



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO

TEMA:

**ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FIGURA JURÍDICA DE
LA CADUCIDAD ENTRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN
MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL CONVENIO
DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

PONENTE: TANYA PELCASTRE CERVANTES
ASESOR: MTRO. ANTONIO REYES CORTES



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.

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar quiero agradecer profundamente a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, en específico a la FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CAMPUS ARAGON, por brindarme todos los medios para hacer de mí una profesional digna para beneficio de nuestro país.

De la misma forma quiero agradecer a todos y cada uno de mis profesores que a través de sus clases me brindaron su experiencia e hicieron que amara más mi carrera, por medio de sus conocimientos.

Muy en especial agradezco al Maestro Antonio Reyes Cortés, por estar siempre dispuesto a ayudarme y apoyarme en mi trabajo de Tesis, por su paciencia y tolerancia, por todos sus conocimientos por su desinteresado apoyo, además de su preocupación por hacer de mí una Licenciada, en toda la extensión de la palabra.

También quiero agradecer profundamente a mi Padre, quien siempre ha sido un ejemplo de superación en mi vida, por darme todos los medios necesarios para lograr ser quien soy hoy en día y por estar, siempre detrás de mi, como un apoyo inigualable. Gracias por confiar en mi. Te quiero mucho Papá.

Sin lugar a duda, agradezco a mi Mamá, quien ha estado siempre a mi lado, apoyando todas y cada una de mis decisiones, gracias por confiar en mi, por hacer de mi una buena estudiante, por hacerme una mujer responsable, por tus desvelos llenos de preocupación y sobre todo gracias por ser mi Mamá y mi mejor amiga. Gracias.

A ti Mayra, por trazarme el camino que tenía que seguir, por enseñarme que el esfuerzo es la mejor arma para terminar una carrera, gracias por todos los juegos, por el tiempo compartido y por mostrarme tus aciertos y desaciertos, para

hacerme crecer con tu experiencia. Gracias por ser mi hermana. Te quiero mucho Gorda.

Alexia, por ser un pedacito de vida que nos vino a iluminar a todos, gracias por tu sonrisa que quita cualquier mal rato en mi vida, gracias por enseñarme a ser niña otra vez. Te quiero mucho princesa eres lo mejor que ha llegado a mi vida.

Dano, muchas gracias por estar siempre a mi lado, en los buenos y malos momentos. Mil Gracias.

GRACIAS A TODOS POR HACER DE MI UNA MEJOR MUJER Y
PROFESIONISTA, ESPERO NO DEFRAUDARLOS NUNCA.
LOS QUIERO MUCHO.

TANYA PELCASTRE CERVANTES

CONTENIDO

INTRODUCCION	6
---------------------------	---

CAPITULO I

CONCEPTUALIZACION BASICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.1 En el Derecho de Propiedad Industrial	10
1.2 Concepto de Tratado Internacional.....	28
1.3 Concepto de Caducidad.....	41

CAPITULO II

LA IMPORTANCIA DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.1 Antecedentes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....	44
2.2 Contenido del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.	46
2.3 La normatividad sobre la Propiedad Industrial en México.....	54

CAPITULO III

LA CADUCIDAD EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA Y EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1 La Caducidad en materia de Derecho Civil, Mercantil y Administrativo.....	63
3.2 La Caducidad en materia de Derecho de la Propiedad Industrial.....	82
3.3 La Caducidad en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.....	91

CAPITULO IV

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA CADUCIDAD ENTRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPUESTA SOBRE LA CADUCIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1 Estudio Comparativo de la figura jurídica de Caducidad en Patentes.....	94
4.2 Estudio Comparativo de la figura jurídica de Caducidad en las Prioridades .	100
4.3 Estudio Comparativo de la figura jurídica de Caducidad en las Marcas, Nombres Comerciales, Denominaciones de Origen y Avisos Comerciales.....	102
4.4 Propuestas en relación a los términos de la figura jurídica de la caducidad en las principales figuras jurídicas del Derecho de la Propiedad Industrial.....	105

CONCLUSIONES.....	112
--------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA.....	118
--------------------------	------------

ANEXOS:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.....122
- Tesis jurisprudenciales..... 155
- Ley sobre la celebración de tratados.....171

INTRODUCCION

La Propiedad Industrial es una rama del Derecho que día con día ha ido adquiriendo gran importancia debido a que vivimos en una sociedad consumista, en donde los empresarios buscan constantemente incrementar su clientela, o público consumidor efectivo, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su adquisición, con la única finalidad de aumentar su producción y por ende sus ganancias económicas y un liderazgo comercial. Este incremento en el número y variedad de bienes, fortalece la presencia de marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, patentes, etc., ya que estas figuras jurídicas constituyen el único medio o instrumento con el que cuenta el consumidor para identificarlos y poder hacer la selección de su preferencia, o bien, con relación a las patentes, es una figura por medio de la cual el empresario se beneficia por su invención de una preferencia comercial, contando con la exclusividad de la explotación de la misma en el mercado competitivo.

Es así, que tanto signos distintivos, como patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, deben ser regidos por una tendencia de originalidad, distintividad e invención (respectivamente), para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (autoridad con la capacidad necesaria para otorgar registros, proteger la Propiedad Intelectual, prevenir actos que atenten contra los derechos que deriven de ésta, o bien, que constituyan competencia desleal y dirimir controversias), pueda dar protección a todas las figuras antes mencionadas, evitando con dicha protección la competencia desleal, misma que podemos entender como todo acto contrario a los usos honestos, costumbres y leyes, es decir, abuso del bien jurídico, tutelado en el artículo 28 Constitucional, que causan

perjuicio no solo al tercero de quien obtiene beneficio o causan daño, sino también el desarrollo del comercio y de la industria, repercutiendo directamente en un daño para un público que requiere de los productos o servicios necesarios para su vida diaria y no merece ser engañado respecto a cuando esta ante un producto original y cuando no.

Como ya se mencionó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es el órgano encargado de brindar la protección da toda clase de signo o invenciones, y es por ello, que en la ley de la Materia se proveen diferentes procedimientos tales como: Procedimiento de Nulidad, *Procedimiento de Caducidad* e Infracciones, ya sea en marcas, Nombres Comerciales, Avisos Comerciales, o bien, Patentes, Modelos de Utilidad o Diseños Industriales. De lo anterior desprendemos la importancia del tema en estudio, ya que por se la Propiedad Industrial, una materia en la que es necesaria la cooperación Internacional, (por ejemplo para la clasificación de productos o servicios, criterios de reconocimiento de prioridad, cooperación en materia de variedades vegetales, etc.), es de suma importancia que los razonamientos jurídicos nacionales en materia de Propiedad Industrial, en relación con la *CADUCIDAD*, sea igual que en materia internacional, ya que, debido a la globalización en la que vivimos (sobre todo comercial), con la unificación de criterios se lograra una plena protección, igualdad, equidad y justicia, no solo a favor de los comerciantes o bien de los empresarios, sino también del consumidor, que recibirá la mayor calidad de los productos y servicios, básicos y en general cualquier producto o servicio que desea consumir o contratar, para la satisfacción de sus necesidades diarias.

El presente trabajo de investigación, tratará de dar a conocer las principales diferencias de la *CADUCIDAD*, en relación a lo planteado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la vigente Ley de la Propiedad Industrial en México, a efecto, de detectar las diferencias en cuanto a la regulación de la caducidad además de plantear propuestas importantes, en relación a dicho tema (ya sea, caducidad de marcas, prioridades, patentes, avisos comerciales y

en general todas las figuras jurídicas existentes en nuestro País) en materia de Propiedad Industrial, ya que la Propiedad Industrial es una de las materias que cuenta con mayor número de Tratados Internacionales, para su regulación y debido a ello se ve dificultada la labor de la Autoridad en el momento de dirimir controversias, ya que como sabemos un Tratado Internacional en México, según el artículo 133 Constitucional (y como lo hemos aprendido en la aprendida pirámide de Kelsen) tiene un mayor nivel jerárquico, ante una ley, por lo tanto, la unificación de criterios en las disposiciones nacionales e internacionales lograría evitar o reducir la actual concurrencia de Juicios de Amparo, contra las resoluciones de la Autoridad competente, pues se disminuiría la trasgresión de derechos que puede generar la diversidad de criterios para la aplicación de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que los criterios sean unificados, para una adecuada impartición de justicia, en materia de propiedad industrial, razón por la cual el presente trabajo será centrado en al figura jurídica de la CADUCIDAD, ya que de ella depende, en gran parte, la existencia de las principales figuras jurídicas del Derecho de la Propiedad Industrial.

De la misma forma, el presente trabajo pretende brindar propuestas, que logren cubrir las deficiencias de los ordenamientos aplicados a la materia (en específico la Ley de la Propiedad Industrial y convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), logrando de esta forma una mejor aplicación del Derecho en la Propiedad Industrial y en específico en la figura jurídica de la caducidad, misma que en la materia cobra una gran importancia, pues es una figura de la cual depende la vigencia de signos distintivos e invenciones, luego entonces, debe de estar adecuadamente regida, pues de ello depende la equidad y justicia impartida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El presente trabajo se desarrollará realizando un análisis comparativo, entre la Ley de la Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial a efecto de enriquecer la adecuada aplicación de la caducidad en materia de Propiedad Industrial.

Para realizar el mencionado estudio comparativo, se analizará en principio los conceptos en materia de Propiedad Industrial, además de los Tratados Internacionales, a efecto de tener un panorama global que nos permita proponer métodos y adiciones para que la caducidad sea un medio de extinción de obligaciones y derechos marcarios y de invenciones adecuadamente aplicado y que no sea regido al arbitrio de la Autoridad, por falta de disposiciones legales, adecuadas y explícitas.

1. CAPITULO I

CONCEPTUALIZACION BASICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1.1 En el Derecho de Propiedad Industrial

La actividad creadora del hombre es una característica que lo ha acompañado siempre a lo largo de la historia. Esta actividad creadora puede traducirse en la producción de un “algo” inexistente hasta la fecha, tal característica innovadora, no siempre presente, puede producir ciertos beneficios a diferentes niveles, pero sobre todo, desde la perspectiva de su aplicación práctica. De la misma manera, esta aplicación puede conducir a diversos tipos de beneficios entre los cuales se encuentra el económico para su creador. Esta posibilidad de que un invento sea susceptible de beneficios y valoración pecuniaria puede implicar problemas respecto de su posible apropiación en el sentido más amplio de la palabra.¹

Debido a este dinamismo el Estado en su obligación de regular la convivencia humana ha dispuesto normas que norman la actividad creativa del hombre dentro de la rama del Derecho llamada Propiedad Industrial.

Dentro de la creatividad del hombre existen dos vertientes, una de ellas se constituye por aquellas obras que apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o bien que tienen que ver con el campo del conocimiento y / o con la cultura en general. Las reglas que las protegen integran a la “Propiedad Intelectual”. A esta norma atañen los derechos de autor, las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales.

¹ Serrano Migallón, Fernando, *La propiedad Industrial en México*, Porrúa, México, 2000, p.1

En cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la búsqueda de soluciones concretas de problemas específicos en el campo de la industria y del comercio o a la selección de medios diferenciadores de establecimientos, mercancías y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad industrial.

DERECHO INTELECTUAL.- “Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales”².

En la medida que las obras apuntan a la satisfacción de sentimientos estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un sentido estricto o derechos de autor. Atañen al campo de los derechos de autor las cuestiones, reglas, conceptos y principios implicados con los problemas de los creadores intelectuales en su acepción más amplia.

DERECHOS DE AUTOR.- El derecho de Autor guarda relación con la protección de las obras el intelecto humano. El Derecho de Autor pertenece al campo de la protección de las obras literarias y artísticas. Entre ellas figuran las obras escritas, musicales, artísticas, como pinturas y esculturas y las obras que utilizan la tecnología como los programas de ordenador y las bases de datos electrónicas.³

Cabe observar que el Derecho de Autor protege las obras, es decir, la expresión de conceptos y no las ideas. Por citar un ejemplo, un simple argumento que relata la historia de dos jóvenes enamorados, que se aman a pesar de obstáculos familiares o de la diferencia de clases sociales, no será objeto de protección. Sin embargo, cuando ese argumento se expresa por medio de una

² Rangel Medina, David. *Derecho Intelectual*, Mc Graw Hill, México, p.1

³ Material Bibliográfico correspondiente al Curso impartido vía Internet por la WIPO (World Industrial Property Organization) denominado *Curso General de Propiedad Intelectual*, módulo 2

sinopsis, un relato breve o una pieza de teatro, la expresión del argumento en dicho relato o en dicha pieza de teatro o sinopsis estará protegida.⁴

Ahora bien, de la vertiente correspondiente al derecho autoral conviene decir que la creación de la obra intelectual protegida legalmente, confiere al autor dos grupos de prerrogativas, dos aspectos de un mismo beneficio: el que se conoce como derecho moral o derecho personalísimo del autor y el derecho económico pecuniario. En realidad no se trata de dos derechos, sino de dos aspectos o fases del mismo derecho.

- a) El derecho moral, esta representado básicamente por la facultad exclusiva de crear, de continuar o concluir la obra, de modificarla o destruirla; por la facultad de mantenerla inédita o publicarla, con su nombre, con un pseudónimo o en forma anónima; por la prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y determinado destino y de ponerla en el comercio o retirarla del mismo, así como por la facultad de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su título e impedir su reproducción en forma imperfecta o desfigurada.
- b) El derecho pecuniario, económico o patrimonial, por su parte, implica la facultad de obtener una justa retribución por la explotación lucrativa de la obra y tiene como contenido sustancial el derecho de su publicación, el derecho de reproducción, de traducción y adaptación; el derecho de ejecución y el de transmisión.

En este mismo rubro, cabe mencionar que la obtención de los derechos autorales se realiza mediante el registro de las obras ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor pero la protección y defensa de éstos se encuentra conferida al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la Dirección de Protección de Propiedad Intelectual.

⁴ IDEM

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Debemos considerarlo como “el privilegio de usar de forma exclusiva y temporal de los signos distintivos de productos y servicios”⁵, dicha materia es regida por la Ley de la Propiedad Industrial, misma que es de carácter Federal y por lo tanto es aplicada administrativamente por el Ejecutivo Federal.

La Ley de la Propiedad Industrial tiene objetivos específicos, mismos que están contemplados en su artículo 2º, y son:

- I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;
- II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos.
- III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;
- IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles,
- V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen y regulación de secretos industriales; y

⁵ Rangel Medina, David, op. Cit. p.2

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

Cabe destacar que la adecuada regulación de la Materia, se encuentra a cargo del órgano descentralizado denominado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mismo que nace por la necesidad de una adecuada regulación de las creaciones industriales.

De lo anterior podemos desprender que la Propiedad Industrial comprende cuatro grupos de instituciones los cuales son:

CREACIONES INDUSTRIALES. En este grupo quedan comprendidas las patentes de invención, los certificados de invención, los registros de modelos de utilidad, los registros de modelos industriales, los secretos industriales y las variedades vegetales.

SIGNOS DISTINTIVOS. Son aquellos que nacen de la creatividad humana, cuya finalidad es distinguir productos y servicios entre los competidores del mercado, entre estos encontramos a las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, e incluso en este rubro según lo indica Rancel Medina en su obra Derecho Intelectual, quedan comprendidas las Denominaciones de origen.

COMPETENCIA DESLEAL. “El artículo 10bis 2) del convenio de París define como acto de competencia desleal “todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”.

El artículo 10 bis 3) especifica qué actos, en particular, deberán prohibirse:

- Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
- Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad humana o comercial de un competidor.
- Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”⁶

De lo anterior *podemos* desprender que “la protección de los derechos de propiedad industrial no basta garantizar el juego limpio en el mercado. Una amplia gama de actos desleales, como la publicidad que pueda inducir a erro y la violación de secretos comerciales o suelen combatirse por medio de leyes específicas en materia de propiedad industrial. Por consiguiente, es necesario contar con una legislación contra la competencia desleal, bien para completar las leyes relativas a la propiedad industrial, o para brindar un tipo de protección que éstas no pueden ofrecer.” ⁷

“Los siguientes actos se encuentran entre los actos más corrientes de competencia desleal:

- Causar confusión
- Desacreditar a los competidores
- Divulgar información secreta
- Sacar partido de los logros de terceros (beneficio gratuito)

⁶ Material Bibliográfico correspondiente al Curso impartido vía Internet por la WIPO (World Industrial Property Organization) denominado *Curso General de Propiedad Intelectual*, módulo 9

⁷ IDEM

- Publicidad comparativa.”⁸

*CONOCIMIENTOS TECNICOS O KNOW HOW. Se conoce como KNOW HOW “a las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión”.*⁹

Es conveniente mencionar que la enunciación expuesta de los elementos integrantes de la propiedad industrial corresponde a la definición o concepto tradicional del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo primero inciso 2, que a la letra reza:

Artículo 1

[Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial]1

1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.

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

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

⁸ IDEM

⁹ Rangel Medina, David, op. Cit. p.2

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

PATENTES. Debemos entender como patente al documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales. En otras palabras, una patente protege una invención y otorga al dueño el derecho exclusivo de usar su invención por un periodo limitado de tiempo.

Una invención puede ser definida como “una solución nueva a un problema técnico”¹⁰

El objetivo de una patente consiste en brindar protección a los adelantos tecnológicos. La teoría dispone que la protección por patente recompense no solo a la creación de un invención sino también el perfeccionamiento de una invención para hacerla tecnológicamente factible y comercializable. Este tipo de incentivo sirve de estímulo a la creatividad adicional y alienta a las empresas a seguir desarrollando la nueva tecnología para hacerla comercializable, útil para el público y deseable para su bienestar.

En México, se ha considerado como un monopolio de explotación de la industria o arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor de una invención que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la exigencia de tal concesión con el certificado llamado *título de patente*, que expide el Poder Ejecutivo.

¹⁰ Material Bibliográfico correspondiente al Curso impartido vía Internet por la WIPO (World Industrial Property Organization) denominado *Curso General de Propiedad Intelectual*, módulo 7

Los requisitos necesarios para el registro de patente, se pueden dividir en dos grupos: condiciones positivas de patentabilidad y condiciones negativas de patentabilidad que son a saber:

CONDICIONES POSITIVAS: Son aquellas que atañen a la naturaleza misma de la creación y son las siguientes:

- a) la presencia de una invención en su acepción legal;
- b) que la invención sea resultado de una actividad inventiva;
- c) que la invención sea nueva;
- d) que la invención sea susceptible de aplicación industrial.

El concepto legal de invención puede definirse como toda creación humana que permita transformar la materia o energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas y así lo establece el artículo 15 de la ley de la Propiedad Industrial que a la letra reza:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

La anterior exigencia, es establecida para excluir de la patentabilidad al descubrimiento, el cual consiste en dar a conocer algo que ya existía en la naturaleza, y así lo establece la propia ley de la Materia:

ARTICULO 19.- No se considerarán invenciones para los efectos legales de esta Ley:

II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre.

Es decir, la patentabilidad de un invento, se encuentra supeditada a que dicha invención efectivamente sea una creación humana aprovechando las virtudes o características de la naturaleza, pero nunca reproduciendo dicha naturaleza como tal es decir con las propiedades que le son propias y características.

A dicha creación humana también se le conoce como creación industrial.

Debemos entender por aplicación industrial, el hecho de que la patente sea factiblemente realizable, susceptible de ser llevada a la práctica y no un mero principio teórico o una simple especulación que se traduzca en ventaja para la industria.

CONDICIONES NEGATIVAS: Estas condiciones obedecen a razones de orden económico y político que varían de acuerdo con la ideología o doctrina filosófica de los gobiernos. Lo cual determina que dichas condiciones negativas presenten variaciones no sólo de un país a otro, sino que dicho cambio puede ocurrir aún dentro del mismo país, si un régimen de gobierno impone taxativas para el patentamiento y otro que le suceda las conserva o las suprime, según convenga a los intereses que su nueva filosofía política y económica persiga. Ejemplo de lo anterior, se presentó en nuestro país en la Ley de Invenciones y Marcas de 1975, ya que esta prohibía la expedición de patentes para los inventos relacionados con la producción de medicamentos, alimentos y bebidas para uso humano y animal, en tanto que la vigente ley de 1991 reformada en 1994 excluye aquel catálogo de invenciones no patentables, sin en cambio, establece que aún y cuando reúnan las condiciones de patentabilidad ahora son invenciones no patentables los procesos biológicos para la producción, reproducción propagación de plantas y animales; el material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza; las razas

animales; el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, así como las variedades vegetales. Lo anteriormente mencionado se encuentra contemplado en el artículo 16 en sus fracciones I, II, III, IV, V.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTÍCULO 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial, en los términos de esta ley, excepto:

- I. Los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales;
- II. El material biológico y genético tal como se encuentran en la naturaleza;
- III. Las razas animales;
- IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y
- V. Las variedades vegetales.

Se concluye, por consiguiente, que las condiciones negativas de patentabilidad son casuísticas, contingentes, convenientes para efectos de gobernabilidad, y que de ninguna manera atañen a la naturaleza misma de las invención sino que se refieren a la exigencia de que la invención positivamente patentable no caiga bajo alguna de las prohibiciones de patentes establecidas en la propia Ley.

DISEÑO INDUSTRIAL: “Las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas también en Inglaterra “diseños industriales”, y designadas más comúnmente como “dibujos y modelos industriales”, son creaciones del espíritu que tienen por objeto responder a esa necesidad de la industria moderna de explotar el gusto del público

por medio de la forma y la presentación de los productos, independientemente de sus cualidades técnicas. También se ha definido el diseño industrial como todo nuevo dibujo, toda forma plástica nueva, todo objeto industrial que se diferencie de sus similares, sea por una configuración distinta o por varios efectos externos que le den una fisionomía propia o nueva”¹¹.

La mayor parte de las legislaciones establece un régimen de los dibujos y modelos industriales, ya sea bajo las normas del derecho de autor o al amparo de reglas especiales de las instituciones de la Propiedad Industrial.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 32 establece que las creaciones industriales deben ser consideradas como:

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

Asimismo, es importante dar mención a que una condición, básica para la registrabilidad de un diseño industrial, es el referente a que solo son registrables los diseños industriales que sean nuevos susceptibles de aplicación industrial (misma que ya hemos expuesto en el rubro de patentes). Ahora bien, se considerarán como nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

¹¹ Pierre Greefe et Francois Greefe, *Traité des dessins et des models*, nouvelle édition, Libraries Techniques, parís, 1974, p-21.

En este mismo sentido, la protección que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial confiere a un diseño Industrial, no comprende los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica y que no incorpora ningún aporte arbitrario del diseñador, ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya un parte o pieza integrante, esta limitación no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. (*Artículo 31 de la ley de la Propiedad Industrial*).

De igual forma el aludido artículo refiere que no serán objeto de protección, derivado del registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aquellos diseños que en su aspecto solo comprendan los elementos o características a que se refiere dicha disposición.

MODELOS INDUSTRIALES: El modelo industrial o forma plástica, está constituido por un maqueta; por un modelado, por una escultura.

De la misma forma, también se ha definido el modelo industrial como “toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental”.¹²

La propia Ley de la Materia, lo define como: los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presentan una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. (*Artículo 28 de la Ley de la Propiedad Industrial*).

¹² Paoli, Alfredo Iván, *El modelo de utilidad*, Desalma, buenos Aires 1982, p. 35

Para una mejor comprensión de las definiciones expuestas: un dibujo o modelo industrial se diferencia de una marca principalmente por que esta compuesto por la apariencia del producto, que no debe necesariamente ser distintiva, mientras que este (la distintividad) es un requisito *sine qua non* puede otorgarse un registro marcario.

SECRETOS INDUSTRIALES: Debemos considerar que el secreto industrial es todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso en una industria se mantiene oculto a los competidores.

“También se considera que el secreto industrial es todo conocimiento reservado sobre ideas, productos, o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.”¹³

Para una mayor referencia, la Ley de la Propiedad Industrial, lo define en su artículo 82, como toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al

¹³ Gómez Segade, José Antonio, *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos Madrid, 1974, p.66

dominio público o que es divulgada por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier Autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Un claro ejemplo de secreto industrial, lo encontramos ante la fórmula que conforma la bebida, que distingue el signo COCA – COLA ^{MR}, misma que logra que el público consumidor distinga con su preferencia debido a su particular sabor y por lo tanto es una evidente ventaja ante otros productores de bebidas similares, ya que dicha empresa ha logrado conformarse como una de las más fuertes a nivel mundial, gracias a su fórmula específica y que por supuesto es considerada un secreto industrial, pues de forma única fabrica su refresco realizado con base en la planta de “cola”.

Es importante mencionar, que la violación de dicho secreto industrial, es causal del pago de daños y perjuicios al titular del derecho, por el detrimento causado a sus intereses económicos e industriales, pues como hemos mencionado significa una ventaja económica para el fabricante.

SIGNOS DISTINTIVOS:

MARCAS: “Una marca es básicamente un signo que se utiliza para distinguir los productos o servicios ofrecidos por una empresa de los ofrecidos por otra. Una marca debe tener como elemento esencial para ser registrable, ser distintiva.” ¹⁴

La ley de la Materia en su artículo 88, la define como todo signo visible que distingue productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Ahora bien, existen cuatro tipos de marcas:

¹⁴ Material Bibliográfico correspondiente al Curso impartido vía Internet por la WIPO (World Industrial Property Organization) denominado *Curso General de Propiedad Intelectual*, módulo 4

- Nominativas o Denominativas
- Figurativas
- Tridimensionales (forma de envase o empaque) ejemplo, la botella de COCA-COLA ^{MR.}
- Mixtas (cualquier combinación de los tipos anteriores)

Las marcas nominativas o denominativas son aquellas que consisten de un vocablo, en una palabra o frase.

Las marcas figurativas, también llamadas innominadas o bien gráficas, son aquellas que se conforman por un emblema, un dibujo o una combinación y distribución de colores mostrados en una suberifica, pero carentes cualquier parte nominativa, es decir, sin palabras, números, etc. que puedan conformar una palabra o alguna parte que el público consumidor se vea en la necesidad de pronunciar. Ejemplo de lo anterior es el diseño de las marcas MICHELLINE ^{MR.}, que se conforma por un muñeco que asemeja estar compuesto por llantas blancas.

Las marcas tridimensionales, son aquellas, que se encuentran conformadas por la forma o envase del producto, es decir, son figuras que cuentan con un volumen, y cuya función será distinguir al producto mediante la figura externa de envoltorio o envase del mismo.

Por último, se conocen como marcas mixtas, a alguna combinación que se derive de los tipos anteriormente mencionados, es decir una marca nominativa con diseño, una marca tridimensional con diseño, o bien, una marca tridimensional con diseño y denominación.

NOMBRES COMERCIALES: Es un signo distintivo que “es utilizado para identificar o distinguir una empresa de una persona física o jurídica, de los demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil”.¹⁵

¹⁵ Rangel Medina, David, op Cit. Pag. 82

La Ley de la Propiedad Industrial, no emplea una definición específica, en lo conducente al nombre comercial, por lo que debemos basar nuestros conocimientos acerca de este signo distintivo, con base en la doctrina, misma que también nos refiere que es la denominación ubicada en el exterior de un local o establecimiento con giro comercial, misma que sirve para identificar al comerciante con la calidad y prestigio que sus productos le otorgan, en relación de los demás comerciantes del mismo fin comercial.

Su principal diferencia con la una marca radica en que, “la marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, y el nombre comercial distingue establecimientos, negociaciones y empresas.”¹⁶

Otra diferencia importante, es que en términos generales, la ley brinda a la marca la protección del signo mediante el registro, mientras que el nombre comercial se protege sin que sea preciso y necesario su registro, bastando que goce de la protección legal el hecho de su uso.

Sin embargo podría publicarse el nombre comercial en al Gaceta de la Propiedad Industrial a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo.

Otra diferencia importante entre el nombre comercial y la marca, es que el primero sólo cuenta con protección el lugar de su clientela efectiva, solo extendiéndose toda la República en caso de ser difundido masivamente, mientras que la protección que se otorga a una marca, en todo momento, es a nivel Nacional, y así lo establece el artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹⁶ Rangel Medina, David, op. Cit. p.84

Otra diferencia importante, del nombre comercial en relación con la marca, es que el primero debe demostrar que efectivamente se está usando para distinguir una negociación mercantil, mediante un fe de hechos, emitida por un Notario Público, además de agregar fotografías que comprueben dicho uso.

AVISOS COMERCIALES: Debemos en tener por aviso o anuncio comercial al texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda.

Con el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la literatura de que se valen los medios de comunicación para difundir las marcas, nombres comerciales, y denominaciones de origen.

La ley de la Materia, lo define como:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

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.

Es importante mencionar que los avisos comerciales, por su propia naturaleza se componen de una frase u oración, es decir son solo nominativos, nunca podrán incluir un diseño o dibujo que les complementen.

Para una mayor referencia podemos citar como ejemplo el aviso comercial empleado por la empresa PEPSICO INC. “*Nadie puede comer solo una*” para sus productos de la marca SABRITAS ^{MR}, la cual ha trascendido a través de los años para anunciar papas fritas.

DENOMINACIONES DE ORIGEN: Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos o ambos, como ejemplo de este signo podemos mencionar al TEQUILA (originario de Guadalajara), Champagne (originario de Francia), Jerez (originario de la región Española que circunda a Jerez de la Frontera), Habanos (originario de Cuba), solo por mencionar algunos.

1.2 Concepto de Tratado Internacional

En el tema que nos ocupa, es básico que tengamos un pleno conocimiento acerca de la conceptualización además del uso que se le destina a los tratados internacionales a efecto de tener un pleno entendimiento del Convenio que más adelante estudiaremos a fondo.

Los tratados son por excelencia la manifestación más objetiva de la vida de relación de los miembros de la comunidad internacional. Pueden definirse, en sentido amplio, como el acuerdo entre dos o más Estados soberanos para crear, para modificar o para extinguir una relación jurídica entre ellos. Es decir es un acuerdo de voluntades entre Estados.

Los tratados han recibido nombres muy diversos, y ello ha contribuido a crear algo de confusión en torno a estos instrumentos internacionales, pero una explicación de cada uno de estos nombres revela que su *sustratum* es un acuerdo de voluntades a nivel Internacional. “Así los tratados pueden llamarse convenciones, convenios, convenios, pactos, protocolos, acuerdos”.¹⁷

¹⁷ Guía para la conclusión de tratados y acuerdos Interinstitucionales en el ámbito internacional, según la Ley sobre la Ceebración de Tratados. www.sre.gob

La convención y el tratado son sinónimos. Ni siquiera puede alegarse la pretendida diferencia de que las convenciones son tratados multilaterales, porque la práctica no ha sido definida en ese sentido. El acuerdo es un tratado formal y materialmente, por más que los partidarios de las distinciones digan que el acuerdo es de carácter secundario con respecto al tratado. Convenio, pacto y tratado son sólo distintas maneras de designar la misma cosa. El arreglo ha sido siempre un tratado en su forma y en su fondo y no se ve dónde pueda haber diferencia. El compromiso es sólo un tratado de arbitraje en algunos países, y el empleo de esta denominación no está tan generalizado como para usarlo distintivamente. Las declaraciones no son, en estricto derecho, pactos internacionales, y cuando una declaración toma esta forma, es un tratado, independientemente del nombre que se le haya colocado. El concordato y los *modi vivendi* no son tratados y no cabe entonces la igualación, aunque como veremos más adelante algunos autores apuntan que si deben de considerarse como tratados, por ser un acuerdo entre entes internacionales ya que de esta forma consideran a la Iglesia católica romana, según su propia opinión. El primero es un convenio entre la Santa sede (Vaticano) y algún Estado sobre materias administrativo-religiosas y carece de los atributos y efectos del tratado internacional. Los segundos constituyen el arreglo provisional de un estado de cosas, pero no pueden tener los elementos que integran al tratado, y aunque se parecen a ellos en tanto que obligan bilateralmente, pero no por eso es autorizado considerarlos como tratados Internacionales.

Para una mejor comprensión de lo que denominamos tratado Internacional a continuación reproducimos algunos conceptos realizados por algunos de los más destacados doctrinarios en el ámbito del Derecho:

Ahora bien, uno de los conceptos que haremos mención es el realizado por Max Soresens quien opina que “el tratado es cualquier acuerdo internacional que

celebran dos o más Estados u otras personas internacionales, y que está regido por el derecho Internacional”¹⁸.

En la opinión de Hans Kelsen, “un tratado Internacional es un acuerdo concertado normalmente por o más Estados conforme al derecho Internacional general”¹⁹.

Con relación a que no solo los Estados pueden celebrar tratados internacionales, el mismo autor indica y critica que no es restrictivo este acuerdo de voluntades de los Estados ya que él considerar que “como regla, las partes contratantes en una convención internacional son Estados. Pero también, excepcionalmente, algunas comunidades que no tienen el carácter de Estado en el sentido del Derecho internacional, pueden ser partes contratantes en un tratado. Como posibles partes en convenciones Internacionales, podemos citar a la Iglesia Católica Romana, ya que es considerada como parte en los llamados concordatos (tratados o pactos), así mismo pueden ser parte las organizaciones internacionales dotadas de personalidad internacional y a algunas comunidades de características estatales, como los Estados componentes de un Estado federal y a los Estados bajo protectorado”²⁰. De igual forma establece una clara limitante a los individuos privados, quienes de ninguna manera pueden formar parte de un Tratado internacional, pues como su mismo nombre lo indica, es propio de entes de carácter Internacional.

Así como Hans Kelsen faculta a los Estados miembros de la Federación para ser parte en un Tratado Internacional, Carlos Arellano García, lo contradice en su obra *Primer curso de Derecho Internacional Público*, él argumenta que la Federación tiene como característica que hay una sola personalidad jurídica

¹⁸ *Manual de derecho Internacional Público*, Fondo de Cultura Económica, traducción a cargo de la dotación Carnegie para la Paz Internacional, México 1973, p. 155-156

¹⁹ *Principios de Derecho Internacional Público*, traducción de Hugo Caminos y Ernesto C. Hermida, Librería el Ateneo, Editorial. Buenos Aires 1965, p. 271-272

²⁰ Op cit. P 275-276

internacional que a ella le corresponde. Los Estados de la Federación no tienen personalidad jurídica internacional que a ella le corresponde. Los Estados de la Federación no tienen personalidad jurídica internacional. El Derecho Constitucional mexicano no faculta a Estado alguna de la Federación para celebrar compromisos internacionales. Tal facultad y responsabilidad se encuentra expresamente reservada para el Presidente de la República, quien además requiere de la aprobación del Senado.

En opinión de Adolfo Miaja de la Muela, un tratado internacional, “es una declaración de voluntad bilateral o multilateral, emanada de sujetos del Derecho Internacional”²¹.

Respecto a las formas declarantes estima que pueden ser excluidos del concepto de tratado los acuerdos Inter potestades entre la Iglesia católica y un Estado para la regulación de materias de común competencia, es decir, los concordatos. La aparición de las Organizaciones internacionales ha traído consigo la de convenios entre dos de ellas o entre una Organización y un Estado, entre los que solo existe un tipo que reciba ya denominación específica de acuerdo de sede; esto es, el celebrado entre una Organización y el Estado en que materialmente radican los edificios en que funciona, con la finalidad de regular la situación jurídica de la Organización y el Estado en que materialmente radican los edificios en que funciona, con la finalidad de regular la situación jurídica de la Organización y de sus funcionarios en aquel Estado. Pero a los restantes convenios entre dos Organizaciones entre sí o entre un Estado y una Organización, mientras no exista otro nombre especial, hay que designarlos con los genéricos de convenios, tratados o acuerdos.

En cuanto a la forma y contenido, el mismo autor, menciona que por razón de su forma, y en ocasiones también por su contenido, suele a veces reservarse la

²¹ Adolfo Miaja de la Muela, *Introducción al Derecho Internacional Público*, quinta edición, Madrid 1970, p.123-124

denominación de tratados para los convenios más solemnes e importantes, designando a los demás como protocolos, acuerdos, etc.

Por otro lado G. Turkin señala en su obra *Curso de Derecho Internacional*, que el tratado internacional como fuente del Derecho Internacional, “encarna la concordia de sus voluntades sobre la creación de reglas jurídicas obligatorias para ello, siendo imprescindible para que el tratado dé nacimiento a normas de Derecho Internacional, y que sirva de fuente de Derecho Internacional, que el Tratado sea lícito”²².

Este mismo autor, define al Tratado como “un acuerdo expreso entre sujetos de Derecho Internacional (ante todo y principalmente Estados), que tiene por objeto regular las relaciones entre ellos mediante la creación de derechos y deberes recíprocos”²³.

Siguiendo con la conceptualización de Tratado Internacional, el francés Paul Reuter lo define como “todo acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho Internacional, sometido para aquellos a las reglas generales del derecho Internacional”²⁴. Este mismo autor señala que la sumisión del acto a las reglas generales del derecho internacional se traduce a un rechazo de las partes generales a someterse a un derecho nacional.

Uno de los más importantes doctrinarios, Charles Rousseau, menciona en su obra *Derecho Internacional público*, que un tratado Internacional “es un acuerdo entre sujetos del Derecho de gentes destinado a producir determinados efectos jurídicos”²⁵.

²²G. Turkin, *Curso de Derecho Internacional*, Editorial Progreso, Moscú 1979, traducción de Federico Pita, tomo 1, p 76.

²³ IDEM, p.229

²⁴ *Droit International Public*, Presses Universitaires de France, París, 1958, p.4

²⁵ *Derecho Internacional Público*, Traducción de Fernando Gímenez Artigues, Ediciones Ariel, Barcelona, 1966, 9.23-24

Para obtener mayor precisión respecto del concepto de tratado internacional de Charles Rousseau es necesario hacer referencia a sus nociones complementarias, que plantea en la obra, aludida en el párrafo anterior:

“En sentido lato la denominación de tratado debe aplicarse a todo acuerdo concluido entre miembros de la comunidad internacional.

En consecuencia, no pueden ser calificados de tratados, ya que por lo menos uno de los contratantes que intervienen en el acuerdo no es sujeto directo del derecho internacional:

- a) Los acuerdos concluidos con poblaciones no civilizadas o con tribus indígenas
- b) Los contratos matrimoniales concluidos por príncipes de las familias reinantes, porque éstos actúan no como órganos o representantes de los Estados, sino a título estrictamente privado y personal.
- c) Los Convenios celebrados entre un Estado o individuos extranjeros, o entre individuos todos ellos extranjeros.

Por el contrario, aunque no hayan sido concertados entre dos Estados, pueden ser calificados como tratados Internacionales:

- a) Los acuerdos concluidos entre miembros del Commonwealth británico
- b) Los concordatos concluidos entre la Santa Sede y los Estados, a pesar de que, desde el punto de vista material, tengan por objeto la regulación de materias de orden interno que dependen de la competencia exclusiva del Estado contratante.

- c) Los acuerdos concluidos por un organismo internacional con un Estado o con otro organismo internacional”²⁶.

“En un sentido estricto el tratado Internacional se define por el procedimiento utilizado para formalizarlo o concluirlo, es decir, por su forma y no por su contenido. De ahí que se reserve la denominación técnica de tratados a los compromisos internacionales concluidos con la intervención formal del órgano que se halla investido de competencia para concluir convenios, lo cual en la mayor parte de los países supone la intervención formal del jefe del Estado. Así entendidos, los tratados se caracterizan por dos rasgos:

- a) Conclusión mediata, que comprende tres fases: negociación, firma y ratificación.
- b) Unidad del Instrumento Jurídico”²⁷.

Es oportuno señalar, que un tratado Internacional, también ha realizado un concepto referente a Tratado Internacional, ese Tratado, es el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 2º parágrafo 1 dice:

“... un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estado y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

Como podemos observar, el concepto de la Convención de Viena es naturalmente limitado pues, se restringe a los tratados entre Estados , así mismo tiene la virtud de señalar otro requisito del Tratado Internacional, mismo que es básico para que esta fuente del Derecho se encuentra siempre a disposición de los contratantes, esta condición es que se encuentre por escrito.

²⁶ IDEM

²⁷ Cfr. Texto de la Convención de Ernesto de la Guardia y Marcelo Delpech, *El Derecho de los Tratados y la Convención de Viena*, La Ley, S.A., Editora e Impresora, Buenos Aires, 1970, p522

Carlos Arellano García, propone un concepto, que trata de englobar y obtener lo mejor de todos los anteriormente mencionados, y dice:

El tratado Internacional “es el acto jurídico regido por el Derecho Internacional que entraña el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de la comunidad Internacional, principalmente Estados, con la intención lícita de crear, transmitir, modificar, extinguir, conservar, aclarar, certificar y detallar derechos y obligaciones”²⁸.

Constituyen elementos del concepto transcrito los siguientes:

- a) El tratado Internacional pertenece al género de los actos jurídicos. Entendemos por acto jurídico aquella manifestación de voluntad hecha con la intención lícita de producir consecuencias de derecho.
- b) El tratado internacional está regido por el Derecho Internacional. Esta parte del concepto que proponemos tiene el objetivo de excluir aquellos acuerdos de voluntarios que están sometidos al Derecho interno, aunque se celebren por sujetos del Derecho internacional.
- c) Aludimos a sujetos de la comunidad internacional para significar que el tratado internacional no es celebrado exclusivamente por los Estados pero, destacamos que, principalmente lo celebran los Estados. Además de los Estados, normalmente celebran tratados internacionales los organismos internacionales entre sí o con los Estados, así como la Iglesia Católica.
- d) Establecemos la intención lícita para excluir actos de los Estados que vulneran las normas jurídicas del Derecho Internacional.

²⁸ Arellano García Carlos, *Primer curso de Derecho Internacional Público*, Editorial Porrúa, p.632.

- e) Señalamos el objeto de los tratados que son la fijación de derechos y obligaciones recíprocos. Al aludir a las consecuencias de derecho, mencionamos los infinitivos de “crear, transmitir, modificar, extinguir, conservar, aclarar, certificar, detallar, etc.” porque en los tratados internacionales hay una amplísima gama de consecuencias de derecho que no es posible encerrar en los infinitivos clásicos de crear, transmitir, modificar, extinguir” derechos y obligaciones.

Los tratados internacionales tienen su fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el artículo 89 fracción X, otorga al presidente de la República la facultad de celebrarlos; el artículo 76, fracción I, concede a la Cámara de Senadores del h. Congreso de la Unión la facultad de aprobarlos y el artículo 133 establece que los tratados son Ley Suprema de toda la Unión. Al respecto cabe transcribir lo establecido por el artículo 133 que a la letra dice:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO 133.- Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la mismas, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Con relación al artículo 133 Constitucional, podemos decir que la división de una colectividad jurídica en subdivisiones o circunscripciones territoriales, viene a significar que en cierto número de normas de dicho orden no poseen validez más que para una fracción de territorio.

En este sentido, el orden jurídico que constituye la colectividad se integra por normas cuyo ámbito de validez espacial o territorial va a ser diferente. La descentralización alcanzaría el grado más elevado de realización, en el momento en que todas y cada una de las funciones pudieren ser ejecutadas indistintamente por todos los sujetos de orden jurídico e inversamente, pero dentro de esta misma hipótesis, la centralización alcanzaría funciones que deberán ser emprendidas por un único y exclusivo órgano.

Obviamente la realidad social no avala ninguno de éstos casos como hipótesis extremas, sin embargo, es también innegable que las órdenes jurídico – históricas se constituyen dentro de la gama de posibilidades que ofrecen estas dos representaciones ideales.

El artículo 133 Constitucional, contiene la “Cláusula de supremacía Federal”, fue presentado en el Congreso Constituyente de 1916 en la 54° sesión ordinaria celebrada el 21 de enero de 1917, sin hallar antecedente en el proyecto de constitución de Venustiano Carranza, pero encontrándose su correspondiente en el artículo 126 de la Constitución de 1857 y la inspiración del mismo en el artículo 6° inciso 2 de la Constitución estadounidense.

El artículo 133 fue aprobado, por una votación unánime de 154 votos en la 62° sesión ordinaria del 25 de enero de 1917 y sufrió una reforma por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1934.

El artículo 133 de la Constitución Política enuncia el principio de la supremacía Constitucional, principio éste que, de acuerdo con Jorge Carpizo, encierra dos nociones fundamentales: la idea de legalidad y la idea de estabilidad jurídica.

“La legalidad entendida en la manera Kelsiana, que ningún acto es válido si no haya apoyo y sostén en el Código Supremo y la estabilidad jurídica estriba en que la norma de Normas es la unidad del orden y absolutamente ningún acto puede ir

contra ella a menos que el pueblo decida cambiar el orden que caduca, la idea vieja de derecho –según expresión de Burdeau- por una nueva idea del mismo que satisfaga mejor sus aspiraciones y sus necesidades”²⁹.

De acuerdo con este precepto, los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República, con apropiación del Senado, en los términos del artículo 76 Fracción I y 89 fracción X, serán “LA LEY SUPREMA DE TODA LA UNION”.

Para Jorge Carpizo, “en el grado más alto de la pirámide jurídica se encuentra la Constitución; en el segundo grado las Leyes constitucionales y los tratados y un tercero coexistirían el derecho y el derecho local, pues a diferencia de Estados Unidos de América, en México el problema sería la competencia y no de supremacía de la Legislación Federal sobre la Local”³⁰.

Al respecto cabe transcribir, la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, ubicada en la novena época y publicada en la Gaceta XI, de marzo de 2000 en la pagina 442.

“TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “... serán la Ley Suprema de toda la Unión...” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la

²⁹ Carpizo Jorge, *La interpretación del artículo 133 constitucional*” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM, año II, numero 4, enero de 1969, p.7

³⁰ Op. Cit. P.33

jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y lina, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y por medio de su ratificación, obliga a las Autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 1234 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de vista que en su anterior conformación, esta Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P.C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.”; sin embargo, esta Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados frente al derecho federal.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinosa Rangel.”³¹

En este mismo sentido se manifiesta la siguiente tesis pronunciada por nuestros Tribunales:

³¹ <http://www.scjn.gob.mx>

“LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA

De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados Internacionales, celebrados por el ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano, Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras e Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado Internacional.

Amparo en revisión 2069/91. manuel García Martínez. 30 de junio de 1992. Mayoría de quince votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Sergio Pallares y Lara.”³²

En resumidas cuentas podemos establecer como los puntos más importantes del artículo 133 Constitucional, los siguientes:

- a) “Establece la jerarquía que corresponde a las diversas normas del sistema jurídico mexicano, es decir, establece una supremacía constitucional.
- b) Fija una subordinación de las leyes ordinarias federales a la Constitución.
- c) Determina un mayor valor jerárquico de las normas federales constitucionales, de las normas internacionales contenidas en los tratados internacionales y de las normas federales ordinarias frente a las normas jurídicas constitucionales o normas jurídicas ordinarias de los Estados de la República.

³² IDEM

- d) Indica una supremacía de la norma jurídica interna constitucional respecto de la norma jurídica internacional contenida en algún tratado internacional. Es decir, sustenta la tesis monista nacionalista.
- e) Señala una mayor jerarquía de la norma jurídica internacional frente a las normas jurídicas constitucionales o secundarias de los Estados de la República”³³.

1.3 Concepto de Caducidad

“Etimológicamente la palabra caducidad corresponde al vocablo caducus a, um (de cado = caer), y significa decrépito, poco estable, perecedero, cercano a caerse y acabarse, epiléptico, que padece convulsiones arrebatadas; como institución jurídica le es aplicable el sentido de perecedero”³⁴.

De ahí sus equivalentes. Perentorio, perención, que provienen de “peremptorius”, onis, la acción de dar muerte; “peremptorius”, a um (de perimo), mortífero, muerte; perentorio, definitivo; a su vez de perimo, is , quitar, extinguir, aniquilar, destruirm, matar, hacer perecer.

Nosotros utilizamos la palabra caducidad con más arraigo que perención, aunque para los fines de la institución que nos ocupará, consideraremos la sinonimia existente.

Dice Garsonnet que la palabra perención tiene múltiples significados en el lenguaje del derecho, y después de enunciarlos expresa:

³³ Arellano García, Carlos, *Primer curso de Derecho Internacional Público*, Editorial Porrúa, p.95

³⁴ Bagerte Cerdan, Willebaldo, *La caducidad en el Código de Procedimientos Civiles para el D.F.*, La impresora Azteca, México, p.7

En fin las instancias se extinguen cuando el actor ha permanecido determinado tiempo sin promover. Esta última perención, tiene, a la vez contactos con el desistimiento de la instancia y con la prescripción.

Con el desistimiento porque se produce el abandono de la instancia y con la prescripción porque entraña una inacción prolongada, la pérdida del derecho y la supresión de los actos que ya se han ejercitado.

Sin embargo, difiere del desistimiento ya que éste implica siempre el abandono voluntario del proceso y la perención es el resultado de una negligencia; y se distingue de la prescripción, en dos aspectos: la prescripción extingue la acción y por consecuencia el derecho mismo, en cambio la perención no extingue la acción (cuando se trata de la primera instancia), ni el derecho (si éste ya está dado por sentencia de primera instancia) y se hace valer la perención es un medio de defensa que se opone a la acción mientras que la perención se hará valer procesalmente contra el actor mediante un incidente.

Podríamos sentar que el desistimiento es el abandono expreso del proceso mientras que la caducidad es el abandono tácito del proceso; a su vez, la prescripción es la extinción de la acción mientras que la caducidad es la extinción de la demanda.

La perención proviene del derecho romano. En la época clásica se encuentra en los juicia legitima, por dieciocho meses en virtud de la ley julia judiciaria y en la judicia imperia continencia cuando el actor no ha obtenido sentencia antes de la expiración de los poderes anuales del magistrado que ha expedido la fórmula, de manera que el actor no ha tenido tiempo reaccionar más que un breve entre el día en que se libró la fórmula y el último día en que se vence el plazo para el cual el magistrado fue designado.

Bajo Justiniano la perención opera por el transcurso de tres años en todas las instancias “Properandum nobis visum esse...omnes lites non ultra triennii netas post litem contestam esse prote hendas”.

El plazo de tres años fue acogido por la legislación francesa.

Por su parte la exposición de motivos del Proyecto de Decreto que crea la caducidad expresa: “...el decreto fija claramente la naturaleza de la caducidad de la instancia; sus alcances se delimitan

CAPITULO II

LA IMPORTANCIA DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

2.1 Antecedentes del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

“En nuestro País, el depósito del instrumento de adhesión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial se efectuó el 26 de abril de 1976, además fue publicado en el Diario oficial de la Federación el 27 de julio del mismo año, se encuentra vigente en México desde el 26 de julio del mencionado año.”³⁵

El convenio que nos ocupa fue puesto en discusión en lo general, y aprobado por unanimidad de votos el 07 de diciembre de 1903.

Ahora bien, como antecedente podemos mencionar que, “el 20 de marzo de 1883 se celebró en París una convención para la protección de la Propiedad Industrial, que suscribieron los representantes de Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, los Países Bajos, Portugal, el Salvador, Servia y Suiza, la cual fue adicionada en el momento de proceder a firmarla y las ratificaciones respectivas fueron canjeadas en la misma ciudad de París el 06 de junio de 1884. Con posterioridad esa Convención fue modificada el 14 de diciembre de 1900, en Bruselas, por los representantes de Bélgica, Brasil, Dinamarca, República Dominicana, España, Estados Unidos de América, Francia, la Gran Bretaña, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Servia, Suecia, Suiza y Túnez. En el artículo 16 de la Convención quedó establecido que los Estados que no hubieran tomado parte en ella serían admitidos a adherirse a la misma, siempre que lo solicitaran.

³⁵ Serrano Migallon, Fernando, *México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual*, Editorial Porrúa, México 2000, UNAM, tomo 1

De esta forma, nuestro País, representado por el Poder Ejecutivo, hizo uso de ese derecho, por medio de nuestra Legislación en Bélgica y fue admitido a formar parte de la Convención, según aparece de los documentos remitidos por la Secretaría de Relaciones al Senado y que su Presidencia se sirvió pasar al estudio de la Comisión que emite este dictamen. Esos documentos son la Convención celebrada el 20 de marzo de 1883, el Acta Adicional de 14 de Diciembre de 1900, y copias de las notas cambiadas con motivo de los pasos dados para hacer que México fuese admitido en la Unión Internacional cuidadoso que de esas constancias ha hecho la Comisión, encuentra que el concierto de los tratados referidos presidió un elevado pensamiento y un laudable propósito de garantizar los derechos concedidos en cada uno de los países contratantes a los dueños de patentes de invención, de gravados o modelos industriales, de marcas de fábrica o de comercio y de nombres comerciales, en los territorios de los otros países, lo cual no puede ser sino benéfico a la industria y al comercio en general y especialmente a los ciudadanos mexicanos que obtuvieran y obtengan esos derechos”³⁶.

Por otra parte la Convención no impone al país trabas y obligaciones, no otro gravamen que el de contribuir al sostenimiento de una oficina o despacho internacional de la Unión para la protección de la Propiedad Industrial, bajo la sobre vigilancia del gobierno de la Confederación Suiza, con las atribuciones determinadas de acuerdo con los Estados contratantes, y que tiene por objeto, entre otros, el de hacer en cada país la publicación de lo que en todos los demás se acuerde con referencia a los derechos de la Propiedad Industrial.

Crean los que suscriben que basta la enunciación del objeto con que fue concertada la Convención de que se trata, para que el Senado en su reconocida ilustración, encuentre que ella es útil para nuestro país y que merece su ratificación el acuerdo del Presidente de la República adhiriéndose a ella.

³⁶ IDEM

Por lo mismo, la comisión termina sometiendo al debate y a la aprobación de la Cámara, el siguiente Proyecto de Ley:

“ARTICULO UNICO.- Se ratifica la adhesión acordada por el Presidente de la República a la Convención firmada en París el 20 de marzo de 1883 y modificada en Brúcelas el 14 de Diciembre de 1900, estableciendo la Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial.”

Es importante mencionar que nuestro País adopto el Convenio de París de la Protección Industrial creado desde 20 de marzo de 1883, hasta después de su última revisión adoptada en Estocolmo el día 14 de julio de 1977, lo anterior para los efectos del Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción primera que a la letra establece:

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO 76.- Son facultades exclusivas del Senado:

I.- Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso; además aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.

2.2 Contenido del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París firmado en esta ciudad Francesa el 20 de marzo de 1883, mismo que tuvo modificaciones siendo la última la realizada el 14 de julio de 1987 en la ciudad de Estocolmo, por lo que también es conocido y denominado este instrumento como “Acta de Estocolmo”.

En su parte inicial establece que los países a quienes se aplica el convenio se constituyeron en Unión para la protección de la Propiedad Industrial y que esta comprende las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y que dicha protección alcanza, como es natural, a la represión de la competencia desleal hacia cualquiera de las especificaciones que se trata de amparar.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, define a la propiedad Industrial en su acepción más amplia, es decir, no la limita exclusivamente a la industria y al comercio sino que dentro de este ámbito considera a las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, como lo son: los granos, los vinos, las hojas de tabaco, las frutas y los animales; los minerales y las aguas de esta calidad, las cervezas, las flores y las harinas, etcétera.

Precisa, además que entre las patentes de invención deben quedar comprendidas aquéllas que en la legislación de los distintos países de la Unión se hayan considerado y admitido como patentes industriales, es decir, como las patentes de importación las patentes de perfeccionamiento y las patentes y certificados de adición, etcétera.

En términos generales, en cuanto al trato que recibirán los nacionales de cada uno de los países miembros de la Unión, en lo referente a la protección de la Propiedad Industrial, el convenio advierte que gozarán, en los demás países, de las ventajas que éstos conceden a sus nacionales actualmente o en lo futuro, sin defecto de los derechos especialmente previstos en este instrumento, con la única previsión de que cumplan las condiciones y formalidades a que están sujetos los nacionales en sus respectivos países.

Para que esta garantía sea efectiva se indica que la condición relativa a domicilio o establecimiento en el país donde la protección se demanda, no será exigible a los nacionales de los países de la Unión para gozar de todos o alguno de los derechos de Propiedad Industrial.

En cuanto al procedimiento judicial y administrativo a la competencia o a la elección de domicilio y a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las Leyes de Propiedad Industrial esto queda expresamente reservado a las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión, es decir, cada País (miembro de la Unión) será libre de determinar los requisitos necesarios para el registro de Derechos de Propiedad Industrial.

Un criterio de liberalidad se advierte al determinar la asimilación de los nacionales de países que no forman parte de la Unión pero que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos, serios o permanentes en territorio de alguno de los países miembros de la Unión.

Materia del artículo cuarto es la regulación, con precisión y detalle, sobre las solicitudes de patente, así como sobre los depósitos de prioridad y los plazos a que éstos quedan sujetos para su vigencia prioritaria.

Al efecto, el Convenio señala que quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente, gozará de un derecho de prioridad para efectuar el depósito de dicha patente en los otros países durante los plazos siguientes: de doce meses para las patentes de la invención y los modelos de utilidad, y de seis meses para dibujos y modelos industriales, así como para las marcas de fábricas o de comercio; en la inteligencia de que éstos plazos empiezan a correr al día siguiente de la fecha de depósito de la primera solicitud, indicando además que si el último día de plazo es legalmente feriado o día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el siguiente día laborable.

Asienta el Convenio que lo que da derecho de prioridad es todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular y define éste como todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, independientemente del resultado que dicha solicitud pueda tener.

Con evidente interés se señalan las formalidades que hay necesidad de observar para quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior, como son la obligación de presentar una declaración en la que se indique una fecha y el país de este depósito y que tales indicaciones sean mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, así como en las patentes y sus descripciones.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, determinar que ningún país miembro de la Unión puede rehusar una prioridad o una solicitud de patente en razón de que el depositante pretenda reivindicar prioridades múltiples aunque éstas procedan de países diferentes, o bien en razón de que la solicitud comprenda varios elementos que no figuraran en ella, pero que haya unidad de invención de acuerdo con la ley del país de que se trató.

Las solicitudes de certificados de inventor depositados en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar a su elección, una patente o un certificado de inventor darán derecho de prioridad en las mismas condiciones y efectos que las solicitudes de patentes de invención.

En relación a distintas patentes obtenidas sobre la misma invención en diferentes países, el convenio establece la independencia de las mismas, ya se trata de países adheridos o no a la Unión; señalando además que esta disposición ha de entenderse de modo absoluto sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad, son independientes, tanto desde el punto

de vista de las causas de nulidad y de caducidad, como en cuanto a la duración normal.

Queda reconocido el derecho que tiene el inventor a ser mencionado con este carácter en la patente; así como que no pueda ser rehusada la concesión de una patente o bien invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado esté sometida a restricciones o limitaciones por la legislación nacional.

Por una parte señala que ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria; y por la otra establece que los países de la Unión tendrán la facultad de tomar medidas legislativas que prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del derecho exclusivo conferido para la explotación de la patente.

Aún en el caso de licencias obligatorias no está ausente el interés proteccionista ya que éstas no podrán ser solicitadas a causa de falta o insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente o de tres años a partir de la concesión de la misma y siempre cuando el titular de dicha patente no justifique plenamente las causas legítimas de su inacción o deficiencia.

Para el mantenimiento de los derechos de protección industrial se prevé un plazo mínimo de gracia de 6 meses para el pago de las tasas que garanticen la vigencia de tales derechos, mediante el pago de una sobretasa si la legislación nacional lo impone; y se concede a los países de la Unión la facultad de rehabilitar las patentes de invención que hubieren caducado por falta de pago de las tasas respectivas.

Queda expresamente consignada la obligación de todos los países de la Unión de proteger los dibujos y modelos de utilidad.

Tratándose de marcas notoriamente conocidas, los países de la Unión se comprometen, de oficio o a instancia de parte legítima ; a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que se reproducción, imitación de una marca utilizada para productos idénticos o similares, a la que se haya otorgado patente con anterioridad.

Los países de la Unión coinciden en no permitir el empleo de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico, como marcas de fábrica o de comercio o como elementos de las referidas marcas; siendo bastante amplio este capítulo en sus previsiones y dejando a salvo en las mismas, los casos de países miembros de la unión en los que existía una situación anterior a la vigencia de este Convenio.

En principio, toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen, será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo los casos en que afecten derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama, cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, y cuando sean contrarias a la moral, al orden público o bien cuando sean susceptibles de engañar al público.

De modo categórico se declara que los países de la Unión contraen el compromiso de proteger las marcas de servicio, aunque no están obligados a prever el registro de tales marcas.

De la misma manera, el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro y sin defecto de que forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Previsiblemente el convenio autoriza el embargo de productos que lleven ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial, en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

Igual previsión se establece en relación a productos que ostenten indicaciones falsas respecto a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante.

Expresamente queda establecida la obligación de asegurar a los nacionales de los países de la Unión la protección debida contra la competencia desleal.

Para el cumplimiento de los fines que persigue el Convenio, los países de la Unión se comprometen a establecer, cada uno, un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fabrica o de comercio.

En el aspecto orgánico el convenio establece que la Unión constituirá una Asamblea compuesta por los países de dicha Unión, señala asimismo, que el gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos; y determine que los gastos de cada delegación sean sufragados por el gobierno que le haya designado, consigna con precisión y detalle las funciones y atribuciones de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo y de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.

De igual manera, el Convenio señala que la Asamblea tendrá un comité Ejecutivo compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma, advirtiéndole que el gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado que también podrá ser

asistido por suplentes, asesores y expertos, cuyos gastos serán cubiertos por el gobierno que los designe.

Se precisa el número de miembros del Comité Ejecutivo, la forma de elegirlos y las atribuciones que le corresponden; así como las ocasiones en que habrá de reunirse.

Las tareas administrativas que incumben a la Unión estarán a cargo de la oficina Internacional que estará representada por el Director General de la Organización y ocupará especialmente de la Secretaría de los diversos órganos de la Unión.

Para sufragar los gastos de mantenimiento de la Unión, el Convenio establece que la Unión operará con un presupuesto que se constituirá con las contribuciones de los países de la Unión, las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional, el producto de las ventas de publicaciones de la propia oficina, las donaciones, legados y subvenciones, los alquileres, intereses y otros ingresos diversos. Mediante una clasificación de siete grupos quedan establecidas siete opciones para la aportación de cuotas de contribución al presupuesto de la Unión.

Queda prevista la revisión del articulado con el fin de introducir mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema operativo de la Unión, así como la posibilidad de que los países miembros de la Unión concierten entre sí arreglos particulares para la protección industrial, siempre que dichos arreglos no contraríen este Convenio; y de la misma manera, se hace patente la necesidad de que cada uno de los países de la Unión ratifique la presente acta, o bien se adhiera a ella en el caso de no haberla firmado.

Como es natural, quedan consignadas las posibilidades de adhesión, los efectos de la ratificación o adhesión, con las excepciones previstas, las

condiciones de aplicación, así como la facultad de denuncia, los efectos de la misma y la competencia jurisdiccional a que se someten las diferencias entre dos o más países en cuanto a la interpretación y aplicación de este Convenio.

En resumen, del estudio practicado se desprende que el Instrumento tiene por objeto garantizar la Protección a la Propiedad Industrial de los nacionales.

Queda evidente que el objeto que se tutela esta considerado en su más amplia acepción en lo puntos, 1, 2, 3, y 4 del Artículo primero del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

Por otra parte queda previsto el procedimiento de revisión de los artículos del 1 al 12 y del 18 al 30, del Instrumento que se estudia, así como lo relativo a la modificación de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17, referentes a la Asamblea de la Unión, al Comité Ejecutivo, a la Oficina Internacional, a las finanzas de la Unión y a las propuestas de modificación, con lo cual se instituye un mecanismo de actualización de la Carta par que ésta responda mejor a las finalidades de la Unión.

1.3 La normatividad sobre la Propiedad Industrial en México

Normatividad Nacional Vigente de la Propiedad Industrial:

Los ordenamientos nacionales sobre la Propiedad Industrial en vigor en México han sido y son los siguientes:

- a) *“Ley de fomento y protección de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991 (DOF de 27 de junio de 1991), reformada en 1994 (DOF de 2 de agosto de 1994). El nuevo texto entró en vigor a partir del 1 de octubre de 1994, con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial, que actualmente*

nos brinda los ordenamientos y lineamientos a seguir en Materia de Propiedad Industrial.

- b) *Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial* de 18 de noviembre de 1994 (DOF de 23 de noviembre de 1994), mismo que nos otorga aclaraciones, y conceptualizaciones para el mejor aplacamiento de la Ley de la Propiedad Industrial, tanto en materia de solicitudes, como en procedimientos administrativos de nulidad y caducidad.
- c) *Acuerdo de 01 de octubre de 1993*, por el que se crea la comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual (DOF de 04 de octubre de 1993)
- d) *Decreto de 22 de Noviembre de 1993*, por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 10 de diciembre de 1993).
- e) *Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* de 18 de Noviembre de 1994 (DOF de 23 de Noviembre de 1994).
- f) *Estatuto Orgánico del instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* del 24 de Noviembre de 1994 (DOF de 05 de Diciembre de 1994).
- g) *Acuerdo de 24 de noviembre de 1994*, por el que se delegan faultades en los directores, subdirectores, jefes de departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 05 de diciembre de 1994).
- h) *Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Tequila*, para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre (DOF de 13 de octubre de 1977)

- i) *Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-1994*, que establece las características y especificaciones que deben cumplir los usuarios autorizados para producir, envasar y/o comercializar la Denominación de Origen Tequila, aprobada por el Comité Consultivo Nacional de normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de comercio el 13 de agosto de 1997 (DOF del 13 de septiembre de 1997). Cancela la NOM-006-SCFI-1993.

- j) *Resolución de 11 de noviembre de 1994*, mediante la cual se otorga la protección a la denominación de origen Mezcal para que sea aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre (DOF de 28 de Noviembre de 1994).

- k) *Norma oficial Mexicana NOM-070-SCFI-1994 de 04 de junio de 1997*, sobre las especificaciones que deben de cumplir los productores, envasadores y comercializadores de la bebida alcohólica Mezcal, respecto de cuya denominación de origen el Estado mexicano es propietario (DOF del 12 de junio de 1997).

- l) *Resolución del 11 de Noviembre de 1994*, mediante la cual se otorga la protección a la denominación de origen Olinalá para ser aplicada a la artesanía de madera (DOF del 28 de noviembre de 1994).

- m) *Resolución del 09 de marzo de 1995*, por la que se otorga la protección a l denominación de origen Talavera de Puebla, a ser aplicada a la artesanía de Talavera (DOF del 17 de marzo de 1995).

- n) *Acuerdo del 24 de noviembre de 1994*, que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF del 14 de diciembre de 1994).

- o) *Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.*
- p) *Ley Federal del Derecho de Autor* publicada en el DOF de 24 de diciembre de 1996, en la parte que da competencia la IMPI: artículos 2º, 232, 235 y 238.
- q) *Ley Federal de Variedades Vegetales de 03 de octubre de 1996.* Según el artículo 2º transitorio, en tanto se expide el reglamento de esta ley, se aplicarán de manera supletoria y en lo que no la contravenga, las disposiciones administrativas y reglamentarias relativas de la Ley de la Propiedad Industrial (DOF del 25 de octubre de 1996)³⁷.

Legislación Internacional Vigente en México.

Pocas disciplinas de la ciencia jurídica tienen un matiz tan marcadamente internacional como el derecho intelectual, ya que esta es una rama, que forzosamente necesita de la cooperación Internacional para una adecuada defensa de los derechos industriales a sus respectivos titulares, dado que en el actual mundo, en el que somos presa de productos piratas, que sin lugar a dudas afectan en sobre manera a los individuos, que pretenden diferenciar sus productos en cuanto a calidad, contenido, precio, con signos distintivos auténticos, de igual manera afectando a todos aquellos intelectuales e inventores, que aprovechando ventajas naturales crean productos para un indudable beneficio a la humanidad, pues otorgan una mejor calidad de vida al individuo ya sea en cuestiones de salud o de cotidianidad, gracias a sus invenciones.

Con relación a lo anterior, debe decirse que en la Propiedad Industrial, sufre un inmenso crecimiento en la actualidad y aunado al crecimiento del comercio y la existencia de medios masivos e internacionales de comunicación se ha logrado

³⁷ www.impi.gob

borrar las fronteras geográficas, razón por la cual en relación con los elementos inmateriales de la empresa mercantil, ha surgido también la necesidad de crear instituciones de carácter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, la divulgación y el fomento del derecho de la propiedad industrial.

Son numerosos los tratados multilaterales, regionales y bilaterales celebrados tanto sobre propiedad industrial, como en materia de derechos de autor. Se mencionan a continuación solamente los que conforme al artículo 133 de nuestra Carta Magna, tienen vigencia en México, entre ellos se encuentra el Convenio, objeto del presente trabajo:

- a) *“Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 27 de julio de 1976)*
- b) *Convenio que establece la Organización mundial de la Propiedad Industrial, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF del 08 de julio de 1975), a esta Organización también se le conoce por sus iniciales OAMI.*
- c) *Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, firmado en Lisboa el 31 de octubre de 1958, así como el Reglamento para la ejecución de dicho Arreglo (DOF de 11 de julio de 1964).*
- d) *Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981 (DOF del 02 de agosto de 1985).*
- e) *Tratado de cooperación en Materia de Patentes y su reglamento, adoptados en Washington el 19 de junio de 1970, modificados el 03 de febrero de 1984 y el 29 de septiembre de 1992. Fueron aprobados por la Cámara de*

Senadores el 14 de julio de 1994 (DOF de 25 de julio de 1994) y promulgados por Decreto de 27 de diciembre de 1994 (DOF de 31 de diciembre de 1994). Se conoce como TRATADO PCT, que son las siglas de su nombre en inglés *Patent Cooperation Treaty*.

- f) *Tratado sobre el derecho de marcas y su reglamento*, adoptados en la Conferencia Diplomática de Ginebra el 27 de octubre de 1994. México es uno de los 39 Estados signatarios.

- g) *Acuerdo hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997, entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea*, sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (DOF del 21 de julio de 1997). Es importante mencionar, que en este acuerdo en su anexo II, se alude a las bebidas espirituosas de Agave, Tequila y Mezcal, mismas que son protegidas, elaboradas y clasificadas de acuerdo con la legislación y reglamentación de los Estados Unidos Mexicanos³⁸.

Ahora bien, aun y cuando el propósito esencial de su adopción es fijar normas reguladoras del comercio internacional, existen instrumentos en los que sus autores han incursionado en el campo de los derechos intelectuales.

México participa en los siguientes tratados internacionales de libre comercio que contienen normas sobre la Propiedad Intelectual, tomada ésta en su amplia acepción que comprende la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor, y no es su connotación restringida de derecho de autor o Propiedad Literaria y Artística, y en el supuesto de estos Tratados encontramos los siguientes:

- a) *Tratado de Libre comercio de América del Norte*, celebrado entre México, Estados Unidos de Norteamérica y Cánada (DOF de 20 de

³⁸ IDEM

Diciembre de 1993),. El capítulo XVII se denomina “Propiedad Intelectual” y comprende en sus artículos que van del 1701-1721, disposiciones de carácter sustantivo y procedimental relacionadas con los derechos de autor y la propiedad industrial. También se conoce este instrumento como NAFTA, siglas de su nombre en inglés, *North America Free Trade Agreement*.

- b) *Tratado de Libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela* (DOF de 09 de enero de 1995). Las normas sobre propiedad Industrial, derechos de autor y traspaso tecnológico están contenidas en el capítulo XVIII “Propiedad Intelectual”, del artículo 18-01 al artículo 18-34.
- c) *Tratado de Libre comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el 15 de abril de 1994* (DOF de 10 de enero de 1995). La séptima parte: propiedad intelectual abarca el capítulo XIV “Propiedad Intelectual” que se desarrolla del artículo 14-01 al artículo 14-31. Incluye disposiciones sobre marcas, secretos industriales y derechos de autor.
- d) *Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia, firmado en Río de Janeiro el 10 de septiembre de 1994* (DOF de 11 de enero de 1995). De las diez partes en que se divide, la séptima parte: “Propiedad Intelectual, que en sus artículos 16-01 al 16-43 contiene disposiciones sobre derechos de autor y derechos conexos, así como sobre marcas, modelos de utilidad y secretos industriales.
- e) *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas*, adoptado en diciembre de 1993 en las negociaciones de la

Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), firmado el 12 de abril de 1994 en Marrakech, Marruecos (DOF de 30 de diciembre de 1994). La parte I contiene disposiciones generales y principios básicos. La parte II trata de normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad industrial). La parte III se refiere a la observancia de los derechos de propiedad intelectual: procedimientos civiles, administrativos y penales y medios provisionales. La parte IV versa sobre la adquisición y mantenimiento de los derechos intelectuales y procedimientos contenciosos (El nombre oficial del GATT fue cambiado por el de Organización Mundial del Comercio: OMC). Para fines de manejo práctico a este acuerdo se le conoce con sus iniciales TRIPS, que corresponde a sus siglas en inglés: Trade related aspects of intellectual property rights. Indistintamente, también se designa como ADPIC, siglas de su título en español.

Autoridades Administrativas encargadas de la adecuada aplicación sobre las normas de la Propiedad Industrial.

La autoridad Administrativa, encargada de la debida aplicación normativa en Materia de Derecho Intelectual, esta a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“La creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fue anunciada y convertida en realidad jurídica por la Ley de la Propiedad Industrial desde su promulgación (entonces llamada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial), aunque su creación quedó pendiente, por diversas razones de índole material y legal, hasta el 10 de diciembre de 1993, fecha en que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federal el decreto de su creación.

Sobre la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe decirse que se trató de un evento verdaderamente trascendente para esta disciplina. Muchos años hubieron de pasar para que la Propiedad Industrial ocupara un lugar digno en el organigrama oficial de nuestro país, ya que durante mucho tiempo las dependencias encargadas de administrar la Ley correspondiente, designada en diversas épocas como Dirección General de Invenciones y Marcas o como Dirección General de Desarrollo Tecnológico, o nombres que combinaban estas designaciones, eran unidades administrativas que carecían de los más elementales medios para la prestación de un adecuado servicio, en una materia que revestía, revista y seguirá representando una piedra angular del desarrollo industrial y económico de nuestro país.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al ser dotado por definición de la Ley con personalidad jurídica y patrimonio propio sin duda presupone instancias superiores a las conocidas para la gestión propia de patentes y marcas. Es claro que bajo su nueva tesitura el Instituto representa la consecuencia más obvia del avance de la Propiedad Intelectual en México, siendo claro que este organismo descentralizado deberá ser la plataforma para una transformación definitiva y positiva de la disciplina.”³⁹

Las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fueron conferidas mediante el Acuerdo que delega facultades en los directores Generales adjuntos, coordinador, Directores Divisionales, titulares de las oficinas regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de diciembre de 1999. Mismo que fue emitido por Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y con fundamento en los artículos 7 BIS 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, 2° y 234 de la Ley Federal del Derecho de Autor; 22 y 59 fracción V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

³⁹ Jalife Daher, Mauricio, *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Editorial Porrúa, México 2002, p. 9

CAPITULO III

LA CADUCIDAD EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA Y EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1 La Caducidad en materia de Derecho Civil, Mercantil y Administrativo

Como ya hemos mencionado en el primer capítulo del presente trabajo de investigación la caducidad, es uno de los aspectos temporales del proceso. En este mismo rubro, la caducidad, no es al parecer, una institución exclusivamente procesal, pues encontramos ejemplos de caducidades de tipo sustantivo, por ejemplo, en el derecho mercantil, en los problemas referidos a los títulos de crédito, en donde se habla de caducidades como perjuicios que sufren los derechos por inactividad de sus titulares.

La caducidad no produce la pérdida de los derechos de fondo, ósea, que la cuestión planteada puede replantearse en un proceso ulterior y distintivo, sin perjuicio del transcurso de los plazos de prescripción. Generalmente, al decretarse la caducidad de un proceso, se tiene a la prescripción como no interrumpida, en otras palabras, como si no se hubiera presentado la demanda que inició el proceso en el cual ha sido declarada la caducidad. Como ya se ha mencionado, se puede considerar a la caducidad en el ámbito procesal como un desistimiento tácito, puesto que las partes interesadas en el proceso lo han considerado como abandonado y por lo tanto, han demostrado su desinterés en el mismo.

En materia civil la caducidad de la instancia aparece contemplada, en el *Código Federal de Procedimiento Civiles* y el *Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal*.

En materia Federal como hemos mencionado en el párrafo anterior, la caducidad es tratada en un capítulo en específico, el Capítulo Tercero, mismo que engloba de los artículos, que disponen de la siguiente manera:

ARTÍCULO 373. El proceso caduca en los siguientes casos:

- I. Por convenio o transacción de las partes, y por cualquiera otra causa que haga desaparecer substancialmente la materia del litigio;
- II. Por desistimiento de la prosecución del juicio, aceptado por la parte demandada. No es necesaria la aceptación cuando el desistimiento se verifica antes que se corra traslado de la demanda;
- III. Por cumplimiento voluntario de la reclamación antes de la sentencia, y
- IV. Fuera de los casos previstos en los dos artículos precedentes, cuando cualquiera que sea el estado del procedimiento, no se haya efectuado ningún acto procesal ni promoción durante un término mayor de un año, así sea con el solo fin de pedir el dictado de la resolución pendiente.

El término debe contarse a partir de la fecha en que se haya realizado el último acto procesal o en que se haya hecho la última promoción.

Lo dispuesto por esta fracción es aplicable en todas las instancias, tanto en el negocio principal como en los incidentes, con excepción de los casos de revisión forzosa. Caducado el principal caducan los incidentes pues sería

totalmente ilógico, continuar con el procedimiento de un incidente que depende directamente de un asunto que ha fenecido jurídicamente por el transcurso del tiempo. Por lo tanto, la caducidad de los incidentes sólo produce la del principal, cuando hayan suspendido el procedimiento en éste.

ARTICULO 374. Si, en los casos de las fracciones I a III, no se comprenden todas las cuestiones litigiosas para cuya resolución se haya abierto el proceso, éste continuará solamente para la decisión de las cuestiones restantes.

ARTICULO 375. En los casos de las fracciones I a III del artículo 373, la resolución que decreta la caducidad la dictará el tribunal, a petición de parte o de oficio, luego que tenga conocimiento de los hechos que la motiven.

En el caso de la fracción IV del mismo artículo, la caducidad operará de pleno derecho, sin necesidad de declaración, por el simple transcurso del término indicado.

En cualquier caso en que hubiere caducado un proceso, se hará la declaración de oficio, por el tribunal, o a petición de cualquiera de las partes, a efecto de dar a conocer a ellas, el estado en el que se encuentran sus derechos.

La resolución que se dicte es apelable en ambos efectos, pues no están exentas de errores o malas apreciaciones de la Autoridad competente.

Cuando la caducidad se opere en la segunda instancia, habiendo sentencia de fondo de la primera, ésta causará ejecutoria.

ARTICULO 376. En los casos de las tres primeras fracciones del artículo 373, se observarán las reglas siguientes, con relación a la condena en costas:

- I. Si hubiere convenio, se estará a lo pactado en él;

II. Si no hubiere convenio y se tratare de los casos de la fracciones I y II, no habrá lugar a la condenación; y

III. Si se tratare del caso de la fracción III, se aplicarán las reglas establecidas en el capítulo II del título primero del Libro Primero.

ARTICULO 377. En el caso de la fracción IV del artículo 373, no habrá lugar a la condenación en costas.

ARTICULO 378. La caducidad, en los casos de las fracciones II y IV, tiene por efecto anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias; entendiéndose como no presentada la demanda y en cualquier juicio futuro sobre la misma controversia, no puede invocarse lo actuado en el proceso caduco.

Esta caducidad no influye, en forma alguna, sobre las relaciones de derecho existentes entre las partes que hayan intervenido en el proceso.

En el *Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal*, la caducidad se encuentra contemplada en su artículo 137 BIS, que a letra establece:

ARTICULO 137 BIS.- operará de pleno derecho la caducidad de la primera instancia cualquiera que sea el estado del juicio desde el emplazamiento hasta antes de que concluya la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia, si transcurridos ciento veinte días contados a partir de la notificación de la última determinación judicial no hubiere promoción de cualquiera de las partes.

Es decir, el artículo transcrito indica que legalmente un procedimiento se considerará “caduco” cuando las partes no hayan tenido actividad procesal después de veinte días, mismos que son contabilizados a partir de que fue realizada la notificación del último acuerdo vertido por la Autoridad correspondiente.

Los efectos y formas de su declaración se sujetarán a las siguientes normas:

I. La caducidad de la instancia es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes. El juez la declarará de oficio o a petición de cualquiera de las partes, cuando concurren las circunstancias a que se refiere el presente artículo;

II. La caducidad extingue el proceso, pero no la acción; en consecuencia se puede iniciar un nuevo juicio, sin perjuicio de lo dispuesto en la fracción V de este artículo, es decir, en materia Civil, solo caduca el procedimiento iniciado, pero no el hecho de ejercitar acción legal sobre el demandado.

III. La caducidad de la primera instancia convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y las cosas deben volver al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos preventivos y cautelares. Por lo tanto, Se exceptúan de la ineficacia referida las resoluciones firmes sobre competencia, litispendencia, conexidad, personalidad y capacidad de los litigantes, que regirán en el juicio ulterior si se promoviere. Las pruebas rendidas en el proceso extinguido por caducidad, podrán ser invocadas en el nuevo, si se promoviere, siempre que se ofrezcan y precisen en la forma legal;

IV. La caducidad de la segunda instancia se da si en el lapso de sesenta días contados a partir de la notificación de la última determinación judicial ninguna

de las partes hubiere promovido impulsando el procedimiento y su efecto será dejar firme lo actuado ante el juez;

V. La caducidad de los incidentes se causa por el transcurso de treinta días contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, sin promoción alguna de las partes; la declaración respectiva sólo afectará a las actuaciones del incidente sin abarcar las de la instancia principal aunque haya quedado en suspenso ésta por la aprobación de aquél;

VI. Para los efectos del artículo 1168, fracción II, del código Civil, se equipará a la desestimación de la demanda la declaración de caducidad del proceso;

VI. Derogado (publicado en el DOF el 14 de marzo de 1973)

VII. No tiene lugar la declaración de Caducidad;

- a) En los juicios universales de concursos y sucesiones, pero sí en los juicios con ellos relacionados que se tramiten independientemente, que de aquéllos surjan o por ellos se motiven;
- b) En las actuaciones de jurisdicción voluntaria;
- c) En los juicios de alimentos y en los previstos por los artículos 322 y 323 del Código Civil; y,
- d) En los juicios seguidos ante la justicia de paz;

IX. El término de la caducidad sólo se interrumpirá por promociones de las partes o por actos de las mismas realizados ante autoridad judicial diversa, siempre que tengan relación inmediata y directa con la instancia;

X. La suspensión del procedimiento produce la interrupción del término de la caducidad. La suspensión del proceso tiene lugar:

- a) Cuando por fuerza mayor el juez o las partes no puedan actuar;
- b) En los casos en que es necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades;
- c) cuando se pruebe ante el juez en incidente que se consumó la caducidad por maquinaciones dolosas de una de las partes en perjuicio de la otra; y,
- d) En los demás casos previstos por la Ley.

XI. Contra la declaración de caducidad se da sólo el recurso de revocación en los juicios que no admiten apelación. Se substanciará con un escrito de cada parte en que se propongan pruebas y la audiencia de recepción de éstas, de alegatos y sentencia. En los juicios que admiten la alzada cabe la apelación en ambos efectos. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá la reposición. Tanto en la apelación de la declaración como en la reposición la substanciación se reducirá en un escrito de cada parte en que se ofrezcan pruebas y una audiencia en que se reciban, se alegue y se pronuncie resolución. Contra la negativa a la declaración de caducidad en los juicios que igualmente admitan la alzada cabe la apelación en el efecto devolutivo con igual substanciación, y

XII. Las costas serán a cargo del actor; pero serán compensables con las que corran a cargo del demandado en los casos previstos por la ley y además en aquellos en que opusiere reconvención, compensación, nulidad y, en general, las excepciones que tienden a variar la situación jurídica que privaba a entre las partes antes de la presentación de la demanda.

En este mismo sentido cabe mencionar, que la Ley de amparo, también prevé la caducidad de la acción en aspectos administrativos y civiles, esta disposición se contempla, en el artículo 74 fracción V, que reza: *“Procede el sobreseimiento; V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los jueces de Distrito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.*

En el derecho del Trabajo:

En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida.

En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.

Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no se procederá el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia”.

Ahora bien, es bien sabido que la Materia Mercantil es regida por diversas legislaciones tales como: Código de comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y operaciones de Crédito, ley de Quiebras y suspensión de pagos, ley Federal de Correduría Pública, Ley sobre el Contrato de Seguros, Ley de Navegación, entre otras, en dichas legislaciones es contemplada también la figura jurídica que nos ocupa, es decir, la caducidad, en un sentido muy similar al utilizado en las disposiciones de materia Civil.

Y para comprobar lo anteriormente mencionado, a continuación transcribimos los artículos de diferentes Legislaciones mercantiles, que tratan el tema de la caducidad de sus acciones:

CODIGO DE COMERCIO:

ARTICULO 1,076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley.

La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias:

- a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y
- b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.

Los efectos de la caducidad serán los siguientes:

- I. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción en los Registros Públicos correspondientes;
- II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán invocarse de oficio, o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva;
- III. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas;
- IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren sesenta días;
- V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero si en aquéllos que se tramiten en forma independiente aunque estén relacionados o surjan de los primeros;
- VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el juez y las partes

no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley;

VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición, y

VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvencción, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda.

IX. Cuando se otorgue la suspensión, se expresará en el auto la causa que hubiere para hacerlo.

(ADICION, DOF 24 DE MAYO DE 1996)

La suspensión del procedimiento se levantará cuando se haya hecho por consentimiento de los interesados a petición de cualquiera de ellos, sin ulterior recurso, sin perjuicio de que dicha suspensión no impida que corra el término de la caducidad. Cuando se decrete por causa muy grave a juicio del juez, la suspensión se levantará cuando cese dicha causa, o éste requiera a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten y acrediten si tal gravedad

subsiste. Transcurridos noventa días naturales de que se haya suspendido por causa grave, de oficio o cualquiera de las partes podrá solicitar al juez, para que se compruebe si subsiste la gravedad, y de haberse salvado ésta, se levantará la suspensión, previa constancia de haberse efectuado el requerimiento señalado anteriormente, con el fin de que se inicie cualquier término judicial, incluyendo el de la caducidad.

LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:

ARTÍCULO 160. La acción cambiaria del último tenedor de la letra contra los obligados en vía de regreso, caduca:

I.- Por no haber sido presentada la letra para su aceptación o para su pago, en los términos de los artículos 91 al 96 y 126 al 128;

II.- Por no haberse levantado el protesto en los términos de los artículos 139 al 149;

III.- Por no haberse admitido la aceptación por intervención de las personas a que se refiere el artículo 92;

IV.- Por no haberse admitido el pago por intervención, en los términos de los artículos 133 al 138;

Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la fecha del protesto o, en el caso previsto por el artículo 141, al día de la presentación de la letra para su aceptación o para su pago; y

Por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante, o porque haya de prescribir esa acción dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la demanda.

ARTÍCULO 161- La acción cambiaria del obligado en vía de regreso que paga la letra, contra los obligados en la misma vía anteriores a él, caduca:

Por haber caducado la acción de regreso del último tenedor de la letra de acuerdo con las fracciones I, II, III, IV y VI del artículo anterior;

Por no haber ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan a la fecha en que se hubiere pagado la letra, con los intereses y gastos accesorios, o a la fecha en que le fue notificada la demanda respectiva, si no se allanó a hacer el pago voluntariamente; y

Por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante, o porque haya de prescribir esa acción dentro de los tres meses que sigan a la notificación de la demanda.

En los casos previstos por el artículo 157, se considerará como fecha de pago, para los efectos de la fracción II de este artículo, la fecha de la anotación de recibo que debe llevar la letra pagada, o en su defecto, la del aviso o la de la letra de resaca a que aquel precepto se refiere.

ARTÍCULO 163. La acción cambiaria de cualquier tenedor de la letra contra el aceptante por intervención y contra el aceptante de las letras domiciliadas caduca por no haberse levantado debidamente el protesto por falta de pago, o en el caso del artículo 141, por no haberse presentado la letra para su pago al domiciliatario o al aceptante por intervención dentro de los dos días hábiles que sigan al del vencimiento.

ARTÍCULO 191. Por no haberse presentado o protestado el cheque en la forma y plazos previstos en este capítulo, caducan:

I.- Las acciones de regreso del último tenedor contra los endosantes o avalistas;

II.- Las acciones de regreso de los endosantes o avalistas entre sí, y

III.- La acción directa contra el librador y contra sus avalistas, si prueban que durante el término de presentación tuvo aquél fondos suficientes en poder del librado y que el cheque dejó de pagarse por causa ajena al librador sobrevvenida con posterioridad a dicho término.

ARTÍCULO 249

Las acciones del tenedor del bono de prenda, contra los endosantes y sus avalistas, caducan:

- I. Por no haber sido protestado el bono en los términos del artículo 242;
- II. Por no haber pedido el tenedor, conforme al artículo 243, la venta de los bienes depositados;
- III. Por no haberse ejercitado la acción dentro de los tres meses que sigan, a la fecha de la venta de los bienes depositados, al día en que los Almacenes notifiquen al tenedor del bono que esa venta no puede efectuarse, o al día en que los Almacenes se nieguen a entregar las cantidades a que se refiere el artículo 246 o entreguen solamente una suma inferior al importe del adeudo consignado en el bono.

No obstante la caducidad de las acciones contra los endosantes y sus avalistas, el tenedor del bono de prenda conserva su acción contra quien haya

negociado el bono por primera vez separadamente del certificado y contra sus avalistas.

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

Por ella se regirán los efectos jurídicos de los hechos anteriores a su vigencia, siempre que su aplicación no resulte retroactiva.

En consecuencia:

...

V.- Las acciones que se deriven de los títulos, actos o contratos mencionados prescribirán y caducarán en los términos de la presente Ley. El plazo en que debe practicarse el acto o diligencia, o llenarse el requisito o formalidad de cuya omisión resulta la caducidad de la acción, se contará a partir de la fecha en que esta ley entre en vigor, cuando dicho plazo haya comenzado a correr y no haya concluido aún en esa fecha. Debe computarse como parte del término de la prescripción, el tiempo útilmente transcurrido bajo la vigencia de las leyes que ésta abroga o deroga; pero en ningún caso la acción quedará extinguida por prescripción antes del 15 de marzo de 1933;

...

En este mismo sentido, la figura jurídica de la caducidad, también se encuentra presente en Materia Administrativa, una muestra de ello, es la presencia de dicha figura en el área fiscal, ya que la caducidad es una disposición legal que limita la ejecución de la actividad jurisdiccional.

La institución de la caducidad prevista en el Artículo 67 del Código Fiscal Federal no corresponde ni coincide en sus rasgos esenciales con la figura de la caducidad precisa en otros ámbitos del derecho federal mexicano, ya que en este último caso, la caducidad es una institución procesal, es decir, siempre se da

dentro del marco de un proceso, mientras que en materia fiscal federal la caducidad no tiene tales características.

La Caducidad en Materia Fiscal (administrativa) tiene las siguientes características:

- a) Institución de carácter procedimental, de carácter adjetivo, es decir, es una institución que se encuentra íntimamente vinculada al ejercicio de las facultades de parte de las autoridades.
- b) Es una figura que genera efectos extintivos, es decir, a través de ella se extinguen ciertas y tales facultades de las autoridades.
- c) Opera a través del tiempo, para que genere los efectos extintivos en relación a las facultades se requiere que éstas no hayan sido ejercitadas dentro de un determinado lapso.
- d) El término que se requiere para que la caducidad opere es de 5 años, debiendo computarse en tal caso por días naturales. (Artículo 12 Código Federal Fiscal).
- e) Las facultades susceptibles de extinción a través de la caducidad son solamente las de comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, las de determinación de contribuciones omitidas y finalmente las sancionadoras.
- f) Se puede hacer valer por vía de acción elevando una petición a las autoridades a efecto de que éstas emitan una resolución declarando haber operado en un caso la extinción de las facultades a través de la caducidad.

- g) Se puede hacer valer por vía de excepción, una vez que la autoridad ha ejercitado las facultades de comprobación, de determinación o sancionadoras, a través de la interposición de los medios de defensa se invoca la legalidad del acto combatido precisamente por el hecho de ser la materialización del ejercicio de facultades cuando éstas ya se encontraban extinguidas.

El artículo 67 del Código Federal Fiscal prevé la existencia de la caducidad atribuyéndole las siguientes peculiaridades:

a) Carácter procedimental o adjetivo.- La caducidad es una institución de carácter administrativo por estar vinculada al ejercicio de facultades de tal naturaleza y regulada por normas de derecho administrativo. La caducidad en materia fiscal federal no tiene naturaleza procesal, no implica la existencia de un juicio.

b) Carácter extintivo.- El efecto inmediato que genera la caducidad en materia fiscal federal es que por virtud de ella se extinguen ciertas facultades de las autoridades por no haber sido ejercidas dentro del término que prevé la ley.

c) Facultades susceptibles de extinción.- El art. 67 del Código Fiscal de la Federación señala que sólo se extinguen a través de la caducidad "las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones"

d) Las facultades referidas en el inciso anterior a través de la caducidad son susceptibles de extinguirse cuando las mismas sean

ejercidas fuera del lapso de 5 años a que se refiere el artículo antes citado. De lo anterior se desprende que la caducidad genera efectos extintivos a través del transcurso del tiempo.

e) Plazos de la caducidad.- Se establecen 3 plazos para la actualización de la caducidad a saber: tres años, cinco años y diez años, correspondiendo cada uno de ellos a supuestos distintos.

f) El cómputo del plazo.- El artículo. 67 del Código Fiscal de la Federación consagra diversos plazos:

Plazo genérico: De cinco años, el cual puede decirse que constituye la regla general, toda vez que dentro del mismo se extinguen las facultades antes mencionadas en la mayoría de los supuestos.

Plazo específico: 1>De diez años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes o no lleve contabilidad, así mismo por los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio estando obligado a presentarla. 2>De tres años en los casos de responsabilidad solidaria de los liquidadores y síndicos.

La Caducidad es la extinción, por el solo transcurso del tiempo, como hemos mencionado en múltiples ocasiones, de la facultad de las autoridades fiscales para comprobar el incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a dichas disposiciones.

La caducidad se suspende cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio, para efecto de que no cuente el tiempo que transcurra durante la tramitación del medio de impugnación interpuesto. El plazo de la

caducidad cuando se presenta declaración inicia a partir del día siguiente a aquél en que se presenta la declaración complementaria.

El plazo de la caducidad cuando se trata de contribuciones que no se calculen por ejercicios se inicia a partir del día siguiente a aquél en que se presentó o debió haberse presentado la declaración.

El plazo de la caducidad para imponer sanciones se inicia a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción es de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

Para un mejor estudio y comprensión del tema a continuación plasmamos un cuadro comparativo entre la caducidad y la prescripción en materia Fiscal.

Diferencias Entre Caducidad Y Prescripción Conforme Al Código Fiscal.

Caducidad (artículo.67 C.F.F.)	Prescripción (artículo 146 C.F.F.)
1. Institución que genera efectos extintivos de ciertas facultades de las autoridades.	1. Institución que genera efectos extintivos en relación a la obligación fiscal determinada en cantidad líquida a cargo de sujeto individualizado o bien de la obligación a cargo de las autoridades de devolver las cantidades pagadas indebidamente.
2. La autoridad pierde el derecho a determinar diferencias.	2. La autoridad pierde el derecho a cobrar un crédito.
3. El término de la caducidad se inicia en el momento de la presentación	3. El término de la prescripción inicia desde que se hace exigible el

de la declaración o de la fecha en que debió presentarse.	crédito.
4. No es susceptible de interrumpirse, pero si de suspenderse.	4. Es susceptible de interrumpirse y suspenderse.

3.2 La Caducidad en materia de Derecho de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial establece en términos generales, que la caducidad de una patente se dará en caso de no ser explotado el derecho conferido a los titulares de los mismos.

En el caso de las patentes, establece el capítulo VII de la Ley de la Materia en su artículo 80:

Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

- I. Al vencimiento de su vigencia,*
- II. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;*
- III. En el caso del artículo 73 de esta Ley.*

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá la declaración administrativa por parte del Instituto.

Y complementa la disposición anteriormente mencionada, el artículo siguiente de la Ley citada, que a la letra dice:

ARTICULO 81. Se podrá solicitar la rehabilitación de la patente o registro caducos por falta de pago oportunos de la tarifa siempre que la solicitud correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de gracia a que se refiere la fracción II del artículo anterior y se cu ra el pago omitido de la tarifa mas sus recargos.

Con relación a las marcas la caducidad de las mismas se contempla en el capitulo XII, en el artículo 152 que establece:

ARTICULO 152. El registro caducará en los siguientes casos:

- I. Cuando no se renueve en los términos de éste 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.*

“Respecto a la primera fracción del artículo transcrito, es inmediata la tarea de referirla al contenido de los artículos 133 y 134 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establecen los términos y condiciones para la procedencia de la renovación de un registro de marca. Asimismo, esta fracción guarda estrecha relación con la parte final del artículo 155 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el que se determina que la caducidad prevista en esta fracción no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Lo anterior se traduce en que el derecho que confiere un registro de marca se pierde por el solo transcurso del tiempo, cuando no existe una manifestación explícita de parte del titular para prorrogar la vigencia del registro y el cumplimiento de las condiciones establecidas para el efecto.

Por ello, cuando se estudia una solicitud en trámite y se detecta la existencia de un registro de marca que ha caducado, basta con verificar este extremo para proceder a la concesión del registro solicitado, siempre que, desde luego, no se incurra en alguna otra restricción para el otorgamiento.”⁴⁰

Ahora bien, en cuanto a la segunda fracción del artículo transcrito; “una primera consideración que debe realizarse respecto de esta fracción, es la sustancial modificación que sufrió en las reformas del 2 de agosto de 1994, en el sentido de que la demanda presentada por un tercero únicamente procede cuando el período de interrupción de tres años es el inmediato anterior a la presentación de la misma.

Lo anterior tuvo como fundamento evitar la injusticia que supone privar de los derechos sobre su registro a un titular que no ha suspendido o que no ha reiniciado la explotación de su marca, cuando no esté en aptitud de demostrar la explotación de ésta en periodos anteriores. Es el caso que muchas empresas no conservan elementos comprobatorios del uso de una marca por largos períodos, simplemente, porque fiscalmente la obligación se extingue en 10 años, tal y como el Código Fiscal lo establece.

Es claro que sancionar con caducidad los casos en que la marca, materia del registro no es empleada, persigue como fundamento básico evitar la posesión abusiva de derechos, cuando éstos no son empleados por su titular. Un principio universal en materia de propiedad industrial consiste en que la preservación de los derechos exige que los mismos sean explotados por su titular, ya que lo contrario supone una posición monopólica injustificada en detrimento de la colectividad. Sin embargo, conceder a cualquier interesado la posibilidad de demandar la caducidad de un registro en períodos anteriores al inmediato, es un exceso que deriva en situaciones injustas, ya que si el titular ha reiniciado el empleo de la

⁴⁰ Jalife Daher, Mauricio, op Cit. P-375-376

marca, no existe ninguna razón para privarle del uso, y en cambio, ello puede aparejar perjuicios graves para el consumidor.

Por lo anterior, la adición practicada a esta fracción debe ser considerada como una aportación elogiada a la seguridad jurídica que la posesión de un registro de marca debe procurar, evitando situaciones de alto riesgo en que un tercero podía, sin mayor fundamento, privar de derechos a su titular legítimo.”⁴¹

En este sentido también el artículo 130 de la Ley establece:

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 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.

Al respecto es importante mencionar que el concepto de uso de marca a la condición elemental de que la marca se utilice para distinguir un producto o un servicio con el que se está comerciando. Es decir, para que exista uso de la marca es menester que se manifieste de manera directa dentro del contexto comercial. Existen, desde luego, quienes atenúan este concepto considerando que existe *uso de marca* desde el momento mismo en que el bien o servicio de que se trate se pone a disposición del público consumidor, a pesar de que pueda no realizarse transacción alguna respecto de dicho bien o servicio, pero la marca ya se encuentra cumpliendo su función distintiva.

⁴¹ Jalife Daher, Mauricio, op Cit. P. 377-378

Otros especialistas arguyen que el solo hecho de que exista publicidad de un producto en un país, implica *utilización de una marca*, generando los efectos que la legislación otorga a este supuesto. El razonamiento que se cita como soporte de esta postura, es el hecho de que cualquier publicidad cuando apareja la disponibilidad del producto o servicio anunciado, implica la utilización de la marca respectiva.

Es el caso, verbigracia, de ciertos productos o servicios que ofrecen empresas en el extranjero, que a través de publicidad en televisión o revistas, reciben también promoción en nuestro país. A pesar de que dichas empresas carezcan de presencia directa en nuestro territorio o de un representante o distribuidor, el hecho de que el producto o el servicio en cuestión pueda ser solicitado a la empresa en el extranjero, satisface el requisito de disponibilidad que postula esta posición como elemento generador del *uso de marca*.

Los medios probatorios del uso de marca generalmente usados en la práctica son:

- Exhibir etiquetas o los empaques de los productos, o en su caso fotografías de éstos elementos.
- Facturas, valoradas de acuerdo al artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- Publicidad relativa a los producto o servicios distinguidos con la marca.

A la par del concepto de *uso de marca*, el precepto obliga en contraposición, a definir lo que debe entenderse por *interrupción* en el empleo de la marca. Es este un concepto que evidentemente debe admitir la variedad que el

universo de productos y servicios plantea, en cuanto a la continuidad de su comercialización o prestación.

En el caso específico de ciertos productos naturales sujetos a ciclos, existe una evidente diferencia en cuanto a la apreciación de la continuidad que pueden manifestar, por contraposición a la mayoría de los productos manufacturados. Las características que atienden a la accesibilidad del producto, sea por su rareza, su precio o su naturaleza, es un motivo más de diferenciación. Las restricciones legales a que en un momento dado pueden estar sujetos ciertos productos, por limitaciones arancelarias, por ejemplo, da también origen a un elemento más de flexibilización del concepto de continuidad.

Es decir, existen múltiples razones que en cada caso es necesario ponderar, para considerar cuándo ha existido interrupción en el uso de una marca, ya que la continuidad no debe entenderse como la presencia permanente de la marca en el comercio (comprendiendo en este ámbito también a las marcas de servicio), sino como la presencia reiterada de la marca en un sector del mercado, ya sea por la existencia física del producto, o bien por su concurrencia por otras vías (publicidad, catálogos, exposiciones, representaciones, etc.), de manera que no se rompa la interacción natural que se crea entre el signo distintivo y el consumidor, al mantenerse vigente, entre éstos, el puente mental de la disponibilidad.

Este es el sentido en que se pronuncia el artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que determina que para los efectos del artículo 130 de la Ley, entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca, en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio. También se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a exportación.

Por lo tanto, caducidad en materia de propiedad industrial y en específico en el ordenamiento regulador de la materia (Ley de la Propiedad Industrial) se establece como una consecuencia del desuso de un signo, registro o patente, o bien, por el incumplimiento, del pago para la renovación respectiva, e incluso no realizar la solicitud de renovación correspondiente de los signos que interesan al particular.

En este mismo sentido podemos aseverar, que en caso de las patentes, éstas caducan, con los derechos que éstas implican a su titular (explotación exclusiva de la patente, derecho de impedir a otros que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta, o importen el producto patentado, derecho de solicitar declaraciones administrativas de infracción de los derechos que confiere una patente, reclamación del pago de indemnización por daños y perjuicios, concesión de licencias voluntarias o contractuales de la explotación del invento patentado, etc.) cuando:

- a) por falta de pago oportuno de las anualidades, sin perjuicio de que esta caducidad sea transitoria si se solicita y se obtiene la rehabilitación de la patente 8 artículo 80 fracción II y 81 de la Ley de la Propiedad Industrial.
- b) Por falta de explotación, cuando después de haber transcurrido dos años de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, la concesión de dicha licencia no corrigió la falta de explotación del invento patentado (artículo 73 de la Ley de la Propiedad Industrial). En este rubro cabe aclarar que una licencia obligatoria es concedida cuando tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde cualquier persona

puede solicitar al Instituto la concesión de una licencia de tipo obligatoria para explotarla, lo anterior sucede cuando la explotación de una patente no se ha realizado, salvo causa justificada (Artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial).

- c) Por falta de explotación, cuando a los dos años de la concesión de la primera licencia obligatoria, el titular de la patente no comprueba que la explotación del invento se llevo a cabo.
- d) Por falta de explotación, cuando el titular de la patente no comprueba ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la existencia de una causa que justifique la falta de explotación del invento patentado durante el citado plazo de dos años posterior a la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria

De igual manera las marcas y en general los signos distintivos, (avisos comerciales y nombres comerciales) caducan cuando acontecen los siguientes supuestos:

- a) cuando una marca se usa en forma distinta a como fue registrada,
- b) Cuando la marca ha dejado de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración de caducidad, a menos que exista causa justificada para la suspensión de uso durante dicho período.
- c) Cuando no es renovado el registro marcario, conforme a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es importante que destaquemos que la caducidad en el Derecho de la Propiedad Industrial puede acontecer sin necesidad de que la Autoridad Administrativa correspondiente (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) lo exprese mediante una declaración administrativa. Este caso en concreto sucede por la falta de renovación que realice el particular sobre sus registros de signos distintivos, pues al perder éstos su vigencia dejan de constituir un derecho exclusivo de su titular y por lo tanto, dejan de obstaculizar otros registros de signos distintivos, que podrían resultar semejantes en grado de producir confusión con el signo ya caduco.

Por último, en este mismo rubro, es importante indicar que el derecho de prioridad contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial en sus artículos 40, 41 para patentes y 117 y 118 en lo que se refiere a marcas, también es susceptible de caducidad, pues en el artículo 40 menciona:

ARTICULO 40. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de los doce meses siguientes al a solicitud de patente en el país de origen.

Luego entonces, de no ser presentado el derecho de prioridad en los términos establecidos por la ley, este derecho se tendrá por no reconocido, siendo la fecha legal que corresponda al signo en cuestión, la fecha en que fue presentado en las oficinas de la Institución correspondiente. De esta misma forma sucede con las marcas tal y como lo establece y regula el artículo 117 de la Ley de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 117. Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto; dentro

de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

De esta manera, la caducidad en nuestro Derecho de la Propiedad Industrial es una figura de suma importancia, pues en ella radica la existencia y vigencia de las patentes y signos distintivos en general, y por lo tanto, es una causa importante de pérdida de derechos de exclusividad referentes a los signos antes indicados.

3.3 La Caducidad en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

El convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, contempla al igual que la Ley de la Propiedad Industrial a la caducidad como un medio que genera la conclusión de efectos legales de las figuras jurídicas de la Propiedad Industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales y dibujos industriales.

Ahora bien, con relación a las patentes el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial establece explícitamente lo siguiente:

- a) De forma abierta, encomienda el Convenio que nos ocupa a los países que conforman la Unión, las facultades necesarias para que éstos últimos eviten el abuso del derecho exclusivo, conferido a las patentes, entre éstos abusos podemos encontrar la falta de explotación. Entre dichas medidas contempla el Convenio, las licencias obligatorias, que en forma determinante evita la falta de explotación de una patente.
- b) El Convenio de París manifiesta que la caducidad de una patente, solo se puede prever, cuando las licencias obligatorias no baste n para impedir la falta de explotación de una patente. Cabe destacar que el

Convenio en estudio establece que una licencia obligatoria no puede ser concedida por falta o insuficiencia en la explotación de una patente, hasta después del término de cuatro años, contados a partir del depósito de la solicitud de patente ante la Autoridad correspondiente en cada país de la Unión, o bien, de tres años a partir de la concesión de la patente, siendo aplicable el término que expire más tarde. De la misma forma establece limitantes específicas al licenciataria, ya que éste no podrá gozar de la exclusividad de la patente, además de que la licencia concedida no es susceptible de transmisión. En este mismo sentido el Convenio rechaza la concesión de licencias obligatorias cuando el titular de la patente justifique su inacción.

- c) Indica que las disposiciones relativas a la caducidad de las patentes son aplicadas a los modelos de utilidad.
- d) Los dibujos y modelos industriales no pueden ser afectados por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos.
- e) Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

En el caso de las marcas el Convenio de París establece:

- a) Si en alguno de los países de la Unión, se considera obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no se puede acuciar

sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción..

- b) Con relación al punto anterior, el empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni la disminuirá la protección concedida a la marca.

Ahora bien, tanto para marcas como patentes, el convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial dispone:

- a) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de la propiedad industrial, mediante el pago de una sobre tasa si la legislación nacional así lo impone.

Al igual que la legislación Nacional el convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial establece términos para el reconocimiento del derecho de prioridad, pues para las patentes emplea un término de doce meses para la presentación del documento que avale la prioridad, este mismo término es empleado en los modelos de utilidad. Y un término de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fabrica y de comercio.

Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha de depósito de la primera solicitud; cabe mencionar que el día del depósito no está comprendida en el plazo.

CAPITULO IV

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FIGURA JURÍDICA DE LA CADUCIDAD ENTRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROPUESTA SOBRE LA CADUCIDAD EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1 Estudio Comparativo de la figura jurídica de Caducidad en Patentes

Como hemos mencionado en capítulos anteriores ambas disposiciones, es decir, el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, tratan en su contenido, el tema de la caducidad de las patentes. Lo anterior debido a la gran importancia que tiene esta figura jurídica en la actualidad, dado que en nuestros días, el hombre trata de dar a su especie y en general a su planeta nuevos métodos, ideas e invenciones que permitan el adecuado y mejor aprovechamiento de la naturaleza en general y de la energía en particular, para lograr más y mejores beneficios, además de la preservación de nuestro mundo, aunado a la gran importancia que tienen las patentes en el ámbito médico, pues a través de ellas , se ha logrado el control, prevención y en muchas ocasiones la cura de males que aquejan a la humanidad en nuestros días (como un ejemplo podemos citar las vacunas).

Ahora bien, ambas disposiciones legales otorgan un tratamiento muy similar a la caducidad en las patentes como podremos comprobar a continuación:

Ambos ordenamientos prevén en su contexto a las licencias obligatorias como un medio por el cual se logra evitar la caducidad y por lo tanto el cese de derechos del titular de una patente. De igual forma ambos disponen que solo serán concedidas dichas licencias obligatorias, cuando el titular de la patente no haya dado explotación o la adecuada explotación a una patente, siempre y cuando

dicha omisión haya acontecido por causas justificadas, coincidiendo también los ordenamientos en no mencionar un preámbulo o lineamientos para que la Autoridad administrativa correspondiente determine la procedencia o improcedencia de las mencionadas causas justificadas.

Para comprobar lo anteriormente expresado, es importante e imprescindible para un adecuado estudio que transcribamos el articulado correspondiente a las licencias obligatorias previstas en los lineamientos correspondientes a las patentes.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 5 1ª 2). Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo. Falta de explotación.

En este mismo rubro, nuestra legislación Nacional, solo prevé como abuso de la exclusividad de una patente la falta de explotación, pues como ya hemos indicado al inicio del desarrollo de este tema, las patentes con producto de las invenciones del hombre, que desea beneficiar a sus congéneres con nuevos avances que favorezcan en la vida diaria y en cualquier sentido de esta. Las licencias obligatorias son previstas en el artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial, que será transcrito más adelante para su adecuado análisis.

Con relación a la figura jurídica de la caducidad relacionada con las licencias obligatorias el Convenio que nos ocupa establece en su artículo 5 1A 3):

La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá

entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

Y de esta misma forma se expresa nuestra legislación en su artículo 73 del capítulo VI de las Licencias y transmisión de Derechos, que a la letra dice:

Transcurrido el término de dos años contados a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrá declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesión de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotación de la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotación o la existencia de una causa justificada a juicio del Instituto...

En este mismo artículo que ahora transcribimos nuestra legislación prevé el pago de regalías, mismo que no es contemplado por el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Y sobre este tópico nuestra legislación reza:

ARTICULO 73. El pago de las regalías derivado de una licencia obligatoria concluirá cuando caduque o se anule una patente, en el supuesto del párrafo anterior, o por cualquier otra causa prevista en la Ley.

Continuando con las licencias obligatorias como un medio por el cual es posible evitar la caducidad de una patente, también ambas disposiciones manejan los mismo términos para conceder dichas licencias obligatorias como podremos comprobar a continuación:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 5 1A 4). Una licencia obligatoria no podrá se solicitada por causa de falta o de insuficiencia o explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a

partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde, será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aún bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

Bajo éstos mismo lineamientos nuestra legislación se manifiesta en su artículo 70. *Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado salvo que existan causas debidamente justificadas...*

En este mismo orden de ideas nuestra Legislación adiciona el tema de licencias obligatorias, regulando que el licenciataria debe tener algunas características esenciales para que sea concedida la mencionada licencia obligatoria y de esta forma lo establece el artículo 71 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Quien soliste una licencia obligatoria deberá tener capacidad técnica y economía para realizar una explotación eficiente de la invención patentada.

Por lo tanto a diferencia del Convenio de París para la protección de la propiedad Industrial, nuestra legislación plantea el hecho de que, quien este interesado en la explotación de una patente que se encuentra en desuso por parte de su titular, debe ser un licenciataria que cuente con todos los medios técnicos (infraestructura, tecnología, personal capacitado, etc.) y económicos para poder explotar adecuadamente la invención registrada.

Lo anterior es lógico, además de ser una disposición adecuada empleada por la Ley de la Propiedad Industrial, ya que debemos considerar que mucho depende de la explotación que realice el licenciatario para la improcedencia de la caducidad de la patente registrada a un titular para su uso exclusivo.

Ahora bien, otra disposición empleada en nuestra legislación que no prevé el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial es el plasmado en el Artículo 72 que a la letra dice:

Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación personal que se haga a éste proceda a su explotación.

Previa audiencia de las partes, el Instituto decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria y en caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente.

En caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo otra, la persona que tenga licencia previa deberá ser notificada y oída.

Cabe mencionar que nuestra legislación también prevé el término de la licencia obligatoria por inactividad en la explotación del licenciatario de oficio o bien a petición del titular de la patente que por falta de reexplotación puede ser objeto de la caducidad.

Cabe mencionar que nuestra legislación también prevé el término de la licencia obligatoria por inactividad en la explotación del licenciatario de oficio o bien a petición de titular de la patente que por falta de explotación puede ser objeto de caducidad.

Ahora bien, ya hemos tratado que ambas disposiciones jurídicas establecen un mismo medio o método para evitar la caducidad de las patentes y en este mismo sentido también ambos establecen la caducidad de la patente por la falta de pago de las tasas correspondientes para conservación de derechos.

El Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, menciona en su artículo 5 BIS 1):

Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial mediante el pago de una sobretasa si la legislación nacional lo impone.

ARTICULO 5 BIS 2): Los países de la Unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Es decir, en pocas palabras, el Convenio de París, establece que la causa de la caducidad es no pagar oportunamente las tasas previstas para mantener vigentes los derechos de las patentes.

Al respecto la Ley de la Propiedad Industrial contempla un capítulo dirigido a las causas de nulidad y caducidad de patentes y registros (entre éstos últimos contemplamos a los modelos de utilidad y a los diseños industriales) mismo que es el capítulo VII y en específico el artículo que se refiere a la caducidad es el 80 que establece:

Las patentes o registros caducan, y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

- I. *Al vencimiento de sus vigencias.*
- II. *Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus derechos dentro del plazo de gracia de la seis meses siguientes a este.*
- III. *En el caso del artículo 73 de esta Ley.*

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerirá de declaración administrativa por parte del Instituto.

Es pertinente recordar que la vigencia de patentes es de 20 años, de modelos de utilidad 10 años y diseños industriales 15 años, todos ellos son improrrogables debido a la importancia social e industrial que tienen, es por ello que al término de dicha vigencia, las aportaciones de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad pasan al dominio público, es decir, cualquier persona sin peligro de incurrir en infracciones puede utilizar dichos invenciones.

Cabe mencionar las que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece que las disposiciones en cuanto a licencias obligatorias que en su contenido contempla también son aplicables a los modelos de utilidad, lo anterior lo establece en su Artículo 2 B.

4.2 Estudio Comparativo de la figura jurídica de Caducidad en las Prioridades

Primeramente, debemos establecer que en el presente trabajo nos hemos referido a la caducidad en las prioridades (aunque así no lo establezca la legislación correspondiente) por ser un derecho que se considera perdido por la

falta de presentación de los documentos pertinentes en los tiempos establecidos por la Ley.

Ahora bien, iniciando con el estudio comparativo de las prioridades entre el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, podemos observar que ambos utilizan el mismo término (12 meses) para la presentación de los documentos que avalen el derecho de prioridad ante la Autoridad correspondiente, cuando se trata de patentes y modelos de utilidad. Y así lo establecen los artículos 3)C del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 40 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Artículo 3)C.- Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad

Artículo 40.- Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales, o en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Cabe destacar, que el artículo 40 de la Ley de la Propiedad Industrial alude a la supremacía de los Tratados Internacionales frente a las legislaciones federales, pues jerárquicamente según lo manifiesta el artículo 133 Constitucional son disposiciones jurídicas superiores.

En este mismo sentido con relación a las marcas el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece en su mismo precepto: *...y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.* Mismo término que establece nuestra legislación nacional en su artículo 117: *Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los*

plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Cabe mencionar que las disposiciones en estudio difieren en el término establecido en cuanto a los diseños industriales, ya que éstos tienen un término en nuestra legislación y en cuanto a prioridades se refiere idéntico al de las patentes, es decir, 12 meses, pues en el artículo 37 de la Ley de la Propiedad Industrial establece: *La tramitación del registro de los diseños industriales se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a las reglas contenidas en el capítulo V del presente título, a excepción de los artículos 45 y 52.* Luego entonces es igualmente aplicable a los diseño industriales el precepto 40 de la Legislación, por lo tanto, nuestra Ley establece como termino para la presentación de las prioridades el de 12 meses, contrario a lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en donde plantea un término de 6 meses: *... y de seis meses para los dibujos o modelos industriales.*

En este mismo sentido y en cuanto a los modelos de utilidad, nuestra legislación aplica el mismo termino de 12 meses, (al igual que en las patentes) pues en su artículo 30 dice: *Para la tramitación del registro de un modelo de utilidad se aplicarán, en lo conducente, las reglas contenidas en el capítulo V del presente título, a excepción de los artículos 45 y 52.* Por lo tanto a los modelos de utilidad es aplicable el artículo 40, que habla del termino para la presentación de los documentos correspondientes de prioridad en el caso de las patentes.

4.3 Estudio Comparativo de la figura jurídica de Caducidad en las Marcas, Nombres Comerciales, Denominaciones de Origen y Avisos Comerciales

Los signos distintivos, es decir, las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales, son obra de la creatividad humana y tienen como principal función distinguir a su titular de los demás fabricantes, comerciantes, industriales, etc., a

efecto de que el público consumidor logre distinguir a su proveedor de productos y servicios que más se adecue a sus necesidades de calidad, precio y gusto.

Es por lo anterior, que resulta de vital importancia el trato adecuado de dichos signos pues son el único medio de unión que existe entre el fabricante y proveedor de productos y servicios, con el público consumidor y es precisamente éste último (el público consumidor) quien merece la mayor protección brindada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues no es propio que sea engañado respecto a la procedencia de productos y servicios que desea adquirir y contratar.

Es tal la importancia de los mencionados signos distintivos que tanto el Convenio como la Ley prevén a la caducidad como un medio por el cual el titular de signos distintivos pierde el derecho exclusivo para utilizarlos.

Ahora bien, entando en materia de estudio el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial establece en su artículo 5 3 C) 1:

Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado (en nuestra legislación, caducado) sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

Es decir, el convenio de París para la protección de la propiedad Industrial, no establece la obligatoriedad del uso de una marca, sino plantea la posibilidad de que el uso de un signo distintivo sea opcional en los países de la Unión, o sea, que el titular de un signo puede emplearlo o no en la distinción de sus productos y / o servicios para los que fue registrado ante el Instituto de Protección Industrial correspondiente en cada país.

Ahora bien, en este mismo rubro el artículo transcrito del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, establece que de ser obligatorio el

uso de de un signo distintivo en algún país de la Unión, sólo se podrá pedir la caducidad del mismo, cuando el tiempo de desuso sea un plazo equitativo y aunado a esto el titular del registro no justifique la inacción de la explotación de su signo.

Al respecto nuestra legislación nacional se manifiesta en sus artículos 129 y 130:

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

- I. El uso de la marca se a un elemento asociado a practicas monopólicos, oligopolicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios.*
- II. El uso de la marca impida la distribución producción, o comercialización eficaces de bienes y servicios y ;*
- III. el uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.*

La declaración correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

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 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.

Como podemos observar nuestra legislación contempla el uso exclusivo y obligatorio de un signo distintivo, debe ser usado para evitar su caducidad por lo menos tres años consecutivos antes de la declaración administrativa de caducidad, luego entonces, el termino equitativo del que habla el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial en nuestro país es un plazo de tres años.

4.4 Propuestas en relación a los términos de la figura jurídica de la caducidad en las principales figuras jurídicas del Derecho de la Propiedad Industrial.

Resulta importante en el ámbito que hemos desarrollado a lo largo del presente trabajo, tocar el punto del consentimiento en la caducidad, dado que por el consentimiento, se impediría que aconteciera la caducidad de un signo, es decir, si un titular se encuentra impedido para utilizar el signo, fruto de su creatividad y favorece a sus intereses económicos, por que es evidente que un acuerdo de consentimiento involucra aspectos económicos o monetarios, otorgar una manifestación de voluntad positiva a otro titular, en virtud de que si el primer titular no puede comprobar su uso o una causa justificada a criterio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por el desuso de su signo aún y cuando la autoridad correspondiente caduque el signo, en virtud del consentimiento otorgado

el creador del signo seguirá gozando de los beneficios que brinda su idea de un signo distintivo, debemos recordar que el registro de una marca brinda gran cantidad de beneficios, ventajas económicas y comerciales a su creador y / o propietario, pues es un medio idóneo con el que el público consumidor identifica y favorece con su preferencia a un productor, fabricante o distribuidor en específico, creándole a este último una situación de ventaja frente a sus competidores.

Luego entonces, la idea anterior la podemos resumir en que el consentimiento se puede utilizar como un medio idóneo para:

2. Que el creador de un signo distintivo en caso de no poder comprobar una causa justificada por el desuso del signo, pueda seguir teniendo ventajas y beneficios de su creación.
3. Que un productor filial explote efectivamente el signo obteniendo beneficios propios y efectivos.

Ahora bien, siguiendo con las propuestas para una mejor aplicación de la caducidad en materia de Propiedad Industrial, tanto en la Legislación Nacional como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se prevé como una de las principales causas de la caducidad de signos la falta de renovación de los mismos, y en el caso de las patentes, para mantener vigentes sus derechos. Ambos ordenamientos jurídicos plantean una prórroga o plazo de gracia para el mantenimiento de derecho y renovación correspondiente. Dicho plazo se establece en seis meses. En este mismo sentido la Legislación Nacional establece esos seis meses sin que medie el pago o sobretasa correspondiente por esa prórroga, mientras que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial establece la posibilidad del cobro de un excedente por el privilegio de otorgar los seis meses adicionales de prórroga, para el mantenimiento de derechos sobre un registro ya sea de patentes o de signos distintivos.

Con relación a lo anterior, una propuesta en el presente trabajo, es que efectivamente fuera cobrada una sobretasa o excedente por esos seis meses de prórroga, dado que de ser aplicado y autorizado dicho pago habría grandes beneficios económicos para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (entidad federal descentralizada) ya que es una obligación del particular cuidar la conservación de derechos tan importantes como los de patentes y signos distintivos en general.

Además de lo anterior, otro importante beneficio, en el caso de los signos distintivos, sería que si no se recibe el pago correspondiente por esos seis meses de prórroga se puede agilizar el trámite de cualquier otro registro (sobre todo en el caso de signos distintivos), ya que hoy en día en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se respetan los efectos que tienen un registro (signos distintivos) contando esos seis meses posteriores, negando e impidiendo el registro de nuevos signos y por lo tanto, evitando que otras personas (físicas o morales) tengan y obtengan todos y cada uno de los favores por ser propietarios de un registro marcario tales como:

- Uso exclusivo de una denominación, diseño, forma tridimensional.
- Ventajas económicas frente a los demás productores u oferentes de servicios del mismo gremio o sector comercial.
- Que el público consumidor pueda elegir con facilidad el producto o servicio proveniente del titular que él distingue y favorece con su preferencia.

Las ideas expresadas con anterioridad lograrían la caducidad pronta de una marca, cuyo titular demuestra poco interés en seguirla utilizando, lo anterior disminuiría la interposición de procedimientos administrativos de caducidad,

logrando que una persona que si esta interesada en la explotación de un signo se vea favorecida de forma rápida de las ventajas que esto conlleva.

Ahora, el pago excedente al que hemos aludido en párrafos anteriores, también resultaría sumamente beneficioso en caso de las patentes, ya que si el titular de dicha figura no presenta en tiempo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el pago por el derecho de proroga, los derechos de patentes estarían en el dominio del publico con mayor rapidez, siendo éstos últimos beneficiados por una invención que evidentemente disminuiría su precio de adquisición pues cualquier productor lo podría fabricar y ofrecer al público en general.

Siguiendo con las propuestas, con relación a los signos distintivos, se debe establecer claramente en la ley de la Materia y / o Tratados Internacionales las causas justificadas y / o legítimas para la inacción de un signos distintivo ya que el vacío que se encuentra en la Ley y Tratados actualmente vigentes, en específico en el convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial propicia la inequidad y falta de justicia en la Autoridad competente, pues ambos señalan, que dichas causas serán consideradas al arbitrio de la Autoridad, sin que dicho criterio sea regidos por parámetros y lineamientos establecidos por los ordenamientos correspondientes, por lo tanto, resulta imprescindible, que para evitar abusos de la Autoridad e inequidad en el impartimiento de justicia, sea expresamente regulado el apartado señalado.

Es por lo anteriormente expuesto que en el presente trabajo se proponen algunas justificantes o excusas por la falta de explotación de signos distintivos, mismas que para su adecuada aplicación deberán ser plasmadas en los ordenamientos legales correspondientes.

Como causas justificadas podemos establecer las siguientes:

- Enfermedad, que imposibilite la actividad económica del titular de registro (patente o signos distintivos).
- Cuestión de permisos de sanidad con relación a medicamentos y en general cuestiones de salud.
- Con relación al anterior, trámites gubernamentales.
- Por enfermedad del titular.
- Por muerte del titular.
- Con relación al punto anterior, tramites de la sucesión de bienes a herederos.
- Pérdida de la libertad, por purga de una pena corporal.

Un elemento importante que disminuiría la cantidad de procedimientos administrativos de declaración administrativa de caducidad, sería que el titular de la marca avisará al Instituto de la justificante de su inactividad, lo que sin lugar a duda lograría el desecho de demandas de caducidad o bien facilitaría la resolución de los procedimientos.

En este mismo sentido, y con relación a las patentes, éstas por deberían de ser caducadas, aún existiendo causas justificadas, más aún en el caso de los medicamentos, pues el ámbito de la salud es un espacio de importancia pública, y si dicha patente ayuda o propicia mejor calidad de vida al individuo, es evidente la explotación que necesita un producto de tales características, siendo que el Estado debe propiciar el beneficio de la sociedad.

Con relación a lo anterior, debería de ser derogado el artículo 72 de la Ley de la propiedad Industrial, que establece:

ARTICULO 72.- Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dará oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo de un año, contado a partir de la notificación personal que se haga a éste, proceda a su explotación.

Previa audiencia de las partes, el Instituto decidirá sobre la concesión de la licencia obligatoria y, en el caso de que resuelva concederla, fijará su duración, condiciones, campo de aplicación y monto de las regalías que correspondan al titular de la patente.

En caso de que solicite una licencia obligatoria existiendo otra, la persona que tenga la licencia previa deberá ser notificada y oída.

Aludimos a que el transcrito artículo debe ser derogado, en virtud de que las patentes tienen una gran importancia a nivel social, pues son invenciones que la benefician en varios aspectos, por lo tanto de concederse dicho año de prórroga para la explotación del invento, sería un año más en el que el hombre en general se vería impedido de adquirir y tener a su alcance un producto cuyos beneficios vería reflejados en su vida diaria o cotidiana.

Con relación a lo anterior, si consideramos que los medicamentos también son objeto de patentes, no podemos hacer esperar a la humanidad un año más para recibir beneficios, que mejorarían su calidad de vida, aunado a la sanación o control de muchos males que en la actualidad aquejan al individuo.

Las causas justificadas en las marcas o signos distintivos, si deben de operar por que las marcas son producto de la creatividad humana y no tienen un interés social profundo, sino solo significan la distinción que le de un fabricante de

productos o el prestador de un servicio a sus productos o servicios respectivamente, por lo tanto, en este caso la caducidad afectaría solo al titular de la marca, quien es el único interesado en que sus productos y servicios sean identificados y distinguidos por el público consumidor.

Sería importante regular la caducidad parcial de registros marcarios, ya que este tipo de caducidad es contemplada en medios jurisprudenciales pero en nuestra legislación no se prevé. La caducidad parcial, habla de que solo operará esta pérdida de derechos con relación a los productos a los que no sea aplicado el signo distintivo. Por lo tanto, el signo existirá para el ámbito en el que sea efectivamente aplicado.

De igual forma resulta importante regular, adecuadamente el término para el caso de presentación de dibujos industriales, pues como hemos visto en el presente trabajo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, le brinda un término de 06 meses y nuestra legislación un término de 12 meses.

CONCLUSIONES

La materia de la Propiedad Industrial es un ámbito de aplicación del derecho que debido a su crecimiento actual requiere de una adecuada regulación legislativa evitando con ello que la Autoridad resuelva a su arbitrio y / o consideración, pues con las actuales inconsistencias de la Ley aplicable a la materia (Ley de la Propiedad Industrial) se propicia la aplicación de resoluciones ajenas a la justicia y equidad que debe regir cualquier aplicación del Derecho.

Es por ello que el presente trabajo se ha enfocado en el estudio de la figura jurídica de la caducidad, misma que debe ser regida de una misma forma en la legislación Nacional y en los tratados internacionales (en específico el convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial), en todos sus aspectos, pues como hemos analizado en nuestro país la caducidad tiene diferentes tratamientos y / o especificaciones en su aplicación, hecho que invariablemente debe ser corregido para un adecuado ejercicio del Derecho.

Como podemos observar en el primer capítulo del presente trabajo, la Propiedad Industrial es aplicable a diversas figuras tales como:

- **PATENTES:** Debemos entender como patente al documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.
- **MODELOS DE UTILIDAD O INDUSTRIAL:** toda creación caracterizada por ser una nueva forma tridimensional, que mejora desde el punto de vista estético un objeto de uso práctico o simplemente ornamental.

- **DISEÑOS INDUSTRIALES:** las obras de arte aplicadas a la industria, llamadas también en Inglaterra “diseños industriales”, y designadas más comúnmente como “dibujos y modelos industriales.
- **MARCAS:** todo signo del que se hacen valer los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.
- **AVISOS COMERCIALES:** texto del anuncio publicitario, el slogan comercial con el que se dan a conocer al público, para efectos de su propaganda.
- **NOMBRES COMERCIALES:** Es un signo distintivo que es utilizado para identificar o distinguir una empresa de una persona física o jurídica, de los demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil.

Ahora bien, cada una de estas figuras cuentan con una vigencia determinada (establecida claramente en la Ley) misma que puede ser preconcluida por algunas de las causas contempladas en los ordenamientos legales aplicables, mismas que pueden ser:

- Nulidad
- Caducidad
- Cancelación

En el caso en concreto nos enfocamos al estudio de la caducidad, misma que en términos generales y de acuerdo a la doctrina podemos considerar como: corresponde al vocablo caducus a, um (de cado = caer), y significa decrépito, poco estable, perecedero, cercano a caerse y acabarse, epiléptico, que padece

convulsiones arrebatadas; como institución jurídica le es aplicable el sentido de perecedero

De la misma forma a través de este trabajo se expreso y sustento la importancia que tiene un tratado internacional en la aplicación del Derecho en nuestro país, pues tal y como se trato y según lo manifiesta nuestra Carta Magna en su artículo 133, los tratados internacionales tienen un nivel jerárquico mayor que las leyes locales y únicamente están por debajo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este mismo sentido, se estableció a lo largo del presente trabajo de investigación , que el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial tiene gran importancia en la Propiedad Industrial no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, pues establece las bases para la regulación de los temas competentes a la Rama de la Propiedad Industrial, en todos los países pertenecientes a la Unión.

Cabe destacar, que en la Propiedad Industrial es indispensable la cooperación internacional pues, debido a la gran cantidad de medios de difusión y publicidad que existen en la actualidad los actos de competencia desleal y piratería no solo se dan en el territorio en el que se concedió y protegió un registro (cualquiera que este sea), sino en cualquier espacio territorial a nivel mundial. Por lo tanto, es necesario que los países pertenecientes a la Unión se encuentren en contacto además de que sean regulados de forma similar para una adecuada protección a los inventos y creaciones humanas en general.

El tema central de nuestro tema de investigación fue la caducidad aplicada a las figuras jurídicas de la Propiedad Industrial, mismo que fue sometido a un estudio comparativo entre su tratamiento en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, lo anterior a efecto de tratar de unificar el criterio de aplicación de dicha figura, y así la Autoridad realice sus

resoluciones con apego a las disposiciones aplicables y que no haya lugar a una vaga interpretación de la Ley, y en general de los ordenamientos que rigen la materia.

Con relación a lo anterior, resulta importante y trascendental que las disposiciones aplicables a la materia utilicen el mismo termino para las declaraciones respectivas de caducidad, ya que lo anterior permitiría de forma indubitable que se aplicaran adecuadamente las disposiciones legales y reduciría considerablemente la recurrencia a recursos de revisión, nulidad o juicios de amparo, por posibles violaciones en la aplicación de la Ley.

También a través del presente trabajo pudimos comprobar que las diferencias entre los ordenamientos en pugna no son grandes, ni mucho menos abismales , pero para lograr una adecuada aplicación de justicia en la materia es necesario unificar todos y cada uno de los criterios, y así eliminar cualquier diferencia y por lo tanto causa de inequidad en la aplicación de la Ley en la Materia.

De la misma forma pudimos observar que ambos ordenamientos carecen de disposiciones específicas en algunos aspectos en los que es ajustable el precepto de caducidad, por ejemplo; ninguno de los ordenamientos en estudio plantea las causas específicas en las que opera la justificación de la inactividad del titular de derechos de invenciones o de signos distintivos.

Es por lo anterior que en el capítulo 4, en específico el trema 4.4, se plantearon algunas propuestas que podrían establecer a la Autoridad los lineamientos para determinar cuando existe y cuando no una causa justificada de la inactividad de derechos de la propiedad industrial, y de esta forma aplicar justa y equitativamente la caducidad de los mencionados derechos.

En este mismo sentido, otra propuesta importante es el adecuado regulamiento jurídico del consentimiento en los derechos que comprenden los signos distintivos,

ya que como se menciona en el apartado correspondiente es un medio ideal para que el creador de los mismos pueda conservar sus derechos cuando no pueden ser explotados por el mismo, y de esta forma seguir beneficiándose de su creación.

Una especial mención merecen las patentes, pues estas deben de ser consideradas por nuestras Legislaciones como un producto de la invención humana en beneficio social, luego entonces, en ellas debe operar la caducidad con un mayor rigor, pues de su comercialización, publicación etc., depende el mejoramiento en gran medida de la calidad de vida de nuestra sociedad. Debemos recordar que en la actualidad son varios los males que aquejan a la humanidad, enfermedades, virus y nuevas mutaciones biológicas, que atacan sin medida al hombre, es por ello, que si alguna invención humana puede controlar o disminuir tales males, es propio que se consideren con un carácter predominantemente social y por lo tanto, trate de beneficiarse en primer lugar con dichos descubrimientos a la generalidad, y posteriormente a su inventor. Es por lo anteriormente expuesto que con relación a las patentes es necesario un trato especial atendiendo principalmente al bienestar social.

Por lo tanto, podemos establecer que para un adecuado regulamiento de la caducidad (y podríamos generalizar a cualquier ámbito y materia) deben coincidir en todos sus aspectos el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley de la Propiedad Industrial, pues esto beneficia a la adecuada aplicación de la Ley, además de la impartición de la justicia y equidad en los individuos, y de esta misma forma no propicia el derecho aplicado al arbitrio de la Autoridad, acto que es totalmente contrario a Derecho, y por lo tanto se debe de evitar a toda costa.

Ahora bien, también se debe de evitar, con las mismas finalidades expresadas en el párrafo anterior, las inconsistencias en la Ley, y por ello en presente trabajo se han expresado algunas propuestas a consideración de la exponente para que la Materia de la Propiedad Industrial sea regulada de una mejor manera y sobre todo

que la mayor parte de supuestos sean comprendidos en la Ley y sus Convenios y Tratados, y no se resuelva por consideraciones parciales de la Autoridad.

Finalmente y en resumidas cuentas, cabe mencionar que la Propiedad Industrial al ser una materia en continuo crecimiento, y por esta misma razón plagada de conflictos de interpretación y de falta de reglamento, es preciso que nuestro Poder Legislativo, trate de establecer un mejor reglamento a dicha materia, tratando de dar solución a cada uno de los conflictos que presenta y sobre todo crear disposiciones que se adecuen a la mayor cantidad de casos que suceden en el acontecer diario del Derecho de la Propiedad Industrial.

BIBLIOGRAFÍA

- 📖 Arellano García, Carlos, **Primer Curso De Derecho Público**, Ed. Porrúa, México, 2001
- 📖 Arellano García, Carlos, **Segundo Curso De Derecho Internacional Público**, Ed. Porrúa, México, 1998
- 📖 Bazarte Zerdan, Willebaldo, **La Caducidad En El Código De Procedimientos Civiles para el D.F. Y Territorios**, La Impresora Azteca, Ed. Botas, México, D.F. 1966
- 📖 Cauqui, Arturo L., **La Propiedad Industrial En España**, Ed. Revista De Derecho Privado
- 📖 Di Giovanni, Ileana, **Derecho Internacional Económico Y Relaciones Económicas Internacionales**, Ed. Abedo Perrot
- 📖 **Droit International Public**, Presses Universitaires de France, París 1958
- 📖 Diaz Cisneros, Cesar, **Derecho Internacional Publico**, Ed. Tea, Buenos Aires, 1955
- 📖 Garcia Maynez, Eduardo, **Introducción Al Estudio Del Derecho**, Ed. Porrúa, México, 1998
- 📖 Greefe Pierre et Francois Greefe, **Traité des dessins et des modeles**, Nouvelle Edition, Librairiees Techniques, París 1974
- 📖 G. Turkin, **Curso de Derecho Internacional**, Ed. Progreso, Moscú 1979, traducción de Federico Pita, tomo 1

- 📖 Jalife Daher, Mauricio, **Comentarios A La Ley De La Propiedad Industrial**, Ed. Porrúa, México, 2002
- 📖 Kelsen, Hans, **Principios De Derecho Internacional Publico**, (traducido por Hugo Caminos y Ernesto C. Hermida) Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1965
- 📖 Llañez Torres, Oscar B, **Derecho Internacional Publico, Instituciones De Las Relaciones Internacionales**, Orlando Cardenas Editores
- 📖 Material Bibliográfico correspondiente al Curso impartido vía Internet por la WIPO (World Industrial Property Organization) denominado **Curso General de Propiedad Intelectual**. 2005
- 📖 Marino Menendez, Fernando, **Derecho Internacional Publico, Parte General**, Ed. Trotta, Madrid, 1993
- 📖 Miaja de la Muela, Adolfo, **Introducción al Derecho Internacional Público**, 5° Edición, Madrid 1970
- 📖 Muñoz Razo, Carlos, **Como elaborar y asesorar una investigación detesis**, Pretice Hall, México, 1998
- 📖 Ortiz Ahlf, Loretta, **Derecho Internacional Publico**, Unam, Ed. Harla Mexico, 1993
- 📖 Paoli Alfredo Iván, **El modelo de utilidad**, Desalma Buenos Aires, 1982

- 📖 Perez Miranda, Rafael J., **Derecho De La Propiedad Industrial Y Derecho De La Competencia: Patentes, Obtendores de Vegetales, Informatica: Un Enfoque de Derecho Economico**, Ed. Porrúa, México, 2002
- 📖 Rangel Medina, David, **Derecho De La Propiedad Industrial**, Ed. Mc Graw-Hill, México, 2000
- 📖 Remiro Brotons, Antonio, **Derecho Internacional**, Ed. Mc Graw-Hill, Madrid, México, 1997
- 📖 Rosas Romero, Sergio, **La tesis por investigación**, Grupo editorial Universitario, México 2001
- 📖 Rousseau, Charles, **Derecho Internacional Publico**, Ed. Porrúa, Barcelona: Ariel 1966
- 📖 Sepulveda, Cesar, **Derecho Internacional**, Ed. Porrúa, México, 1998
- 📖 Serrano Migallon, Fernando, **La Propiedad Industrial En México**, Ed. Porrúa, México, 2000, UNAM
- 📖 Serrano Migallon, Fernando, **México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectual**, Ed. Porrúa, México, 2000, UNAM Tomo 1
- 📖 Tena Ramírez, Felipe, **Derecho Constitucional Mexicano**, Ed. Porrúa, México, 2001
- 📖 Villamata Paschkes, Carlos, **La Propiedad Intelectual**, Ed. Trillas, Mexico

ANEXOS

ANEXO 1

CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (20 de marzo de 1883).

Texto oficial español

**Organización Mundial de la Propiedad intelectual
GINEBRA 1997**

PUBLICACION OMPI

Nº 201(s)

ISBN 92-805-0254-9

OMPI 1979

Reimpresión de 1995, 1996, 1997

Artículo 1

[Constitución de la Unión; ámbito de la propiedad industrial]¹

- 1) Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.
- 2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.
- 3) La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.
- 4) Entre las patentes de invención se incluyen las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los países de la Unión, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, patentes y certificados de adición, etc.

Artículo 2

[Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión]

- 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.
- 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.
- 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial.

Artículo 3

[Asimilación de determinadas categorías de personas a los nacionales de los países de la Unión]

Quedan asimilados a los nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión.

Artículo 4

[A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad.-G. Patentes: división de la solicitud]

1)A.

- 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.
- 2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional

de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

2)B.

En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

3)C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del [párrafo 2\)](#) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

4)D.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, extenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.

Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el [párrafo 2\)](#) arriba indicado.

5)E.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

6)F.

Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

7)G.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

8)H.

La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

9)I.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad

basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Artículo 4^{bis}

[Patentes: independencia de las patentes obtenidas para la misma invención en diferentes países]

- 1) Las patentes solicitadas en los diferentes países de la Unión por los nacionales de países de la Unión serán independientes de las patentes, obtenidas para la misma invención en los otros países adheridos o no a la Unión.
- 2) Esta disposición deberá ser entendida de manera absoluta, sobre todo en el sentido de que las patentes solicitadas durante el plazo de prioridad son independientes, tanto desde el punto de vista de las causas de nulidad y caducidad, como desde el punto de vista de la duración normal.
- 3) Ella se aplicará a todas las patentes existentes en el momento de su entrada en vigor.
- 4) Sucederá lo mismo, en el caso de adhesión de nuevos países, para las patentes existentes en una y otra parte en el momento de la adhesión.
- 5) Las patentes obtenidas con el beneficio de prioridad gozarán, en los diferentes países de la Unión, de una duración igual a aquella de la que gozarían si hubiesen sido solicitadas o concedidas sin el beneficio de prioridad.

Artículo 4^{ter}

[Patentes: mención del inventor en la patente]

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

Artículo 4^{quater}

[Patentes: posibilidad de patentar en caso de restricción legal de la venta]

La concesión de una patente no podrá ser rehusada y una patente no podrá ser invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la legislación nacional.

Artículo 5

[A. Patentes: introducción de objetos, falta o insuficiencia de explotación, licencias obligatorias.-B. Dibujos y modelos industriales: falta de explotación, introducción de objetos.-C. Marcas: falta de utilización, formas diferentes, empleo por copropietarios.-D. Patentes, modelos de utilidad, marcas, dibujos y modelos industriales: signos y menciones]

1)A.

1) La introducción, por el titular de la patente, en el país donde la patente ha sido concedida, de objetos fabricados en otro de los países de la Unión no provocará su caducidad.

2) Cada uno de los países de la Unión tendrá la facultad de tomar medidas legislativas, que prevean la concesión de licencias obligatorias, para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación.

3) La caducidad de la patente no podrá ser prevista sino para el caso en que la concesión de licencias obligatorias no hubiere bastado para prevenir estos abusos. Ninguna acción de caducidad o de revocación de una patente podrá entablarse antes de la expiración de dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria.

4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia.

5) Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de las modificaciones necesarias.

2)B.

La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están protegidos.

3)C.

1) Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas de su inacción.

2) El empleo de una marca de fábrica o de comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de

la Unión, no ocasionará la invalidación del registro, ni disminuirá la protección concedida a la marca.

3) El empleo simultáneo de la misma marca sobre productos idénticos o similares, por establecimientos industriales o comerciales considerados como copropietarios de la marca según las disposiciones de la ley nacional del país donde la protección se reclama, no impedirá el registro, ni disminuirá en manera alguna la protección concedida a dicha marca en cualquier país de la Unión, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir al público a error y que no sea contrario al interés público.

4)D.

Ningún signo o mención de patente, de modelo de utilidad, de registro de la marca de fábrica o de comercio o de depósito del dibujo o modelo industrial se exigirá sobre el producto, para el reconocimiento del derecho.

Artículo 5^{bis}

[Todos los derechos de propiedad industrial: plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos; Patentes: rehabilitación]

1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone.

2) Los países de la Unión tiene la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencia de no haberse pagado las tasas.

Artículo 5^{ter}

[Patentes: libre introducción de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomoción]

En cada uno de los países de la Unión no se considerará que ataca a los derechos del titular de la patente:

1. El empleo, a bordo de navíos de los demás países de la Unión, de medios que constituyan el objeto de su patente en el casco del navío, en las máquinas, aparejos, aparatos y demás accesorios, cuando dichos navíos penetren temporal o accidentalmente en aguas del país, con la reserva de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades del navío;

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construcción o funcionamiento de los aparatos de locomoción aérea o

terrestre de los demás países de la Unión o de los accesorios de dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el país.

Artículo 5 ^{quater}

[Patentes: introducción de productos fabricados en aplicación de un procedimiento patentado en el país de importación]

Cuando un producto es introducido en un país de la Unión donde existe una patente que protege un procedimiento de fabricación de dicho producto, el titular de la patente tendrá, con respecto al producto introducido, todos los derechos que la legislación del país de importación le concede, sobre la base de la patente de procedimiento, con respecto a los productos fabricados en dicho país.

Artículo 5 ^{quinquies}

[Dibujos y modelos industriales]

Los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión.

Artículo 6

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
- 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.
- 3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.

Artículo 6 ^{bis}

[Marcas: marcas notoriamente conocidas]

- 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la

reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Artículo 6^{ter}

[Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales]

1)

(a) Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

(b) Las disposiciones que figuran en la [letra \(a\)](#) que antecede se aplican igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su protección.

(c) Ningún país de la Unión podrá ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran en la [letra \(b\)](#) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes de la entrada en vigor, en ese país, del presente Convenio. Los países de la Unión no están obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilización o el registro considerado en la [letra \(a\)](#) que antecede no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espíritu del público, un vínculo entre la organización de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas, siglas o denominaciones, o si esta utilización o registro no es verosímilmente de naturaleza tal que haga inducir a error al público sobre la existencia de un vínculo entre quien lo utiliza y la organización.

2) La prohibición de los signos y punzones oficiales de control y garantía se aplicará solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén

destinadas a ser utilizadas sobre mercancías del mismo género o de un género similar.

3)

(a) Para la aplicación de estas disposiciones, los países de la Unión acuerdan comunicarse recíprocamente, por mediación de la Oficina Internacional, la lista de los emblemas de Estado, signos y punzones oficiales de control y garantía que desean o desearán colocar, de manera absoluta o dentro de ciertos límites, bajo la protección del presente artículo, así como todas las modificaciones ulteriores introducidas en esta lista. Cada país de la Unión pondrá a disposición del público, en tiempo hábil, las listas notificadas.

Sin embargo, esta notificación no es obligatoria en lo que se refiere a las banderas de los Estados.

(b) Las disposiciones que figuran en la [letra \(b\) del párrafo 1\)](#) del presente artículo no son aplicables sino a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales que éstas hayan comunicado a los países de la Unión por medio de la Oficina Internacional.

4) Todo país de la Unión podrá, en un plazo de doce meses a partir de la recepción de la notificación, transmitir por mediación de la Oficina Internacional, al país o a la organización internacional intergubernamental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para las banderas de Estado, las medidas, previstas en el [párrafo 1\)](#) arriba mencionado se aplicarán solamente a las marcas registradas después del 6 de noviembre de 1925.

6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones oficiales de los países de la Unión y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas disposiciones sólo serán aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes a la recepción de la notificación prevista en el [párrafo 3\)](#) arriba mencionado.

7) En el caso de mala fe, los países tendrán la facultad de hacer anular incluso las marcas registradas antes del 6 de noviembre de 1925 que contengan emblemas de Estado, signos y punzones.

8) Los nacionales de cada país que estuviesen autorizados para usar los emblemas de Estado, signos y punzones de su país, podrán utilizarlos aunque exista semejanza con los de otro país.

9) Los países de la Unión se comprometen a prohibir el uso no autorizado, en el comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros países de la Unión, cuando este uso sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

10) Las disposiciones que preceden no son óbice para el ejercicio, por los países, de la facultad de rehusar o de invalidar, en conformidad al párrafo 3) de la sección B, del Artículo 6 ^{quinquies}, las marcas que contengan, sin autorización, escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un país de la Unión, así como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales mencionados en el [párrafo 1\)](#) arriba indicado.

Artículo 6 ^{quater}

[Marcas: transferencia de la marca]

1) Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de vender allí los productos que llevan la marca cedida.

2) Esta disposición no impone a los países de la Unión la obligación de considerar como válida la transferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fuere, de hecho, de naturaleza tal que indujera al público a error, en particular en lo que se refiere a la procedencia, la naturaleza o las cualidades sustanciales de los productos a los que se aplica la marca.

Artículo 6 ^{quinquies}

[Marcas: protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión (clausula «tal cual es»)]

1)A.

1) Toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión, salvo las condiciones indicadas en el presente artículo. Estos países podrán, antes de proceder al registro definitivo, exigir la presentación de un certificado de registro en el país de origen, expedido por la autoridad competente. No se exigirá legalización alguna para este certificado.

2) Será considerado como país de origen el país de la Unión donde el depositante tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio, y, si no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unión, el país de la Unión donde tenga su domicilio, y, si no tuviese domicilio en la Unión, el

país de su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un país de la Unión.

2)B.

Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama;
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;
3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público. En todo caso queda reservada la aplicación del [Artículo 10 bis](#).

3)C.

- 1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.
- 2) No podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas, en la forma en que las mismas han sido registradas en el citado país de origen.

4)D.

Nadie podrá beneficiarse de las disposiciones del presente artículo si la marca para la que se reivindica la protección no ha sido registrada en el país de origen.

5)E.

Sin embargo, en ningún caso, la renovación del registro de una marca en el país de origen implicará la obligación de renovar el registro en los otros países de la Unión donde la marca hubiere sido registrada.

6)F.

Los depósitos de marcas efectuados en el plazo del [Artículo 4](#) adquirirán el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro en el país de origen no se efectúe sino después del término de dicho plazo.

Artículo 6^{sexies}

[Marcas: marcas de servicio]

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Artículo 6^{septies}

[Marcas: registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorización]

1) Si el agente o el representante del que es titular de una marca en uno de los países de la Unión solicita, sin autorización de este titular, el registro de esta marca a su propio nombre, en uno o varios de estos países, el titular tendrá el derecho de oponerse al registro solicitado o de reclamar la anulación o, si la ley del país lo permite, la transferencia a su favor del citado registro, a menos que este agente o representante justifique sus actuaciones.

2) El titular de la marca tendrá, en las condiciones indicadas en el [párrafo 1\)](#) que antecede, el derecho de oponerse a la utilización de su marca por su agente o representante, si no ha autorizado esta utilización.

3) Las legislaciones nacionales tienen la facultad de prever un plazo equitativo dentro del cual el titular de una marca deberá hacer valer los derechos previstos en el presente artículo.

Artículo 7

[Marcas: naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca]

La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

Artículo 7^{bis}

[Marcas: marcas colectivas]

1) Los países de la Unión se comprometen a admitir el depósito y a proteger las marcas colectivas pertenecientes a colectividades cuya existencia no sea contraria

a la ley del país de origen, incluso si estas colectividades no poseen un establecimiento industrial o commercial.

2) Cada país decidirá sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha de ser protegida y podrá rehusar la protección si esta marca es contraria al interés público.

3) Sin embargo, la protección de estas marcas no podrá ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no sea contraria a la ley del país de origen, por el motivo de que no esté establecida en el país donde la protección se reclama o de que no se haya constituido conforme a la legislación del país.

Artículo 8

[Nombres comerciales]

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

Artículo 9

[Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial]

1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.

2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde haya sido importado el producto.

3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio público, de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país.

4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito.

5) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior.

6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo en el momento de la importación, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modifique en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

Artículo 10

[Indicaciones falsas: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc.]

- 1) Las disposiciones del artículo precedente serán aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.
- 2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia.

Artículo 10^{bis}

[Competencia desleal]

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
 1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
 3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Artículo 10^{ter}

[Marcas, nombres comerciales, indicaciones falsas, competencia desleal: recursos legales; derecho a proceder judicialmente]

1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los [Artículos 9, 10 y 10 bis](#).

2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los [Artículos 9, 10 y 10bis](#), en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

Artículo 11

[Invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas: protección temporaria en ciertas exposiciones internacionales]

1) Los países de la Unión concederán, conforme a su legislación interna, una protección temporaria a las invenciones patentables, a los modelos de utilidad, a los dibujos o modelos industriales, así como a las marcas de fábrica o de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de alguno de ellos.

2) Esta protección temporaria no prolongará los plazos del [Artículo 4](#). Si, más tarde, el derecho de prioridad fuese invocado, la Administración de cada país podrá contar el plazo a partir de la fecha de la introducción del producto en la exposición.

3) Cada país podrá exigir, como prueba de la identidad del objeto expuesto y de la fecha de introducción, los documentos justificativos que juzgue necesario.

Artículo 12

[Servicios nacionales especiales para la propiedad industrial]

1) Cada país de la Unión se compromete a establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central para la comunicación al público de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio.

2) Este servicio publicará una hoja oficial periódica. Publicará regularmente:

(a) los nombres de los titulares de las patentes concedidas, con una breve designación de las invenciones patentadas;

(b) las reproducciones de las marcas registradas.

Artículo 13
[Asamblea de la Unión]

1)

(a) La Unión tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión obligados por los [Artículos 13](#) a [17](#).

(b) El gobierno de cada país miembro estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

2)

(a) La Asamblea:

(i) tratará de todas las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo de la Unión y a la aplicación del presente Convenio;

(ii) dará instrucciones a la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Oficina Internacional»), a la cual se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo «la Organización»), en relación con la preparación de las conferencias de revisión, teniendo debidamente en cuenta las observaciones de los países de la Unión que no estén obligados por los [Artículos 13](#) a [17](#);

(iii) examinará y aprobará los informes y las actividades del Director General de la Organización relativos a la Unión y le dará todas las instrucciones necesarias en lo referente a los asuntos de la competencia de la Unión;

(iv) elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo de la Asamblea;

(v) examinará y aprobará los informes y las actividades de su Comité Ejecutivo y le dará instrucciones;

(vi) fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión y aprobará sus balances de cuentas;

(vii) adoptará el reglamento financiero de la Unión;

(viii) creará los comités de expertos y grupos de trabajo que considere convenientes para alcanzar los objetivos de la Unión;

(ix) decidirá qué países no miembros de la Unión y qué organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales, podrán ser admitidos en sus reuniones a título de observadores;

(x) adoptará los acuerdos de modificación de los [Artículos 13 a 17](#);

(xi) emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión;

(xii) ejercerá las demás funciones que implique el presente Convenio;

(xiii) ejercerá, con la condición de que los acepte, los derechos que le confiere el Convenio que establece la Organización.

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, la Asamblea tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

3)

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del [apartado \(b\)](#), un delegado no podrá representar más que a un solo país.

(b) Los países de la Unión agrupados en virtud de un arreglo particular en el seno de una oficina común que tenga para cada uno de ellos el carácter de servicio nacional especial de la propiedad industrial, al que se hace referencia en el [Artículo 12](#), podrán estar representados conjuntamente, en el curso de los debates, por uno de ellos.

4)

(a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá de un voto.

(b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum.

(c) No obstante las disposiciones del [apartado \(b\)](#), si el número de países representados en cualquier sesión es inferior a la mitad pero igual o superior a la tercera parte de los países miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar decisiones; sin embargo, las decisiones de la Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio procedimiento, sólo serán ejecutivas si se cumplen los siguientes requisitos. La Oficina Internacional comunicará dichas decisiones a los países miembros que no estaban representados, invitándolos a expresar por escrito su voto o su abstención dentro de un periodo de tres meses a contar desde la fecha de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo, el número de países que hayan así expresado su voto o su abstención asciende al número de países que faltaban para que se lograra el quórum en la sesión, dichas decisiones serán ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se mantenga la mayoría necesaria.

(d) Sin perjuicio de las disposiciones del [Artículo 17.2](#)), las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de dos tercios de los votos emitidos.

(e) La abstención no se considerará como un voto.

5)

(a) Sin perjuicio de las disposiciones del [apartado \(b\)](#), un delegado no podrá votar más que en nombre de un solo país.

(b) Los países de la Unión a los que se hace referencia en el [párrafo 3\)\(b\)](#) se esforzarán, como regla general, en hacerse representar por sus propias delegaciones en las reuniones de la Asamblea. Ello no obstante, si por razones excepcionales, alguno de los países citados no pudiese estar representado por su propia delegación, podrá dar poder a la delegación de otro de esos países para votar en su nombre, en la inteligencia de que una delegación no podrá votar por poder más que por un solo país. El correspondiente poder deberá constar en un documento firmado por el Jefe del Estado o por el Ministro competente.

6) Los países de la Unión que no sean miembros de la Asamblea serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.

7)

(a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años en sesión ordinaria, mediante convocatoria del Director General y, salvo en casos excepcionales, durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde la Asamblea General de la Organización.

(b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, a petición del Comité Ejecutivo o a petición de una cuarta parte de los países miembros de la Asamblea.

8) La Asamblea adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 14 [Comité Ejecutivo]

1) La Asamblea tendrá un Comité Ejecutivo.

2)

(a) El Comité Ejecutivo estará compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma. Además, el país en cuyo territorio tenga su Sede la Organización dispondrá, ex officio, de un puesto en el Comité, sin perjuicio de lo dispuesto en el [Artículo 16.7\)\(b\)](#).

(b) El gobierno de cada país miembro del Comité Ejecutivo estará representado por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

(c) Los gastos de cada delegación serán sufragados por el gobierno que la haya designado.

3) El número de países miembros del Comité Ejecutivo corresponderá a la cuarta parte del número de los países miembros de la Asamblea. En el cálculo de los puestos a proveerse, no se tomará en consideración el resto que quede después de dividir por cuatro.

4) En la elección de los miembros del Comité Ejecutivo, la Asamblea tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa y la necesidad de que todos los países que formen parte de los Arreglos particulares establecidos en relación con la Unión figuren entre los países que constituyan el Comité Ejecutivo.

5)

(a) Los miembros del Comité Ejecutivo permanecerán en funciones desde la clausura de la reunión de la Asamblea en la que hayan sido elegidos hasta que termine la reunión ordinaria siguiente de la Asamblea.

(b) Los miembros del Comité Ejecutivo serán reelegibles hasta el límite máximo de dos tercios de los mismos.

(c) La Asamblea reglamentará las modalidades de la elección y de la posible reelección de los miembros del Comité Ejecutivo.

6)

(a) El Comité Ejecutivo:

(i) preparará el proyecto de orden del día de la Asamblea;

(ii) someterá a la Asamblea propuestas relativas a los proyectos de programa y de presupuesto bienales de la Unión preparados por el Director General;

(iii) [suprimido]

(iv) someterá a la Asamblea, con los comentarios correspondientes, los informes periódicos del Director General y los informes anuales de intervención de cuentas;

(v) tomará todas las medidas necesarias para la ejecución del programa de la Unión por el Director General, de conformidad con las decisiones de la Asamblea y teniendo en cuenta las circunstancias que se produzcan entre dos reuniones ordinarias de dicha Asamblea;

(vi) ejercerá todas las demás funciones que le estén atribuidas dentro del marco del presente Convenio.

(b) En cuestiones que interesen igualmente a otras Uniones administradas por la Organización, el Comité Ejecutivo tomará sus decisiones teniendo en cuenta el dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7)

(a) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria una vez al año, mediante convocatoria del Director General, y siempre que sea posible durante el mismo periodo y en el mismo lugar donde el Comité de Coordinación de la Organización.

(b) El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director General, bien a iniciativa de éste, bien a petición de su Presidente o de a una cuarta parte de sus miembros.

8)

- (a) Cada país miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto.
 - (b) La mitad de los países miembros del Comité Ejecutivo constituirá el quórum.
 - (c) Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los votos emitidos.
 - (d) La abstención no se considerará como un voto.
 - (e) Un delegado no podrá representar más que a un solo país y no podrá votar más que en nombre de él.
- 9) Los países de la Unión que no sean miembros del Comité Ejecutivo serán admitidos a sus reuniones en calidad de observadores.
- 10) El Comité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior.

Artículo 15
[Oficina Internacional]

- 1)
- (a) Las tareas administrativas que incumben a la Unión serán desempeñadas por la Oficina Internacional, que sucede a la Oficina de la Unión, reunida con la Oficina de la Unión instituida por el Convenio Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
 - (b) La Oficina Internacional se encargará especialmente de la Secretaría de los diversos órganos de la Unión.
 - (c) El Director General de la Organización es el más alto funcionario de la Unión y la representa.
- 2) La Oficina Internacional reunirá y publicará informaciones relativas a la protección de la propiedad industrial. Cada país de la Unión comunicará lo antes posible a la Oficina Internacional el texto de todas las nuevas leyes y todos los textos oficiales referentes a la protección de la propiedad industrial y facilitará a la Oficina Internacional todas las publicaciones de sus servicios competentes en materia de propiedad industrial que interesen directamente a la protección de la propiedad industrial y que la Oficina Internacional considere de interés para sus actividades.
- 3) La Oficina Internacional publicará una revista mensual.

4) La Oficina Internacional facilitará a los países de la Unión que se lo pidan informaciones sobre cuestiones relativas a la protección de la propiedad industrial.

5) La Oficina Internacional realizará estudios y prestará servicios destinados a facilitar la protección de la propiedad industrial.

6) El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán, sin derecho de voto, en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité Ejecutivo y de cualquier otro comité de expertos o grupo de trabajo. El Director General, o un miembro del personal designado por él, será ex officio secretario de esos órganos.

7)

(a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea y en cooperación con el Comité Ejecutivo, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del Convenio que no sean las comprendidas en los [Artículos 13 a 17](#).

(b) La Oficina Internacional podrá consultar a las organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la preparación de las conferencias de revisión.

(c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las deliberaciones de esas conferencias.

8) La Oficina Internacional ejecutará todas las demás tareas que le sean atribuidas.

Artículo 16

[Finanzas]

1)

(a) La Unión tendrá un presupuesto.

(b) El presupuesto de la Unión comprenderá los ingresos y los gastos propios de la Unión, su contribución al presupuesto de los gastos comunes de las Uniones, así como, en su caso, la suma puesta a disposición del presupuesto de la Conferencia de la Organización.

(c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión, sino también a una o a varias otras de las Uniones administradas por la Organización. La

parte de la Unión en esos gastos comunes será proporcional al interés que tenga en esos gastos.

2) Se establecerá el presupuesto de la Unión teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con los presupuestos de las otras Uniones administradas por la Organización.

3) El presupuesto de la Unión se financiará con los recursos siguientes:

- (i) las contribuciones de los países de la Unión;
- (ii) las tasas y sumas debidas por los servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión;
- (iii) el producto de la venta de las publicaciones de la Oficina Internacional referentes a la Unión y los derechos correspondientes a esas publicaciones;
- (iv) las donaciones, legados y subvenciones;
- (v) los alquileres, intereses y otros ingresos diversos.

4)

(a) Con el fin de determinar su cuota de contribución al presupuesto, cada país de la Unión quedará incluido en una clase y pagará sus contribuciones anuales sobre la base de un número de unidades fijado de la manera siguiente:

Clase	I	25
Clase	II	20
Clase	III	15
Clase	IV	10
Clase	V	5
Clase	VI	3
Clase VII	1	

(b) A menos que lo haya hecho ya, cada país indicará, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, la clase a la que desea pertenecer. Podrá cambiar de clase. Si escoge una clase inferior, el país deberá dar cuenta de ello a la Asamblea durante una de sus reuniones ordinarias. Tal cambio entrará en vigor al comienzo del año civil siguiente a dicha reunión.

(c) La contribución anual de cada país consistirá en una cantidad que guardará, con relación a la suma total de las contribuciones anuales

de todos los países al presupuesto de la Unión, la misma proporción que el número de unidades de la clase a la que pertenezca con relación al total de las unidades del conjunto de los países.

(d) Las contribuciones vencen el 1 de enero de cada año.

(e) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto, en ninguno de los órganos de la Unión de los que sea miembro, cuando la cuantía de sus atrasos sea igual o superior a la de las contribuciones que deba por los dos años completos transcurridos. Sin embargo, cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese país que continúe ejerciendo el derecho de voto en dicho órgano si estima que el atraso resulta de circunstancias excepcionales e inevitables.

(f) En caso de que al comienzo de un nuevo ejercicio no se haya adoptado el presupuesto, se continuará aplicando, el presupuesto del año precedente, conforme a las modalidades previstas en el reglamento financiero.

5) La cuantía de las tasas y las sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta de la Unión, será fijada por el Director General, que informará de ello a la Asamblea y al Comité Ejecutivo.

6)

(a) La Unión poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única efectuada por cada uno de los países de la Unión. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento.

(b) La cuantía de la aportación única de cada país al citado fondo y de su participación en el aumento del mismo serán proporcionales a la contribución del país correspondiente al año en el curso del cual se constituyó el fondo o se decidió el aumento.

(c) La proporción y las modalidades de pago serán determinadas por la Asamblea, a propuesta del Director General y previo dictamen del Comité de Coordinación de la Organización.

7)

(a) El Acuerdo de Sede concuido con el país en cuyo territorio la Organización tenga su residencia, preverá que ese país conceda anticipos si el fondo de operaciones fuere insuficiente. La cuantía de esos anticipos y las condiciones en que serán concedidos serán

objeto, en cada caso, de acuerdos separados entre el país en cuestión y la Organización. Mientras tenga obligación de conceder esos anticipos, ese país tendrá un puesto, ex officio, en el Comité Ejecutivo.

(b) El país al que se hace referencia en el [apartado \(a\)](#) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder anticipos, mediante notificación por escrito. La denuncia producirá efecto tres años después de terminado el año en el curso del cual haya sido notificada.

8) De la intervención de cuentas se encargarán, según las modalidades previstas en el reglamento financiero, uno o varios países de la Unión, o interventores de cuentas que, con su consentimiento, serán designados por la Asamblea.

Artículo 17

[Modificación de los [Artículos 13](#) a [17](#)]

1) Las propuestas de modificación de los [Artículos 13](#), [14](#), [15](#), [16](#) y del presente artículo podrán ser presentadas por todo país miembro de la Asamblea, por el Comité Ejecutivo o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.

2) Todas las modificaciones de los artículos a los que se hace referencia en el [párrafo 1\)](#) deberán ser adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación del [Artículo 13](#) y del presente párrafo requerirá cuatro quintos de los votos emitidos.

3) Toda modificación de los artículos a los que se hace referencia en el [párrafo 1\)](#) entrará en vigor un mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, de tres cuartos de los países que eran miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de dichos artículos así aceptada obligará a todos los países que sean miembros de la Asamblea en el momento en que la modificación entre en vigor o que se hagan miembros en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que incremente las obligaciones financieras de los países de la Unión, sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.

Artículo 18

[Revisión de los [Artículos 1](#) a [12](#) y [18](#) a [30](#)]

1) El presente Convenio se someterá a revisiones con objeto de introducir en él las mejoras que tiendan a perfeccionar el sistema de la Unión.

2) A tales efectos, se celebrarán, entre los delegados de los países de la Unión, conferencias que tendrán lugar, sucesivamente, en uno de esos países.

3) Las modificaciones de los [Artículos 13](#) a [17](#) estarán regidas por las disposiciones del [Artículo 17](#).

Artículo 19

[Arreglos particulares]

Queda entendido que los países de la Unión se reservan el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 20

[Ratificación o adhesión de los países de la Unión; entrada en vigor]

1)

(a) Cada uno de los países de la Unión que haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no la hubiere firmado, podrá adherirse a ella. Los instrumentos de ratificación y de adhesión serán depositados ante el Director General.

(b) Cada uno de los países de la Unión podrá declarar, en su instrumento de ratificación o de adhesión, que su ratificación o su adhesión no es aplicable:

(i) a los [Artículos 1](#) a [12](#), o

(ii) a los [Artículos 13](#) a [17](#).

(c) Cada uno de los países de la Unión que, de conformidad con el [apartado \(b\)](#), haya excluido de los efectos de su ratificación o de su adhesión a uno de los dos grupos de Artículos a los que se hace referencia en dicho apartado podrá, en cualquier momento ulterior, declarar que extiende los efectos de su ratificación o de su adhesión a ese grupo de artículos. Tal declaración será depositada ante el Director General.

2)

(a) Los [Artículos 1](#) a [12](#) entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el [párrafo 1\)\(b\)\(i\)](#), tres meses después de efectuado el

depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

(b) Los [Artículos 13](#) a [17](#) entrarán en vigor, respecto de los diez primeros países de la Unión que hayan depositado instrumentos de ratificación o de adhesión sin hacer una declaración como la que permite el [párrafo 1\)\(b\)\(ii\)](#), tres meses después de efectuado el depósito del décimo de esos instrumentos de ratificación o de adhesión.

(c) Sin perjuicio de la entrada en vigor inicial, según lo dispuesto en los anteriores [apartados \(a\)](#) y [\(b\)](#), de cada uno de los dos grupos de artículos a los que se hace referencia en el [párrafo 1\)\(b\)\(i\)](#) y [\(ii\)](#), y sin perjuicio de lo dispuesto en el [párrafo 1\)\(b\)](#), los [Artículos 1](#) a [17](#) entrarán en vigor, respecto de cualquier país de la Unión que no figure entre los mencionados en los citados [apartados \(a\)](#) y [\(b\)](#) que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, así como respecto de cualquier país de la Unión que deposite una declaración en cumplimiento del [párrafo 1\)\(c\)](#), tres meses después de la fecha de la notificación, por el Director General, de ese depósito, salvo cuando, en el instrumento o en la declaración, se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de cada país de la Unión que deposite un instrumento de ratificación o de adhesión, los [Artículos 18](#) a [30](#) entrarán en vigor en la primera fecha en que entre en vigor uno cualquiera de los grupos de Artículos a los que se hace referencia en el [párrafo 1\)\(b\)](#) por lo que respecta a esos países de conformidad con lo dispuesto en el [párrafo 2\)\(a\)](#), [\(b\)](#) o [\(c\)](#).

Artículo 21

[Adhesión de los países externos a la Unión; entrada en vigor]

1) Todo país externo a la Unión podrá adherirse a la presente Acta y pasar, por tanto, a ser miembro de la Unión. Los instrumentos de adhesión se depositarán ante el Director General.

2)

(a) Respecto de cualquier país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión un mes o más antes de la entrada en vigor de las disposiciones de la presente Acta, ésta entrará en vigor en la fecha en que las disposiciones hayan entrado en vigor por primera vez por cumplimiento del [Artículo 20.2\)\(a\)](#) o [\(b\)](#), a menos que, en el instrumento de adhesión, no se haya indicado una fecha posterior; sin embargo:

(i) si los [Artículos 1 a 12](#) no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los [Artículos 1 a 12 del Acta de Lisboa](#);

(ii) si los [Artículos 13 a 17](#) no han entrado en vigor a esa fecha, tal país estará obligado, durante un periodo transitorio anterior a la entrada en vigor de esas disposiciones, y en sustitución de ellas, por los [Artículos 13 y 14.3\), 4\) y 5\) del Acta de Lisboa](#).

Si un país indica una fecha posterior en su instrumento de adhesión, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

(b) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión en una fecha posterior a la entrada en vigor de un solo grupo de artículos de la presente Acta, o en una fecha que le preceda en menos de un mes, la presente Acta entrará en vigor, sin perjuicio de lo previsto en el [apartado \(a\)](#), tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que se haya indicado una fecha posterior en el instrumento de adhesión. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

3) Respecto de todo país externo a la Unión que haya depositado su instrumento de adhesión después de la fecha de entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, o dentro del mes anterior a esa fecha, la presente Acta entrará en vigor tres meses después de la fecha en la cual su adhesión haya sido notificada por el Director General, a no ser que en el instrumento de adhesión se haya indicado una fecha posterior. En este último caso, la presente Acta entrará en vigor, respecto de ese país, en la fecha así indicada.

Artículo 22

[Efectos de la ratificación o de la adhesión]

Sin perjuicio de las excepciones posibles previstas en los [Artículos 20.1\)\(b\) y 28.2\)](#), la ratificación o la adhesión supondrán, de pleno derecho, la accesión a todas las cláusulas y la admisión para todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.

Artículo 23

[Adhesión a Actas anteriores]

Después de la entrada en vigor de la presente Acta en su totalidad, ningún país podrá adherirse a las Actas anteriores del presente Convenio.

Artículo 24

[Territorios]

- 1) Cualquier país podrá declarar en su instrumento de ratificación o de adhesión, o podrá informar por escrito al Director General, en cualquier momento ulterior, que el presente Convenio será aplicable a la totalidad o parte de los territorios designados en la declaración o la notificación, por los que asume la responsabilidad de las relaciones exteriores.
- 2) Cualquier país que haya hecho tal declaración o efectuado tal notificación podrá, en cualquier momento, notificar al Director General que el presente Convenio deja de ser aplicable en la totalidad o en parte de esos territorios.
- 3)
 - (a) La declaración hecha en virtud del [párrafo 1\)](#) surtirá efecto en la misma fecha que la ratificación o la adhesión, en el instrumento en el cual aquélla se haya incluido, y la notificación efectuada en virtud de este párrafo surtirá efecto tres meses después de su notificación por el Director General.
 - (b) La notificación hecha en virtud del [párrafo 2\)](#) surtirá efecto doce meses después de su recepción por el Director General.

Artículo 25

[Aplicación del Convenio en el plano nacional]

- 1) Todo país que forme parte del presente Convenio se compromete a adoptar, de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Convenio.
- 2) Se entiende que, en el momento en que un país deposita un instrumento de ratificación o de adhesión, se halla en condiciones, conforme a su legislación interna, de aplicar las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 26

[Denuncia]

- 1) El presente Convenio permanecerá en vigor sin limitación de tiempo.
- 2) Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General. Esta denuncia implicará también la denuncia de todas las Actas anteriores y no producirá efecto más que respecto al país que la haya hecho, quedando con vigor y ejecutivo el Convenio respecto de los demás países de la Unión.

3) La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General haya recibido la notificación.

4) La facultad de denuncia prevista por el presente artículo no podrá ser ejercida por un país antes de la expiración de un plazo de cinco años contados desde la fecha en que se haya hecho miembro de la Unión.

Artículo 27

[Aplicación de Actas anteriores]

1) La presente Acta reemplaza, en las relaciones entre los países a los cuales se aplique, y en la medida en que se aplique, al Convenio de París del 20 de marzo de 1883 y a las Actas de revisión subsiguientes.

2)

(a) Respecto de los países a los que no sea aplicable la presente Acta, o no lo sea en su totalidad, pero a los cuales fuere aplicable el Acta de Lisboa del 31 de octubre de 1958, esta última quedará en vigor en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del [párrafo 1](#)).

(b) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella, ni el Acta de Lisboa, quedará en vigor el Acta de Londres del 2 de junio de 1934, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del [párrafo 1](#)).

(c) Igualmente, respecto de los países a los que no son aplicables ni la presente Acta, ni partes de ella, ni el Acta de Lisboa, ni el Acta de Londres, quedará en vigor el Acta de La Haya del 6 de noviembre de 1925, en su totalidad o en la medida en que la presente Acta no la reemplace en virtud del [párrafo 1](#)).

3) Los países externos a la Unión que lleguen a ser partes de la presente Acta, la aplicarán en sus relaciones con cualquier país de la Unión que no sea parte de esta Acta o que, siendo parte, haya hecho la declaración prevista en el [Artículo 20.1\)\(b\)\(i\)](#). Dichos países admitirán que el país de la Unión de que se trate pueda aplicar, en sus relaciones con ellos, las disposiciones del Acta más reciente de la que él sea parte.

Artículo 28

[Diferencias]

1) Toda diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio que no se haya

conseguido resolver por vía de negociación, podrá ser llevada por uno cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia mediante petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. La Oficina Internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante. La Oficina informará a los demás países de la Unión.

2) En el momento de firmar la presente Acta o de depositar su instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que no se considera obligado por las disposiciones del [párrafo 1](#)). Las disposiciones del [párrafo 1](#)) no serán aplicables en lo que respecta a toda diferencia entre uno de esos países y los demás países de la Unión.

3) Todo país que haya hecho una declaración con arreglo a lo dispuesto en el [párrafo 2](#)) podrá retirarla, en cualquier momento, mediante una notificación dirigida al Director General.

Artículo 29

[Firma, lenguas, funciones del depositario]

1)

(a) La presente Acta será firmada en un solo ejemplar, en lengua francesa, y se depositará en poder del Gobierno de Suecia.

(b) El Director General establecerá textos oficiales, después de consultar a los gobiernos interesados, en los idiomas alemán, español, inglés, italiano, portugués y ruso, y en los otros idiomas que la Asamblea pueda indicar.

(c) En caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos, hará fe el texto francés.

2) La presente Acta queda abierta a la firma en Estocolmo hasta el 13 de enero de 1968.

3) El Director General remitirá dos copias del texto firmado de la presente Acta, certificadas por el Gobierno de Suecia a los gobiernos de todos los países de la Unión y al gobierno de cualquier otro país que lo solicite.

4) El Director General registrará la presente Acta en la Secretaría de las Naciones Unidas.

5) El Director General notificará a los gobiernos de todos los países de la Unión las firmas, los depósitos de los instrumentos de ratificación o de adhesión y las declaraciones comprendidas en esos instrumentos o efectuadas en cumplimiento

del [Artículo 20.1\)\(c\)](#), la entrada en vigor de todas las disposiciones de la presente Acta, las notificaciones de denuncia y las notificaciones hechas en conformidad al [Artículo 24](#).

Artículo 30

[Cláusulas transitorias]

1) Hasta la entrada en funciones del primer Director General, se considerará que las referencias en la presente Acta a la Oficina Internacional de la Organización o al Director General se aplican, respectivamente, a la Oficina de la Unión o a su Director.

2) Los países de la Unión que no estén obligados por los [Artículos 13 a 17](#) podrán, si lo desean, ejercer durante cinco años, contados desde la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización, los derechos previstos en los [Artículos 13 a 17](#) de la presente Acta, como si estuvieran obligados por esos artículos. Todo país que desee ejercer los mencionados derechos depositará ante el Director General una notificación escrita que surtirá efecto en la fecha de su recepción. Esos países serán considerados como miembros de la Asamblea hasta la expiración de dicho plazo.

3) Mientras haya países de la Unión que no se hayan hecho miembros de la Organización, la Oficina Internacional de la Organización y el Director General ejercerán igualmente las funciones correspondientes, respectivamente, a la Oficina de la Unión y a su Director.

4) Una vez que todos los países de la Unión hayan llegado a ser miembros de la Organización, los derechos, obligaciones y bienes de la Oficina de la Unión pasarán a la Oficina Internacional de la Organización.

¹ Se han añadido títulos a los artículos con el fin de facilitar su identificación. El texto firmado no lleva títulos.

ANEXO 2

TESIS Y JURISPRUDENCIAS APLICADAS AL TEMA EN CONCRETO

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: 151-156 Sexta Parte

Tesis:

Página: 129

PATENTE, CADUCIDAD DE. PARA QUE SE DE NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD DE UNA LICENCIA OBLIGATORIA. LOS ARTICULOS 41, 48, 62 Y SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS NO SE ENCUENTRAN EN CONTRADICCION CON EL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SINO LO COMPLEMENTAN.

Tomando en consideración que el espíritu del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial es evitar precisamente el abuso del derecho exclusivo que confieren las patentes, es ilógico que para que se de la caducidad de la patente sea requisito indispensable la solicitud de una licencia obligatoria, pues con ese razonamiento, se estaría fomentando todo lo contrario a lo que el convenio pretende, sujetando el actuar de las autoridades al transcurso indefinido del tiempo, pues mientras no se solicitara, y en su caso, se otorgara una licencia obligatoria, transcurriendo al menos un plazo de dos años contados a partir de la primera licencia obligatoria, no se podría dar la figura de la caducidad, lo que evidentemente no fue lo que se pretendió en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial. En otras palabras, es incorrecto que para poder aplicar los artículos 41, 48, 62 y sexto transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas sea necesario esperar indefinidamente el transcurso del tiempo para que algún particular se presente a solicitar el otorgamiento de una licencia obligatoria, y todavía más, pretender que necesariamente ésta sea

concedida. El legislador mexicano de la Ley de Invenciones y Marcas no intentó legislar en conflicto con lo dispuesto por el convenio de París, sino que complementó las disposiciones del mismo, por lo que los mencionados artículos de la Ley de Invenciones y Marcas corresponden, en verdad, a la finalidad del tratado de combatir la falta de explotación industrial de una patente, como puede advertirse de su lectura. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 256/81. C. H. Boehringer Sohn. 9 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Amparo en revisión 269/81. José Ernesto Mastsumoto Matsuy. 14 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernández Viazcán. Amparo en revisión 160/81. National Research Development Corporation. 16 de julio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. NOTA: Se elimina la leyenda "Sostienen la misma tesis".

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Parte: 145-150 Sexta Parte

Tesis:

Página: 159

MARCAS. CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACION. GARANTIA DE AUDIENCIA.

Conforme al artículo 6o. transitorio de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, el plazo para la caducidad por falta de explotación de una marca empezará a correr, en términos del artículo 48, a partir de la fecha en que dicha ley entró en vigor. Conforme al artículo 41, la explotación de una patente debe iniciarse dentro de un plazo de tres años contados desde la fecha de expedición de la patente. Y conforme al artículo 48, la patente caducará si vencido ese plazo del artículo 41, transcurriere más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación, ni dentro de este último lapso se hubieren solicitado licencias obligatorias. Por otra

parte, el artículo 5o. de la Convención de Unión de París de marzo de 1883, revisada en Bruselas en 1900, en Washington en 1911 y en la Haya en 1925, establece que sólo podrá declararse la caducidad de una patente cuando la concesión de licencias obligatorias no baste para corregir la falta de explotación, y en un lapso no menor de tres años que se contarán desde la fecha en que se concedió. Ahora bien, el lapso de tres años a que se refiere el Convenio de París, que conforme al artículo 133 constitucional es de jerarquía superior a la Ley de Invenciones y Marcas, y a cuyo texto se debe dar aplicación preferente por los tribunales, no se debe empezar a contar a partir del día en que entró en vigor la Ley de Invenciones y Marcas, porque no es eso lo que dice su texto, sino a partir del día en que se concedió la patente. Y, por otra parte, el término de cuatro años que para la caducidad de una patente establece el artículo 48 de la Ley de Invenciones y Marcas no resulta violatorio del artículo 5o. del Convenio de París, porque esa caducidad parte del supuesto de que no sólo no se haya explotado la patente, sino también del supuesto de que en ese lapso no se hayan solicitado licencias obligatorias, las que puedan solicitarse después de los tres años a que se refiere el artículo 41 de la Ley, en términos de los artículos 50 y siguientes. En consecuencia, como hay interés público en que el país no quede indefinidamente sujeto al perjuicio industrial de tener concedidas patentes que los industriales nacionales no pueden explotar, sin que lo hagan tampoco los tribunales de dichas patentes, y sin que nadie solicite una licencia obligatoria para explotarlas, ya que ello agrava la situación de subdesarrollo industrial, es de concluirse que si la autoridad declara caduca una patente por no haber sido explotada en el lapso señalado en el artículo 6o., transitorio de la ley vigente, la persona titular de la patente, afectada por la caducidad, no podrá alegar que no se tomó en cuenta un lapso de tres años a partir de la vigencia de la nueva ley, sino que tendrá que alegar que no ha transcurrido el lapso legal a partir de la concesión de la patente. Por otra, parte el artículo 5o. del Convenio de París también señala que no podrá declararse la caducidad de una patente si el dueño presenta excusas legítimas para su falta de explotación, y que la caducidad sólo puede declararse si el sistema de licencias obligatorias no bastó para corregir el abuso consistente en no

explotar la patente. De esto se desprende que antes de declarar la caducidad de una patente, por falta de uso, en términos de los artículos 48 y 6o. transitorios de la ley la autoridad debe dar al afectado oportunidad para alegar y probar lo que a su derecho convenga, para no violarle la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, de manera que el titular de la patente pueda probar, en su caso, que si se solicitaron licencias obligatorias, o que la autoridad no resolvió oportunamente sobre ellas, o que indebidamente las negó, o que tiene alguna otra excusa legítima para no haber efectuado él la explotación. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 234/81. Atlas Pacific Engineering Company. 11 de junio de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

151-156 Sexta Parte

Página: 130

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PATENTES Y MARCAS. CADUCIDAD DERIVADA DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, no impide al Estado Mexicano prevenir, a través de su legislación, las medidas necesarias para que no se abuse por el titular de su patente, y la Ley de Invenciones y Marcas lo complementa siguiendo las mismas finalidades de dicho convenio; es decir, no crea conflicto con las disposiciones del mismo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 624/81. C. H. Boehringer Sohn. 14 de octubre de 1981. Unanimidad de votos. Ponente: J.S. Eduardo Aguilar Cota. Secretario: Eugenio Jaime Leyva García.

Genealogía:

Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 24, página 49

Localización:

Novena Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XVI, Septiembre de 2001

Página: 1335

Tesis: I.7º. A.142ª

Tesis Aislada

Materia (s): Administrativa

MARCAS. DEL ARTICULO 152 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, NO SE DESPRENDE QUE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO SE RETROTRAIGAN HASTA EL MOMENTO EN QUE SE CUMPLIERON LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

El hecho de que el número de referencia disponga que un registro marcario caduca cuando la marca deja de usarse durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud respectiva, no implica que de proceder la declaración de caducidad, sus efectos se retrotraigan al momento en que se cumplieron los tres años de referencia, puesto que dicho periodo únicamente sirve como punto final del cómputo que debe hacerse de los años de mérito, más no se advierte de su texto que la intención del legislador haya sido la de que el titular de un registro marcario pierda su derecho de uso exclusivo con anterioridad a la declaración de caducidad emitida por autoridad competente; de ahí que los efectos de la caducidad del registro marcario nacen a la vida jurídica cuando la declaración quede firme y no en un momento anterior.

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2157/2001. Gamela México, S.A. de C.V. y Nintendo of America Inc. Y la Directora Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y el Coordinador Departamental de Publicaciones y Estadística en sustitución de las autoridades demandadas. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navaro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Localización

Octava Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

I, Segunda Parte-1 Enero a Junio de 1988

Página: 402

Tesis Aislada

Materia (s): Administrativa

MARCAS, DECLARATORIO DE EXTINCIÓN DE DERECHOS O CADUCIDAD DE. GARANTÍA DE AUDIENCIA.

Si bien el artículo 198 de la Ley de Invenciones y Marcas dice que: “La extinción de derechos o la caducidad que operen como consecuencia de determinada omisión o por el solo transcurso del tiempo, no requerirán de declaración expresa por parte de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Tan pronto se de la causa de extinción o caducidad se hará la anotación en el expediente respectivo y se ordenara la publicación en la gaceta de invenciones y marca”, una recta interpretación de tal precepto conduce a concluir que la circunstancia de que en el mismo no se establezcan requisitos ni formalidades previos a la emisión de una declaratoria de extinción de derechos o de caducidad, no releva en modo alguno a las autoridades encargadas de ello de observar las formalidades necesarias para respetar la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2456/87. Duffy Mott Company Inc. 11 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yañez. Secretario: Rolando González Licona.

Localización:

Séptima época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

205-216 Sexta Parte

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa:

PATENTES DE INVENCION, CADUCIDAD DE LAS. EL CONVENIO DE PARIS NO LIMITA LA POTESTAD LEGISLATIVA DE LOS PAISES MIEMBROS PARA CREAR OTROS SUPUESTOS DE CADUCIDAD.

Las normas contenidas en la Ley Federal de Derechos, derogatorias de los artículos 203 al 209 de la Ley de Invenciones y Marcas, que sanciona la falta de pago oportuno de las anualidades con la caducidad de la patente, no se encuentran en conflicto alguno con las cláusulas del Convenio de París. El artículo 5° del Convenio dispone que no podrá declararse la caducidad de una patente sino transcurridos dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. Sin embargo, esta disposición no puede entenderse como una restricción a la potestad legislativa de los países firmantes en materia de caducidad de patentes, ni tampoco significa una prohibición para declarar la caducidad por otras causas distintas de la falta de explotación, porque en ninguna cláusula del convenio se comprometió tal facultad. En efecto, el artículo 5°, inciso A punto 3 del convenio que dispone el tiempo que ha de transcurrir entre el otorgamiento de la primera licencia obligatoria y la declaratoria de caducidad de la patente se encuentra referido al punto 2 que lo antecede, en donde se reconoce la facultad de los países firmantes de adoptar las medidas legislativas tendientes a evitar el ejercicio abusivo del derecho de patente entre las cuales se cita a guisa de ejemplo, el otorgamiento de licencias obligatorias por falta de explotación. De la lectura conjunta de ambos puntos no se advierte que exista prohibición expresa para los países firmantes de convenio de crear en sus legislaciones internas otros supuestos de caducidad de las patentes distintas de su falta de explotación, ni tampoco puede inferirse tal prohibición –o al menos un compromiso de efectos equiparables- ya que en la redacción del documento no se emplea alguna expresión que así lo permita entender. En realidad, las condiciones estipuladas en

el punto descrito únicamente son aplicables cuando los miembros de la unión prevean en sus normas de origen nacional, como medida forzosamente previa la declaración de caducidad, el otorgamiento de una licencia obligatoria para solucionar la falta de explotación de una patente. Sin embargo, parece claro que tales condiciones no son de observancia obligatoria para los países en aquellos casos en que la caducidad derive de otro motivo distinto de la falta de explotación, o bien, que derivando de esta, no sea preciso el otorgamiento de una licencia obligatoria porque no haya una regla de derecho nacional que exija la satisfacción previa de este requisito.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revisión 267/86, Dexter Metallurgical Propierary Limited. 13 e mayo de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegidos de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

76 Sexta Parte

Página: 58

Tesis Aislada

Materia (s): Administrativa

PATENTES. TERMINO DE CADUCIDAD.

Si dada la fecha legal de una patente, las anualidades se encuentran cubiertas hasta cierto año, la titular de la patente tiene la opción de pagar la anualidad correspondiente al siguiente año hasta el mes de junio, en los términos del artículo 45 de la Ley de la Propiedad Industrial, que es del tenor siguiente: “Artículo 45. La falta de pago oportuno de cualquiera de las anualidades de vigencia de una patente, no afectará la validez de ésta, siempre que dicho pago se verifique antes del día primero de julio del año siguiente al del vencimiento, pero el retardo hará incurrir en los recargos que señale la tarifa. Transcurrido el plazo de gracia que este artículo concede, sin que se efectúe el pago, caducará la patente y la invención pasará al dominio público”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión RA-284/74. Laboratorios Silanes, S.A. y coagraviados. 1º de abril de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vázquez Cruz.

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

205-216 Sexta Parte

Página: 345

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PATENTES DE INVENCION. NO EXISTE CONFLICTO ENTRE EL CONVENIO DE PARIS Y LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN MATERIA DE CADUCIDAD POR LA FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ANUALIDADES.

El artículo 5o. del Convenio de París dispone que no podrá declararse la caducidad de una patente sino transcurridos dos años a partir de la concesión de la primera licencia obligatoria. Sin embargo, esta disposición no puede entenderse

como una restricción a la potestad legislativa de los países firmantes en materia de caducidad de patentes, ni tampoco significa una prohibición para declarar la caducidad por otras causas distintas de la falta de explotación, como es el incumplimiento de los deberes de naturaleza tributaria a cargo de su titular porque en ninguna cláusula del convenio se comprometió tal facultad. Ahora bien, si la cláusula 5a. del Convenio de París no constituye, de ningún modo, una restricción a la actividad legislativa de cada nación, fuerza será admitir que la imposición de contribuciones a cargo del titular de la patente -entidades como contraprestación por el beneficio que en exclusiva se le confiere- y la declaración de caducidad para el caso de su incumplimiento, adoptadas como medidas legislativas por el Estado Mexicano, a través de la Ley Federal de Derechos, no se hallan en conflicto ni en contradicción con las disposiciones del instrumento internacional sobre propiedad industrial. Por el contrario, las decisiones legislativas de esta naturaleza se encuentran implícitamente reconocidas por la cláusula 5a. bis del convenio, al disponer que "los países de la unión tienen la facultad de prever la rehabilitación de las patentes de invención caducadas como consecuencias de no haberse pagado las tasas", toda vez que esta "rehabilitación" supone precisamente que la patente haya caducado por la falta de pago de los tributos establecidos como condición de su vigencia. En estos términos, cabe concluir que no existe conflicto de aplicación de normas jurídicas entre el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Derechos, pues en cada caso se regulan supuestos jurídicos distintos, por lo cual las autoridades administrativas se encuentran facultadas para declarar la caducidad de las patentes cuando su titular no cumpla oportunamente con su deber de pagar los derechos anuales establecidos en la ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 267/86. Dexter Metallurgical Proprietary Limited. 13 de mayo de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

145-150 Sexta Parte

Página: 188

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PATENTES. CADUCIDAD POR FALTA DE EXPLOTACIÓN.

El convenio de la Unión de París no obliga directamente a la autoridad administrativa Mexicana, sino que la correcta interpretación es en el sentido de que el convenio establece una obligación para los Estados firmantes de ajustar su legislación a los términos de un tratado y no que este convenio se aplique directa y preferentemente a la ley nacional. Esto es así porque el propio convenio lo esclarece, al disponer en su artículo 25: "1) Todo país que forme parte del presente convenio se compromete a adoptar de conformidad con su Constitución, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente convenio". Es decir, el convenio obliga a los Estados firmantes a ajustar su legislación al tratado y no debe entenderse que obligue a las autoridades administrativas recurrentes a aplicarlo directa y preferentemente a la ley nacional, que es la que están obligadas a acatar las autoridades responsables. En segundo lugar, la ley nacional aplicada, en cuanto a caducar una patente por falta de explotación, en manera alguna se opone a los términos del convenio, en especial al artículo 5o., pues el inciso A 2) debe interpretarse en el sentido de que las leyes nacionales pueden prever la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que podrían resultar del ejercicio de derecho exclusivo conferido por la patente, por ejemplo, falta de explotación. La letra del inciso no deja duda de que el convenio califica de abuso del ejercicio del derecho exclusivo conferido por la patente la falta de explotación, y esa falta de explotación es precisamente la motivación del acto reclamado en el amparo, motivación a la que la ley nacional aplicada da el efecto de cancelación,

lo cual en nada se opone al convenio, sino que sus disposiciones son armónicas al sancionar los abusos de derecho de patente, por su falta de explotación. Es equivocado interpretar el convenio en el sentido de que, la posibilidad de establecer el sistema de licencias obligatorias, se oponga a nuestra ley nacional y sea un obstáculo para caducar la patente, porque nuestra ley también prevé las licencias obligatorias (capítulo V, artículos 50 a 58), sólo que éstas únicamente se conceden cuando algún tercero las solicita y previa audiencia del titular de la patente. No es que forzosamente deban concederse, pues si ninguna persona las solicita, es absurdo pretender que deban existir y que si no existen licencias obligatorias la patente no pueda declararse caduca por falta de ese requisito. Eso no lo dice ni nuestra ley, ni el convenio, lo que es un error interpretar en el sentido de que, si no hay una licencia obligatoria, no puede caducar la patente, lo cual resulta aun contrario al convenio, que también prevé sanción para el abuso del derecho de patente por su falta de explotación. La ley nacional no está pues en contravención con el convenio, y como no hay tal oposición, es correcta la aplicación del artículo 48 de la misma ley que dice: "La patente caducará si vencido el plazo a que se refiere el artículo 41, transcurriere más de un año sin que el titular de la patente inicie la explotación, ni dentro de este último lapso se hubieren solicitado licencias obligatorias".

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 248/81. Juan Sánchez Osuna. 18 de junio de 1981. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Castro Reyes. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Amparo en revisión 242/81. Vacumatic, S.A. 18 de junio de 1981. Mayoría de votos. Disidente: Manuel Castro Reyes. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Genealogía:

Informe 1981, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 25, página 94

Localización:

Quinta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

CXXVI

Página: 569

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PATENTES INDUSTRIALES DE INVENCION, CADUCIDAD DE LAS.

Lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley de la Propiedad Industrial, en el sentido de que "Las patentes caducan y las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público", no significa que las patentes caduquen de pleno derecho, sino que, al caducar, las invenciones que amparan caen de pleno derecho bajo el dominio público. Interpretar esto en la forma de que las patentes caducan de pleno derecho en el caso de reducción del término por falta de explotación, sería contradecir el artículo 41 del mismo ordenamiento, que permite demostrar la imposibilidad o dificultad material absoluta para haber llevado a efecto la explotación durante el término señalado, y atribuirle un contenido contrario a la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14 constitucional; por lo que, y a fin de que opere la caducidad en los casos de reducción del término por falta de explotación, es necesario que haya una resolución de la autoridad administrativa que lo declare.

Amparo en revisión 2571/53. Gustavo Vázquez Glumer. 25 de noviembre de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Octavio Mendoza González.

Localización:

Séptima Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

97-102 Sexta Parte

Página: 181

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

PATENTES. CADUCIDAD. ERROR EN EL PAGO DE DERECHOS.

Es cierto que conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942, cuando se dejan de pagar los derechos de una patente dentro de los plazos legales, opera la caducidad de esa patente. Pero no hay precepto legal alguno que establezca que cuando el pago se efectúa en tiempo, pero con algún error, cualquiera que éste sea, deba operar de todos modos la caducidad de la patente. Así pues, cuando el pago se efectúe con un error en los datos, que resulte razonablemente comprobable, la única consecuencia será que ese error deberá corregirse, pero de ninguna manera que se declare la caducidad de la patente: para esto no habría fundamento legal adecuado. Por otra parte, el que los pagos los reciba la Secretaría de Hacienda, y las patentes las controle la Secretaría de Industria y Comercio, es un elemento interno de las dependencias del Poder Ejecutivo, que de ninguna manera puede tener el efecto de hacer irreparables los errores, los que cada dependencia debe corregir como mejor proceda, de oficio o a petición de parte, según el caso, pero sin que tal división burocrática de funciones pueda privar a los afectados de las garantías de seguridad y legalidad jurídicas que consagren los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, los trámites burocráticos deben estar al servicio de la legalidad, y no a la inversa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 301/77. The B. F. Goodrich Company. 7 de junio de 1977.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

ANEXO 3

LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

Artículo 1

La presente Ley tiene por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados solo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho Internacional público. Los acuerdos interinstitucionales solo podrán ser celebrados entre una dependencia u organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

Artículo 2

Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

- I. Tratado: el Convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos. De conformidad con la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y la Ley Suprema de toda la Unión cuando estén

de acuerdo con la misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución.

- II. Acuerdo Interinstitucional: convenio regido por el Derecho Internacional Público celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que se derive o no de un tratado previamente aprobado.

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.

- III. Firma de referéndum: el acto mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar que su consentimiento en obligarse por un tratado requiere, para ser considerado como definitivo, de su posterior ratificación.
- IV. Aprobación: el acto por el cual el Senado aprueba los tratados que celebra el presidente de la República.
- V. Ratificación, adhesión o aceptación: el acto por el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado.
- VI. Plenos poderes: el documento mediante el cual se designa a una o varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en cualquier acto relativo a la celebración de tratados.
- VII. Reserva: la declaración formulada al firmar, ratificar, aceptar o adherirse a un tratado, con objeto de excluir o

modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a los Estados Unidos Mexicanos.

- VIII. Organización Internacional: la persona jurídica creada de conformidad con el derecho internacional público.

Artículo 3

Corresponde al Presidente de la Republica otorgar Plenos Poderes.

Artículo 4

Los tratados que se sometan al Senado para los efectos del artículo 76 fracción I de la Constitución Política, se turnarán a comisión en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para la formulación del dictamen que corresponda. En su oportunidad, la resolución del Senado se comunicará al Presidente de la República.

Artículo 5

La voluntad de los Estados Unidos Mexicanos para obligarse por un tratado se manifestará a través de intercambio de notas diplomáticas, canje o depósito del instrumento de ratificación adhesión o aceptación, mediante las cuales se notifique la aprobación por el Senado del tratado en cuestión.

Artículo 6

La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin afectar el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, coordinará las acciones necesarias para la celebración de cualquier tratado y formulará una opinión acerca de la procedencia de suscribirlo y cuando haya sido suscrito lo inscribirá en el registro correspondiente.

Artículo 7

Las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organismos internacionales. La Secretaría deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo y en su caso, lo inscribirá en el registro respectivo.

Artículo 8

Cualquier tratado o acuerdo interinstitucional que contenga mecanismos internacionales para la solución de controversias legales en que sean parte, por un lado la Federación, o personas físicas o morales mexicanas y por el otro, gobiernos, personas físicas o morales extranjeros u organizaciones internacionales, deberá:

- I. Otorgar a los mexicanos y extranjeros que sean parte en la controversia el mismo trato conforme al principio de reciprocidad internacional:
- II. Asegurar a las partes la garantía de audiencia y el debido ejercicio de sus defensas; y
- III. Garantizar que la composición de los órganos de decisión aseguren su imparcialidad.

Artículo 9

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no reconocerá cualquier resolución de los órganos de decisión de los mecanismos internacionales para la solución de controversias a que se requiere el artículo 8, cuando este de por

medio la seguridad del Estado, el orden público o cualquier otro interés esencial de la Nación.

Artículo 10

De conformidad con los tratados aplicables, el Presidente de la República nombrará en los casos en que la Federación sea parte en los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales a los que se refiere el artículo 8, a quienes participen como árbitros comisionados o expertos en los órganos de decisión de dichos mecanismos.

Artículo 11

Las sentencias, laudos arbitrales y demás resoluciones jurisdiccionales derivados de la aplicación de los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que se refiere el artículo 8, tendrán eficacia y serán reconocidos en la República Mexicana, y podrán utilizarse como prueba en los casos de nacionales que se encuentren en la misma situación jurídica, de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles y los tratados aplicables.

TRANSITORIO

UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

LEGISLACIONES

- 📖 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos
- 📖 Convenio De Paris Para La Protección De La Propiedad Internacional
- 📖 Código Federal De Procedimientos Civiles
- 📖 Ley De La Propiedad Industrial
- 📖 Reglamento De La Ley De La Propiedad Industrial
- 📖 Código De Comercio
- 📖 Código Fiscal

FUENTES CIBERNETICAS

- <http://www.tratados.sre.gob.mx>
- <http://www.impi.gob.mx/imp./jsp/>
- <http://www,taverayasociadosmet/derechoprocesalcivil.htm>
- http://www.dpi.bioetica.org/jurispatentes.htm#_toc39841506