"⁶⁰

Arellano García establece "que es una institución jurídica procesal, en cuya virtud el juzgador, fundado en una disposición legal que lo autorice para ello, de oficio, o a petición de parte, determina que se reúnan expedientes diversos, para evitar decisiones contradictorias"⁶¹

En tanto que para Alsina la define como "la existencia de varios procesos originados en momentos distintos que se tramitan independientemente, pero por razón de su vinculación jurídica, se reúnen para que sean decididos por un mismo juez con un mismo criterio."⁶²

Finalmente Gómez Lara se refiere a la acumulación de la siguiente manera "mas que nada se trata de una unión de expedientes. Cabe advertir al respecto que esa unión de expedientes puede ser mediante una verdadera fusión, caso en el cual los expedientes se convierten en uno solo; o bien, simplemente en reunir los expedientes para que corran juntos, es decir, se lleven paralelamente, aunque por cuerdas separadas"⁶³

⁶⁰ De Pina Vara Rafael, "Diccionario Derecho", op. cit. pág. 28

⁶¹ Arellano García Carlos, "Teoría General del Proceso.", op. cit. pág. 107

⁶² Alsina Hugo, "Tratado Teórico Practico de Derecho procesal Civil y Comercial, Parte General", op.cit. pág. 552

⁶³ Gómez Lara Cipriano, "Teoría General del Proceso", op.cit. pág. 266

Podemos definir a la acumulación de autos como la reunión material de varios expedientes en poder de un mismo juez con el único objeto de continuar su desarrollo hasta su conclusión, haciendo posible la emisión de sentencias no contradictorias.

2.- Cuando procede

La teoría clásica determinaba que procedería la acumulación de autos en los siguientes casos:

I).- Cuando la sentencia que haya de dictarse en uno de los pleitos cuya acumulación se pida produzca excepción de cosa juzgada en el otro,

II).- Cuando en juzgado competente haya pendiente pleito sobre lo mismo, que sea objeto del que después haya promovido,

III).- Cuando haya un juicio de concurso o de quiebra al que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se formule cualquier demanda;

IV).- Cuando haya un juicio de testamentaria o ab intestato a que se halle sujeto el caudal contra el que se haya formulado o se formule una acción de las declaradas acumulables a estos juicios;

V).- Cuando de seguirse separadamente los pleitos, se divida la continencia de la causa, entendiéndose esto último de la siguiente manera: a) cuando haya entre las dos partes identidad de personas, cosas y acción; b) cuando haya

identidad de personas y cosas, aun cuando la acción sea diversa; c) cuando haya identidad de personas y acciones aun cuando las cosas sean distintas; d) cuando las acciones provengan de una misma causa, aunque se den contra muchos y haya por consiguiente, diversidad de personas; e) cuando las acciones provengan de una misma causa, aun que sean diversas las personas y las cosas; f).- cuando haya identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas.”⁶⁴

Como podemos observar la teoría clásica mencionaba de manera muy completa los casos en los que debería decretarse la acumulación de autos, sin embargo en la actualidad los autores mencionan que solo procederá la acumulación cuando:

- a) Se declaren procedentes las excepciones de conexidad y litispendencia;
- b) Exista una resolución de competencia;
- c) En actos preparatorios y diligencias precautorias
- d) En concurso civil;
- e) En juicios sucesorios⁶⁵

Actualmente el Código Federal de Procedimientos Civiles no contiene en su texto capítulos equivalentes y se limita únicamente a reglamentar en forma general algunos aspectos de la acumulación de autos, tales como los que se originan en virtud de las excepciones de litispendencia y conexidad.

⁶⁴ Chiovenda José, “Principios de Derecho Procesal Civil” Tomo I, Editorial Instituto Editorial Reus, Madrid, pág. 721

⁶⁵ Cfr. Pallares Eduardo, “Derecho Procesal Civil”, op. cit. Pág.131

En tanto, la siguiente tesis jurisprudencial establece que la acumulación de autos procede:

"ACUMULACION.- La acumulación de autos procede cuando siguiéndose separadamente los pleitos, se divida la continencia del caso; y esto sucede; cuando hay entre los dos pleitos identidad de personas, aunque la acción sea diversa, si las acciones provienen de una misma causa, aunque se den contra muchos y haya, por consiguiente, diversidad de personas; cuando haya identidad de acciones o de cosas, aun que las personas sean diversas; y cuando las acciones prevengan de una misma causa, aunque sean diversas las cosas."

Tomo XXXVII. Amato De Zermeño Ethel. Pág. 614. 6 De Feb. De 1933.

SEMANARIO JUDICIAL. QUINTA EPOCA. 3ª SALA. TOMO XXXVII. Pág. 614.

En la actualidad el criterio de nuestros mas altos Tribunales se inclina por emplear la teoría clásica, ya que dicha doctrina estableció de manera clara y específica cuando debía de proceder la acumulación de autos.

3.- Acumulación por conexidad

La palabra conexidad se deriva del "latín connexus a su vez del verbo connectare, atar juntos. Por conexidad debe entenderse a estrecha relación que existe entre dos o más procesos por lo que la resolución que se dicte en uno de

ellos puede influir en los otros, y por ello resulta conveniente que se sometan al mismo tribunal, evitando la posibilidad de sentencias contradictorias".⁶⁶

Autores como Arellano García se pronuncian al respecto de la siguiente manera "en virtud de la conexidad se decreta la acumulación de autos al expediente que se tramita en el juzgado en que primeramente se previno el conocimiento de la causa conexas"⁶⁷

Briseño Sierra por su parte establece de forma más ejemplificada para referirse a la acumulación, "si la continencia de la causa o la conexidad son el supuesto, la acumulación es el resultado."⁶⁸

El Código de Procedimientos Civiles establece que la conexidad es una excepción que debe hacer valer el demandado al contestar la demanda manifestando que el asunto planteado está íntimamente relacionado o vinculado con otro asunto, sin embargo hay doctrinarios que no coinciden con esta postura ya que consideran que "no puede considerarse una verdadera excepción, por no existir defectos en los presupuestos o en la relación jurídico procesal".⁶⁹

Un claro ejemplo de la acumulación por conexidad es el que contempla el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que si bien en dicho ordenamiento legal no se establece como excepción como es el caso del Código de Procedimientos Civil para el Distrito Federal que contempla en su capítulo de excepciones artículo 39 dicha figura jurídica, a continuación transcribiremos ambos artículos que aunque de manera por demás diferente, prevén este supuesto.

⁶⁶ "Diccionario Jurídico 2000", op.cit. DJ2K-586

⁶⁷ Arellano García Carlos, "Teoría General del Proceso" op.cit. pág. 108

⁶⁸ Briseño Sierra Humberto, "Derecho Procesal" Vol. IV, 1ra Edición, Editorial Cardenas Editor y Distribuidor, México, 1970, pág.147

⁶⁹ ibidem. DJ2K-586

"ARTÍCULO 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo.

La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero."

Por su parte el código de Procedimientos para el Distrito Federal, señala:

"ARTÍCULO 39.- Existe conexidad de causas cuando haya:

- I.- Identidad de personas y acciones, aunque las cosas sean distintas;
- II.- Identidad de personas y cosas aunque las acciones sean diversas;
- III.- Acciones que provengan de una misma causa, aunque sean diversas las personas y las cosas, y
- IV.- Identidad de acciones y de cosas, aunque las personas sean distintas.

El que oponga la conexidad debe señalar precisamente el juzgado donde se tramita el juicio conexo, acompañando copia autorizada de las constancias que tenga en su poder o solicitando la inspección de los autos conexos. En este último supuesto la inspección deberá practicarse por el secretario, dentro del plazo de tres días, a quien de no hacerla en ese término se le impondrá una multa del equivalente al importe de cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

La excepción de conexidad tiene por objeto la remisión de los autos del juicio en que ésta se opone, al juzgado que previno en los términos del artículo 259, fracción I, de este código, conociendo primero de la causa conexas, para que se acumulen ambos juicios y se tramiten como uno, decidiéndose en una sola sentencia.”

Podemos finalizar señalando que el objetivo de ambos artículos de los diferentes ordenamientos, es la de establecer el momento procesal en el que habrá de efectuarse la acumulación por conexidad y de que manera, sin embargo como pudimos darnos cuenta el Código Procesal Civil para el Distrito Federal regula de manera mas completa estos supuestos.

4.- Acumulación por litispendencia

El significado de la palabra litispendencia tiene sus raíces latinas en el

vocablo "litigium, litigatus: querella, pleito, riña, disputa; litigo, as are: disputar, pleitar, litigar. Por otro lado, pendeo, es ere: estar atento, pendiente, estar indeciso, estar sujeto "a", de lo anterior se desprende que etimológicamente litispendencia significa la existencia de un pleito que todavía no se resuelve"⁷⁰

Pallares explica que "se ha definido por los autores clásicos como el estado de litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, es el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria"⁷¹

En tanto, Gómez Lara define a la litispendencia como "una excepción procesal que puede interponer el demandado alegando que la misma cuestión planteada en el juicio en el cual se interpone, está pendiente de resolverse, está tramitándose, a raíz de una demanda previamente entablada, ante otro juez o ante el mismo juez que conoce el segundo asunto,"⁷² aquí es importante señalar que la litispendencia a que se refiere este autor siempre ha de promoverse como una excepción procesal que el demandado hace del conocimiento del juez al contestar la demanda; también menciona que a la litispendencia se le ha considerado una excepción miniatura de la cosa juzgada, en virtud de que tiene similitud con ella, debido a que mientras en la litispendencia el demandado informa que ese asunto está siendo conocido por otro juez, en la cosa juzgada el actor expone al juez que el asunto ya fue conocido por otro juez, es decir, la litispendencia proyecta hacia el presente y la cosa juzgada hacia el pasado.⁷³

Lo anterior se ve apoyado por la siguiente tesis jurisprudencial:

⁷⁰ "Diccionario Jurídico 2000" op.cit. DJ2K-1710

⁷¹ Pallares Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal Civil", 20ª edición, Editorial Porrúa, México, 1991. pág. 553

⁷² Gómez Lara Cipriano, "Teoría General del Proceso.", op.cit. pág. 267

⁷³ cfr. Ibidem. pág. 267.

"LITISPENDENCIA, SINE ACTIONE AGIS Y COSA JUZGADA. El principio de que nadie puede ser demandado dos veces por la misma prestación, es, en el fondo, el que rige como denominador común, las defensas de litispendencia, de sine actione agis y de cosa juzgada. cuando se llama por segunda vez a una persona a un mismo juicio, la litispendencia tiene por objeto que no se pronuncien dos sentencias sobre el mismo pleito y que no se produzcan dos cosas juzgadas contradictorias. cuando por el estado del primer pleito o por cualquiera situación procesal, no tiene posibilidad legal o de hecho el desarrollo de la litispendencia, la sine actione agis, o sea, la negativa de la segunda demanda, descansa en el principio mismo de que no es posible un segundo juicio y un segundo pronunciamiento sobre el propio pleito ventilado en un juicio anterior, y persigue el fin de que se respete la cosa juzgada que llegue a establecerse en el primer pleito, por el único camino posible de desestimación del segundo. por último, cuando el primer juicio ya concluyó por una ejecutoria firme que constituye la verdad legal, entonces la defensa puede singularizarse con el nombre de excepción de cosa juzgada."

Vázquez de Vázquez Mellado Luisa. Pág. 403 Tomo XCII. 14 de abril de 1947. Cinco Votos.

Así los principios que se aplican a esta figura son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la economía procesal, además la de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, partiendo de que esta figura se da cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el mismo

juzgado o en otro diferente y en ambos conflictos existe identidad de los elementos del litigio planteado en dos procesos, estos elementos son sujeto, objeto y pretensión.

Por último, hay que mencionar que de acuerdo con el artículo 38 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el que oponga la litispendencia debe señalar el juzgado donde se tramita el primer juicio, para que posteriormente se de vista al contrario con el objeto de que el juez declare o no procedente la acumulación por litispendencia. Siendo el caso que se declare procedente, se remitirán los autos al juzgado que primero conoció, en el caso de que ambos jueces se encuentren en la misma jurisdicción; en caso contrario se dará por concluido el procedimiento si el primer juicio se tramitó ante un juez de diferente jurisdicción.

IV.- Acumulación de acciones o de pretensiones

1.- Concepto.-

La acumulación de acciones "técnicamente consiste en la conexión procesal de dos o mas acciones en un solo proceso con el objeto de que sean resueltos mediante una sentencia única".⁷⁴

Manresa al referirse a la acumulación de acciones señala que es "el ejercicio, uso o reunión de varias acciones en una demanda, para ventilarlas a la vez en un sólo juicio y que se resuelvan en una misma sentencia."⁷⁵

⁷⁴ "Enciclopedia Jurídica Omeba", op.cit., pág. 448

⁷⁵ "Nueva Enciclopedia Jurídica", Tomo II, Editorial Francisco Six, Barcelona España, 1983, pág. 355

Pallares por su parte define a la acumulación de acciones como "el hecho de ejercitar varias acciones en un mismo proceso"⁷⁶.

Al respecto la siguiente tesis jurisprudencial señala lo siguiente:

"ACCIONES, ACUMULACION DE. (LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL). El primer párrafo del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal regula el caso específico en que existan varias acciones contra una misma persona y en que, además, se refieran a una misma cosa o provengan de una misma causa. En esa situación no solamente no se prohíbe la acumulación, sino que es forzosa hasta el extremo de que se sanciona el no hacerla. En el segundo y en el tercer párrafo del precepto se establece una regla, ya de carácter general, que precisa los casos en que la acumulación no procede. Una interpretación correcta de esta norma permite afirmar, razonando a contrario sensu, que no estándose en los casos específicamente señalados en el precepto, la acumulación está permitida. Con tanta mayor razón es posible la acumulación cuando se trata de acciones que no sólo no caen dentro de la prohibición del artículo 31 sino que son conexas en los términos de la segunda parte del artículo 39 del Código citado.

⁷⁶ Pallares Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal Civil" op.cit. pág.55

Amparo directo 2000/61. Manuel Suárez y Suárez y coag. 7 de noviembre de 1962. Unanimidad de 4 votos. Ponente: José Castro Estrada.”

Así la acumulación de acciones, a diferencia de la de autos, tiene como fin resolver en una sola sentencia dos o mas acciones, un ejemplo puede ser el caso de la contrademanda también llamada reconvención en el que se ventilan diferentes pretensiones.

2.- Tipos de acumulación de acciones

En materia procesal ocurren diversas posibilidades de acumulación en cuanto a los sujetos que ejercitan sus acciones y en cuanto a las retenciones que pueden plantearse en la demanda.

En efecto, en una misma demanda pueden concurrir actores y de modo semejante pueden encontrarse en un proceso varios demandados o, finalmente puede haber pluralidad de actores y de demandados, al mismo tiempo, de ahí se parte para la clasificación de la acumulación de acciones y es la siguiente:

- a) Acumulación Subjetiva o Litisconsorcio; y
- b) Acumulación Objetiva o reunión de varias pretensiones.

a) Acumulación Subjetiva

Hugo Alsina señala que "en la acumulación subjetiva los sujetos se hallan vinculados por una misma relación procesal y en la sentencia puede en algunos casos decidir de manera distinta las diversas pretensiones".⁷⁷

La acumulación subjetiva es también conocida como litisconsorcio y se divide en:

Activa.- Cuando existe pluralidad de actores.

Pasiva.- Cuando la pluralidad es de demandados.

Mixta.- Cuando se encuentran pluralidad de actores y de demandados.

La acumulación subjetiva o litisconsorcial puede ser voluntaria o necesaria, es voluntaria "cuando no obstante de poder plantear demandas independientes dos o mas personas, prefieren obrar conjuntamente y al efecto proponen una sola demanda. Por el contrario es necesario el litisconsorcio cuando uno de los sujetos de la acción no puede ejercitar ésta sin la concurrencia de otro o de otros sujetos vinculados a la relación substancial en que se ha originado el litigio".⁷⁸

El artículo 53 en su primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 53.- Existirá litisconsorcio necesario, sea activo o sea pasivo, siempre que dos o más personas ejerzan una misma acción u opongan la misma excepción, para lo cual

⁷⁷ Alsina Hugo, "Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial" op.cit., pág. 552

⁷⁸ "Diccionario Jurídico 2000" op.cit. DJ2K-103

deberán litigar unidas y bajo una misma representación.

...”

Sirve de sustento a lo anterior la siguiente tesis jurisprudencial:

“LITISCONSORCIO EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL.

CONCEPTO. El litisconsorcio es una modalidad del procedimiento y puede ser de dos tipos: voluntario o necesario. El voluntario se presenta cuando la ley concede la facultad para que se constituya. El necesario, en cambio, trae como consecuencia que el juicio no pueda iniciarse, sino a condición de que acudan o se llame a todos los interesados, porque los cuestionamientos jurídicos que habrán de ventilarse pueden afectarles; es decir, si la sentencia que decida el fondo del negocio puede tener por objeto determinar un nuevo estado de derecho debido a la naturaleza jurídica de las acciones que se ejercitan, no podrá pronunciarse sin oír a todos los que deben intervenir en la relación jurídica procesal, pues el litisconsorcio requiere que los actores o demandados, según el caso, mantengan una comunidad jurídica con respecto al objeto de la litis planteada, tengan un mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa; ya que cuando ocurre una situación así, la sentencia afectará a todos los interesados, y por ello es indispensable que sean llamados a juicio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.”

Amparo directo 804/92. Braulio Martínez Gutiérrez. 11 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel A. Sierra Palacios.

b) **Acumulación Objetiva**

La acumulación objetiva también conocida como la reunión de varias pretensiones en una misma demanda, esta prevista en la primera parte del artículo 31 del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 31.- Cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa, y provengan de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda; por el ejercicio de una o más quedan extinguidas las otras.

No pueden acumularse en la misma demanda las acciones contrarias o contradictorias, ni las posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra. Tampoco son acumulables acciones que por su cuantía o naturaleza corresponden a jurisdicciones diferentes.

Queda abolida la práctica de deducir subsidiariamente acciones contrarias o contradictorias."

De cuerdo a este artículo el actor en principio puede formular todas las acciones que tenga en contra del demandado, haciéndolo en una demanda, sin

embargo de acuerdo con este mismo artículo en su parte final la acumulación en una misma demanda se prohíbe en los casos que:

- a) Existan pretensiones contrarias o contradictorias;
- b) Cuando una dependa del resultado de la otra; y
- c) Cuando por su cuantía o naturaleza correspondan a jurisdicciones diferentes.

Respecto a los dos últimos párrafos de este artículo en lo que corresponde a las pretensiones contrarias o contradictorias, Eduardo Pallares estimaba que deberían de aplicarse las reglas de la lógica formal en lo relativo a contrariedad o contracción de las proposiciones.⁷⁹

5.- Sistema adoptado por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Hemos podido observar a lo largo de todo este capítulo que el Código Federal de Procedimientos Civiles no regula de manera específica a la acumulación como en el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, esto se debe al sistema de flexibilidad con limitaciones que ha sido adoptado por el Código Federal, Briceño Sierra señala a este respecto lo siguiente:

“Frente al criterio distrital el Código Federal de Procedimientos Civiles mexicano, ha introducido lo que califica de principio de flexibilidad, en virtud del cual , en tanto dure el proceso, ha de ser apto para dar solución a todos los motivos de controversia, que en relación con la causa a debate, puedan surgir entre las partes principales y aun respecto de terceros. Lo que la ley ha buscado es eliminar el prejuzgamiento sobre los límites de información que requiere el juez, situación

⁷⁹ cfr. “Diccionario Jurídico 2000”, op.cit. DJ2K-103

que afirma existente en el procedimiento tradicional, lo que ha dado motivos para las resoluciones en desacuerdo con la realidad jurídica, ocasionando la multiplicidad de juicios para decidir cuestiones que pudieron y debieron decidirse de una vez.⁸⁰

Este autor además señala que “con el sistema flexible se permite a los interesados llámense partes o terceros ampliar el campo de debate y aun autoriza al juzgador para ordenar se extienda el litigio o debate procesal a cuestiones no sometidas a su resolución, cuando así sea necesario para poder decidir las que ya conoce.”⁸¹

Podemos advertir que la intención del legislador al redactar el Código Federal fue la de no limitar el actuar del juzgador, y con ello evitar que pronuncien resoluciones que pudieran afectar la realidad jurídica de las partes.

⁸⁰ Briseño Sierra Humberto, “Derecho Procesal”, op.cit.,pág. 155

⁸¹ ibidem, pág. 155

CAPITULO CUARTO

PROBLEMÁTICA ACTUAL Y PROPUESTA

I.- Ley de la Propiedad Industrial

El beneficio de una ley reside en que la misma debe prever situaciones genéricas e inclusive futuras evitando con ello situaciones que compliquen aun mas la realidad jurídica de los gobernados, es decir, la Ley no debe considerar un espacio temporal y espacial de aplicación, que en determinado momento limite o impida la impartición de justicia.

Ahora bien, la actual Ley de la Propiedad industrial es un ordenamiento jurídico que adolece de ambigüedades, quizás por que en el momento nuestros legisladores consideraron que la misma contenía los supuestos necesarios para resolver conflictos futuros, pero no ha sido así en la práctica, por lo que es necesario se considere una reforma a esta ley.

De acuerdo a lo anterior, uno de los tantos supuestos que la Ley de la Propiedad Industrial no prevé, es el de la figura de la acumulación, que como hemos visto tiene como propósito la reunión de expedientes o de acciones, en los que existe una relación íntima para dar origen a la concentración de estos, evitando con ello la duplicidad de situaciones o relaciones procesales o la emisión de resoluciones contradictorias.

Una solución a la laguna que presenta la legislación de la materia que nos ocupa, sería la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, tal como se encuentra previsto en el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial,

sin embargo debe aclararse que para que proceda dicha supletoriedad de una ley, es necesario que se den las siguientes hipótesis:

- a) Que la ley que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable;
- b) Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata;
- c) Que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras de dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta parcial en su reglamentación necesaria; y
- d) Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia, no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

Se debe de tener bien claro, que la supletoriedad de las leyes sólo aplica para ampliar la regulación de alguna institución o figura jurídica prevista en la ley especial, o bien para efectos de interpretar las disposiciones que en ella se contengan y que puedan prestarse a una posible confusión; pero tal circunstancia solo puede darse siempre y cuando se haga la remisión expresa en la ley a suplir, pues en caso de no ser así los gobernados y autoridades no encontrarían fundamento legal alguno para auxiliarse de otro ordenamiento jurídico cuando en la ley especial exista una omisión parcial.

Al respecto es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

“SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. CUANDO OPERA.- La supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, esta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades.”

Amparo directo 2276/88 Marco Glas
Amparo directo 1376/92 Lázaro Bello Garza
Amparo directo 1576/92 María Vda. De López
Amparo directo 1626/92 Equipos y Ga, S.A. de C.V.
Amparo directo 1746/92 María Vda. De López

Como consecuencia de lo anterior, la figura de la acumulación no puede ser aplicada en los procedimientos administrativos llevados ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en virtud de que la ley de la materia no contempla la misma, y consecuentemente no es factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, para tales efectos, y en el caso de que la autoridad aplicara, estaría violando los principios de legalidad y seguridad jurídica que regulan la actividad de toda autoridad.

II.-CASOS CONCRETOS

A continuación procederemos a exponer algunos casos prácticos que se han presentado en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en los que la autoridad ha determinado no aplicar la figura de la acumulación y en cambio, a su libre albedrío alude al principio de economía procesal.

1.- Nombre Comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO y Marca 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y DISEÑO

En el año de 1999, la empresa Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A de C.V., titular del registro marcario 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y

DISEÑO y del nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la declaración administrativa de infracción en contra de la empresa Farmacias del Ahorro Comitán, S.A de C.V., por el uso indebido de los registros antes mencionados, la demandada, contestó en forma extemporánea las solicitudes administrativas de referencia.

Con posterioridad la empresa Farmacias del Ahorro Comitán, S.A de C.V., solicitó la nulidad del registro marcario 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y DISEÑO, y la cesación del nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO, por considerar que le asistía mejor derecho para usar los signos distintivos de referencia, por haber utilizado una denominación semejante, como lo es "Farmacias del Ahorro", con anterioridad a la fecha de primer uso manifestada por Comercializadora Farmacéutica de Chiapa, S.A. de C.V.

En razón de lo anterior, se integraron dos procedimientos de nulidad, que guardaban relación directa con la solicitud de infracción, ya que los tres expedientes aluden a los signos distintivos "A FARMACIAS DEL AHORRO" y "FARMACIAS DEL AHORRO".

Dado lo anterior, el representante legal de la empresa Farmacias del Ahorro Comitán, S.A. de C.V., con el fin de evitar que se pronunciaran resoluciones contradictorias, que pudieran afectar los intereses de su representada, solicitó, que el expediente de infracción se resolviera conjuntamente con las nulidades, o bien que se suspendiera el procedimiento de solicitud administrativa de infracción, hasta en tanto se resolvieran las nulidades mencionadas, petición que la autoridad omitió acordar de conformidad.

Un año, después el representante legal de la empresa Farmacias del Ahorro Comitán, S.A. de C.V., solicitó nuevamente la nulidad de los signos distintivos 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y DISEÑO, y 20045 FARMACIAS DEL AHORRO, con la diferencia de que en esta ocasión lo hizo a nombre de la persona física Belisario Domínguez Solórzano, quien aparentemente había utilizado la denominación antes que la empresa Farmacias del Ahorro Comitán, S.A. de C.V., debe mencionarse que el señor Domínguez Solórzano es familiar de los socios de la empresa antes citada.

No obstante lo anterior, el Instituto determinó, resolver la solicitud de infracción de manera independiente a los procedimientos de nulidad, declarando procedente la infracción administrativa en contra de la empresa Farmacias del Ahorro Comitán, S.A. de C.V., imponiéndole una sanción por 2000 días de salario mínimo general vigente al día en que se interpuso la solicitud de infracción a cada uno de los socios; abstenerse de seguir usando las denominaciones y diseño aludido con antelación o cuales quiera otro semejante en grado de confusión con los registros.

Como consecuencia la empresa Farmacias del Ahorro Comitán, S.A. de C.V., interpuso un juicio amparo indirecto en contra de esta resolución; en el informe de ley rendido por el IMPI justificó el acto, manifestando que no se podía aplicar la supletoriedad de la ley adjetiva, por que la suplencia de una ley hacia otra se da en caso de que la figura esté contemplada en el ordenamiento jurídico a suplir, lo que no ocurría en el caso concreto; de acuerdo a esto El Juez de Distrito considero que de acuerdo con los Principios Generales del Derecho que rigen a nuestro sistema procesal, la acumulación es necesaria para evitar que existan sentencias contradictorias, por lo que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la empresa Farmacias del Ahorro Comitán, S.A. de C.V., al

considerar que la responsable omitió decretar la acumulación de los procedimientos de nulidad con el de infracción.⁸²

Por considerar que esta sentencia causaba agravio al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, interpuso recurso de revisión en el que señaló entre otros agravios, el hecho de que en la Ley marcaría no existe fundamento legal alguno para que se aplique supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles respecto de la figura de la conexidad, ya que dicha figura jurídica no se encuentra contemplada por el ordenamiento en virtud del cual se emitió el acto reclamado, por lo cual no se puede aplicar la supletoriedad de la Ley Adjetiva para esta figura jurídica.”⁸³

Por otro lado, en tanto se resolvía la revisión antes mencionada, el IMPI emitió resolución en las solicitudes de nulidad presentadas por el Sr. Belisario Domínguez, declarando la nulidad de la marca 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y DISEÑO, y la cesación de efectos del nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO, y como consecuencia, en esa misma fecha, el IMPI emitió oficios en los otros dos expedientes de nulidad, iniciados primeramente por Farmacias del Ahorro Comitán S.A. de C.V., declarando la caducidad de éstos expedientes, por haber desaparecido substancialmente la materia de los mismos.

Consideraciones

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al no resolver de manera acumulada los cinco procedimientos relacionados con la marca 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y DISEÑO, y el nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL

⁸² Sentencia de fecha 22 de enero de 2000, pronunciada en el Juicio de Amparo 869/2000

⁸³ Recurso de Revisión No. 0395 de fecha 8 de febrero de 2000, interpuesto por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

AHORRO, afecto de manera importante los intereses de los particulares involucrados, ya que por un lado impuso una infracción a la empresa Farmacias del Ahorro Comitán S.A. de C.V., por el uso indebido del nombre comercial 20045 FARMACIAS DEL AHORRO y la marca 534560 A FARMACIAS DEL AHORRO y DISEÑO, reconociéndole la titularidad de estos a la empresa Comercializadora Farmacéutica de Chiapas S.A. de C.V., y por el otro, determina anular el registro de la marca y la cesación de la publicación del nombre comercial, en razón de lo anterior nos encontramos que el Instituto resolvió de manera contradictoria, afectando la esfera jurídica de estos particulares, acto de autoridad que derivó en la interposición de cuatro juicios de amparo.

Ahora bien, de haber aplicado la acumulación, el Instituto primeramente debió haber entrado al estudio de las nulidades interpuestas por Farmacias del Ahorro Comitán S.A. de C.V., en contra de Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V., y determinar a quien le pertenecía la titularidad de estos registros, o en su caso debió acumular los subsecuentes procedimientos a la causa principal, con el objeto de tener a la vista todos los elementos necesarios para pronunciarse de manera acorde en todos los expedientes, beneficiando a las partes involucradas con los principios de economía procesal, justicia expedita, congruencia en las sentencias.

2.- Marca 577866 INNOMINADA

En el año 2000, la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., solicitó al IMPI la declaración administrativa de nulidad de la marca 577866 INNOMINADA, cuya titularidad pertenece a la empresa Tequila Cazadores, S.A. de C.V., por considerar que le asistía un mejor derecho por uso anterior e ininterrumpido.

Posteriormente, la empresa Tequila Cazadores S.A. de C.V., solicitó al Instituto la declaración administrativa de infracción y la imposición de medidas provisionales en contra de la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., por la supuesta competencia desleal que ésta empresa hacía al comercializar el producto denominado TEQUILA CABRITO, empleando un signo distintivo semejante en grado de confusión con el registro 577866 INNOMINADA.

La empresa Tequila Centinela, S.A. de C.V. procedió a dar contestación a la solicitud de infracción en tiempo y forma, oponiendo las excepciones y defensas que considero pertinentes, y ofreció las pruebas necesarias para desvirtuar las manifestaciones señaladas por la empresa Tequila Cazadores, S.A. de C.V., y reconvinó la nulidad de los registros.

Cabe señalar, que dentro del expediente de la solicitud administrativa de infracción Tequila Centinela, S.A. de C.V., solicitó la suspensión del procedimiento, en tanto fueran emitidas las resoluciones en los procedimientos administrativos de nulidad ya que guardaban relación con el expediente de infracción, lo anterior fue con la intención de evitar se emitieran resoluciones en contrario; petición que el IMPI omitió acordar.

Por otro lado, Tequila Centinela, S.A. de C.V., procedió a solicitar administrativamente la caducidad del registro marcario 577866 INNOMINADA, por falta de uso. Ahora bien, es importante resaltar que la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., solicitó con antelación a la interposición de la solicitud administrativa de caducidad, el cierre de instrucción en el expediente de nulidad interpuesto primeramente.

Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, resolvió primeramente el último de los procedimientos, es decir, el de la caducidad, declarando la caducidad del registro marcario 577866 INNOMINADA, cuya titularidad pertenecía a Tequila Cazadores, S.A. de C.V., pero en esa misma fecha el Instituto determinó en el expediente de nulidad original que al declararse administrativamente la caducidad del registro marcario 577866 INNOMINADA propiedad de la Tequila Cazadores, S.A. de C.V., no se entraba al estudio del fondo del asunto, por haber desaparecido substancialmente la materia del mismo.

En resolución por separado, pero de paralela la autoridad resolvió la infracción y las nulidades interpuestas en vía de reconvención determinando que estas últimas no eran procedentes, debido a que no existía semejanza entre los registros marcarios propiedad de Tequila Cazadores, S.A. de C.V., con el que venía utilizando la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., por lo que en el mismo sentido fue negada la solicitud de infracción administrativa interpuesta por Tequila Cazadores, S.A. de C.V.

Consideraciones

Como hemos podido darnos cuenta las resoluciones no fueron emitidas en contradicción por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que en este sentido no se causa un perjuicio directo a las partes, sin embargo si la autoridad hubiera resuelto acumular los dos primeros procedimientos, es decir, el de nulidad con el de infracción, hubiera evitado poner a los particulares en una situación de incertidumbre jurídica, misma que originó la interposición de diversos procedimientos (cinco).

Sobre el particular, es importante mencionar que la autoridad determina acumular solo parte de los procedimientos, debido a que estos fueron interpuestos

en vía de reconvencción, lo que si bien convino hacer, no debió hacerse de manera parcial, ya que con ello creo a las partes un gasto económico y de tiempo, que se ve reflejado en los diversos juicios interpuestos en otras instancias por ambas empresas, lo que ha significado un litigio de 4 años (hasta el momento), rompiendo con esto el principio de economía procesal al no obtener las partes el máximo resultado en los procedimientos con el menor empleo posible de la actividad accionadora.

3.- Registros marcarios 607020 y 683165 EL REY DEL CABRITO Y DISEÑO.

En el año 2002, la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., solicitó de manera independiente la nulidad de los registro marcarios 607020 y 683165 ambos denominados EL REY DEL CABRITO Y DISEÑO, cuyo titular es la empresa El Rey del Cabrito, S.A., de C.V., por considerar que el Instituto otorgó por error, inadvertencia o diferencia de apreciación dichos registros, mismos que resultaban semejantes en grado de confusión con la marca 478978 CABRITO, de su propiedad.

La empresa El Rey del Cabrito, S.A., de C.V., dio contestación a las dos solicitudes de nulidad y reconvino la caducidad del registro propiedad de la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., por considerar que el mismo no se había utilizado por más de 3 años de manera ininterrumpida, para los productos que fue registrado, sumándose así dos expedientes mas.

Acto seguido, la empresa Tequila Centinela, S.A., de C.V., procedió a dar contestación a éstas solicitudes de caducidad oponiendo entre otras excepciones la

de litispendencia, manifestando que la misma cuestión se encontraba planteada en otro expediente, en el que existía identidad de sujetos, objeto y pretensión.

De acuerdo a lo anterior y una vez que estuvieron debidamente integrados los procedimientos, el Instituto Mexicano de la Propiedad procedió a resolver los expedientes en la misma fecha. Es menester señalar que cada resolución resolvía una nulidad y consecuentemente la caducidad interpuesta en vía de reconvención, cada resolución determinaba que por principio de economía procesal y por cuestión de método, la autoridad se pronunciaba por estudiar en esa misma resolución los procedimientos administrativos citados al rubro que se encontraban vinculados en el mismo cause procesal, siendo procedente estudiar en primer término el expediente reconvencional con el objeto de evitar resoluciones contradictorias, ya que la suerte del principal que dio origen a dicha reconvención se determina por el resultado de la contrademanda.⁸⁴

Finalmente, debemos señalar que ambas resoluciones determinaron negar las solicitudes de nulidad de las marcas por considerar que no se invadían derechos de terceros ya que cada registro cuenta con características propias que distingue uno del otro, en tanto que se negó también la caducidad del registro 478978 CABRITO al haber comprobado la empresa Tequila Centinela S.A. de C.V., que ha venido utilizando dicho registro interrumpidamente.

Consideraciones

Asimismo, comprobamos que la autoridad determina aplicar la figura de la acumulación de manera parcial y a su libre albedrío, provocando en su caso una

⁸⁴ Cfr. Resolución No. 19630 de fecha 29 de noviembre de 2002, emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los expedientes P.C. 111/2002 y 311/2002

impartición de justicia deficiente y en determinado momento incitando a recurrir ante otra instancia, ya que cuando una de las partes ocurre a la litispendencia como excepción para evitar se emitan sentencias contradictorias, la autoridad determinó que no era procedente dicha figura por no estar contemplada en la ley de la materia, y en cambio resolvió "conjuntamente" procedimientos que considero conveniente fueran acumulados, cuando de acuerdo con la Ley de la materia no procede aplicar la figura de la acumulación.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, pudimos darnos cuenta la importancia que tiene el adicionar la figura de la acumulación a la Ley de la Propiedad Industrial, ya que ello permite resolver de manera congruente las controversias que puedan suscitarse entre los particulares.

III.- Adición de la acumulación a la Ley de La Propiedad Industrial

Derivado de todo lo analizado en el presente trabajo propongo se adicione la figura de la acumulación a la Ley de la Propiedad Industrial vigente en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 198-Bis.- Cuando el Instituto haya admitido una nueva solicitud administrativa que tenga vinculación con otro procedimiento, de oficio o a petición de parte y con el objeto de evitar resoluciones contradictorias, procederá la acumulación.

ARTÍCULO 198-Bis-1.- La acumulación procederá en los siguientes casos:

I Cuando las acciones provenga de una misma causa, aunque se den contra muchos y haya por consiguiente diversidad de personas;

II Cuando haya identidad de acciones o de registros, aunque las personas sean diversas;

III Cuando una controversia anterior se encuentre pendiente de resolverse, y en ambos procedimientos exista identidad de sujetos registros y pretensiones, para tal efecto el que oponga tal situación se deberá señalar el número de expediente en el que obra el primer procedimiento;

IV Cuando dos o mas acciones iniciadas en contra de una misma persona se refieran a un mismo registro o provengan de una misma causa;

V Cuando haya identidad de acciones y de registros, aunque las personas sean distintas;

VI Cuando sean reunidas varias acciones en una misma solicitud, siempre que estas no sean contrarias, ni cuando una dependa del resultado de la otra y;

VI En los casos que sea procedente siempre que no sea contrario a derecho.

ARTÍCULO 198-Bis-2.- Una vez acordada la acumulación, el Instituto lo notificará a las partes, para que manifiesten en un plazo de 3 días, lo que a su derecho convenga."

CONCLUSIONES

PRIMERA.- En materia de propiedad industrial, la Ley de la materia contempla procedimientos administrativos de caducidad, nulidad e infracción como medio para salvaguardar derechos previamente adquiridos por los particulares.

SEGUNDA.- La caducidad se traduce como la pérdida de la titularidad de un registro por no haberse usado o por no haberse renovado en los plazos que establece la Ley de la Propiedad Industrial, y esta puede ser solicitada por cualquier persona interesada o puede ser decretada de oficio por la propia autoridad de acuerdo a lo establecido por la Ley de la materia.

TERCERA.- La nulidad es la acción a través de la cual se solicita a la autoridad se declare la anulación de un registro por considerarse que fue otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial; o que es semejante o idéntico a otro previamente otorgado por el instituto; o se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en la solicitud; o se haya otorgado por error o inadvertencia o diferencia de apreciación de la autoridad, entre otros supuestos.

CUARTA.- La infracción administrativa establecida por la Ley de Propiedad Industrial es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien realiza actos de competencia desleal o esta utilizando o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento del titular del registro, estas conductas están previstas por la Ley de la Propiedad Industrial misma que contempla las medidas precautorias que deberá aplicar la autoridad para estos casos, así como la imposición de las sanciones respectivas.

QUINTA.- La acumulación tiene por objeto un ahorro en la actividad jurisdiccional y en actividad accionadora siendo susceptible con ello la concentración de acciones o expedientes, evitando la duplicidad o multiplicidad de situaciones y relaciones procesales y sobre todo que sean dictadas sentencias contradictorias que violen el principio de seguridad jurídica que garantiza a los gobernados toda impartición de justicia y que pueda poner en duda el prestigio judicial y el respeto que merece la cosa juzgada.

SEXTA.- La acumulación de autos es también conocida como de expedientes, y consiste en la reunión material de varios expedientes en poder de un mismo juez, con el único objetivo de continuar su desarrollo hasta su conclusión, haciendo posible la emisión de sentencias no contradictorias, esta misma puede darse por conexidad o por litispendencia.

SÉPTIMA.- La acumulación por conexidad se lleva a cabo cuando existe una estrecha relación entre dos o más procesos por lo que la resolución que se dicte en uno puede influir en los otros, en virtud de la conexidad se decreta la acumulación de autos al expediente que se tramita en el juzgado en que primeramente se previno el conocimiento de la causa conexas.

OCTAVA.- En tanto que la acumulación por litispendencia se da cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolverse en el mismo o en otro juzgado y en ambos conflictos existe identidad de elementos del litigio planteado en dos procesos, estos elementos son sujeto, objeto y pretensión.

NOVENA.- La acumulación de acciones o también llamada de pretensiones tiene como fin resolver en una sola sentencia (resolución), dos o más acciones iniciadas

en contra de una misma persona que se refiera a una misma cosa o provengan de una misma causa.

DÉCIMA.- En la acumulación subjetiva también conocida como litisconsorcio, los sujetos se hallan vinculados por una misma relación procesal y la sentencia puede en algunos casos decidir de manera distinta las diversas pretensiones; esta acumulación se divide en activa, pasiva o mixta, de acuerdo a los sujetos que participan en esta relación procesal.

DECIMOPRIMERA.- Por su parte la acumulación objetiva se da cuando son reunidas varias pretensiones en una misma demanda, siempre que estas no sean contrarias o contradictorias, ni posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra.

DECIMOSEGUNDA.- El Código Federal de Procedimientos Civiles sería una opción para la aplicación supletoria de la figura de la acumulación, sin embargo la Ley de la Propiedad Industrial no contempla esta figura, por lo que no es factible la supletoriedad del mismo, para tales efectos.

DECIMOTERCERA.- Dada la complejidad en la practica de la materia y que encontramos deficiencias o lagunas en la Ley de la Propiedad Industrial que evitan exista la impartición de justicia pronta y expedida, y el respeto a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica de los gobernados y autoridades, propongo la adición a la Ley de Propiedad Industrial de la figura de la acumulación.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

Acosta Romero Miguel, "Teoría General del Derecho Administrativo", Primer Curso, 15ª Edición, Editorial Porrúa, México, 2000.

Alsina Hugo, "Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial" Parte General, 2ª Edición, Editorial Ediar Sociedad Anonima Editores, Buenos Aires Argentina, 1963.

Álvarez Soberanis Jaime, "La Regulación de las Inventiones y Marcas y de la Transferencia Tecnológica", 1ª Edición, Editorial Porrúa S.A. México 1979.

Arellano García Carlos, "Teoría General del Proceso", 8ª Edición Editorial Porrúa, México 1999.

Becerra Ramírez Manuel, "Derecho de la Propiedad Intelectual" Una Perspectiva Trinacional, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie H, Estudios de Derecho Internacional Público, número 26, 1a Reimpresión, México, 2000.

Briseño Sierra Humberto, "Derecho Procesal" Volumen IV, 1ª Edición, Editorial Cardenas Editor y Distribuidor, México, 1970.

Cortes Figueroa Carlos, "Introducción a la Teoría General del Proceso", 2ª Edición, Editorial Cardenas Editor y Distribuidor, México, 1975.

Chiovenda José, "Principios de Derecho Procesal Civil" Editorial Instituto Editorial Reus, Madrid España.

De Ibarrola Antonio, "Cosas y Sucesiones", 7ª Edición, Editorial Porrúa, México 1991.

Delgadillo Gutiérrez Luis Humberto; Lucero Espinoza Manuel, "Compendio de Derecho Administrativo" Primer Curso, 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1997.

Fraga Gabino, "Derecho Administrativo" 33ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1994.

Gómez Lara Cipriano, "Teoría General del Proceso", 9ª Edición, Editorial Oxford University Press, México, 2001.

Jalife Daher Mauricio, "Aspectos Generales de las Marcas", 4ª , Edición Editorial Sista, México, 1998.

Nava Negrete Justo, "Derecho de las Marcas", 1ª Edición, Editorial Porrúa, México 1985.

Pallares Eduardo, "Derecho Procesal Civil", 12ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1986.

Pérez De León Enrique, "Notas de Derecho Constitucional y Administrativo", 14ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1993.

Rangel Medina David, "Derecho Intelectual", 1ª Edición, Editorial Mac Graw-Hill Interamericana Editores S.A. De C., México, 1998.

Rangel Medina David, "Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual" Número 73, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones jurídicas, Serie A: Fuentes b) Textos y Estudios Legislativos, México, 1991.

Rangel Medina David, "Tratado de Derecho Marcario. Las Marcas Industriales y Comerciales en México" 1ª Edición, Editorial Talleres De la Editorial Libros de México, México, 1960.

Rangel Ortiz Alfredo, "Modos de Concluir el Derecho a la Marca", 1ª Edición, Editorial Libros de México, México 1984.

Rodríguez Rodríguez Joaquín, "Curso de Derecho Mercantil", Tomo I, 24ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1999.

Segura García María José, "Derecho Penal y Propiedad Industrial", 1ª Edición, Editorial Civitas, Madrid España, 1995.

Sepúlveda César, "El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial", 2ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1981.

Serra Rojas Andrés, "Derecho Administrativo" Editorial Porrúa, México, 1965

Viñamata Paschkes Carlos, "La Propiedad Intelectual", 1ª Edición, Editorial Trillas, México, 1998.

DICCIONARIOS

"Diccionario Jurídico 2000", Desarrollo Jurídico, Copyright 2000

"Diccionario Jurídico Mexicano", Instituto de Investigaciones Jurídicas, 13ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1999.

"Enciclopedia Jurídica Omeba", Editorial Driskill, S.A., Buenos Aires Argentina, 1982.

"Nueva Enciclopedia Jurídica", Editorial Francisco Six, Barcelona España, 1983

Cabanellas C. Guillermo "Diccionario de Derecho Usual", 21ª Edición Editorial Heliasta, Buenos Aires Argentina, 1989.

De Pina Vara Rafael "Diccionario de Derecho", 27ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1999.

Fernandez De León Gonzalo, "Diccionario Jurídico", 2ª Edición, Editorial ABECE, S.R.L, Buenos Aires Argentina, 1961.

Pallares Eduardo "Diccionario de Derecho Procesal Civil", 20ª Edición, Editorial Porrúa, México, 1991.

OTRAS FUENTES

www.impi.gob.mx

LEGISLACIÓN

Ley de la Propiedad Industrial

Código Federal de Procedimientos Civiles

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal