



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA**  
**DE MÉXICO**

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES**  
**ARAGÓN**  
**DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO**

**“ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DIFICULTAN LA  
CORRECTA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD  
INDUSTRIAL EN MÉXICO Y SU POSIBLE SOLUCIÓN”**

**T E S I S**

**QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  
MAESTRO EN DERECHO  
P R E S E N T A :  
JOSÉ MARTÍN LOZANO ANGELES**

**TUTOR:  
MTRO. RAÚL CAMPOS MARTÍNEZ**



MÉXICO

2008



Universidad Nacional  
Autónoma de México



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

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

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

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

*En el principio era la Palabra,  
Y la Palabra estaba ante Dios,  
Y la Palabra era Dios.  
Ella estaba ante Dios en el principio.*

*Por Ella se hizo todo,  
y nada llegó a ser sin Ella.*

*Jn. 1:1-3.*

## **DEDICATORIAS**

*A Dios  
por permitirme existir*

*A mis Padres  
por su infinito amor y confianza*

*A mi Hermano  
por ser algo tan importante en mi vida*

*Con respeto, admiración y gratitud especial para  
Maestro Raúl Campos  
Ingeniero Armando López*

*Por el apoyo brindado a esta Investigación  
Dr. Rubén López Rico  
Mtro. Fernando Román García  
Dr. Carlos González Blanco  
Mtro. César Augusto Mendoza Salazar*

*A la Universidad Nacional Autónoma de México  
Por permitirme estudiar en sus aulas y  
fomentar mi desarrollo académico*

**GRACIAS**

# ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE DIFICULTAN LA CORRECTA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO Y SU POSIBLE SOLUCIÓN

## CONTENIDO

### Introducción

## CAPÍTULO I

### LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1.1	El Derecho de la propiedad industrial y sus divisiones.....	1
1.2	Antecedentes de la propiedad industrial.....	4
1.3	El Convenio de París.....	9
1.4	La propiedad industrial en México.....	13
1.5	Las figuras protegidas por la Ley de la propiedad industrial.....	15
1.5.1	Patente.....	16
1.5.2	Modelo de utilidad.....	20
1.5.3	Diseño industrial.....	22
1.5.4	Secreto industrial.....	25
1.5.5	Marca.....	27
1.5.6	Aviso comercial.....	40
1.5.7	Nombre comercial.....	41
1.5.8	Denominación de origen.....	44
1.5.9	Esquema de trazado de circuito integrado.....	46
1.6	Reseña de histórica de la especialización por materia de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación.....	49

## CAPÍTULO II

### RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1	Régimen jurídico de la propiedad industrial en México.....	56
2.1.1	Breve recorrido histórico.....	56
2.1.2	Fundamento constitucional de la propiedad industrial.....	66
2.1.3	Tratados internacionales en propiedad industrial .....	68
2.1.4	La propiedad industrial en el Tratado de libre comercio para América del Norte.....	83
2.1.5	Criterios jurisprudenciales sobresalientes en la materia.....	85
2.1.6	Ley de fomento y protección de la propiedad industrial.....	103
2.1.7	Ley de propiedad industrial.....	108
2.2	La propiedad industrial en otras legislaciones.....	115
2.2.1	Canadá.....	115
2.2.2	EE.UU.....	119
2.3	La Organización Mundial de la Propiedad Industrial.....	127

2.4	Los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación en la actualidad.....	131
-----	--	-----

### **CAPÍTULO III**

#### **LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

3.1	Breve marco de referencia.....	133
3.2	El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	137
3.2.1	Naturaleza jurídica.....	145
3.2.2	Facultades y atribuciones.....	146
3.2.3	Resoluciones.....	151
3.3	Medios de impugnación contra resoluciones dictadas por el Instituto.....	153
3.3.1	Procedimiento de declaración administrativa.....	155
3.3.2	Recurso de revisión ante el I.M.P.I.....	162
3.3.3	Juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.....	170
3.3.4	Juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito.....	178
3.3.5	Juicio de amparo indirecto ante el Juzgado de Distrito.....	190

### **CAPÍTULO IV**

#### **LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO Y SU PROBLEMÁTICA**

4.1	Marco de referencia.....	201
4.2	Consideraciones críticas.....	204
4.2.1	Las resoluciones emitidas por el I.M.P.I y su problemática con los medios defensa.....	204
4.2.2	La nueva sala especializada en propiedad intelectual del T.F.J.F.A.....	213
4.3	Factores que dificultan la correcta defensa de los derechos de propiedad industrial en México.....	215
4.3.1	El sistema contencioso administrativo mexicano.....	215
4.3.2	La dilación procesal excesiva a la luz del artículo 17 Constitucional.....	218
4.3.3	La violación al artículo 1714 inciso 1,2,4 y 5 del T.L.C.A.N, así como al artículo 41 inciso 1, 2 y 4 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.....	220
4.3.4	El T.F.J.F.A como instancia innecesaria que solo atrasa la correcta defensa de los derechos de propiedad industrial.....	224
4.3.5	La incompatibilidad del recurso de revisión y/o juicio contencioso administrativo con los procedimientos de declaración administrativa seguido ante el I.M.P.I.....	229

4.3.6 La problemática de la indemnización por daños y perjuicios en materia de propiedad industrial e intelectual.....	234
4.4 La especialización como respuesta.....	237
4.5 Propuestas.....	242
4.5.1 Del amparo indirecto en materia de propiedad industrial.....	242
4.5.2 De las acciones en materia de `propiedad industrial.....	243
4.5.3 De la acción de indemnización por daños y perjuicios en materia de propiedad industrial.....	243
4.5.4 Del juzgado especializado en materia propiedad industrial.....	244
4.6 Fundamento constitucional.....	245
4.7 Inserción en las leyes respectivas.....	245
CONCLUSIONES.....	249
BIBLIOGRAFÍA.....	255
HEMEROGRAFÍA.....	257
ENCICLOPEDIAS Y DICCIONARIOS.....	259
LEGISGRAFÍA.....	259
FUENTES ELECTRÓNICAS.....	259

## **Introducción**

El derecho de la propiedad intelectual protege aquello que desarrolla el ser humano, con base en su capacidad inventiva y talento artístico; dicha cualidad, conocida como creatividad, ha venido a reflejarse en la habilidad que posee el hombre para observar, analizar, abstraer, comunicar y en consecuencia, transformar o expresar el entorno que le rodea.

En tal virtud, por creatividad entendemos la capacidad de todo individuo para transformar o expresar su entorno, social o natural, utilizando su destreza innovadora o sensibilidad artística y producir así algo que es nuevo, original o que le distingue.

El común denominador de la propiedad intelectual es precisamente la creatividad intelectual que resulta del conocimiento científico, inventivo, técnico, literario, artístico y mercadológico del ser humano comprendiendo obras artísticas e intelectuales, invenciones, diseños aplicados a la industria, conocimientos técnicos, concretos e información confidencial, así como marcas, y otro signos distintivos que emplean las empresas y comercios en sus estrategias publicitarias.

Por su trascendencia e importancia la propiedad intelectual es la rama del derecho con capacidad natural para albergar las nuevas manifestaciones de la conducta humana, referidas a la comunicación e información; por lo que puede considerarse el verdadero derecho del futuro.

Esas profundas transformaciones que ha sufrido el Derecho moderno, exige autoridades cada vez más especializadas tanto administrativas como judiciales. La especialización por materia ha hecho que en el transcurso de los años, se hayan creado Tribunales y Juzgados altamente especializados en ciertas materias, que han venido enriqueciendo sus competencias y sus funciones, pero existen áreas que exigen mayor grado especialización y un tratamiento individual para cada una, como lo es la propiedad intelectual, esto con el objeto de llevar a la sociedad mexicana una justicia pronta, expedita, imparcial y altamente calificada, por lo que la presente investigación tiene por objeto analizar los factores que dificultan la correcta defensa de los derechos de



propiedad industrial y con base en ello proponer soluciones, donde la llamada “sub especialización” se muestra como respuesta.

En así que, el primer capítulo de esta investigación tiene por objeto establecer un marco de referencia de la propiedad industrial, explicando su ubicación dentro del campo del Derecho, para posteriormente referirnos a la evolución histórica de la propiedad industrial, asimismo, se realiza un estudio de todas y cada una de las figuras protegidas por la *Ley de la Propiedad Industrial*, para finalmente concluir con una reseña histórica de la especialización por materia de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, en el segundo capítulo se establece, de manera general, el régimen jurídico de la propiedad industrial en nuestro país, donde se analizan las leyes que en su momento estuvieron vigentes y regularon la materia en estudio, asimismo, se realiza un estudio exhaustivo de la nueva *Ley de la Propiedad industrial*, resaltando sus principales novedades y características, por otra parte, se establece el fundamento Constitucional de la propiedad industrial, y toda vez que el tema reviste una importancia global se analizan diversos tratados internacionales que México a suscrito o se ha adherido, para posteriormente fijar algunos criterios jurisprudenciales que se han sentado precedente en la materia, sin dejar de lado la forma en que se aborda el tema en estudio en otras latitudes jurídicas, posteriormente se estudia a la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, y finalmente, se concluye con el análisis de los Juzgados de Distrito en la actualidad.

El tercer capítulo tiene por objeto el estudio detallado del *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, incluyendo sus resoluciones, para posteriormente analizar los medios de impugnación con los que cuenta el gobernado para controvertirlas, incluyendo el procedimiento de declaración administrativa, recurso de revisión, juicio contencioso administrativo y juicio de amparo directo e indirecto.

Finalmente, el último capítulo, de forma clara y precisa, se identifican los factores que obstaculizan la defensa de los derechos de propiedad industrial en México, y con base en ello se proponen soluciones concretas al problema planteado.

## **RESUMEN O ABSTRACT**

La defensa de los derechos de propiedad industrial en México resulta lenta, confusa, y con una excesiva dilación, por tanto, la presente investigación tiene por objeto analizar los factores que dificultan ésta defensa, y con base en ello, se proponen soluciones concretas a efecto de brindar a la sociedad mexicana, una justicia pronta, expedita, imparcial y altamente calificada en la materia.

## CAPÍTULO I

### LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 1.1 El Derecho de la Propiedad Intelectual y sus divisiones

Antes de iniciar con el desarrollo de la presente investigación, es menester aclarar que nos referimos en este primer punto al derecho de la propiedad intelectual, porque dicha materia reconoce al derecho de autor y al derecho de la propiedad industrial como las dos grandes vertientes en que, desde el punto de vista jurídico, se divide el objeto de protección de la misma, según se enfoque hacia la producción literaria o artística (Propiedad intelectual), o la innovación tecnología o industrial (Propiedad industrial).<sup>1</sup>

Los principios que dan sustento a nuestra materia se fundan en la originalidad (para el derecho de autor), la novedad (para el derecho de patentes), y la distintividad (para el derecho de marcas). De ahí derivan figuras de carácter híbrido sustentadas en la combinación de dos o más de los fundamentos o principios aludidos con antelación.

No obstante los fundamentos tradicionales de la propiedad intelectual se le debe considerar como una unidad indisoluble, su objeto al fin y al cabo, es la protección de la creatividad y para la conquista del mismo, le es permitido las herramientas jurídicas a su alcance.

Por lo que podemos concluir que las ramas de la propiedad intelectual convergen entre sí, toda vez que su objeto es complejo y polifacético, donde la creatividad se muestra como un abanico.

“Desprendidas tanto de las normas tradicionales del derecho civil como de las correspondientes al derecho mercantil, las disposiciones reguladoras del derecho de

---

<sup>1</sup> Cfr. BECERRA RAMIREZ, MANUEL. *Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998. p 31.

la propiedad industrial, lo mismo que las del derecho de autor, a la fecha han cobrado una verdadera autonomía legislativa. Si es en el orden interno, salvo contados casos en que los códigos civiles y mercantiles aun se ocupan de dichas materias, en casi todos los países existen leyes específicas destinadas a la protección de la propiedad industrial y del derecho de autor.”<sup>2</sup>

La evolución legislativa mexicana ha demostrado la autonomía que exige la materia. Y en el ámbito internacional se puede verificar tal independencia formal legislativa de los derechos intelectuales, basta mencionar solo algunos de los convenios y tratados que México ha firmado, celebrado y ratificado, con aprobación del Senado, mismos que serán abordados con posterioridad.

Podemos afirmar que dichos instrumentos hacen prueba de la especialización del régimen legislativo internacional de las creaciones intelectuales, tomando a ésta en su amplia acepción que comprende tanto la propiedad industrial y a los derechos de autor, y no en su connotación restringida.

Por otra parte, la producción doctrinaria del estudio de estas instituciones jurídicas también acusa una indiscutible independencia científica de los mismos, con metodología, sistemas y acomodo en forma independiente respecto de las tradicionales disciplinas jurídicas en donde han tenido su origen y con las cuales conservan la natural interrelación que existe entre todas las ramas de la disciplina jurídica, considerada como un todo.

En cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, así como de la doctrina por los tribunales judiciales, y la práctica de las autoridades administrativas, igualmente se exige un mayor grado de especialización y eficacia dentro del país, como lo han demostrado algunos de los modelos extranjeros como son Estados Unidos de Norteamérica y Canadá

---

<sup>2</sup> RANGEL MEDINA, DAVID. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 1992. p 17.

donde la especialización en la materia ha de servir como punto de referencia para nuestro modelo mexicano.

Cabe mencionar que en este capítulo se hace referencia al derecho intelectual, porque de él parten las dos grandes vertientes de éste, el derecho de propiedad industrial (nuestro tema de estudio) y el derecho de propiedad intelectual. Bajo el rubro de derecho intelectual, la teoría clásica de Edmon Picard, hace referencia a esta nueva categoría de derecho que se agrega a la tradicional división tripartita de los derechos personales, reales y de obligación, los que enumera de la siguiente forma;

- 1° De patentes de invención
- 2° De modelos y dibujos de fábrica
- 3° De planes de trabajo públicos y privados
- 4° De producción artística
- 5° De obras literarias
- 6° De marcas de fábrica o de comercio y
- 7° De insignias.

Dicha enumeración corresponde a los derechos que dentro del estado de nuestra civilización merecen el nombre de intelectuales, los que se acuerdo a Edmon Picard; "Todos son productos de espíritu, todos versan no sobre la realización material de la idea, sino sobre la idea misma, todos reclaman protección, pero una protección diferente, dentro de su naturaleza y grado de aquella que lo concilie con la propiedad ordinaria".<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> EDMON PICARD, "*Embryologie Juridique. Nouvelle classification des droits. Droit International prive; drois intellectuels*". en *Journal du Droit International Prive et de la Jurisprudence comparee*, T 10, 1883, pp 582. Cit por RANGEL MEDINA, DAVID. *Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 1992. p 113.

## 1.2 Antecedentes de la Propiedad Industrial

### Breve historia

La protección al ingenio y a la creatividad es una práctica muy antigua, aun cuando no existen muchas referencias que lo corroboren. Se trata de derechos que recaen exclusivamente sobre bienes inmateriales. Sus orígenes modernos se ubican a finales del siglo XIII, con el reconocimiento a algunas indicaciones geográficas en Francia.

Se conoce que a principios del siglo XV, en el año de 1421, en la ciudad de Florencia, un arquitecto de nombre Filippo Brunelleschi, solicitó y le fue otorgado por el Estado un “privilegio” temporal para usar por tres años en forma exclusiva un diseño de una barca para transportar mármol a la Catedral de Florencia.

De acuerdo a las fuentes consultadas en esta investigación, se tiene registro que los primeros privilegios otorgados en materia de patentes se remontan a los comienzos del siglo XV, y correspondieron a los principados alemanes; pero es el Estado de Venecia donde por primera vez se sanciona la norma más importante conocida y que regula el tema en análisis, el 18 de marzo de 1474. El otorgamiento de una patente fue, a partir de esta norma, un privilegio discrecional del soberano que consistía en el otorgamiento de la exclusividad para la explotación de la invención o la introducción de la nueva industria.<sup>4</sup>

En el año de 1592, en pleno Renacimiento, Galileo Galilei solicita al Duque de Venecia una garantía por lo que él llama un “privilegio” o derecho de hacer y usar en forma exclusiva su máquina para elevar agua e irrigar tierra con pequeño gasto y gran conveniencia, pues argumentaba que ella le había ocasionado gran trabajo y grandes gastos como para que fuera hecha “propiedad común de todos”. Este hecho es considerado por algunos autores como el antecedente inmediato del concepto moderno de patente. Más tarde, en Inglaterra, en 1624, se establece el *Estatuto de*

---

<sup>4</sup> Cfr. PEREZ MIRANDA, RAFAEL. *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*. Ed. Porrúa. México 2002. p. 1.

*Monopolios* que habría de restringir prácticamente dicho privilegio al primer y verdadero inventor.

Estos sucesos y muchos más vistos retrospectivamente prefiguran los inicios de lo que se conocería siglos después como la Revolución Industrial, por lo que no resulta casual que sea precisamente en Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde se encuentra por primera vez la palabra “patente” en documentos que aluden a determinados derechos reales adquiridos, a los que se les impondrían criterios estrictos para su otorgamiento y para su vigencia y explotación en determinado tiempo.

Pese a la antigüedad de la patente y a las modificaciones que se le introdujeron en el tiempo, sus características principales se mantiene hasta nuestros días; el derecho del inventor consiste en la exclusividad en la explotación, un derecho de monopolio, y su protección pretende fundamentalmente promover el desarrollo industrial; el privilegio se otorga por tiempo determinado (diez años en Venecia), y se exige la explotación de la invención para continuar disfrutando del mismo; la parte veneciana incorpora ya el aspecto no patrimonial de reivindicar la paternidad de la obra como parte de su honor.

Cabe mencionar que la *Ley Veneciana de 1474* es la primera ley de patentes que regula el derecho de reclamar contra infractores de inventos, otorgando como medida de resarcimiento la indemnización dejada de percibir por concepto de regalías, con la posibilidad de obtener la destrucción del objeto infractor como adicional compensación al inventor por el uso indebido de la invención por tercero.

Por otra parte, el desarrollo del capitalismo propicio la eliminación de los monopolios, pero dicho progreso no afectó al régimen de las patentes, el que logró consolidarse como excepción en la legislación inglesa; la naciente burguesía de ese país pretendía limitar el poder absoluto de los monarcas que en parte se traducía en el otorgamiento de privilegios y monopolios, como fuente de rentas o

muestras de reconocimiento y favoritismo. Dicha burguesía impulso a que Jacobo I promulgara el *Estatuto de los Monopolios de 1624*<sup>5</sup>, el cual introduce por primera vez aspectos que aun perduran hoy en día, en la legislación sobre patentes; como es el privilegio que se otorga al primer inventor, por un plazo determinado (14 años) y siempre que no provoque daños a la política económica estatal, elevando los precios o dañando el comercio. Por otra parte, este privilegio se podía otorgar no solo a los inventores en el sentido actual del término, sino también a quienes introdujeran una industria, aun en el caso de que la misma fuera ya conocida en otro u otros países. Es por ello que podemos afirmar que la norma veneciana de 1474 es la primera y quizás la mas perfecta en materia de patentes, pero no puede considerarse que haya sido antecedente del *Estatuto de Jacobo I*. Esta última, si bien posterior a aquella, es la que mayor aplicación y adaptación a tenido en el tiempo.<sup>6</sup>

Por lo que respecta a los signos distintivos, su uso se generaliza con la producción en serie y la aparición del concepto capitalista de mercado, en el que la distinción de los productos a través de signos, símbolos o palabras sería una base cada vez más importante para la competencia entre quienes participaban en el mercado.

Por cuanto hace a las primeras normas relativa a marcas, es la *Ley francesa de 23 de junio de 1857*, la que regula por primera vez los derechos de marcas, y sanciona la violación de dichos derechos, e inclusive faculta al propietario para recurrir a la vía civil o penal, con el fin de denunciar al infractor y poder detener la violación de sus derechos. Esta ley, ya diferenciaba la reproducción de la imitación de marcas registradas e imponía multas en el caso de la exposición y venta de productos que

---

<sup>5</sup> Resulta importante resaltar el hecho que el estatuto de Jacobo I funcionaba como un limite, el monarca solo podía conceder el monopolio (la explotación en exclusiva) cuando se trataba de una invención, pero no estaba obligado a otorgarlo; es decir, el Parlamento inglés pretendía fundamentalmente limitar los poderes del monarca, no reconocer derechos individuales a los inventores.

<sup>6</sup> Cfr. BAYLOS CAROSA, HERMENEGILDO. *Tratado de Derecho Industrial*, Ed. Civitas, Madrid, 1993, p. 191.



habían sido producidos e imitados sin autorización del titular, algo bastante adelantado para su época.<sup>7</sup>

Por otro lado, en lo relativo a la protección de las creaciones artísticas y literarias, la mayoría de los estudiosos coinciden en que su protección se hizo necesaria a partir de la aparición de la imprenta, ya que con ella se ampliaron las posibilidades de divulgar y propagar las obras impresas en forma masiva. Es en Inglaterra, con el Estatuto de la Reina Ana cuando se exige que la titularidad exclusiva pase del editor al autor, otorgándose a éste y a sus derechohabientes, el derecho exclusivo de impresión y reimpresión.

No obstante, durante esos siglos no existió en los hechos una protección efectiva y sistemática que permitiera jurídicamente a los artistas e inventores proteger y hacer valer adecuadamente sus creaciones.

A continuación haremos mención de algunos otros datos históricos sobre el proceso de protección a los derechos de propiedad industrial a nivel mundial.

Por lo que toca a la *Constitución de los Estados Unidos de América*, está faculto al Congreso a otorgar derechos de exclusividad a los autores e inventores, el cual sancionó una primera ley el 10 de abril de 1790 (*Patent Act*), que sería modificada en 1793 y 1800. En Francia, el proceso de eliminación de los derechos monopólicos de los gremios es más tardado que en Inglaterra y solo se hace efectivo con plenitud con la Revolución de 1789 (si bien reconoce precedentes en decretos de Luís XIV y Luís XV), regulándose los derechos de los inventores como excepción en el decreto del 30 de diciembre de 1790 y el 7 de enero de 1791, en lo relativo a los descubrimientos útiles y a los medios de asegurar la propiedad a los autores, con características similares a las del estatuto ingles; reconociendo como inventor a quien introduce por primera vez

---

<sup>7</sup> Cfr. TINOCO SOARES, JOSÉ. *Análisis y Evaluación de la Indemnización por Infracciones de Derecho Marcas en Latino América*, Estudio de Propiedad Industrial, p. 413.

la invención en el país, exigiendo que se inicie la explotación en los dos primeros años, con el añadido de que se considera al derecho de los inventores un derecho de propiedad.

Los restantes países de Europa y los más importantes de América Latina legislaron sobre el tema a partir del siglo XIX. Siendo estas las primeras normas sobre la institución en análisis.<sup>8</sup>

Por cuanto hace a Latinoamérica se tiene registro que en Argentina se promulga en 1864 la *Ley 111*, relativa a la propiedad industrial que se mantendrá vigente y sin modificaciones durante mas de 130 años; no se modifica cuando el país se adhiere en 1968 al Convenio de Paris y recién es sustituida en 1996 por la *Ley 24,481*, modificada por la *Ley 24,572* y reglamentada y modificada por el *Decreto reglamentario 260/96*. Esta serie de modificaciones y adecuaciones son un extraño caso de longevidad en la legislación sobre patentes e invenciones, las que fueron necesarias para poder cumplir con las disposiciones del acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIP's por sus siglas en inglés).

En México se registra en el siglo pasado la *Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria* de 7 de mayo de 1832, reformada por la *Ley de Patentes de Invencion o perfeccionamiento* de 7 de junio de 1890.

Como se puede constatar el proceso de constitución del derecho de propiedad intelectual referido a las invenciones e innovaciones técnicas, a los signos distintivos y a las creaciones artísticas y literarias, ha sido largo y no ha estado exento de contradicciones.

---

<sup>8</sup> Cfr. PEREZ MIRANDA, RAFAEL. *Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*. Ed. Porrúa. México 2002. p 3.

La historia muestra que el proceso por el que la propiedad intelectual se constituyó en una institución jurídica se basó en la protección que comenzaron a otorgar algunos Estados europeos dentro de sus fronteras nacionales. En la actualidad, cuando se habla de propiedad intelectual hacemos implícita la protección jurídica a esa creatividad; es decir, al conjunto de las invenciones y distinciones comerciales, así como a las expresiones artísticas y literarias que se encuentran protegidas por el Estado. Desde luego, no todo producto del intelecto humano es susceptible de protección jurídica como propiedad intelectual; los sueños, las imaginaciones, las fantasías, las ideas en general, no pueden llegar a gozar de protección si no tienen un soporte material y se demuestra que tengan alguna utilidad o beneficio para la sociedad. Por tanto, habrá que diferenciar la concepción en sí, de su materialización.

En este sentido, las normas de protección jurídica tienden a establecer fronteras, en ocasiones difusas y en otras diferenciadas entre las diversas figuras de protección, tomando como base la utilidad técnica y comercial o la forma de expresión artística. De ahí que la propiedad intelectual en sentido amplio comprenda tanto a la propiedad industrial como a los derechos de autor, estos últimos conocidos como propiedad intelectual en sentido estricto, en algunas legislaciones nacionales.

### **1.3 El Convenio de París**

El documento mas importante del régimen internacional de la propiedad industrial, es la *Convención Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial* adoptada el 20 de marzo de 1883, y que “constituye una solución muy inteligente frente a la diversidad de legislaciones de los Estados, para proteger internacionalmente a los titulares de derechos, garantizándoles ciertos privilegios en cada país miembro de la Unión.”<sup>9</sup>

Es factible observar en este instrumento cuatro tipos diferentes de disposiciones. “Primeramente se encuentran aquellas que pueden considerarse de derecho

---

<sup>9</sup> SEPULVEDA, CÉSAR. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un estudio sobre las patentes de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal*, 2ª ed., México: Porrúa, 1981. p 8.

internacional público, y que se refieren a los derechos y obligaciones de los Estados miembros y a la vez, que establecen la unión y sus órganos. “<sup>10</sup>

El segundo grupo de disposiciones son las que permiten o exigen a los Estados miembros legislar en el campo de la propiedad industrial. “Concediendo a los Estados miembros el derecho a legislar contra los abusos que puedan resultar del ejercicio de los derechos exclusivos que confirman una patente; asegurar protección efectiva contra la competencia desleal; reprimir ciertos actos indebidos que se refieren a marcas y nombres de comercio y falsas indicaciones de procedencia; la protección a las marcas de servicio; conceder protección temporal a las invenciones”<sup>11</sup>; y desde luego, así como la obligación de los países miembros que se comprometen a tomar las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la Convención en su territorio, y que un país que accede a la Convención debe estar en situación, de acuerdo con su derecho interno, de dar efecto a las disposiciones de la misma. Debe observarse y dejar muy en claro que sin una legislación interna apropiada para hacer aplicables los principales contenidos de la Convención, resultarían inoperantes en un foro local.

El tercer grupo está constituido por lo que podría denominarse el derecho unionista, que contiene los principios básicos en materia de propiedad industrial, entre los cuales tenemos;

**Trato nacional** (art. 2). Los nacionales de los países miembros deben recibir, en cada uno de los países de la Unión, el mismo trato, en materia de propiedad industrial, que estos dan a sus propios nacionales.

**Independencia** (art. 4 bis). Las patentes solicitadas en un país de la Unión son independientes de las obtenidas para la misma invención en otros países adheridos o no a la Unión. En otros términos, si el país A declara nula, bajo su

---

<sup>10</sup> *Ídem.*

<sup>11</sup> *Idem.*

Derecho de patentes, una patente ahí concedida respecto de cierta invención, o si rechaza una solicitud de patente, ello no debe tener efecto sobre la validez u otorgamiento de patentes en el país B, miembro del Convenio de París. Ello responde, entre otras consideraciones, a que cada país tiene su propio Derecho de patentes, con requisitos diferentes en materia de patentabilidad.

**No reciprocidad.** Este principio es consecuencia de los dos precedentes. Un país A no puede disminuir los derechos otorgados a los nacionales de un país B, por el hecho de que este país otorgue un bajo nivel de protección en materia de patentes. El país A debe otorgar el mismo nivel de protección a todos los nacionales de los países miembros, cualquiera sea el nivel de protección que se otorgue en cada uno de ellos, ello para dar cumplimiento al principio de trato nacional. Similarmente, el país A no puede anular una patente sobre la base del argumento de que otro país B, del cual proviene el titular de esa patente, la anularía en una situación similar, bajo su propio Derecho. Ello sería contrario al principio de independencia, precedentemente descrito.

**Protección mínima.** El Convenio de París establece diversas disposiciones destinadas a preservar un contenido mínimo para las patentes.

**Derecho de Prioridad.** Realmente, este es, uno de los grandes logros del sistema unionista. Como una de las condiciones fundamentales de patentabilidad en todos los sistemas es la novedad de la invención, y esa novedad se pierde y no existe si hay una noticia de publicación del invento en cualquier otro Estado antes de solicitarse la patente, los creadores de la Convención buscaron un puente para salvar todas esas graves dificultades, y de esa manera surgió el derecho a la prioridad, que “consiste en una expectativa de derecho, toda vez que es la facultad que tiene el solicitante para invocar, con base en una primera solicitud presentada en un país para el mismo objeto y dentro de un período de 12 meses, una protección análoga o similar en otra nación en cuanto a la fecha de presentación, es decir, que cuando una persona ha presentado inicialmente su solicitud en un país

tiene doce meses para presentarla en otro y reclamar el derecho de prioridad que se tiene con base en esa primera solicitud, adquiriendo así la fecha de presentación de la solicitud presentada inicialmente.”<sup>12</sup>

Por último, un cuarto tipo de disposiciones que se refieren a los derechos y a las obligaciones de los particulares y sobre esto por ejemplo la definición de propiedad industrial que se encuentra en el artículo 1º; la limitación de las posibilidades de anulación de patentes, que se encuentra en el artículo 4º quater; el artículo 5º, que se refiere al periodo de gracia; la protección de marcas registradas en otros países que se observa en el artículo 6º quinquies; la cancelación de registro indebido de marcas hechos por agentes o representantes, como se ve en el artículo 6º septies, etc.

En términos generales puede decirse que la Convención establece un derecho común internacional, que propende a sustituir la legislación interna en varios aspectos interesantes.

El Convenio de París fue suscrito el 20 de marzo de 1883, y revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. En términos generales la estructura básica del Convenio se ha preservado a través de sus sucesivas modificaciones.

Además de las reglas básicas precedentemente descritas, el Convenio de París incluye normas en materia de organización de los servicios de propiedad industrial de los países miembros (art. 12). También las incluye en materia de la organización interna de la Unión creada por dicho Convenio; establece en tal sentido una Asamblea, compuesta por los países de la Unión que se hayan obligado a observar las normas en materia de organización de esa institución

---

<sup>12</sup> *Ibíd.* 9.

(art. 13). Crea también un Comité Ejecutivo, compuesto por los países elegidos por la Asamblea entre los países miembros de la misma (art. 14); y una oficina Internacional, a la que incumben las tareas administrativas de la Unión (art. 15). La Unión tiene un presupuesto, atendido, entre otras fuentes de recursos, por las contribuciones de los países miembros (art. 16).

También incluye el Convenio de París normas en materia de su modificación, ratificaciones, entrada en vigencia, adhesión de nuevos miembros, vigencia y resolución de conflictos.

Cabe aclarar que en este punto se tocó al Convenio de París desde su perspectiva histórica y abordando los principios básicos del mismo, pero en el siguiente capítulo se volverá a tocar dicho Convenio para su mejor análisis y estudio en la parte relativa a tratados internacionales.

#### **1.4 La Propiedad Industrial en México**

En México, el primer ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial relacionado con las invenciones fue el *Decreto de las Cortes Españolas*, expedido el 2 de octubre de 1820. Doce años más tarde, el día 7 de mayo de 1832, aparece la primera Ley mexicana en la materia, conocida como *Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria*. De esos años data también la existencia de una publicación llamada “Gaceta”, como medio de comunicación oficial en materia de propiedad industrial.

Por lo que respecta a las marcas, la primera reglamentación en la materia se plasmó en los artículos 1418 a 1423 del *Código de Comercio* promulgado el 20 de abril de 1884, cuyo objetivo era proteger, en muchos de los casos, el nombre del comerciante o prestador de servicios.

A lo largo de los años, varios factores habrían de determinar la evolución de la Ley mexicana. En términos generales, las reformas parciales respondían a deficiencias

administrativas de la Ley existente o a políticas prevalecientes respecto a la propiedad industrial extranjera, mientras que las leyes fundamentalmente nuevas de 1890 y 1903, fueron producto de cambios más profundos en la economía mexicana, en particular, por sus relaciones comerciales con otros países. Asimismo, se percibe que en lo esencial, estas legislaciones buscaron atraer tecnologías nuevas del extranjero y estimular su explotación, difusión y asimilación durante prácticamente todo el siglo XIX. En el año de 1853, por ejemplo, la Sección Segunda del Ministerio de Fomento otorgó alrededor de 150 patentes entre los años de 1850 y 1860, seis veces más que en la década anterior.

Cabe agregar, que en la Gaceta más antigua que se tiene en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la "*Gaceta de Patentes y Expedientes de la Ley de junio de 1890* (período de 1890 a 1903)", se tiene evidencia de que la primera patente solicitada bajo esta Ley se presentó el 1 de mayo de 1890 y fue otorgada el 7 de agosto del mismo año, a un señor de nombre Weicert Louis, bajo el título: "Un líquido excitante para elementos galvánicos". Por otra parte, hasta 1890 la Ley no preveía mecanismos eficaces de defensa contra infractores, y no es sino a partir de la Ley de 1903 que se describen los procedimientos pertinentes con gran detalle, modificándose inclusive el *Código Penal Federal* relativo a la propiedad industrial.

Con la adhesión al Convenio de París en el año de 1903, México establece la Oficina de Patentes y Marcas en el mes de julio de ese año. Asimismo, a partir de la *Ley de 1942* los ordenamientos relativos a marcas y patentes aparecen en un mismo cuerpo legal como actualmente lo contempla la *Ley de la Propiedad Industrial*.

Es necesario mencionar que el análisis pormenorizado de la evolución de las leyes mexicanas relacionadas con la materia de estudio se efectuará en el siguiente capítulo.



### **1.5 Las Figuras Jurídicas Protegidas por la *Ley de la Propiedad Industrial***

“La propiedad industrial es un derecho patrimonial de carácter exclusivo, que otorga el Estado por un tiempo determinado a personas físicas o morales que realizan invenciones o innovaciones, tales como un producto técnicamente nuevo, una mejora a una máquina o aparato, un diseño original para hacer más útil o atractivo un producto o un proceso de fabricación novedoso; o bien, a aquellas personas que adoptan indicaciones comerciales para distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado.”<sup>13</sup>

En México, un producto técnicamente nuevo, una mejora, un diseño original, ó un diseño de fabricación novedoso, comprenden al grupo de las invenciones que se protegen mediante una patente, un modelo de utilidad o un diseño industrial, así como a través de los secretos industriales. La adopción de indicaciones comerciales para distinguir los productos y servicios de otros de su misma especie, se refiere a signos distintivos que se protegen a través de registros de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales y declaratorias de denominación de origen. De esta manera, la propiedad industrial se constituye a partir de un conjunto de normas que regulan la existencia, prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen para estas figuras jurídicas en favor de sus creadores.

El sistema de patentes, por ejemplo, fomenta el desarrollo tecnológico mediante la protección jurídica a quien ostenta los derechos sobre la invención o innovación tecnológica, permitiendo a los inventores obtener títulos de propiedad con carácter exclusivo y por un tiempo determinado; de la misma manera, permite a los investigadores la posibilidad de acceder a información novedosa.

De ahí que la invención sea la que proporciona las bases para la subsecuente innovación, mientras que es ésta última la que en la práctica incide de manera notable en la eficiencia industrial, la productividad y el crecimiento económico.

---

<sup>13</sup> ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo XXIII, Ed. Driskill. Buenos Aires, Argentina. 1990. p 594.

Esta concepción del sistema de patentes se encuentra plenamente considerada en nuestra legislación hoy día, después de un proceso de desarrollo social y como resultado de profundas discusiones sobre los alcances de conceptos básicos en materia de propiedad industrial, tales como “privilegio”, “monopolio temporal”, “vigencia legal”, “demostración de la técnica”, “derecho de oposición”, por mencionar sólo algunos.

Realizado el anterior análisis, es necesario estudiar de forma particular las figuras protegidas por la *Ley de la Propiedad Industrial*.

### **1.5.1 Patente**

Una de las formas que el Estado ha buscado y encontrado para fomentar el desarrollo de la industria, tecnología y por consecuencia la economía, es el otorgar prerrogativas, a través de documentos que hacen constar la exclusividad sobre una invención, el otorgamiento de dichas prerrogativas (patente) esta supeditado, a que tanto el inventor como el invento cumplan con determinados requisitos.

Se considera que invención es toda creación humana que permite transformar la materia o energía que existe en la naturaleza para el aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Dicha invención deberá de cumplir con determinados requisitos, en primer lugar que sea una invención nueva, y que sea producto de la actividad inventiva, por otro lado que sea susceptible de aplicación industrial, tal y como lo establece el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Existen invenciones que pueden ser patentables y otras que no, para efectos de patentabilidad, la ley establece lo siguiente:

“Art. 16.- Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto; ...”

Por otra parte, las invenciones que no pueden ser patentables de conformidad con la ley encontramos las siguientes; (Art.16 L.P.I)

- 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.”

Atendiendo a los requisitos que debe cumplir el inventor a efecto que sea patentado su invento, en primera instancia deberá presentarse ante la autoridad competente y solicitar su tramitación de patente. En la solicitud de registro de patente deberá establecer nombre, domicilio, nacionalidad y la denominación de la invención, el solicitante deberá pagar las tarifas correspondientes para la realización de los exámenes de forma y fondo, a efecto de que constate dicha autoridad si se encuentra o no en el estado de la técnica (Art. 17 L.P.I.). La patente como cualquier prerrogativa que concede el Estado a favor de un particular, puede, una vez contraviniendo a lo establecido por la autoridad competente, declarar nulo un registro o patente, así como la caducidad de los mismos. Atendiendo a la nulidad del registro o de la patente, se puede mencionar diferentes hipótesis, como por ejemplo: el que haya sido otorgado un

registro o una patente sin cumplir con los requisitos, en primer lugar que sea una invención nueva, y que sea producto de la actividad inventiva, por otro, que sea susceptible de aplicación industrial, también cuando se haya abandonado la solicitud, y por último, y la más delicada, desde un particular punto de vista, cuando el otorgamiento se encontrare viciado por el error o inadvertencia graves, como lo establece la fracción IV del artículo 78 de la *Ley de la Propiedad Industrial*.

Respecto a este último punto, surge una pregunta, ¿que debemos entender por error o inadvertencia grave?; respecto al primero y tomándolo desde un enfoque civil y no penal, puede definirse como “una creencia no conforme con la verdad, siendo por ello contrario a la realidad objetiva.”<sup>14</sup> es decir, es un vicio en el consentimiento de acuerdo al Código Civil, como ejemplo al caso concreto podríamos citar que, al momento de presentar una solicitud de patente, el inventor no describe de forma clara y detallada las reivindicaciones para su proceso o producto, (entendiéndose por reivindicación las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente, es decir, el alcance que tendrá la protección legal), y a pesar de ello, el funcionario encargado de realizar el examen de forma le da entrada a la solicitud y posteriormente se concede al inventor el título de la patente a pesar de la ambigüedad de la reivindicación, provocando con ello problemas futuros al momento de querer limitar la protección legal de la patente. Por cuanto al segundo punto, por inadvertencia grave, debe entenderse como la falta de atención, en este caso sería por parte del funcionario del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al momento de realizar los exámenes correspondientes, pudiendo citar como ejemplo el siguiente, supongamos que realizados los exámenes de forma y fondo, se concede el título de patente a un solo inventor, siendo que en realidad la solicitud fue presentada y firmada por dos o más de ellos, por lo que les pertenece a todos en común el título de la patente y no solo a uno de ellos.

---

<sup>14</sup> *Diccionario Jurídico Mexicano*. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Porrúa. México 1987. P. 1296.

Aclarado el punto anterior, tocaremos el tema de la caducidad de los registros de una patente, el cual es de 20 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, una vez transcurrido dicho periodo, caducan las patentes o registros, y los derechos que amparan pasan a ser del dominio público (Art. 23 L.P.I.); otra de las causas de caducidad es la razón de que el objeto materia de la patente no sea utilizado y/o explotado por más de dos años sin causa justificada.

La patente otorga a su titular la facultad de conceder licencias para su explotación, licencias que permiten al adquiriente la explotación de la patente de acuerdo como se haya convenido, pudiendo ser exclusiva o no, lo anterior deberá de constar por escrito y con su registro correspondiente ante la autoridad competente. Las licencias podrán cancelarse por diferentes causas, entre las que podemos mencionar la nulidad o la caducidad de la patente o registro, por orden judicial, y en el caso que lo soliciten conjuntamente el licenciatarario y licenciante.

En este supuesto, existen dos clases de patentes, “de invención y de introducción. Las primeras confieren a los concesionarios el derecho exclusivo de fabricar, producir, vender o utilizar el objeto de la patente como explotación industrial lucrativa; las de introducción confieren el derecho a producir o vender la fabricación con arreglo a una patente de invención extranjera, no divulgada ni puesta en ejecución. Existen también certificados de adición a las patentes. Que son las patentes adicionales o complementarias que protegen determinadas mejoras o perfeccionamientos del objeto amparado por la patente de invención inicial”.<sup>15</sup>

Podemos afirmar que de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial, hay tres tipos de sujetos que pueden ser propietarios del derecho de una patente:

---

<sup>15</sup> VIÑAMATA PASCHKES, CARLOS. *La Propiedad Intelectual*, Ed. Trillas, México, 1998, p. 125.

- 1.- La persona (s) física (s) creadoras de las invenciones (artículo 9).
- 2.- Las personas físicas o morales causahabientes de los derechos que otorgan las patentes, cesionario, heredero, etc. (artículos 9 y 11).
- 3.- Las personas físicas o morales que por virtud de un contrato de licencia o de franquicia pueden disfrutar los derechos que confiere la patente de un tercero (artículos 9 y 63 L.P.I).

Podemos concluir mencionando que la finalidad de las patentes, tanto en México, como en los demás países firmantes del Convenio de París, se enfoca principalmente en el aseguramiento del titular de la patente al derecho exclusivo de utilizar su invención para la fabricación y primera puesta en circulación de productos industriales, directamente o por concesión de licencia a terceros, asimismo tienen derecho a oponerse a cualquier usurpación ante los tribunales correspondientes.

Es decir, la finalidad no solo es la de recompensar el esfuerzo del creador de la invención, sino también el progreso tecnológico, esto conlleva al Estado a otorgar una patente, misma que constituye un monopolio jurídico que permite al inventor a explotar su invención bajo el régimen legal, sin embargo, no se garantiza la obtención de una recompensa económica.

### **1.5.2 Modelo de Utilidad**

Los modelos de utilidad son producto del ingenio humano, los que no necesariamente deben cumplir con los requisitos de un invento patentable, pero que si deben cumplir de alguna forma, el satisfacer el terreno de la mayor funcionalidad de objetos, herramientas, utensilios, aparatos, etc, dando con ello la protección de los modelos de utilidad, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Los derechos que se conceden en el registro del modelo de utilidad se enfocan esencialmente como en la patente, a la

explotación de la invención y que confiere al titular entre otros derechos a impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan o importen el producto, sin el consentimiento del titular.

Por lo que podemos definir al modelo de utilidad como “el derecho exclusivo que se concede a una invención y permite al titular del derecho impedir a terceros utilizar comercialmente la invención protegida, sin su autorización, durante un período limitado.”<sup>16</sup> De acuerdo con su definición básica, que puede variar de un país a otro (en el que se brinde dicha protección), un modelo de utilidad se asemeja a una patente. De hecho, “los modelos de utilidad se denominan a veces “pequeñas patentes” o “patentes de innovación”.

Por otra parte, la *Ley de la Propiedad Industrial* los define de la siguiente forma;

“Art. 28.- Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”

Por último, la vigencia de los modelos de utilidad es de 10 años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente, y por cuanto hace a la explotación, las limitaciones del derecho que confiere un modelo de utilidad y la tramitación para su registro le son aplicables las disposiciones relativas a las patentes. (Art. 29 y 30 L.P.I.)

---

<sup>16</sup> *ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA*, Tomo XXI, Editorial Driskill. Buenos Aires, Argentina. 1990. p. 654.

Podemos concluir mencionado que dentro de las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las patentes son las siguientes:

1) Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la “novedad”, los requisitos de la “actividad inventiva” son mucho más laxos o incluso no existen. En la práctica, se utiliza la protección mediante modelos de utilidad para innovaciones menores que quizás no satisfagan los criterios de patentabilidad.

2) El plazo de duración de la protección por modelos de utilidad es más corto que el de las patentes y varía de país en país (por lo general, varía de siete a 10 años, sin posibilidad de ampliación o renovación).

3) En la mayoría de los países que brindan protección mediante modelos de utilidad, las oficinas de patentes no examinan el fondo de las solicitudes con anterioridad al registro. Esto significa que el proceso de registro suele ser considerablemente más sencillo y rápido y de una duración promedio de seis meses.

4) Es mucho más económico obtener y mantener modelos de utilidad.

5) En algunos países, la protección mediante modelos de utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos campos de la tecnología y se aplica únicamente a productos y no a procesos.

### **1.5.3 Diseño Industrial**

Un diseño industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo. El diseño industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la forma o la superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como el dibujo, las líneas o el color.



Los diseños industriales se aplican a una amplia variedad de productos de la industria y la artesanía: desde instrumentos técnicos y médicos a relojes, joyas y otros artículos de lujo; desde electrodomésticos y aparatos eléctricos a vehículos y estructuras arquitectónicas; desde estampados textiles a bienes recreativos.

Para estar protegido por la mayoría de las legislaciones nacionales, un diseño industrial debe ser no funcional. Esto significa que el carácter de un diseño industrial es esencialmente estético y la legislación no protege ninguno de los rasgos técnicos del artículo al que se aplica, es decir, su diseño es propio y peculiar, y le da una apariencia especial y diferenciándolo de otros productos de su misma especie o calidad, toda vez que si el diseño industrial tuviera una ventaja frente a otros de su misma especie y calidad, ya no sería un diseño industrial sino modelo de utilidad.

Por otra parte la *Ley de la Propiedad Industrial* no da una definición de los mismos, pero si establece las características y requisitos que deben reunir:

“Art. 31.- Serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial.”

Se consideran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños.

La protección conferida a un diseño industrial no comprenderá los elementos o características que estuviesen dictados únicamente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, y que no incorporan ningún aporte arbitrario del diseñador; ni aquellos elementos o características cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza integrante, esta limitación no se 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.

De acuerdo a la ley, los diseños industriales están divididos en dos grupos:

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 especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Por lo que podemos mencionar que en cualquiera de los dos casos (dibujo industrial o modelo industrial) se trata de innovaciones referentes a la forma, aspecto externo o presentación de los objetos e instrumentos de carácter industrial, aun cuando sólo se trate de un sentido ornamental y no impliquen una ventaja o utilidad práctica, es decir, un aspecto peculiar que lo distinga de otros productos de su misma especie, ya que de implicar una ventaja frente a otros productos de su misma especie, sería un modelo de utilidad y no un diseño industrial.

La diferencia entre un dibujo industrial y un modelo industrial estriba, en que el modelo industrial es siempre tridimensional (una mesa, una lámpara), mientras que el dibujo industrial es bidimensional (dibujo de una tela).

Lo que se otorga al registrar un diseño industrial (dibujo industrial o modelo industrial), es un derecho exclusivo a explotar el objeto registrado, para poder fabricarlo, venderlo o utilizarlo en exclusiva.

La duración de la protección tendrá una vigencia de quince años improrrogables a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeto al pago de la tarifa correspondiente. (Art. 36 L.P.I.)

Por cuanto hace a la tramitación para su registro le son aplicables las disposiciones relativas a las patentes. (Art. 37 L.P.I.)

#### **1.5.4 Secreto Industrial**

Antes de entrar al estudio de la figura jurídica en mención, vale la pena señalar que el secreto industrial no era contemplado por la ley respectiva, no es sino hasta el año de 1991 con la promulgación de la nueva *Ley de Fomento para la Protección Propiedad Industrial* donde ya se contempla dicha figura; antes de la promulgación de dicha ley encontramos como antecedente directo lo plasmado la *Ley Federal del Trabajo* en su artículo 134 fracción XIII, que establece:

“Art. 134. Son obligaciones de los trabajadores:

...

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurren directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa.”

A efecto de entrar al estudio del secreto Industrial, es necesario definirlo, por lo que nos remitimos a la *Ley de la Propiedad Industrial* donde establece al respecto lo siguiente:

“Art. 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que

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

Como lo establece el artículo en comento, basta que cumpla con los requisitos mencionados para que sea considerado como un secreto industrial cierta información, de lo que se desprende que no se requiere de un certificado, registro u documento en el que conste dicha protección. Por otro parte, al referirse a que tipo de información puede ser considerada un secreto industrial, es necesario atender a lo establecido en el segundo párrafo del mencionado precepto legal que contempla el secreto industrial, que establece:

“Art. 82.-

...

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.”

Por otra parte, la ley de la materia establece, respecto a lo que no puede considerarse un secreto industrial lo siguiente;

“Art. 82.-

...

...

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.”

Los secretos industriales por su naturaleza no son registrables, por lo tanto, no tienen vigencia.

Como comentario final cabe mencionar, que uno de los problemas en la práctica, es acreditar los medios que se hayan adoptado para la confidencialidad, por un lado el soporte material y el acceso restringido al mismo, esto por no existir un parámetro de confidencialidad contemplado en la legislación, lo que deja en cierta medida abierta la posibilidad de caer en la subjetividad al considerar o no protegida una información. Sin embargo existen criterios jurisprudenciales que contemplan dichos parámetros, que aunque no erradica la subjetividad de juicios al respecto, si la disminuye en cierta medida.

### **1.5.5 MARCA**

#### **Origen**

El nacimiento y uso de las marcas está íntimamente relacionado con el desarrollo del comercio, lo cual es lógico de pensar ya que las marcas representan un identificador de los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Las civilizaciones antiguas como la India, China, Grecia y Roma, entre otras, fueron las pioneras en cuanto a la comercialización de productos. “Cuando las civilizaciones comenzaron a producir artesanías y cerámica, se vieron en la necesidad de distinguir los productos para garantizar que pertenecían a determinado artesano. Ello, en cierta forma, representaba la calidad que el artesano tenía; el signo que utilizaban era su firma, que insertaban en las artesanías antes de venderlas

alrededor de Asia.”<sup>17</sup> Mas tarde en Roma, ya se utilizaban diversas marcas para distinguir la cerámica, contando con una marca llamada FORTIS que por su renombre fue copiada y falsificada. Esto es comprensible pues la civilización romana contaba con un desarrollo y organización increíble en todos los aspectos, aunque no se encuentran indicios de que existieran ordenamientos legales que las regularan como a los bienes tangibles. Sin duda, la evolución de las marcas se dio a partir de la Edad Media, época en la que se presento el auge del comercio gracias a los avances tecnológicos en las maquinas que los artesanos utilizaban para elaborar sus productos y la sobreexplotación de los campesinos y trabajadores de la clase baja que utilizaban para agilizar la comercialización de los mismos, por lo que era necesario verificar que los productos fueran buenos. Se distinguían los que cumplían con procedimientos preestablecidos para su elaboración de aquellos que no los cumplían; no existía la competitividad entre las marcas pues, en ese momento, no había varias de la misma clase y solo se utilizaban para establecer la calidad de los productos, lo que equivaldría en este momento a una norma oficial.

Con la llegada de la Revolución Industrial se origino la producción en serie y las maquinas, sobre todo las textiles, se hicieron de materiales mas resistentes y con tecnologías que permitían que una persona ya no realizara ese trabajo, haciéndolas más rápidas. Eso trajo como consecuencia que la comercialización de los productos se incrementara, ya que la demanda era más grande, pues el comercio exterior ya era una fuente importante de ganancias para los comerciantes europeos. Así el objetivo de las marcas cambio, pues paso de ser un identificador de calidad para convertirse en medio para vender productos y poder distinguir a los que eran similares y, de esta forma, reconocer a que fabricante pertenecían. Fue hasta finales del siglo XIX cuando se crearon leyes que regularan a las Marcas y demás derechos de propiedad intelectual en forma particular. Los primeros países

---

<sup>17</sup> VERA LORET DE MOLA, ANA. “Los Nombres de Dominio y el conflicto con el derecho mercario”. *Revista Lex*, México. 2002. p 40.

en establecer legislaciones específicas fueron los europeos como Inglaterra, Alemania, Francia y España. La evolución en la protección de las marcas fue paulatina y se crearon normas hasta el momento en que los problemas para los dueños de las mismas representaban pérdidas de dinero, ya sea porque se falsificaran sus productos u otras personas utilizaran marcas que se confundían con las que ya eran reconocidas para ofrecer los mismos productos o servicios.<sup>18</sup>

En América, el país que más avances logro en el desarrollo de normas para establecer la protección de las marcas fue Estados Unidos de América. Contaba con una clasificación que las dividía en marcas industriales, de servicios, de certificación y marcas colectivas; esto es comprensible ya que los avances en el comercio también estaban adelantados respecto de la situación que se presentaba en los países latinoamericanos.

Pero también existen avances significativos como el de Argentina que en la Ley No. 3975 de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura de 23 de Noviembre de 1900, establece que la marca puede ser constituida por envolturas o envases de los productos, cosa que no existía en nuestro país, pues las marcas tridimensionales fueron aceptadas hasta mediados del siglo XX.

### **Definición**

Antes de establecer una definición concreta es importante considerar que una marca, es un bien inmaterial “es decir, es un bien que posee una existencia sensible y que necesita materializarse en objetos tangibles a fin de ser percibidos por los sentidos”.<sup>19</sup> Su importancia proviene de la venta del producto o servicio y no se limita a la relación entre estos y la marca, sino que también esta ligada al reconocimiento que las personas hagan de los productos y servicios a través de las

---

<sup>18</sup> Cfr. RODRIGUEZ CISNEROS, ESPERANZA. “La Marca en el Tiempo”. *Revista de Emprendedores*. México. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México. 2003. p 43.

<sup>19</sup> VERA LORET DE MOLA, ANA. *Op cit.* P 40.

mismas. Los derechos que confiere son exclusivos, es decir, el titular es el único que tiene derecho a utilizar la marca a través del registro, o puede otorgar licencias para que otras personas la utilicen.

Por otra parte, también tiene derecho a que el Estado prohíba a terceras personas que hagan uso de ella y sanciona el mal uso de las marcas a través del procedimiento de declaración de infracción administrativa en materia de propiedad industrial.

El significado de marca puede encontrarse especificado por diversos autores, pero la definición más propia es la siguiente; “una marca se define como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, constituye una serie de garantías para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.”<sup>20</sup>

Como se puede apreciar, esta definición engloba lo que se entiende por marca, los derechos que conlleva el poseerla, así como las personas y organismos que están involucrados. Para ser más específicos, una marca es un signo distintivo que tiene como característica diferenciar los productos y servicios que son de la misma clase, es decir, que son iguales de otros que pertenecen a distintos productores o comerciantes.

Por otra parte, la *Ley de Propiedad Industrial* la define así;

“Art. 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.”

---

<sup>20</sup> VIÑAMATA PASCHKES, CARLOS. *La propiedad intelectual*, México: Trillas, 1998 p. 233



Un aspecto interesante de la anterior definición legal es el hecho que establece que la marca es “todo signo visible”; lo cual limita la protección de las marcas, pues hoy en día, en diversos países se pueden utilizar aromas o sonidos como marcas, por lo que de no delimitarla (signo visible) permitiría que se extendiera a todo signo capaz de percibirse por medio de los sentidos.

Por último, es importante puntualizar otras características que deben contener las marcas.

- No deben inducir a engaño; esto quiere decir que una persona no puede utilizar palabras o frases que puedan generar una idea errónea en los consumidores y se haga con la intención de que tengan una percepción falsa de los productos o servicios de la competencia.
- Debe ser nueva y original pues para poder protegerlas por medio del registro no deben parecerse a otra existente. Esta característica esta relacionada con el criterio de que no debe causar confusión en los consumidores, al pensar que existe una relación entre el titular de una marca existente y registrada con una persona ajena.
- Lícita, ya no puede ir en contra de la moral o las buenas costumbres (artículo 4 de la *Ley de Propiedad Industrial*).
- Independiente en cuanto a la territorialidad; esto es necesario ya que los registros que se hagan en el extranjero son independientes de los realizados en la República Mexicana pues, hasta este momento, no existen marcas internacionales.

- Especifica, ya que las marcas se registraran para amparar ciertos productos o servicios en particular, pues uno de sus fines es individualizar al producto y su calidad.
- Garantía de calidad para el consumidor, pues las personas asocian los productos y servicios que son de su agrado a través de las marcas. Del mismo modo pueden establecer las que no cumplen con los requerimientos mínimos que buscan para adquirir un producto o servicio.
- Una referencia de la actividad que realiza el titular de la marca. Pues por medio de la marca se puede establecer si el titular es el fabricante o comerciante de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado.
- Seguridad del empresario o productor, de que tendrá mayor influencia frente a los consumidores cuando sea reconocida su marca y, como consecuencia, su producto sea solicitado.
- Control para el Estado, pues por medio de las estadísticas que se establezcan en el registro de las marcas podrá hacer un balance y conocer el estado del comercio y la economía en México, así como el estado de la inversión extranjera.

### **Clasificación**

Para entender y facilitar el estudio de las marcas, se han establecido diversos criterios para clasificarlas, la que se presenta a continuación contiene las más relevantes.

Existen diversas clasificaciones de las marcas, la primer clasificación es la establecida por la *Ley de Propiedad Industrial*, la cual las clasifica de la siguiente forma:

Nominativas. En este apartado se clasifican las marcas que están formadas por una o varias palabras, ya se inventadas, o la unión de dos palabras, letras, cifras, abreviaturas, nombres y apellidos.

Innominadas. Son aquellas formadas por representaciones gráficas como los símbolos, dibujos, emblemas o fotografías. (Art. 88 y 89-I).

Mixtas. Son las que están formadas por una representación grafica que además contiene una palabra. (Art. 88 y 89-1).

Tridimensionales. Son los embalajes o figuras de los productos; por ejemplo las botellas de vidrio de refresco. (Art. 88 y 89-11).

Marcas Colectivas. Son las marcas que registran las asociaciones de fabricantes o comerciantes para proteger sus intereses en conjunto; por ejemplo la marca Editores Unidos Mexicanos.

Segunda clasificación respecto a la relación que guarda la marca con aquello que protege.

Marca para productos. “Que protege artículos o cosas tangibles, como refrescos, automóviles, cigarrillos, muebles, etc. (Art. 87,288 y 93 LPI).<sup>21</sup>

Marca para servicios. Son los signos utilizados para distinguir cosas intangibles en el mercado, es decir, servicios como los que prestan los restaurantes, tintorerías, agencias de viajes, etc. Su función es la misma que la de las marcas para productos, solo que se aplica a servicios.

---

<sup>21</sup> VIÑAMATA PASCHKES, CARLOS. *Op cit.* p. 237

La tercera clasificación es sobre la base de la calidad que tienen las personas que las utilizan.

Marca de industria. También llamada marca de fábrica, se distingue por ser el signo distintivo que utiliza la persona que fabrica el producto para venderlo directamente; por ejemplo la marca ELEKTRA.

Marca de comercio. También marca comercial o mercantil por ser la de aquel que recibiendo del fabricante el producto elaborado, lo vende a su vez al comprador.<sup>22</sup> Por ejemplo la marca SEARS.

La cuarta clasificación se relaciona con la territorialidad.

Nacionales. Son las marcas registradas en México sin importar la nacionalidad de la persona física o jurídica que las registra; por ejemplo la marca PEPSI.

Extranjeras. Son aquellas que están registradas en otro país y para poder registrarlas en México establecen la prioridad con la que cuentan gracias al Convenio de París, o que por su notoriedad son conocidas mundialmente aunque no sean registradas o distribuidas en el país; por ejemplo la marca GAP.

La quinta y última clasificación se indica respecto a los medios de que se valen las personas para protegerla.

Marcas Notorias. Son aquellas que los consumidores reconocen fácilmente porque a través del tiempo han logrado obtener buena fama o prestigio y corren el peligro de volverse genéricas si su uso ya no es reconocido como marca sino como una

---

<sup>22</sup> RANGEL MEDINA, DAVID. *Op cit.* 24.

palabra para nombrar un producto o servicio lo que provocaría su cancelación; por ejemplo, la marca ASPIRINA.

Marcas Ligadas. Son aquellas que se ceden en conjunto al mismo titular por amparar los mismos productos o servicios y ser similares; por ejemplo la marca GILLETTE para los artículos de limpieza personal como son los rastrillos, cremas para rasurar, desodorantes etc.

Marcas Vinculadas. Son las marcas de origen extranjero que se ligan a otra de origen nacional, por ejemplo la marca FORD-CONSA.

Marcas de Certificación. Estas marcas son similares a las colectivas pero con la diferencia de que están registradas por un gremio que deja abierta la posibilidad para que otros puedan utilizarlas si cumplen con las normas de calidad y especificaciones para la elaboración del producto. Es importante señalar que en México este tipo de marcas no esta considerada en la ley y solo podrá registrarse como marca colectiva.

Por otra parte, la *Ley de la Propiedad Industrial* menciona lo que no puede ser registrado como marca; estableciendo al respecto lo siguiente:

“Art. 90.- No serán registrables como marca:

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

II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje

corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos;

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

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

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

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

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organización

reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los mismos;

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

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

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

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

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

XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes

humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

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

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

Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:

- a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoriamente conocida; o
- b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida; o
- c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
- d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y

XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes en grado de



confusión a una marca que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

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

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

Finalmente de conformidad con el artículo 95 de la Ley, el registro de una marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

### **1.5.6 Aviso Comercial**

Los avisos comerciales son otra de las figuras protegidas por la *Ley de la Propiedad Industrial*, podemos afirmar que esta clase de propiedad es empleada para llamar la atención hacia un establecimiento o hacia una mercancía determinada, para realzar las características y ventajas de éstas, y con ello atraer clientela, en otras palabras, es un anuncio (slogan). En este tipo de propiedad participa mucho el ingenio que resaltan los derechos de autor, dado que en el aviso existe inventiva y a la vez cierta habilidad literaria o artística, esto se da no solamente en las leyendas que deben ser redactadas con algún arte, sino también en la disposición de los elementos que lo hacen sugestivo y capaz de llevar al animo del consumidor la intención de que el producto debe adquirirse o que el establecimiento comercial de patrocinarse.

Los avisos comerciales están formados con frases, las que deben ser originales, es decir, que no hayan sido usadas previamente.

La *Ley de la Propiedad Industrial* define al aviso comercial de la siguiente forma:

“Art. 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.”

El aviso comercial tiene por objeto anunciar productos o servicios, por lo que para este efecto de protección tendrá que avenir a lo establecido para el registro de marcas, es decir, al momento de registrar un aviso comercial se tendrá que especificar que productos o servicios se anunciaran a través de él, esto considerando la clasificación internacional de productos o servicios.

El aviso comercial, tiene una vigencia de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.

Cabe mencionar que para el registro y transmisión de un aviso comercial, debe observarse los requisitos establecidos para las marcas, y han de emplearse cumpliendo con las normas impuestas para el debido empleo de las marcas en lo que resulte conducente, tal y como lo establece el artículo 104 de la ley de la materia.

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

### **1.5.7 Nombre Comercial**

El nombre comercial es un concepto que se ha complicado su determinación, debido a que muy frecuentemente se le equipara a otras nociones, con las que guarda cierta semejanza, el nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su negociación, para distinguir la actividad comercial de una persona de la otra, por una parte es el perfil sintetizado de un conjunto de cualidades, poseídas por la empresa, como la honestidad, la reputación, la confianza, la seriedad, la eficiencia, por otra es la magnitud de la clientela, aunque la clientela no se pueda medir, tiene un valor económico y en consecuencia se puede comprar y vender, de lo que se desprende que el nombre comercial es un bien intangible, y se puede afirmar que su valor reside en la probabilidad de que la clientela continúe con el abrigo, en ocasiones el nombre comercial representa un valor económico en la marca.

“El nombre comercial concreta la individualidad económica del comerciante en el ejercicio de su comercio. Por él se le conoce, adquiere fama, goza del crédito y se desenvuelve en el mundo de los negocios. Va adquiriendo un valor económico, y

representa en la orbita de sus actividades una significación estimable. Por tal razón, debe ser y es protegido.”<sup>23</sup>

El hecho de su significación económica, y por tal razón de la posibilidad de ser transferido, conduce a la desconexión del nombre civil, que en cierto momento, y cuando se da el principio de veracidad, se encuentra en una suerte de asimilación por yuxtaposición.

Podemos afirmar que el nombre comercial: “son signos distintivos que en su conjunto protegen la titularidad de la empresa o hacienda comercial, en función de su organización y como resultado de la actividad empresarial”.<sup>24</sup>

Por otra parte, la *Ley de la Propiedad Industrial* no proporciona una definición del nombre comercial, solo se limita a mencionar una serie de características a fin de poder protegerlo, al respecto establece lo siguiente:

“Art. 105.- El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo.”

Como podemos constatar a lo largo de la presente investigación, todas las protecciones que otorga la *Ley de la Propiedad Industrial*, sin lugar a dudas sirven para poder ejercer el derecho contra terceros, pero para ello habrá que acreditar en su momento los requisitos que sean necesarios, en caso del nombre comercial, no

---

<sup>23</sup> *ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA*, Tomo XX, Ed. Driskill. Buenos Aires, Argentina. 1990. p. 308.

<sup>24</sup> *Ibíd.* 309.

es la excepción sin embargo en este caso en particular, un punto polémico es la “zona geográfica de la clientela efectiva” como lo señala acertadamente Mauricio Jalife Daré:

“sin duda que uno de los aspectos mas polémicos en torno a la cobertura que ofrece esta singular figura es el de la determinación de la zona geográfica en que la protección existe. Es muy difícil establecer bases precisas para determinar la zona geográfica de la clientela efectiva de un establecimiento, en los términos en que el precepto lo refiere, pero en todo caso se debe recurrir a elementos efectivos de valoración, el criterio mas efectivo al que se puede recurrir es, en principio el que la Ley establece, el cual consiste en la difusión masiva y constante del nombre comercial de que se trate, y en seguida la instancia, a los registros y facturación que comprueben objetivamente el lugar de la clientela habitual del establecimiento.”<sup>25</sup>

El nombre comercial no se registra ante autoridad alguna, pero si se desea solicitar su publicación en la gaceta del I.M.P.I., se debe presentar dicha solicitud por escrito acompañando los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado, a fin de que el Instituto efectúe el examen de fondo, y de no encontrarse impedimento legal alguno procederá su publicación, dicha publicación tiene como objeto el establecer una presunción en la adopción y uso del nombre comercial de buena fe, dejando a salvo derechos de terceros. Los efectos de la publicación del nombre comercial tienen una vigencia de

---

<sup>25</sup> JALIFE DAHER, MAURICIO. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial*, Ed., Porrúa, México, 2003. p 25

10 años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración, de no renovarse, cesaran sus efectos.

Cabe mencionar que la Ley establece que no se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la *Ley de la Propiedad Industrial*. (Art. 109 L.P.I.)

Es necesario mencionar que a falta de disposiciones para el nombre comercial le son aplicables las normas para marcas, tal y como lo establece el artículo 112 de la Ley.

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

### **1.5.8 Denominación de Origen**

La denominación de origen, puede definirse como “aquellos nombres de un lugar o región que se aplican legalmente a un producto, agrícola, natural o fabricado y que denotan una calidad especial en el mercado, esto por una combinación particular de elementos presentes en esa circunscripción territorial, tal como las cualidades del territorio, el ingenio de los habitantes que crean métodos peculiares de manufactura, u otras que dan una reputación única al producto.”<sup>26</sup>

Por su parte la *Ley de la Propiedad Industrial* define a esta figura de la siguiente forma:

---

<sup>26</sup> Enciclopedia Microsoft Encarta 2004.

“Art. 156.- 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, comprendido en éste los factores naturales y los humanos.”

De acuerdo a la anterior definición podemos afirmar que la protección radica en salvaguardar los intereses de los productos ubicados en la localidad geográfica. La denominación de origen por tener las características mencionadas es considerada como un tipo de marca especial, porque las marcas comunes y ordinarias son individuales, y las designaciones de origen son marcas de matriz singular que llaman la atención sobre la procedencia geográfica, es decir, la denominación de origen supone la exclusividad de origen, una calidad mínima o especial, que es en cierta forma un certificado oficial, un título de calidad en cierto modo, por lo que constituye una garantía de la región que la produce.

La denominación no posee un registro como el de marca o de patente, sin embargo la declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de parte interesada, es decir, la explotación de la denominación será concedida a aquellos, que se considera tienen interés jurídico, entre los que se pueden mencionar: a las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, las cámaras o asociaciones o productores, y las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación.

Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes, se efectuará el examen de los datos y documentos aportados, cuando dichos

documentos satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicará en el Diario Oficial de la Federación un extracto de la solicitud. Cabe señalar que el Instituto otorga un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, formule observaciones u objeciones y aporte las pruebas que estime pertinentes. Posteriormente el Instituto emitirá una resolución en la que de no encontrar impedimento legal alguno procede a otorgar la protección de la denominación de origen, por lo que emitirá su declaratoria y procederá la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es importante señalar que la vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto, asimismo la declaración de protección a una denominación de origen podrán ser modificada en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en la ley.

Por último, cabe mencionar que el Estado Mexicano es el titular de la denominación de origen, y solo podrá usarse mediante autorización que expida la autoridad competente de la materia.

En cuanto a la vigencia de la denominación de origen se puede considerar indeterminada, toda vez que se encuentra existente por las condiciones que la motivaron y solo dejara de surtir efectos por otra declaración de la autoridad competente.

### **1.5.9 Esquema de trazados de circuitos integrados**

En 1958, el Norteamericano Jack Kilby, Ingeniero de la *Texas Instruments*, desarrolló el primer circuito integrado. “En 1960 comienza la era de los denominados Circuitos Integrados, los cuales a partir de los años setenta dan la pauta para el desarrollo de



los Chips, los cuales no son mas que una serie de componentes electrónicos unidos a un circuito integrado en una sola plataforma de semiconductor.”<sup>27</sup>

Por otra parte, debemos definir lo que se entiende por circuito integrado y para ello acudiremos a la definición que encontramos en el artículo segundo del *Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados* el cual se suscribió en Washington el 26 de mayo de 1989 y en el cual establece: “Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica.”<sup>28</sup>

Por lo que podemos concluir que un circuito integrado, a grandes rasgos, es un mecanismo electrónico en el que numerosos elementos, como transistores, capacitores y resistores son fabricados sobre o dentro de la cara de una placa de material semiconductor, usualmente silicón, junto con sus interconexiones (en finos cables de metal).

Hasta hace poco tiempo, las leyes de propiedad intelectual eran insuficientes para amparar estas creaciones. Dado que los esquemas de trazado en sí mismos no eran patentables, por carecer del requisito de novedad y altura inventiva; asimismo, era incompatible protegerlos por medio de las leyes de derecho de autor, puesto que éstas protegen trabajos artísticos y literarios.

En el caso de México no se contemplaba la protección para los Esquemas de trazados de circuitos integrados. Sin embargo, el 26 de diciembre de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma y adiciona la *Ley de la*

---

<sup>27</sup> RIOS RUIZ, RAFAEL W. “Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados”. AR: *Revista de Derecho Informático*. No. 49, Agosto 2002. Ed Alfa-Redi.

<sup>28</sup> Texto del *Tratado de Washington* de 1989 sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados.

*Propiedad Industrial*, dicho Decreto adiciona un Título, el Quinto Bis, denominado “De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados”.

Derivado de lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ve aumentada sus facultades pues, a partir del 1º de enero de 1998, fecha en que entra en vigor el Decreto, está encargado de tramitar y en su caso otorgar el registro a los esquemas de trazado, así como de sustanciar todos los procedimientos relacionados con los registros de los esquemas de trazado.

Algunas disposiciones de este nuevo título son las siguientes:

Se establece el requisito de la originalidad, es decir, que será registrable el esquema de trazado original, esté incorporado o no a un circuito integrado. Esto implica que se trata del resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea habitual o común en el medio. (Art. 178 Bis1 Frac. IV L.P.I.)

De lo anterior se deriva que cualquier esquema que sea original y que no haya sido comercialmente explotado en cualquier parte del mundo, se encuentra en posibilidades de ser protegido. (Art.178 Bis 2 L.P.I.)

Por otra parte, tenemos que cuando de una combinación de elementos o interconexiones, original en conjunto, se produzca un esquema de trazado, éste es susceptible de protección si además cumple con los dos anteriores supuestos. (Art. 178 Bis 1 Frac I L.P.I.)

Cabe destacar que la vigencia que se prevé para el registro del esquema será de diez años improrrogables que corren a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. (Art.178 Bis 3 L.P.I.)

Como en las demás instituciones reguladas en la *Ley de la Propiedad Industrial*, en materia de esquemas de trazado de circuitos integrados también se prevén los

derechos y obligaciones a los que se hace acreedor el titular de un registro; asimismo, se adicionan dos fracciones al artículo 213, las cuales se refieren a las infracciones que en materia de esquemas de trazado se pueden incurrir y que son correlativas con los derechos otorgados a los titulares de los registros por violación a los mismos.

Por último, es importante destacar que la protección que se otorga, sólo se aplicará a los esquemas de trazado de circuitos integrados cuya primera explotación comercial ordinaria se efectúe a partir del primero de enero de 1998 o que se creen a partir de esa misma fecha en la cual, como se anotó antes, entró en vigor el Decreto.

Con las reformas y adiciones que actualmente México otorga para la protección de los esquemas de trazado de circuitos integrados, nuestra legislación se coloca al nivel de países como Japón, Estados Unidos, España, Alemania e Inglaterra, entre otros, manteniéndose dentro de los estándares internacionales de protección mencionadas, pero a pesar de ello en la actualidad la mayoría de las legislaciones internacionales no consideran que sean objeto de protección los circuitos integrados considerados en sí mismos, como tampoco protegen la función que efectúan. El objeto de la protección dada por las legislaciones se refiere única y exclusivamente al esquema, arquitectura, diseño o topografía del circuito integrado.

### **1.6 Reseña Histórica de la Especialización por materia de los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación**

La especialización por materia de los Juzgados de Distrito, si bien, no es un tema nuevo en nuestro lenguaje jurídico, éste tiene menos de un siglo, es por ello que podemos afirmar que la historia nos demuestra que dicha especialización obedece a los diversos cambios tanto políticos, sociales y económicos que atravesaba nuestra Nación, toda vez que de alguna manera en ella se refleja la realidad de la cultura jurídica del joven Estado emanado de la revolución mexicana.

Por otra parte, antes de iniciar con el tema en estudio, es necesario definir, que debemos entender por un Juzgado de Distrito, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice; “Son los órganos jurisdicciones de primera instancia del Poder Judicial de la Federación, en algunas ciudades, están especializados por materias, mientras que en otros lugares conocen indistintamente de cualquier materia.”<sup>29</sup> Dentro de sus funciones está;

- I) Conocer de las controversias que se susciten con motivo del cumplimiento o aplicación de leyes federales en las materias civil, penal y administrativa.
- II) Resolver juicios de amparo indirecto en materia civil, penal, administrativa y laboral.

Ahora bien, y volviendo al tema, debemos recordar que la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* (LOPJF) del 2 de noviembre de 1917, aún era omisa respecto a la especialización por materia de los Juzgados de Distrito, toda vez que de conformidad con el artículo 26 de dicho ordenamiento solo se limitaba a fijar la competencia, la cual por cierto, ya era concurrente. Consideramos que ello se debió, en parte por el bajo número de litigios que se presentaban, y también por los conflictos sociales que vivía nuestra nación en esos años, es así que los juzgados de distrito eran mixtos y eran competentes para conocer sobre cualquier materia.

Por tanto, no fue hasta el periodo Presidencial de Abelardo Rodríguez que se expide la nueva LOPJF de 1934, que fue la primera Ley Orgánica que inicia con la especialización por materia de los Juzgados de Distrito, toda vez que de conformidad con el artículo 36 de dicha ordenamiento quedo establecido que habría 6 juzgados de Distrito, 2 civiles, 2 administrativos y 2 penales, delimitando la competencia de cada uno de ellos, por otra parte, quedo establecido que fuera del Distrito Federal los Jueces de Distrito conocerían de todo los asuntos consignado en esa ley, es decir, eran mixtos. Es así, que la especialización por materia fue introducida por primera

---

<sup>29</sup> Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación. *¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?*. Cuarta Edición. México, 2005. pp. 73.

vez para el Distrito Federal, toda vez que era el lugar donde se suscitaban la mayoría de los litigios, y los de mayor trascendencia para el país, y también por la explosión demográfica que empezó a experimentar nuestra capital

Posteriormente con las reformas introducidas al año siguiente (1935), la LOPJF preciso aún más la competencia de los Juzgados de Distrito del Distrito Federal, además se aumento el número de Juzgados en la capital del país, con un total de 30, 10 en materia penal, 10 en materia administrativa, 6 en materia civil, y por primera vez se crean 2 en materia del trabajo y 1 en materia agraria, por otra parte, fue en el Estado de Jalisco donde se inicio con la especialización por materia fuera del Distrito Federal, quedando establecidos 9 Juzgados de Distrito para aquel territorio, 4 en materia penal, 3 materia administrativa, 2 en materia civil, y 1 en materia agraria. En los años siguientes se incrementaría el número de Juzgados de Distrito en los Estados de la Republica, pero, merece especial atención el periodo Presidencial de Miguel Alemán (1946-1952), donde se propuso la iniciativa de reformas a la LOPJF, que finalmente concluiría con la Nueva LOPJF de 1951, la cual, si bien creó aún más Juzgados de Distrito en diversos Estados, tuvo como punto medular la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito, y es así como se da la primera gran expansión del Poder Judicial de la Federación.

Para el periodo de 1968-1982 empieza la profesionalización de la carrera judicial, así como la especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, muestra de ello fue que para los años comprendidos de 1971-1974, se crean otros 2 Tribunales Colegiados de Circuito en el Distrito Federal, aunque en parte también por la modificación al artículo 104 fracción II de nuestra *Carta Magna*, que estatuye los Tribunales Contenciosos Administrativos, facultándose a los Tribunales Colegiados para revisar los fallos de los recién creados Tribunales Contenciosos.

Con la reforma del 29 de Diciembre de 1975 crecen los Juzgados especializados por materia del Distrito Federal, 4 materia penal y 4 más en materia administrativa. Es

importante señalar que para el año de 1977 se crea el Instituto de Especialización Judicial para preparar y capacitar al personal del Poder Judicial de la Federación.

Las reformas de 7 de enero de 1980 incrementarían los Circuitos de amparo, crecen a 13 con el de Oaxaca, y se disparó el crecimiento de los Juzgados especializados del Distrito Federal de 13 a 24, 10 en materia penal, 9 en administrativa, 4 en civil y uno en materia laboral, materia que solo había crecido en los Tribunales Colegiado de Circuito pero no en la primera instancia federal.

Posteriormente con las reformas del 5 de enero de 1981 se cerró un segundo ciclo expansión de federación del Poder Judicial de la Federación al unificarse los Tribunales de apelación y los de amparo en 14 circuitos judiciales. Los de apelación se conservaron como Unitarios y los de amparo como Colegiados. De esta forma, los 93 Juzgados de Distrito del país se agruparon en los nuevos 14 circuitos judiciales. El Distrito Federal incrementó 2 Juzgados civiles más con un total de 26 y Jalisco a 8 con 2 nuevos Juzgados penales, y el Distrito Federal aumento a 10 el número de sus Tribunales Colegiados con un tercer Tribunal en materia laboral. Asimismo, en la Capital del país se aumentó un Juzgado más precisamente en materia agraria, al igual que en Guadalajara donde también se creó un Juzgado de dicha materia.

Es así que la especialización gradual y la bonanza del desarrollo estabilizador y el boom petrolero incrementaron el alcance territorial del Poder Judicial de la Federación como en ningún otro periodo de su historia.

Es también en el periodo de entre 1982-1988 que se concibe la construcción del nuevo Palacio de Justicia Federal en el Distrito Federal, en el cual estarían los Tribunales Colegiados y los Juzgados de Distrito, además en esos años fue que se planteó, por primera vez, la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y de la Corte, de las tareas de administración y control.

En la reforma del 4 de enero de 1984 el Distrito Federal aumentó el número de Juzgados de Distrito a 30, con un Juzgado más especializado en materia agraria, y un tercero en materia laboral. En el 5º circuito con sede en Hermosillo, se creó un Juzgado de Distrito agrario, con el que se convierte en el 3er Circuito especializado.

Con la reforma del 10 de enero de 1986 se aceleró la reorganización territorial y jurisdiccional de los Juzgados de Distrito conforme aumentaban el número de Tribunales Colegiados. Se crean dos Circuitos judiciales nuevos en Chihuahua y Cuernavaca.

La expansión de los Circuitos judiciales, la reorganización territorial y jurisdiccional de los Juzgados de Distrito y el crecimiento explosivo de los asuntos en todas las materias, pero sobre todo en laboral, administrativa y civil, obligaron a la promulgación de una nueva LOPJF, el 15 de enero de 1988. Como consecuencia de este nuevo ordenamiento, el pleno de la Corte tuvo la facultad para determinar el número, la división de circuitos, la jurisdicción y la especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, así como la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de asuntos que así lo ameritaban.

En el Distrito Federal el Juzgado agrario se fusionó para convertirse en el 10º administrativo. En Jalisco los Juzgados de Distrito especializados llegaron a 11 con 6 en materia penal. Los Juzgados de Distrito agrarios de Guadalajara y Hermosillo se conservaron. El número de circuitos judiciales pasó de 19 a 21 con los nuevos en Tuxtla Gutiérrez y Chilpancingo. El número de Juzgados de Distrito aumentó a 134.

En los acuerdos de 1990 se crea un nuevo Juzgado de Distrito penal en el Distrito federal y el 3º de laboral se transforma en 12º penal. En Guadalajara también incrementa un nuevo Juzgado de Distrito penal que operó a partir de 1991, y su Juzgado de Distrito agrario se transforma en el 3º Administrativo. Se reorganizan jurisdiccionalmente algunos Juzgados de Distrito en diferentes Circuitos.

Posteriormente con las reformas impulsadas por el presidente Ernesto Zedillo entre 1995-1996 se creó una nueva *Ley Orgánica* del PJF que vendría a darle una nueva fisonomía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien, el ejecutivo siguió teniendo la prerrogativa de nombrar ministro de la corte con la anuencia del Senado, el licenciamiento de la vieja Corte y el nombramiento de los 11 ministros que conformaban el pleno, en ejercicio de sus facultades, cada cuatro años eligen al Presidente de la Corte, ello significó un avance y depuración de la estructura administrativa de la misma. Aunado a estos cambios la Corte recuperó la facultad de erigirse en Tribunal Constitucional y logro descentralizarse las tareas de la administración y control interno con la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Y finalmente logró constituir un Tribunal Electoral dependiente del Poder Judicial de la Federación que descentralizó las tareas que tanto Jueces de Distrito como Tribunales Colegiados de Circuito venían desempeñando en forma limitada en materia electoral desde las reformas emanadas del Constituyente de 1917.

También se observa una fuerte tendencia a centralizar desde los primeros juzgados de distrito en las capitales de los Estados, a pesar de que históricamente algunos de estos tuvieron mayor actividad en provincia, fuera de la capital.

Como consecuencia del nuevo ordenamiento emanado del LOPJF de 1996, el Poder Judicial de la Federación se estructuró de la siguiente forma;

“ARTÍCULO 1º. EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SE EJERCE POR:

I. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN;

II.- EL TRIBUNAL ELECTORAL;

III. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO;

IV. LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO;

V. LOS JUZGADOS DE DISTRITO;

VI. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL;



## VII. EL JURADO FEDERAL DE CIUDADANOS, Y

VII. LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XII, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS DEMÁS EN QUE, POR DISPOSICION DE LA LEY DEBAN ACTUAR EN AUXILIO DE LA JUSTICIA FEDERAL.”

El Consejo de la Judicatura quedó conformado desde la reforma Constitucional de diciembre 1994, y se instalo formalmente en febrero de 1995. A partir de esas modificaciones a la Constitución, el Consejo tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. También determinar la división y competencia territorial y, en su caso, la especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Tribunales Unitarios y Juzgados de Distrito.

## CAPÍTULO II

### RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### **2.1 Régimen jurídico de la propiedad industrial en México**

El presente capítulo tiene por finalidad establecer de manera global, el régimen jurídico de la propiedad industrial, es decir, ya no el análisis de figura por figura, sino más bien hacer un recorrido histórico a fin de analizar las leyes que en su momento estuvieron vigentes en México y regularon nuestra materia en estudio, y de forma más específica se estudiará, tanto, la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial* (hoy, abrogada), y la nueva *Ley de la Propiedad Industrial*, toda vez que nos parece de vital importancia su análisis a fin de encontrar sus principales novedades y características, por otra parte, haremos mención del fundamento constitucional de la propiedad industrial en México, así como una breve recopilación de algunas criterios jurisprudenciales que nos parecieron interesantes para la investigación, por otra parte, se analizará la propiedad industrial en el derecho comparado, poniendo especial énfasis en el caso de Canadá-EE.UU., por ser los principales socios comerciales de México, por otra parte se estudiará el *Tratado de Libre Comercio para América del Norte* en su parte relativa a propiedad intelectual, asimismo resultado de suma importancia el análisis de los tratados internacionales que regulan la materia y en cuales de ellos México a suscrito o bien adherido, por último se estudiará la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, por ser el órgano más importante a nivel mundial en propiedad industrial.

##### **2.1.1 Breve recorrido histórico.**

En este punto se abordarán brevemente e históricamente, las diversas disposiciones normativas que han regulado la materia en estudio, ello con el fin de tener un panorama de la evolución de la propiedad industrial en México a través de las diversas leyes vigentes en su momento.

**A) Ley sobre derecho de la propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de industria (1832)**

Expedida y publicada en 7 de mayo de 1832. Su objeto era proteger el derecho que tenían los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad. Para obtener este derecho, el inventor o perfeccionador debía presentar ante el Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o territorio respectivo, la descripción exacta con los dibujos, modelos y demás datos necesarios para la explicación del objeto que se proponía. La autoridad por su parte le daría un testimonio en firma elevada al gobierno general, la solicitud se publicaba en tres ocasiones, para que durante un plazo de dos meses contados a partir del día de la primera publicación, se pudiera alegar algún derecho de preferencia.<sup>1</sup>

Las patentes eran vigentes por diez años y las de mejoras por seis, no señalaban el derecho de renovar la vigencia de la patente.

Los inventores o perfeccionadores solo podían utilizar su patente en industria, hasta haber obtenido la misma. En casos de disputa esta se ventilaba por lo señalado en las leyes comunes; la actuación de mala fe era causa de pérdida de la patente.

El gobierno publicaba en la “Gaceta” la concesión de las patentes y guardaba los documentos que le dieron ayuda. Los derechos para el otorgamiento de una patente eran de tres a diez pesos.

**B) Ley de marcas de fábricas (1889)**

Expedida el 28 de noviembre de 1889. El objeto de esta ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

“El titular de una marca ya fuera nacional o extranjera residente en el país, podía adquirir el derecho exclusivo de usarla en la república, si eran residentes en el

---

<sup>1</sup> Cfr. SERRANO MIGALLON, FERNANDO. *La Propiedad Industrial en México*. México. Ed. Porrúa. 1992. P 26.

extranjero se regían a lo que disponían los tratados internacionales. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca de fábrica el interesado iniciaba el trámite ante la Secretaria de Fomento, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidas en la ley.”<sup>2</sup>

La marca registrada pertenecía al primer poseedor o al primer solicitante, sí la posesión no podía comprobarse; ésta se transmitía sin formalidades especiales y conforme a las reglas del derecho común.

Había falsificación de marca de fábrica cuando se usaba una reproducción exacta y completa de otra cuya propiedad estaba ya reservada, y cuando pudiera confundirse con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificación los que la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza. Estos delitos se juzgaban conforme al Código respectivo y procedía la acción de daños y perjuicios.

### **C) Ley de patentes de invención o perfeccionamiento (1890)**

Expedida el 7 de junio de 1890. En ella se establece que todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte, tenía derecho, conforme al artículo 28 Constitucional a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años en casos exclusivos y expropiada por el Ejecutivo federal por causa de utilidad pública, esto previa indemnización.

“Para la solicitud de la patente se debía acudir a la Secretaria de Fomento, aquella era publicada en el Diario Oficial de la Federación durante dos meses de diez en diez días, o durante este plazo se podía alegar un mejor derecho, después no se admitiría ninguna oposición, en caso de existir ésta, se citaba a las partes para solucionar el problema en el ámbito administrativo, de no llegarse a un acuerdo se remitían las constancias a la autoridad judicial; la sentencia se comunicaba a la Secretaria de

---

<sup>2</sup> *Idem.* 27.

Fomento para su cumplimiento.”<sup>3</sup>

La patente expedida por la Secretaria de Fomento sólo podía ser invalidada por sentencia judicial y únicamente por causa de nulidad.

Las patentes caducaban cuando transcurría el tiempo de la concesión y no hubiese prórroga, o cuando se renunciaba a ellas, la caducidad debía ser declarada por la Secretaria de Fomento o por los Tribunales para que surtiera efecto, y publicada en el Diario Oficial de la Federación.

#### **D) Ley de patentes de invención (1903)**

Expedida por el ejecutivo federal en ejercicio de facultades extraordinarias el 25 de agosto de 1903, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre del mismo año, tenía 16 capítulos. De las patentes; De la petición y concesión de patentes; De los plazos y derechos fiscales; De la explotación; Del título y sello; De la publicación oficial; Del examen; De la transmisión de los derechos que confieren las patentes; De la expropiación; De la caducidad y nulidad de las patentes; De la responsabilidad legal y civil de los que infringían los derechos una patente; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios penales; De las publicaciones de museo; De las patentes por modelos industriales.

La ley señalaba quienes podían ser titulares de una patente, lo patentable y lo que no lo era; los derechos de sus propietarios, entre los cuales destaca el plazo para su explotación que era de 20 años prorrogables por 5 más.

Las patentes eran expedidas a nombre del Presidente de la República por la oficina de patentes, se publicaban por la gaceta oficial de patentes y marcas.

“La caducidad y la nulidad de las patentes, debían ser declaradas por los juzgados de

---

<sup>3</sup> *Ídem.*

distrito de la capital de la república y la sentencia definitiva publicada en el diario oficial y en la gaceta de patentes; la ley señalaba la responsabilidad penal y civil de quienes infringían una patente y en materia penal determinaba las sanciones.”<sup>4</sup>

### **E) Ley de marcas industriales y de comercio (1903)**

Publicada en el diario oficial de la federación el 2 de septiembre de 1903 tenía 8 capítulos; Definición; Registro y Nulidad; Penas; Procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas; Procedimiento para los juicios civiles, Procedimiento para los juicios del orden penal; Nombre y avisos penales; Derechos fiscales y transitorios.

“Cabe destacar que esta ley define por primera vez lo que debía entenderse por marca; detalla los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma.”<sup>5</sup>

En materia de sanciones se establecían las penas a los que infringían la ley y la posibilidad para demandar daños y perjuicios, para los cuales los tribunales competentes eran los de la federación.

El dueño de un nombre comercial tenía derecho exclusivo a usarlo sin necesidad de registro podía ser publicado en la gaceta oficial de patentes y marcas, para conservarlo necesitaba publicarlo cada diez años; quien usara un nombre comercial sin la autorización de su titular era responsable civil y penalmente.

### **F) Ley de marcas y avisos y nombres comerciales (1928)**

“Expedida el 21 de julio de 1928 por el Ejecutivo Federal. Es la primera ley que se expidió bajo la constitución de 1917, siendo más técnica en su estudio y terminología; establecía el derecho exclusivo para el uso de una marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas marcas debían registrarse en el departamento de la propiedad industrial, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo,

---

<sup>4</sup> *Ibíd.* 29.

<sup>5</sup> *Ídem.*

podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.”<sup>6</sup>

Para obtener el registro de una marca tenía que presentarse en el departamento de la propiedad industrial referido, la solicitud, una descripción de la marca, las reservas que se hacían y su modelo, y una reproducción de la marca en 12 ejemplares; la fecha en la que se empezó a usar y el pago del impuesto fiscal para el emanen de la solicitud.

El derecho de uso exclusivo se consignaba en un título que expedía el departamento de la propiedad industrial; incluía una copia de la descripción, reservas y etiqueta o ejemplar; nombre del titular, fecha legal de marca y la ubicación del establecimiento industrial o comercial del propietario.

Los efectos del registro duraban 20 años, contados de la fecha y hora de presentación de la solicitud y podía ser renovable en forma indefinida, por periodos de 10 años.

Por cuanto hace al nombre comercial, se consideraba que era propiedad exclusiva de la persona moral y podía ser utilizado por ésta, sin que requiera registro o requerimiento alguno.

Finalmente se concedía la facultad al departamento industrial para formular la declaración de falsificación, imitación o uso ilegal de una marca, nombre o avisos comerciales que se hacían en contra de la ley y el derecho de quienes resultasen afectados para demandar judicialmente su revocación.

### **G) Ley de patentes de invención (1928)**

Expedida por el ejecutivo federal el 26 de julio de 1928. Esta ley buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la protección de este derecho.

---

<sup>6</sup> *Ibíd.* 30.

Cabe destacar que el capítulo I “de las patentes”, determinaba quienes hubieran realizado una invención tenían el derecho exclusivo de explotarlo en su provecho por sí o por otros con su permiso, previa a la obtención de la patente respectiva.

“Se establecía que no eran patentes: el descubrimiento de lo que existía en la naturaleza, los principios teóricos o científicos de carácter especulativo, los productos químicos, los sistemas o planes financieros, el procedimiento de empleo de una máquina o aparato, y lo contrario a la legislación, a la seguridad y salubridad pública, o las buenas costumbres y la moral.”<sup>7</sup>

Las patentes podían expedirse a nombre de 2 o más personas conjuntamente o a favor de terceras personas, pero no más de dos invenciones distintas en una sola patente.

El capítulo “plazos y derechos fiscales” señalaba como referencia para las patentes de invención de 20 años improrrogables y las de perfeccionamiento terminaban con la principal.

Cabe destacar que por estas fechas se reiteraba la idea de establecer un museo en el que se depositarían los modelos de máquinas, aparatos, planos, perfiles y dibujos de los adelantos patentados.

En el capítulo “explotación” se establecía que la falta de explotación de la patente no traía consigo la pérdida total de los derechos, pero reducía el tiempo de su vigencia y podía concederse licencia a terceros si pasados tres años no se explotase industrialmente.

En el capítulo “transmisión de los derechos que confieren las patentes” se establecía que los derechos que confieren una patente podían transmitirse en todo o en parte.

El capítulo VI “extinción y nulidad de las patentes”, determinaba que éstas se

---

<sup>7</sup> *Ibíd.* 31.



extinguían por vencimiento del plazo, por no haber sido explotada, por haber terminado la patente principal y al vencimiento de cada nulidad.

Se consideraban nulas las que contravenían a la ley; no amparase en algo comprendido en la misma; no fuera novedad, por error, inadvertencia, o fuera nula la patente principal.

El capítulo XI “procedimiento para obtener la revocación de las resoluciones administrativas”, establecían el procedimiento para las inconformidades con las resoluciones administrativas.

La fabricación industrial de objetos amparados con una patente y el empleo con un fin comercial o industrial de métodos, sin el consentimiento del dueño, se castigaba con multa de 500 a 2000 pesos y multa de 1 a 3 años de prisión, y si era doloso el fin comercial o industrial, aumentaba la multa y el tiempo de prisión, esto de acuerdo con el capítulo XII.

#### **H) Ley de propiedad industrial (1942)**

Expedida el 31 de diciembre de 1942 y publicada en el Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, se componía de 9 títulos: Disposiciones preeliminarias; Patentes de invención, Marcas; Avisos comerciales; Procedimientos para dictar las declaraciones administrativas; Publicidad en los derechos de propiedad industrial responsabilidades penales y civiles y procedimientos judiciales.

“Regulaba la propiedad industrial, las patentes de invención y de mejoras, los nombres y avisos comerciales, las marcas, etc.; diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los tribunales previó los requisitos y la forma para obtenerla ante la secretaria de la economía nacional, los plazos de vigencia que eran 15 años improrrogables, los derechos fiscales y la sanción por no cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotación; la transmisión y explotación de las

mismas; el examen extraordinario de novedad; los casos de invasión por uso; explotación e importación legales, la declaración de invasión de estos casos o por importaciones ilegales; los que se publicaban en la gaceta de la propiedad industrial comunicándose a la Procuraduría General de la Republica, y sus nulidad y caducidad se hacia administrativamente, a petición de parte o de oficio.”<sup>8</sup>

Por cuanto hace a las marcas debían usarse como se registraban, por no explotarse por el periodo de 5 años se extinguían, se podía otorgar una copropiedad; las marcas se podían transmitir o enajenar con las formalidades de la legislación civil y registrarse en la Secretaria de la economía nacional para que surtieran efectos contra terceros.

La declaración de falsificación imitación o uso ilegal de una marca se hacia administrativamente y se publicaba en la gaceta de la propiedad industrial, comunicándose a la Procuraduría General de la Republica, la nulidad o extinción, también se hacia en el ámbito administrativo de oficio o a petición de parte.

Los avisos comerciales podían registrarse para su uso exclusivo, la publicación duraría 10 años, y al cumplirse estos pasarían al dominio público.

El nombre se consideraba propiedad de las personas físicas o jurídicas, quienes lo podían utilizar como nombre comercial de manera exclusiva y defenderlo ante los tribunales; se podía publicar en la gaceta de la propiedad industrial y el efecto de esta duraría 10 años y se renovarían indefinidamente por periodos de la misma duración.

Por lo que se refiere a la responsabilidad penal y civil, se señalaba claramente los delitos especiales y las penas a que se hacían acreedores quienes infringieran las disposiciones señaladas en la ley y los casos en los que procedía la reparación del daño y se establecían los procedimientos judiciales tanto en materia civil como penal, los tribunales competentes y las leyes aplicables.

---

<sup>8</sup> *Ibíd.* 33

Por último, solo nos falta aclarar, que aunque el título de esta ley lleva el mismo que la que está vigente, no son las mismas, aunque su título coincida.

### **I) Ley de invenciones y marcas (1976)**

Expedida el 30 de diciembre de 1975 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976. Esta regulaba las patentes de invención y de mejora; los certificados de invención, el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidad al respecto de los derechos con los trabajadores; la micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las denominaciones de origen, los avisos, los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal.

“La vigencia de una patente era de 14 años improrrogables contados a partir de la expedición del título y considerando como fecha legal de la patente el día y hora de la presentación de su solicitud, su explotación debería iniciarse dentro de un plazo de 3 años; en caso contrario, cualquier persona podía solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la concesión de una licencia obligatoria para explotarla.”<sup>9</sup>

En cuanto a los dibujos y modelos industriales eran registrables, lo que concedía ha su titular el derecho de uso exclusivo por 7 años improrrogables.

En materia de denominaciones de origen, la ley las protegía de un uso ilegal, siendo sancionada su desobediencia, así como las de indicaciones tales como género, tipo, marca, imitación, u otras similares que creaban confusión o implicaban competencia desleal.

Los avisos comerciales se podían proteger y adquirir, el derecho exclusivo de usarlos y de impedir que otras personas hicieran uso de ellos; su registro se regía de manera similar a las marcas y los efectos duraban 10 años no postergables y al terminar el plazo pasaban al dominio público.

---

<sup>9</sup> *Ibíd.* 34.

El nombre comercial y su uso exclusivo estaban protegidos sin necesidad de registros, en una zona geográfica en la que se asentaba su clientela efectiva siempre y cuando la posibilidad de su uso por un tercero no llevara al error.

Por cuanto hace a las infracciones, inspecciones, sanciones y recursos; estaban claramente señaladas, así como las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para establecer sistemas de vigilancia; esto además de los recursos administrativos que podían imponerse.

### **2.1.2 Fundamento constitucional de la propiedad industrial**

En general, la propiedad industrial abarca todas aquellas acciones del ingenio humano que se generan y utilizan en las actividades productivas industriales o de comercialización de bienes y servicios, y que son susceptibles de aportar un beneficio económico a sus creadores y un mayor bienestar al público usuario o consumidor.

El artículo 28 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, especifica, con toda claridad, la prohibición de los monopolios y solo reserva para la Nación los que considera indispensables para el ejercicio de la soberanía o esenciales para cumplir con su función gubernamental, como la acuñación de moneda, telégrafos y radiotelegrafía; etc., pero, por otra parte, confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus obras por determinado tiempo; el cual se concede a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus inventos.

**“Artículo 28.** En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

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

...  
 ...  
 ...”

Por otra parte, el artículo 28, se relaciona con el 89 fracción XV, Constitucional, respecto a las facultades concedidas al Presidente de la República para conceder privilegio a los inventores, descubridores o perfeccionadores de alguna mejora.

**“Artículo 89.** Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

...

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

Como consideración final, cabe destacar que dentro del régimen de facultades expresas que con respecto a los poderes federales se desprenden del artículo 124 Constitucional, es pertinente apuntar que el Congreso de la Unión posee facultades exclusivas para legislar sobre propiedad industrial. En efecto, la fracción XXIX-F del artículo 73 Constitucional otorga al Poder Legislativo Federal la atribución de expedir leyes referentes a la materia en estudio.

**“Artículo 73.** El Congreso tiene facultad:

...

**XXIX-F.** Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.”

### **2.1.3 Tratados Internacionales en materia de propiedad industrial**

Con el objeto de tener un panorama amplio de los tratados internacionales, nos permitimos realizar un breve análisis general de ellos, con el fin de comprender los puntos que más adelante se desarrollaran. Es necesario mencionar que, el Derecho internacional contractual es el que surge de tratados o convenios bilaterales o multilaterales. En cuanto a las partes que se vinculan directamente en el tratado son frecuentemente, los Estados y, en cuanto para concertarlos implica normalmente las disposiciones y su respectivo Derecho interno.

El término tratado en un sentido lato, nos hace referencia, de todo acuerdo entre sujetos o personas internacionales, es decir, entre miembros o partes de la comunidad internacional.

“En una acepción más estrecha y formalista del vocablo “tratado”, se reserva para los acuerdos internacionales celebrados se conformidad con el procedimiento especial

que cada Estado arbitra en su ordenamiento interno, o sea que el tratado se perfecciona como tal hasta agotarse la etapa íntegra y compleja de la negociación-firma-ratificación.”<sup>10</sup>

Por otra parte, en sentido amplio como en restringido, la palabra tratado se utiliza para cubrir todo una variadísima gama de estipulaciones internacionales; tratados propiamente, convenios, convenciones, acuerdos, actas, protocolos, actas adicionales, protocolos adicionales, acuerdos en forma simplificada, actos, concordatos, modos vivendi, declaraciones, etc.

“De acuerdo al número de partes que intervienen, los tratados se dividen en bilaterales y multilaterales, según que vinculen a dos personas internaciones o más de dos, también se pueden clasificar en tratados-contrato y tratados-ley (tratados normativos). Los primeros regulan materias que atañen directamente a las partes. Los segundos generalmente multilaterales se caracterizan por adoptar reglas o normas de derecho en una materia común.”<sup>11</sup>

Ahora, los tratados se formalizan por escrito, y suelen dividir su contenido en un preámbulo, una parte dispositiva y una parte final. El preámbulo anuncia la nomina de las parte firmantes, los propósitos y motivos que conducen al compromiso, etc. La parte dispositiva estipula los derechos y obligaciones de los signatarios, las normas que se adoptan. La parte final consigna las previsiones sobre ratificación, adhesión por terceros Estados, fecha de entrada en vigor, números de ejemplares que se suscriben, idioma que se utiliza, reglas de interpretación, duración, denuncia, etc.

“El procedimiento de conclusión del tratado transita por diversas etapas, que en el orden internacional (como se había mencionado), se acostumbra dividir en tres, negociación, firma, ratificación. Sin embargo, el orden interno de cada Estado puede y suele requerir un mecanismo más complicado en alguna de esas etapas consistente normalmente en

---

<sup>10</sup> *ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA*. Tomo XXVII. Editorial Driskill, S.A. Buenos Aires. Pág. 406.

<sup>11</sup> *Cfr. Ibíd.*

la exigencia de que el tratado firmado por el órgano competente sea aprobado por el parlamento o congreso,<sup>12</sup> como es el caso de México.

Como es sabido, los tratados establecen normas jurídico-internacionales de validez general que solo obligan en principio a los Estados que las suscribieron, o que más tarde se hubieren adherido a ellas. Pero si tales convenios contienen reglas razonables y adecuadas, pueden convertirse para terceros Estados, aun sin su adhesión a los mismos, en pauta de su comportamiento. Estos convenios, llamados también tratados colectivos, rebasando finalmente el círculo de los Estados firmantes, pueden de esta suerte ser objeto de un reconocimiento consuetudinario. Pero, a la inversa, puede ocurrir que una norma consuetudinaria se codifique, por ser acogida en un convenio.

Ahora bien, con el objetivo de mantener una visión amplia del derecho de propiedad industrial en su ámbito internacional, nos dimos a la tarea de recopilar la gran mayoría de los tratados internacionales en materia de propiedad industrial que hasta la fecha se han suscrito<sup>13</sup>, como podremos analizar más adelante en muchos de ellos México no se ha adherido o bien solo los ha firmado pero no ha ratificados. A continuación haremos mención de ellos:

### **I.- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**



*Del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.*

Respecto a este Convenio, solo nos basta mencionar que es el instrumento jurídico en propiedad industrial de mayor importancia en el área internacional, no solamente por el número de países (171 países contratantes hasta mayo de 2007), de los más diversos ámbitos geográficos y políticos que lo integran, sino también por la amplitud de los temas cubiertos en sus normas.

<sup>12</sup> *Ibíd.* 407.

<sup>13</sup> Información obtenida de la página electrónica de la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* <http://www.wipo.int/treaties/es/> 4 de Noviembre de 2008.



Los países contratantes a los cuales se aplica el Convenio se constituyen en Unión para la Protección de la Propiedad Industrial. Su objetivo es la protección de 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 denominadores de origen, así como la represión de la competencia desleal.

Su ámbito de aplicación no sólo constituyen a la industria y al comercio, 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.

Estados contratantes; 171.  
Situación de México; Adherido.

## **II.- Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos**

Del 14 de abril de 1891. Acta revisada en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958. II. Acta Adicional de Estocolmo del 14 de julio de 1967

Este arreglo tiene por objeto;

- 1) Que todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen, algunos de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países.
- 2) El embargo se efectuará también en los países donde haya sido colocada la indicación de procedencia falsa o engañosa o en aquel donde haya sido introducido el producto provisto de esta indicación falsa o engañosa.
- 3) Si la legislación de un país no admite el embargo en el momento de la importación, el embargo será reemplazado por la prohibición de importación.

- 4) 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 la dicha legislación sea modificada en consecuencia, estas medidas serán reemplazadas por las acciones y los medios que la ley de este país conceda en casos parecidos a los nacionales.
- 5) En defecto de sanciones especiales que aseguren la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas, serán aplicables las sanciones previstas por las disposiciones correspondientes de las leyes sobre marcas o nombres comerciales.

Estados contratantes; 35.  
Situación de México; No adherido.

### **III.- Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)** ***Adoptado por la Conferencia Diplomática el 1 de junio de 2000***

El Tratado sobre el Derecho de Patentes fue adoptado en el año 2000 y tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionados con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales. Con la importante salvedad de los requisitos relativos a la fecha de presentación, el PLT establece una lista máxima de los requisitos que puede solicitar la oficina de una parte contratante: no podrá imponer ningún otro requisito formal respecto de las cuestiones contempladas en este Tratado.

Estados contratantes; 14.  
Situación de México, No adherido.

### **IV.- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas adoptado en Singapur el 27 de marzo de 2006** **(aún no vigente\*)**

El objetivo del Tratado de Singapur es crear un marco internacional moderno y dinámico para la armonización de los trámites administrativos de registro de marcas. El Tratado aún no ha entrado en vigor, pero 54 Estados lo han ratificado o se han adherido a él.

Singapur: Ratificación - el 26 de marzo de 2007

Estados contratantes; 54, aunque no entra en vigor aun.  
Situación de México, Adherido.

**V.- Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)**  
***Adoptado en Ginebra el 27 de octubre de 1994***

El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en 1994, tiene por objetivo normalizar y facilitar los trámites nacionales y regionales de registro de marcas mediante la simplificación y la armonización de ciertos elementos de estos trámites para que las solicitudes de marca y la administración de los registros de marca en varias jurisdicciones sea menos compleja y más previsible.

Estados contratantes; 38.  
Situación de México; Firmado el 28 de octubre de 1994, pero a la fecha no ha entrado en vigor, porque no ha sido ratificado por México.


**VI.- Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados**

***Adoptado en Wáshington el 26 mayo de 1989***

Su objeto de protección es todo lo referente a los circuitos integrados, así como los elementos que constituyen como tal al circuito integrado.

Este tratado aun no ha entrado en vigor.

Estados contratantes; 7 países lo han ratificado, 1 lo ha firmado y 1 se ha adherido, pero cabe aclarar que este tratado a la fecha no ha entrado en vigor.  
Situación de México; No Firmado.

**VII.- Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes** 

*Establecido en Budapest el 28 de abril de 1977  
y enmendado el 26 de septiembre de 1980*

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes fue adoptado en 1977. La característica principal del Tratado consiste en que un Estado contratante que permite o exige el depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes debe reconocer, a ese efecto, el depósito de un microorganismo en una "autoridad internacional de depósito", con independencia de que dicha autoridad se encuentre dentro o fuera del territorio de dicho Estado. Se elimina así la necesidad de proceder a un depósito en cada país en el que se solicita protección.

Estados contratantes; 66.  
Situación de México; Adherido.

### **VIII.- Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales**

El sistema de registro internacional de diseños industriales se rige por el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, adoptado en 1925 y revisado varias veces, en particular en Londres (Acta de 1934) y en La Haya (Acta de 1960). El 2 de julio de 1999 se adoptó en Ginebra una nueva Acta del Arreglo de La Haya.

El objetivo del Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, adoptada en 1999, es lograr que el sistema tenga más en cuenta las necesidades de los usuarios y facilitar la adhesión de los países cuyos sistemas de diseños industriales no les permiten adherir al Acta de La Haya de 1960.

Estados contratantes; 46  
Situación de México; No adherido.

## **IX.- Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional**

*Del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979*

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional fue adoptado en 1958. Su finalidad consiste en dar protección a las denominaciones de origen, o sea, la "denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos".

Estados contratantes; 26  
Situación de México; Adherido.

## **X.- Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas\* y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas\* de 27 de junio de 1989.**

*\*Arreglo de Madrid del 14 de abril de 1891 revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Niza el 15 de junio de 1957, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.*

*\*Protocolo del 27 de junio de 1989 y modificado el 3 de octubre de 2006*

El Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas (el sistema de Madrid) se rige por dos tratados: el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid) y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid).

El Arreglo de Madrid fue adoptado en 1891 y el Protocolo de Madrid en 1989 para introducir ciertas características nuevas en el Sistema de Madrid. Esas características resuelven las dificultades que impiden la adhesión de ciertos países al Arreglo de Madrid, ya que flexibilizan el Sistema, compatibilizándolo con la legislación nacional de esos países.

Estados contratantes; 57  
Situación de México; No adherido.

## **XI.- Tratado de Cooperación en materia de patentes. (PCT)**

Elaborado en Washington el 19 de junio 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001.

El Tratado de Cooperación en materia de patentes, conocido generalmente como PCT crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros (137 hasta mayo de 2007). Al realizarse una única solicitud, se realiza una única búsqueda internacional válida para todos los países, junto con una Opinión escrita sobre si la invención cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial que se exigen para la concesión de la patente.

De forma opcional se puede solicitar que se realice un examen preliminar de la solicitud, durante el cual el examinador entra en contacto con el solicitante para, modificando la solicitud, lograr que ésta cumpla los requisitos.

Una vez finalizado el procedimiento PCT, ya sea con una opinión escrita o informe del examen preliminar positivo o negativo, el solicitante ha de traducir y presentar la solicitud en cada uno de los países en que desee la protección para que se conceda o deniegue la patente según las leyes nacionales. El procedimiento PCT no concede patentes, es decir solo es un estudio preeliminar (solicitud) de la viabilidad de la patente en cada país miembro del tratado.

Estados contratantes; 137  
Situación de México; Adherido.

## **XII.- Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales**

*Firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.*

El Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los dibujos y modelos industriales fue adoptado en 1968. En virtud de este Arreglo, se creó una clasificación para los diseños industriales que consiste en 32 clases y 223 subclases basadas en distintos tipos de productos. La clasificación consta además de una lista alfabética de productos con indicación de las clases y subclases en las que se ordenan. La lista contiene unas 6600 indicaciones de distintos tipos de productos.

Estados contratantes; 48  
Situación de México; Adherido.

### **XIII.- Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas**

*Del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979*

El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en 1957, establece una clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio. La Clasificación está compuesta por una lista de clases (basada en los tipos de productos y servicios), 34 clases para los productos y 11 para los servicios, y por una lista alfabética de los productos y servicios.

Estados contratantes; 80  
Situación de México; Adherido.

### **XIV.- Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes**



*Del 24 de marzo de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979*

El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes fue adoptado en 1971 y establece la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) que divide la tecnología en 8 secciones que contienen aproximadamente 70000 subdivisiones. Cada subdivisión tiene un símbolo atribuido por la oficina de propiedad industrial nacional o regional que publica el documento de la patente.

Estados contratantes; 57  
Situación de México; Adherido.

## **XV.- Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas**

*Establecido en Viena el 12 de junio de 1973 y enmendado el 1 de octubre de 1985*

El Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas fue adoptado en 1973. Este Acuerdo establece un sistema de clasificación para las marcas que consistan en elementos figurativos o los contengan. La clasificación se divide en 29 categorías, 144 divisiones y 1887 secciones en las que deben clasificarse los elementos figurativos de las marcas.

Estados contratantes; 23  
Situación de México; Adherido.

## **XVI.- TRIP's "o" ADPIC**

Es necesario mencionar que el TRIP's (Trade Related Intellectual Property System), o ADPIC (Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual), fue creado para complementar los aspectos en que había un vacío, o bien, resultaban anacrónicos algunas partes del Convenio de Paris y del Convenio de Berna, es decir, es un complemento de dichos tratados a fin de mantenerlos acorde con la realidad que se vive.

Antes de explicar a detalle en que consiste el ADPIC o TRIP's, es menester abordar al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) o por su traducción al español (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), el GATT fue suscrito en 1948 por veintitrés países miembros a efectos de contrarrestar las practicas proteccionistas que habían dominado la década de los 30, su objetivo, "liberalizar el comercio mundial y colocarlo en una posición segura, contribuyendo de este modo al crecimiento y desarrollo económicos y al bienestar de todos los pueblos". En la actualidad cuenta con mas de cien miembros (países



contratantes). La Ronda Uruguay es la octava ronda de negociaciones multilaterales de comercio que ha sido auspiciada por el GATT.<sup>14</sup>

Los miembros del GATT poseen múltiples intereses y se encuentran en distintos estadios de desarrollo. Sin embargo, todos los miembros que deseen unirse a la Organización Mundial de Comercio (OMC), deben convenir en aceptar todas las partes del Acta Final de la Ronda de Uruguay en su integridad. Ningún miembro aprovechara gratuitamente ni disfrutara de los beneficios de la liberalización económica en otros mercados sin ofrecer esto mismo dentro de su territorio para los demás integrantes. Por lo tanto, la Ronda requiere un compromiso político y trata de evitar la protección unilateral del mercado local y de la tecnología propia. Prevé una reducción de aranceles y otras barreras, así como una revisión de los acuerdos para la agricultura y la industria a fin de proveer homogeneidad y evitar condiciones artificiales en los mercados.<sup>15</sup>

En dicha Ronda del GATT celebrada en 1986 se incluyó a la propiedad intelectual, bajo las siglas "TRIP's o ADPIC", (Trade Related Intellectual Property System "o" Acuerdo sobre Derechos de propiedad Intelectual), dicho Acuerdo ADPIC cubre, además de las patentes, una gran variedad de aspectos referidos a la propiedad intelectual, tales como marcas, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, topografías de circuitos integrados, derecho de autor y otras cuestiones afines, así como también la protección de la información no divulgada. Asimismo se incluyen disposiciones generales relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como piratería y falsificaciones.

Por otra parte, uno de los acuerdos tomados en el dicha Ronda del GATT estableció un nuevo ente, la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es el organismo encargado de proveer un marco institucional único dentro del GATT, tal como fue modificado por la Ronda Uruguay, e incluye todos los acuerdos

---

<sup>14</sup> CFR. BECERRA RAMIREZ, MANUEL. *Derecho de la Propiedad Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1998. Pág. 70.

<sup>15</sup> CFR. Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. Editorial Astrea. Buenos Aires. 1996. Pág. 16.

convenidos en esa Ronda. Por lo que se considera la base jurídica e institucional del sistema multilateral de comercio. De ella dimanar las principales obligaciones contractuales que determinan la manera en que los gobiernos configuran y aplican las leyes y reglamentos comerciales nacionales. Constituye asimismo la plataforma a partir de la cual se desarrollan las relaciones comerciales entre los distintos países mediante un ejercicio colectivo de debate, negociación y resolución. De este modo, el status de país miembro de la OMC significa la aceptación de todos los términos de la Ronda Uruguay. La OMC comenzó a funcionar el 1° de enero de 1995.

El Acuerdo ADPIC esta dividido en diversas partes;

Parte I: Disposiciones generales y principios básicos

Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos.

Parte V: Prevención y solución de diferencias.

Parte VI: Disposiciones transitorias.

Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales.

I.- Disposiciones Generales. El Acuerdo ADPIC contiene ciertas disposiciones mínimas que serán (deben ser) incluidas en cualquier ley que rija la protección de la propiedad intelectual de un determinado miembro de la OMC, así como también ciertas disposiciones que podrán (opcionalmente) ser incluidas. Deberá prestarse la mayor atención al primer tipo de disposiciones, ya que será la incorporación de estas la que mejorara la calidad del marco legal en los Estados miembros de la OMC.

II.- Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Aquí se establecen disposiciones específicas, que deberán observar los países contratantes, en relación a ocho áreas de la propiedad intelectual: Derechos de autor y derechos conexos, Marcas de fabrica o de comercio, Indicaciones

geográficas, Dibujos y modelos industriales, Patentes, Esquema de trazado, Protección de la información no divulgada y Control de las practicas anticompetitivas.

III.- Observancia de los derechos de propiedad intelectual.- La observancia de los derechos de propiedad intelectual constituye una exigencia esencial de cualquier ley sobre propiedad intelectual. En esta parte del Acuerdo se intenta establecer características fundamentales en beneficio de la legislación sobre propiedad intelectual de muchos países miembros. El principio rector será que un proceso legal exitoso iniciado a raíz de un acto de infracción debe permitir al titular de la patente volver a una situación similar, desde el punto de vista tanto financiero como comercial, a la que gozaba antes de la infracción en cuestión, y que las sanciones impuestas por las autoridades judiciales permitan lograrlo.

Dentro de las obligaciones generales se establecen procedimientos que permitan implementar una acción efectiva contra cualquier infracción a los derechos de propiedad intelectual, incluyendo recursos expeditivos para prevenir y desalentar las infracciones. Tales procedimientos serán justos y equitativos, sin volverse innecesariamente costosos, complicados o prolongados, o estar sujetos a demoras. Todas las decisiones deben formularse por escrito, estar fundamentadas y basarse solamente en aquellas pruebas respecto de las cuales ambas partes tengan la oportunidad y posibilidad de ser escuchadas. Debe existir un procedimiento de apelación. A pesar de no establecerse la obligatoriedad de un sistema judicial específico para decidir sobre aspectos vinculados con los derechos de propiedad intelectual, consideramos necesario el establecimiento de un órgano judicial específico, a fin de que resuelva dichas controversias, para el caso México.

Por otra parte, se establecen resarcimientos (art. 45) adecuados para compensar cualquier forma de perjuicio sufrido por el titular de un derecho de propiedad intelectual, con excepción de aquellos casos de infractores no culpables.

Con el objeto de impedir las infracciones a la propiedad intelectual, las autoridades judiciales se encuentran facultadas para ordenar la destrucción o eliminación de las mercancías en infracción, sin ningún tipo de compensación y sin ocasionar ningún daño al titular del derecho pertinente. Además se establece, que cualquier tipo de materiales o instrumentos cuya utilización implique principalmente la creación de objetos de infracción, podrán ser apartados de los circuitos comerciales, sin compensación alguna, de manera de minimizar los riesgos de una futura infracción.

IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos. Se establece que las leyes, los reglamentos, las decisiones judiciales definitivas y las resoluciones administrativas de aplicación general que dicta un país miembro respecto de la existencia, el alcance, la adquisición, la observancia y la prevención de abusos en el ámbito de los Derechos de propiedad intelectual deben ser publicados o puestos a disposición del público. Serán notificados al Consejo para que ADPIC pueda asistir al mismo mediante la revisión de la operatividad del Acuerdo ADPIC.

VI.- Disposiciones transitorias. Aquí se establecen disposiciones generales para la entrada en vigor del ADPIC como que ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Así como que todo país en desarrollo miembro, tiene derecho a aplazar por un nuevo período de cuatro años la fecha de aplicación, que se establece en el párrafo 1, de las disposiciones del presente Acuerdo, con excepción de los artículos 3, 4 y 5.

VII.- Disposiciones institucionales; disposiciones finales. Aquí se establecen reglas relativas a supervisar la aplicación de Acuerdo y reglas sobre cooperación internacional.

Estados contratantes; 150 miembros hasta enero de 2007.  
Situación de México, Miembro activo desde 1° de enero de 1995.

Finalmente, cabe aclarar que los anteriores Tratados, Acuerdos y Arreglos, a nuestro parecer, son los de mayor importancia a nivel mundial, pero también es pertinente

considerar que no son los únicos firmados por nuestro país, toda vez que, la materia de propiedad intelectual es contemplada también en los siguientes Tratados de Libre Comercio: el firmado con Costa Rica (1994), el TLC para el Grupo de los Tres (G3), México, Venezuela y Colombia, (1994), el TLC entre México y Bolivia (1994), el firmado con Nicaragua (1997), el TLC entre México y la República de Chile (1998), el firmado con la Unión Europea (2000), y el TLC firmado entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio (2000), en todos ellos se incluye la parte relativa a la propiedad intelectual.

#### **2.1.4 La propiedad industrial en el *Tratado de Libre Comercio para América del Norte***

México se transformó significativamente en la segunda mitad del siglo XX. Particularmente en los últimos 20 años su transformación más visible tuvo lugar en el ámbito económico, donde experimentó un cambio radical. Después de la Segunda Guerra Mundial adoptó una estrategia de desarrollo denominada "sustitución de importaciones", que entró en crisis desde los años setenta hasta principios de los ochenta. En el sexenio de Miguel Alemán el país ingresó en el GATT, y en consecuencia, en una nueva etapa económica, "la apertura comercial", auspiciada por las corrientes globalizadoras.

Dentro de este nuevo paradigma económico, en 1993 México suscribió, al amparo del artículo XXIV del GATT, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. La importancia del TLCAN en el contexto económico mexicano, es de grandes dimensiones. Por un lado, fue la primera experiencia comercial del país en temas como servicios y reglas de origen; por el otro, el TLCAN se erigió como un modelo a seguir en la suscripción de otros tratados que México ha celebrado con países latinoamericanos.<sup>16</sup>

Es importante mencionar que la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (NAFTA), consolida una opción para el intercambio comercial entre México, Canadá y EE.UU. Dicho tratado propone a México un reto de negociación con los otros dos países. Pero este reto se convierte en un punto fundamental teniendo

---

<sup>16</sup> CFR.BECERRA RAMIREZ. MANUEL. *Derecho de la Propiedad Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1998. P. 132.

en cuenta la brecha tecnológica y económica que existe entre México y los otros dos países del TLCAN. Es pertinente mencionar que el TLCAN establece acuerdos en diversos ámbitos económicos y comerciales entre los países contratantes, pero para nuestra investigación el capítulo que analizáramos será el XVII donde se fijan los parámetros comunes para la protección de la propiedad intelectual entre los países miembros.

El TLCAN ha creado una de las mayores zonas de libre cambio del mundo con una población de 360 millones y un output combinado de 7.5 trillones de dólares<sup>17</sup>. El Tratado eliminó los aranceles y las barreras comerciales entre los tres países miembros, pero cada país mantendrá sus aranceles y otras barreras comerciales con países terceros.

El TLCAN ha creado un marco jurídico donde se consolidan los intercambios comerciales ya existentes, siendo Estados Unidos el principal socio comercial tanto para México como para Canadá, pues ambos países necesitaban garantizar el acceso pleno al mercado del primero y, al mismo tiempo establece reglas comunes en diversas materias, como servicios, inversiones y propiedad intelectual.

Pero retomando al TLCAN, en su capítulo XVII es donde se contienen disposiciones sobre los derechos de autor, en donde se incorpora la protección de los programas de ordenador y los fonogramas; en el campo de las patentes se incluye la protección a los productos y procesos farmacéuticos y biotecnológicos, protegidos en México desde 1991; se protegen las marcas de servicios al mismo nivel que la de productos; también se cubre la protección de los derechos de los diseños industriales, secretos industriales, circuitos integrados (semi-conductores), indicaciones geográficas y los derechos de los cultivadores de variedades vegetales. A nuestro parecer estos serían los aspectos más relevantes en propiedad intelectual en el TLCAN, sin olvidar en el caso de México, que tanto la ley de 1991 y la reforma que sufrió en 1994, son claramente consecuencia de la armonización y adecuación de la legislación nacional con el TLCAN, de ahí la gran relevancia de dicho tratado.

---

<sup>17</sup> Estadísticas; Conference Board of Canada, 1994.

### **2.1.5 Criterios jurisprudenciales sobresalientes en materia de propiedad industrial**

Con el fin de tener un panorama amplio sobre la aplicación de las normas en materia de propiedad industrial, su forma y alcances, es necesario revisar las interpretaciones que le han dado nuestros tribunales, tanto a la ley de la propiedad industrial, como a algunos tratados en la materia.

Es por ello que mencionaremos algunos criterios jurisprudenciales y tesis que nos parecieron relevantes para nuestra investigación, asimismo realizamos un breve comentario de cada una.

No. Registro: 187,140

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XV, Abril de 2002

Tesis: I.10o.A.31 A

Página: 1315

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. CASOS EN QUE OPERA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA LEY RELATIVA.** Para determinar en qué casos procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en la emisión de los actos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse a la naturaleza del acto en concreto. Ello obedece a que la citada Ley de la Propiedad Industrial prevé actos de diversa naturaleza: aquellos mediante los cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dirime alguna cuestión controvertida, es decir "materialmente jurisdiccionales", previstos en su capítulo II, denominado "Del procedimiento de declaración administrativa", en cuyo artículo 187 se establece que las solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento contenido en el capítulo II en cita y a las formalidades que la propia ley prevé, estableciendo de manera expresa que será aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, el Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, para la tramitación y resolución de las solicitudes de declaración administrativa mencionadas, a falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo, dicha disposición no es aplicable a los diversos actos que también se prevén en la Ley de la Propiedad Industrial, tales como la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas, entre otros casos, los cuales

tienen una naturaleza "formal y materialmente administrativa", actos en cuya emisión debe aplicarse supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues su artículo 2o. expresamente establece que dicho ordenamiento se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, lo cual lleva a concluir que para la emisión de actos material y formalmente administrativos, el ordenamiento aplicable supletoriamente es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

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

Amparo en revisión (improcedencia) 86/2001. Alberto Sión Cheja. 24 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rolando González Licona. Secretaria: Sandra Méndez Medina.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 60/2002-SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 115/2002, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 294, con el rubro: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 187 DE LA LEY RELATIVA FUE DEROGADO TÁCITAMENTE POR EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN CUANTO ÚNICAMENTE PREVÉ LA APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES."

**Comentario.-** Como podemos observar, resulta determinante diferenciar el momento en que el *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* ejerce funciones formal y materialmente administrativas, y cuando solo, materialmente jurisdiccionales, ello en razón que la naturaleza del acto determinará la ley supletoria aplicable, es decir, cuando el Instituto ejerce las primeras, la ley supletoria será la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo*, no así cuando se trate de las segundas, ya que en este caso será el *Código Federal de Procedimiento Civiles* el que rijan, en caso de vacío u laguna.

No. Registro: 189,182

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XIV, Agosto de 2001

Tesis: I.1o.A.47 A

Página: 1207



**CADUCIDAD. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 373, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, NO ES APLICABLE A LOS PROCEDIMIENTOS DEL TÍTULO SEXTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.** Es cierto que el artículo 187 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé la aplicación supletoria, en lo que no se oponga, del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, no puede aplicarse supletoriamente el artículo 373, fracción IV, del citado código a los procedimientos administrativos previstos en el título sexto de la ley en cita, porque si bien es verdad que las disposiciones de éste se refieren a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, de caducidad, de cancelación y de infracción, también es cierto que esas reglas de procedimiento no establecen la institución jurídica de la caducidad por inactividad procesal. En efecto, los artículos 73 y 130 de la Ley de la Propiedad Industrial contemplan la caducidad de una patente y de un registro marcario, respectivamente, como forma de extinción de derechos sustantivos, no como una forma de culminar el procedimiento de declaración administrativa, cuya naturaleza es procesal y, por ende, la caducidad contenida en la Ley de la Propiedad Industrial la creó el legislador como sanción al titular de una patente o de un registro marcario en lo atinente a la pérdida del derecho de exclusividad, por no utilizarlos dentro de los plazos previstos en el propio ordenamiento. En consecuencia, la caducidad del proceso prevista en el artículo 373, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Civiles no es una institución aplicable supletoriamente a la Ley de la Propiedad Industrial.

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

Amparo en revisión 2961/2000. Gelatinas Saro, S.A. de C.V. 1o. de febrero de 2001.  
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretaria: Imelda Guadalupe García Sánchez.

Amparo en revisión 2101/2000. Fila Usa, Inc. y Fila Sport, S.P.A. 30 de abril de 2001.  
Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Hugo René Medina Ramos.

**Comentario.-** La figura de la caducidad prevista en el *Código Federal de Procedimientos Civiles* no puede aplicarse cuando el Instituto ejerce funciones formal y materialmente administrativas, es decir, cuando emite el llamado “acto administrativo”, y más aún, si la propia ley sustantiva de la materia prevé tal figura.

**Registro No.** 175026

**Localización:**

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Mayo de 2006

Página: 8

Tesis: P./J. 61/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR NO ACOMPAÑAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.** El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia temática, que las normas que no establecen la prevención al promovente para que regularice su promoción o solicitud y, en cambio, ordenan su desechamiento de plano, resultan inconstitucionales, ya que prevén una consecuencia desproporcionada a la omisión en que aquél incurre. De ahí que las normas que regulan el procedimiento administrativo deben otorgar al particular la posibilidad de corregir los errores u omisiones que, subsanados convenientemente, no obstan a la prosecución del procedimiento. En ese sentido, se concluye que el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, al prever el desechamiento de plano de las solicitudes o promociones presentadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por no acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente sin previo requerimiento para su regularización, viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la obligación de acompañar dicho comprobante no constituye un elemento esencial que condicione la actividad administrativa del indicado Instituto, sino un requisito necesario para la procedencia del trámite respectivo.

Contradicción de tesis 46/2003-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de marzo de 2006. Mayoría de nueve votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa.

El Tribunal Pleno, el once de mayo en curso, aprobó, con el número 61/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de mayo de dos mil seis.

**Comentario.-** Nuestro sistema jurídico prevé diversas garantías para el gobernado, en es tenor, y para el caso que nos ocupa, el hecho que una ley secundaria no prevea la posibilidad al particular de subsanar un error u omisión, y en cambio, ordene su desechamiento de plano, resulta una consecuencia desproporcionada que constituye una clara y flagrante violación a la garantía de audiencia enunciada en el artículo 14 de nuestra *Carta Magna*, en razón de que el pago de una tarifa constituye únicamente un requisito para algún trámite, pero no una condicionante para la actuación del ejercicio administrativo.

**Registro No.** 196508

**Localización:**

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

VII, Abril de 1998

Página: 126

Tesis: P. XXXIII/98

Tesis Aislada

Materia(s): Administrativa

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA AUTORIDAD COMPETENTE PUEDE DESECHAR PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA EN ESA MATERIA.** Los artículos 187 a 189 de la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial establecen que los particulares con interés jurídico pueden iniciar el procedimiento para la obtención de una declaración administrativa en materia de propiedad industrial, señalando los requisitos que debe satisfacer la solicitud correspondiente. Por su parte, los numerales 190 y 192 disponen que son admisibles toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, y precisan que su ofrecimiento y la presentación de documentales deberá realizarse conjuntamente con la solicitud de declaración administrativa respectiva, salvo el caso de pruebas supervenientes, estableciendo los requisitos que deben satisfacerse cuando se trate de documentos que obren en los archivos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El artículo 191 alude expresamente al desechamiento de la solicitud de declaración administrativa por incumplimiento de los requisitos legales, por falta de exhibición o eficacia del documento base de la acción, o del que acredite la personalidad del promovente, previo requerimiento que debe hacer la autoridad al solicitante sobre el particular. Del examen sistemático de los referidos dispositivos, se concluye que si bien el último precepto legal no señala expresamente que la autoridad administrativa pueda desechar las pruebas del solicitante, como el ofrecimiento de éstas debe hacerse conjuntamente con la solicitud de declaración administrativa, resulta claro que forman una unidad jurídica y procesal, dada la estrecha vinculación que guardan por su presentación simultánea en el procedimiento administrativo, además de que si la ley enumera las pruebas que pueden ofrecerse y los requisitos que deben cubrirse para su admisión, de no cumplirse con tales prevenciones, la consecuencia lógica y jurídica que deriva de tal situación no puede ser otra sino el desechamiento de la prueba de que se trate, porque resultaría impráctico admitir y, en su caso, desahogar, una prueba que el ordenamiento jurídico no permite presentar; situación que conduce a concluir que la regulación legal relativa al desechamiento de la solicitud también les resulta aplicable a las pruebas ofrecidas, derivándose de ello la facultad de la autoridad para desechar éstas.

Amparo en revisión 1664/97. Jorge Navarro Islas. 17 de febrero de 1998. Once votos.

Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta de marzo en curso, aprobó, con el número XXXIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

**Comentario.-** Como más adelante lo analizaremos el *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* como órgano descentralizado del Ejecutivo Federal cuenta con diversas facultades y atribuciones, entre ellas sustanciar el llamado procedimiento de declaración administrativa, que viene a ser una función materialmente jurisdiccional pero formalmente administrativa del Instituto, esto es, el Instituto se erige como juzgador en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley, es por ello que éste puede desechar pruebas que se acompañen a la solicitud del procedimiento administrativo.

**Registro No.** 921787

**Localización:**

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice (actualización 2002)

Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN

Página: 15

Tesis: 7

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

**INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN EN EL CASO DE QUE HAYA EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES EN LAS CONTROVERSIAS DE SU CONOCIMIENTO.-** El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un órgano administrativo subordinado jerárquicamente al Ejecutivo Federal con atribuciones específicas de tipo administrativo tendentes a proteger la propiedad industrial, así como a prevenir y sancionar los actos que atenten contra ella. En estas condiciones, si el mencionado instituto, por un lado, carece de libertad o autonomía de criterio para dictar sus resoluciones, aun en aquellos casos en que debe oír a particulares como contrapartes y, por otro, tiene como interés preponderante resguardar los objetivos administrativos de orden público que se le encomiendan legalmente, se concluye que está legitimado para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas en los juicios de amparo donde figure como autoridad responsable, inclusive en los casos en que haya emitido actos materialmente jurisdiccionales, ya que no es un tribunal judicial ni jurisdiccional, sino un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios que, entre otras facultades, tiene la de sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes. Lo anterior se corrobora con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o., 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, en el sentido de que aun cuando es cierto que las autoridades responsables en el juicio de amparo tienen legitimación para

interponer la revisión, con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, también lo es que carecen de esa legitimación para interponer el recurso de revisión las autoridades judiciales o jurisdiccionales, pues aquéllas constituyen un poder independiente del Ejecutivo, y éstas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, son órganos que dicen el derecho con autonomía de criterio, aunque formalmente estén dentro de la administración pública; además, la característica fundamental de la función de ambas autoridades, consiste en la imparcialidad, es decir, en el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas. Consecuentemente, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no es un tribunal jurisdiccional, sí tiene legitimación para interponer la revisión en amparo.

Novena

Época:

Contradicción de tesis 6/2002-SS.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito.-26 de abril de 2002.-Cinco votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, página 133, Segunda Sala, tesis 2a./J. 37/2002; véase la ejecutoria en la página 135 de dicho tomo.

**Comentario.-** Sin duda alguna la presente jurisprudencia constituye uno de los criterios que ha generado controversia entre los estudiosos del tema, esto es, por un lado tenemos las facultades del Instituto como órgano descentralizado del Ejecutivo Federal cuya naturaleza es netamente administrativa y que solo debería circunscribirse a emitir el llamado acto administrativo, por otra parte, tenemos las funciones materialmente jurisdiccionales que le confiere la ley, las que no pueden ser tomados como actos administrativos, por tanto, un recurso administrativo como es el de revisión no puede estar previsto para autoridades judiciales o jurisdiccionales, como tampoco para las emanadas del artículo 73 fracción XXIX-H, es decir, los Tribunales Contenciosos, es por ello que el permitir que el Instituto este legitimado para interponer dicho recurso constituye una contravención a nuestro sistema jurídico, que desde nuestro parecer se solucionaría con las “acciones en materia de propiedad industrial”, mismas que serán enunciadas con posterioridad en esta investigación.

**Registro No.** 921844

**Localización:**

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice (actualización 2002)  
 Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC  
 Página: 113  
 Tesis: 64  
 Jurisprudencia  
 Materia(s): Administrativa

**RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DECRETOS DE REFORMAS DEL 19 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE DOS MIL).**- El juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dado su carácter de órgano descentralizado de la administración pública federal, por así establecerlo de manera imperativa la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ello deriva de la interpretación sistemática de lo establecido en el artículo segundo transitorio de este último ordenamiento, del que se desprende que con la emisión de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo quedaron derogados los recursos específicos previstos en las diversas leyes administrativas, estableciendo como medio de impugnación, de manera genérica e imperativa, el recurso de revisión; lo cual, aunado a la reforma al artículo 1o., segundo párrafo, de la propia ley, en el sentido de que la misma también es aplicable a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto de sus actos de autoridad, así como del contenido del segundo artículo transitorio del decreto de reformas a tal ordenamiento del treinta de mayo de dos mil, en el que se indica que los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor de ese decreto, se resolverán conforme a la ley de la materia, da lugar a concluir que si existen recursos administrativos ante organismos descentralizados en trámite al treinta de mayo de dos mil, deberán resolverse conforme a la ley de la materia, lo que implica, a contrario sensu, que los iniciados con posterioridad a dicha disposición deberán tramitarse conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al ser el ordenamiento aplicable a los actos de autoridad de los organismos descentralizados (a partir del decreto de reformas de diecinueve de mayo de dos mil), de donde resulta que antes de acudir al juicio de garantías en contra de cualquier acto emitido por el organismo descentralizado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 83 de este ordenamiento, es decir, debe interponerse el recurso de revisión, medio de defensa ordinario previsto por la ley o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en congruencia con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Novena Época:

Amparo en revisión (improcedencia) 86/2001.-Alberto Sión Cheja.-24 de mayo de 2001.-  
 Unanimidad de votos.-Ponente: Rolando González Licona.-Secretaria: Sandra Méndez Medina.

Amparo en revisión (improcedencia) 75/2001.-C.H. Guenther & Son, Inc.-31 de mayo de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Luis Tirado Ledesma.-Secretario: Vicente Román Estrada Vega.

Amparo en revisión (improcedencia) 101/2001.-Kimberly Clark Corporation.-21 de junio de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Rolando González Licona.-Secretaria: Sandra Acevedo Hernández.

Amparo en revisión 148/2001.-Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V.-16 de agosto de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: César Thomé González.-Secretario: Moisés Manuel Romo Cruz.

Amparo en revisión (improcedencia) 250/2001.-Goodrubber de México, S.A. de C.V.-6 de septiembre de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: César Thomé González.-Secretaria: María del Pilar Bolaños Rebollo.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 1155, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.10o.A. J/3; véase la ejecutoria en la página 1156 de dicho tomo.

Nota: Por ejecutoria de fecha 1 de octubre de 2004, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 110/2004-SS en que participó el presente criterio.

**Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 1130, tesis I.13o.A. J/3, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A ESTE ARTÍCULO DE MAYO DE DOS MIL."**

**Comentario.-** Resulta importante resaltar el hecho que la *Ley de Propiedad Industrial* prevé en su artículo 200 el recurso de reclamación el cual solo esta previsto para la negativa de registro de una patente, marca, nombre comercial ,etc., pero respecto del procedimiento de declaración administrativa la ley en mención es omisa respecto al recurso para controvertirlo, por tanto, de conformidad con el espíritu de la ley federal del procedimiento administrativo quedaron derogado los recursos previstos en la leyes administrativas, por tanto, el medio de impugnación es el recurso de revisión, es decir, antes de acudir al juicio de garantías se deberá agotar el recurso en mención.

Registro No. 921928  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Apéndice (actualización 2002)  
Tomo III, Administrativa, P.R. TCC  
Página: 253  
Tesis: 77  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

**SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE NULIDAD. SU DESECHAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 190 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, CARECE DE SUSTENTO LEGAL.-** Conforme al artículo 190 de la Ley de la Propiedad Industrial "Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serán admitidas salvo que fueren supervenientes."; sin embargo, el incumplimiento de dicha norma legal por no acompañar a la solicitud los originales o copias certificadas de los documentos base de la acción intentada, como son aquellos que demuestran la titularidad de los registros marcarios, cuyos derechos afirma la promovente de la declaración son vulnerados por la demandada, no lleva a desechar de plano la solicitud respectiva y, menos aún, a declarar sin efectos las actuaciones que la autoridad hubiera realizado en el procedimiento administrativo tramitado, pues ningún precepto de la ley de la materia faculta a dicha autoridad para proceder en tales términos y sí, en cambio, debe requerir a dicho solicitante para que cumpla con el requisito omitido previamente para que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 199 bis de la ley referida, autorice a los comisionados para asegurar bienes de la demandada en la visita que ordene a petición de la solicitante, pues en términos del numeral 199 bis 1 del citado ordenamiento legal "Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el instituto requerirá al solicitante que: I. Acredite ser el titular del derecho ..."; esto es así, porque en esa etapa del procedimiento la autoridad no sólo está en posibilidad, sino que tiene el deber de requerir a la solicitante de la infracción administrativa, que acredite la titularidad de los registros marcarios base de su acción, a fin de autorizar y aplicar el aseguramiento de bienes en la visita respectiva.

**SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DE PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 1510/2001.-Productos de Consumo Resistol, S.A. de C.V.-4 de octubre de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Antonio García Guillén.-Secretaria: María Luisa Suárez Cárdenas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, página 1375, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.6o.A.28 A



**Comentario.-** Como anteriormente lo habíamos comentado una ley que no prevé la forma en que el gobernado corrija un error u omisión, y en su lugar prevea su desechamiento, resulta una violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la *Constitución General de la República*, para el caso específico que nos ocupa, el hecho de que el solicitante de la declaración administrativa no acompañe el documento base de la acción no significa que el Instituto deba desechar de plano la solicitud, si no que en su lugar deberá requerirlo.

**Registro No.** 390934

**Localización:**

Séptima Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Apéndice de 1995

Tomo III, Parte SCJN

Página: 33

Tesis: 44

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

**CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.** Como el Convenio de París de 31 de octubre de 1958, para la protección de la propiedad industrial, fue aprobado por la Cámara de Senadores, y se expidió el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el artículo 133 de la Constitución General de la República tiene categoría de Ley Suprema de la Unión, por lo cual las autoridades competentes están obligadas a acatarlo y, en consecuencia, a proteger legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

Séptima Epoca:

Contradicción de tesis. Varios 329/71. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 15 de marzo de 1973. Cinco votos.

**Genealogía:**

APENDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG.

APENDICE AL TOMO L NO APA PG.

APENDICE AL TOMO LXIV NO APA PG.

APENDICE AL TOMO LXXVI NO APA PG.

APENDICE AL TOMO XCVII NO APA PG.

APENDICE '54: TESIS NO APA PG.

APENDICE '65: TESIS NO APA PG.

APENDICE '75: TESIS NO APA PG.  
APENDICE '85: TESIS 421 PG. 751  
APENDICE '88: TESIS 522 PG. 905  
APENDICE '95: TESIS 44 PG. 33

**Comentario.-** El artículo 133 de nuestra carta magna además de prever el llamado control difuso de la *Constitución*, también prevé la jerarquía normativa en nuestro sistema jurídico, por tanto, de conformidad con dicho numeral los tratados harán ley suprema de la unión debiendo las autoridades ajustar sus resoluciones a los mismos siempre y cuando no contravenga a la *Constitución*.

Registro No. 911254  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Segunda Sala  
Fuente: Apéndice 2000  
Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN  
Página: 340  
Tesis: 321  
Jurisprudencia  
Materia(s):

**PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE, ADEMÁS DE IMPONER MULTA POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES EN ESA MATERIA, DETERMINEN LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-** Los artículos 213 y 214 de la Ley de la Propiedad Industrial establecen las hipótesis de infracción en esa materia, así como las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas, las cuales pueden consistir en multa, clausura temporal o definitiva y arresto administrativo. Asimismo, el artículo 8o. del propio ordenamiento legal dispone la publicación, en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de la información de interés para conocimiento de terceros. Por su parte, el artículo 11, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, prevé la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional para impugnar las resoluciones definitivas que impongan multas por infracción a normas administrativas federales, sin que en ninguna de las diversas fracciones de dicho numeral se consagre la procedencia de ese juicio para impugnar sanciones y determinaciones diversas de la multa, como lo pueden ser la clausura temporal o definitiva, o la orden de publicación de la resolución sancionadora, pues las hipótesis relativas no se refieren directa ni específicamente a esas decisiones. En tales condiciones, si para que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se requiere que el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la ley sea procedente para impugnar todas las determinaciones y consecuencias derivadas del acto

reclamado, y el juicio de nulidad sólo procede contra la multa impuesta por infracciones a las normas en materia de propiedad industrial, pero no respecto de las diversas sanciones o determinaciones destacadas, debe concluirse que la falta de promoción de dicho juicio no puede producir la improcedencia del amparo por falta de cumplimiento al principio de definitividad, máxime si se toma en cuenta que las disposiciones del juicio contencioso administrativo no contemplan la suspensión de la clausura o de la publicación de resoluciones determinadas por autoridades administrativas, con lo cual también se incumple con el requisito consistente en que el medio ordinario de defensa no debe exigir mayores requisitos para otorgar la suspensión que los señalados para el juicio de garantías.

Novena Época:

Contradicción de tesis 12/99.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito.-10 de septiembre de 1999.-Cinco votos.-Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-Secretario: Humberto Suárez Camacho.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, octubre de 1999, página 415, Segunda Sala, tesis 2a./J. 118/99; véase la ejecutoria en la página 386 de dicho tomo.

**Comentario.-** El artículo 11 de la *Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa* establece que ante dicho Tribunal procede el juicio contencioso administrativo para impugnar diversas resoluciones definitivas de organismos centralizados, descentralizados y desconcentrados de la administración pública federal, en ese tenor, la fracción III del artículo en comento prevé la procedencia del juicio para impugnar multas por infracciones a normas administrativas federales sin que en ninguna de las fracciones del numeral se consagre la procedencia del juicio para clausuras temporales o definitivas, por tanto, las resoluciones que además de imponer multas también prevean clausuras, resulta inatendible el intentar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal, ya que este carece de competencia para conocer este tipo de resoluciones, por tanto, lo procedente en este caso será el amparo indirecto, sin que por ello se actualice la improcedencia de tal juicio de garantías.

Registro No. 912098

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Apéndice 2000

Tomo III, Administrativa, P.R. TCC

Página: 494

Tesis: 533  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa

**RECONVENCIÓN. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.-** Si se presenta ante el instituto aludido una solicitud de declaración administrativa de infracciones, por estimarse que existe el uso indebido de una marca protegida por el registro marcario correspondiente, la legitimación procesal para solicitar en vía de reconvencción la caducidad de tal registro, deriva de las circunstancias siguientes: que exista previamente un proceso en el que el actor reconvenccional haya sido emplazado a juicio; que el órgano ante el cual se presente la reconvencción sea competente para conocer la cuestión planteada en ella; y finalmente, que se deduzca dicha acción reconvenccional al contestar la demanda, después de haberse dado respuesta a ésta; puesto que de resultar procedente la misma, se desvirtuaría la acción que se promovió en contra del denunciado; con independencia de la vigencia de cualquier instrumento legal que lo autorice para utilizar la marca, ya que esta cuestión será resuelta al analizar el fondo del asunto de que se trate.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2267/98.-Salomón Bemaras Grinhaus, Moisés Bemaras Menasse y Alberto Mizrachi Fogel; y Director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y otra.-8 de octubre de 1998.-Unanimidad de votos.-Ponente: F. Javier Mijangos Navarro.-Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 565, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.7o.A.25 A

**Comentario.-** Si bien, el criterio en comento constituye una tesis aislada, es importante hacer notar que como podemos observar la figura de la reconvencción en los llamados procedimientos de declaración administrativa puede ser intentada por el demandado, toda vez que éste tiene la legitimación procesal para ejercitarla, un punto interesante, es el hecho que como lo veremos mas adelante en ésta investigación, el procedimiento de declaración administrativa es una verdadera acción que debería ser ventilada ante juzgados federales.

Registro No. 920430  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Apéndice (actualización 2001)  
Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC

Página: 139  
Tesis: 84  
Jurisprudencia  
Materia(s): Administrativa

**AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI NO SE AGOTA EL RECURSO DE REVISIÓN REGULADO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA REFORMA A ESTE ARTÍCULO DE MAYO DE DOS MIL.-** La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como la reforma a su artículo 83 publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil, realizó una sustitución legislativa del régimen de recursos de los organismos descentralizados, sustitución que se corrobora con la finalidad de la ley que se desprende de su exposición de motivos e interpretación sistemática, así como de las cláusulas derogatorias contenidas en los transitorios de la ley y de sus reformas, razón por la cual a partir de la entrada en vigor de la citada reforma, los particulares tendrán que agotar el recurso de revisión respecto de los actos de autoridad de los organismos descentralizados, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, previo a la promoción del juicio de amparo.

**DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.**

Amparo en revisión 2993/2001.-Glaxo Group, Ltd.-14 de marzo de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Rosalba Becerril Velázquez.-Secretario: Marat Paredes Montiel.

Amparo en revisión 3573/2001.-Hooters of America, Inc.-22 de marzo de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Rosalba Becerril Velázquez.-Secretario: Marat Paredes Montiel.

Amparo en revisión 3713/2001.-Chupa Chups Industrial Mexicana, S.A. de C.V.-22 de marzo de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Rosalba Becerril Velázquez.-Secretario: Marat Paredes Montiel.

Amparo en revisión 1873/2001.-Tequila Cuervo, S.A. de C.V.-22 de marzo de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Rosalba Becerril Velázquez.-Secretario: Marat Paredes Montiel.

Amparo en revisión 5093/2001.-María Bonita Sport, S.A. de C.V.-8 de junio de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Rosalba Becerril Velázquez.-Secretario: Marat Paredes Montiel.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 1130, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.13o.A. J/3; véase la ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, julio de 2001, página 1067.

**Comentario.-** Como anteriormente lo habíamos comentado el recurso de revisión previsto en la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo* constituye un esfuerzo para unificar los recursos previstos en las diversas leyes administrativas, por tanto, y de conformidad con el principio de definitivita que rige al amparo antes de acudir a éste se deberá agotar el recurso en comento.

Registro No. 176695

Localización:

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXII, Noviembre de 2005

Página: 743

Tesis: I.7o.A. J/32

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

**INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). 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 DE DICHO ORGANISMO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, CARECE DE LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.**

De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado; tratándose de actos que no afecten de manera inmediata al gobernado, como lo sería un acuerdo delegatorio de funciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 148, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Sección Facultades Exclusivas, jurisprudencia y tesis aisladas, páginas 127 y 128, de rubro "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.", que señala que para tener colmados los requisitos de fundamentación y motivación aludidos, deben darse los siguientes supuestos: a) la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido; y b) la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente. Ahora bien, el artículo 7 Bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que el Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá delegar funciones en sus subalternos mediante acuerdos, imponiendo como limitante y requisito sine qua non para su validez, que los mismos sean aprobados por la junta de gobierno de tal dependencia, lo que vinculado con los principios de

fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, permite concluir que la mención de la aprobación por parte de la junta de gobierno deberá estar inserta textualmente en el acuerdo delegatorio de funciones que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Si en el caso concreto 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 quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, no se hizo mención expresa respecto de la aprobación de la junta de gobierno de tal acuerdo, el mismo carece de los requisitos de fundamentación y motivación requeridos por la Carta Magna; lo que trae como consecuencia que las autoridades que ahí se mencionan carezcan de atribuciones para realizar las funciones que supuestamente les fueron delegadas por el director general del instituto mediante el citado acuerdo.

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

Amparo directo 1747/2003. Destilados Finos Internacionales, S.A. de C.V. 4 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.

Amparo directo 2757/2004. Ricardo Rodríguez Cantú. 18 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.  
Amparo directo 192/2005. Daniel Guillermo Rebolledo Fernández. 15 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Hugo Luna Baraibar.

Amparo directo 214/2005. Salvador Corrales Ayala. 6 de julio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Hugo Luna Baraibar.

Amparo directo 328/2005. Ultrasil Mexicana, S.A. de C.V. 11 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Amelia Vega Carrillo.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, página 1421, tesis I.2o.A.39 A, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ACUERDO DELEGATORIO DE FACULTADES PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, ES ILEGAL EN TANTO QUE NO FUE APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESA DEPENDENCIA."

**Comentario.-** El punto que consideramos medular en el presente criterio jurisprudencial, el hecho que dentro de las facultades del Director del *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* esta el poder delegar funciones a sus subalternos, pero es requisito sine qua non, el que sea aprobado por la Junta de gobierno del Instituto, por tanto, sí el acuerdo que delega funciones no es aprobado

por la Junta, ello constituye una contravención a la garantía de legalidad prevista en nuestra *Carta Magna*, es decir, falta de fundamentación y motivación.

Registro No. 172342

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXV, Mayo de 2007

Página: 1103

Tesis: 2a./J. 56/2007

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

**RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.** Del examen comparativo del citado precepto con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, a saber: 1) circunscribe la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constriñe a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se consideran que se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establece que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. En ese tenor, al actualizarse la excepción al principio de definitividad aludido, es factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.



Precedentes: Contradicción de tesis 39/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Tesis de jurisprudencia 56/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril de dos mil siete. Ejecutoria:

**Comentario.-** La jurisprudencia en comento constituye una parte importante en nuestra investigación, toda vez a nuestro parecer representa un avance en nuestro sistema contencioso administrativo, ya que desde nuestra perspectiva y como mas adelante lo comentaremos, el juicio contencioso administrativo solo constituye un obstáculo para el particular a fin de que alcance el ideal de justicia administrativa, porque dicho juicio constituye un retraso y demora innecesaria, ahora bien, debemos señalar que la razón que da origen a este criterio es el hecho que la Ley federal del procedimiento contencioso administrativo exige mas requisitos para la suspensión de la acto reclamado que la *Ley de Amparo*, por lo tanto, se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la *Ley de Amparo*.

#### **2.1.6 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (1991)**

Es importante mencionar que consideramos que tanto ésta, como la vigente *Ley de Propiedad Industrial*, merecen un apartado especial por ser las leyes que habrían de definir los nuevos parámetros de la propiedad industrial en México. Bien, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991, esta nueva ley fue iniciativa del entonces ejecutivo federal Carlos Salinas de Gortari, su propósito fue tener un ordenamiento legal con reglas más claras y simples y con características más convenientes y favorables para el país.

Esta ley obedecía a los cambios jurídicos e institucionales que estaban ocurriendo simultáneamente en el ámbito internacional y en el país, así como por la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ello en materia de derechos de

propiedad industrial. Dentro de los motivos que se establecieron para la creación de la nueva ley, destacan los siguientes los siguientes:

I.- Apoyo a un proceso permanente de mejoramiento de la productividad de la innovación y de la tecnología en sectores productivos. Es por ello que se considero indispensable crear las condiciones de derecho adecuadas para que el inventor independiente o afiliado a una institución, de un proceso o de un producto industrial perfeccionara su invención por medio de su desarrollo tecnológico. Asimismo se estimó necesario que el inventor o las personas a quienes autorizará pudieran dirigir el nuevo producto hacia a los nichos de mercado con mayor potencial, ello para lograr la utilización continua de la invención en provecho de la sociedad.

II.- Apoyo a un proceso permanente de satisfacción de las demandas de calidad por parte de los consumidores, en este punto se pretendió facilitar a los consumidores o usuarios su selección al consumo o productos de diferentes marcas, asimismo se requería evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores cuando adquirirían bienes y servicios, no resultaran defraudados o se vieran desorientados.

Las marcas de productos, de servicios, los nombres de los establecimientos, los avisos comerciales, y las denominaciones de origen de los productos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores demandantes de calidad y para el buen funcionamiento del mercado evitando la competencia desleal entre los que colocan o distribuyen bienes o servicios.

III.- Apoyo a la inserción ventajosa de México en la economía internacional frente al reto de atraer nuevas tecnologías en nuestro país. A diferencia de lo que ocurría en la mayoría de los países que tenían una industria desarrollada, en México todavía no se permitía el otorgamiento de patentes en varias áreas tecnológicas industriales. Los productos químicos en general, y los agroquímicos, farmoquímicos y farmacéuticos, en particular la biotecnología, así como también en sus productos, cuyas características de productividad y calidad son notablemente superiores a las

de los procesos y productos resultantes de otras tecnologías más tradicionales, y los nuevos alimentos para consumo humano y animal, así como las aleaciones.

Esta iniciativa que tendía a ofrecer en México un marco de promoción y de seguridad jurídica para la propiedad industrial, a fin de que fuera igual o superior a la existente en otros países, contra los que se competía en el plano mundial

IV.- Acción oportuna ante los cambios legislativos en el plano mundial. En esta nueva ley se estimó necesario la creación por parte del ejecutivo federal, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como organismo descentralizado de la administración pública federal, dicho Instituto se concibió para brindar apoyo técnico y profesional a la autoridad administrativa y promocionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para hacer mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, por otra parte en su capítulo II, se contempló el otorgamiento de patentes a las invenciones que lo ameritaban sin aguardar hasta 1997 como estaba previsto por la anterior Ley.

Es decir, la iniciativa permitiría que se otorgaran patentes en algunos campos en los que la legislación en vigor de esa época lo prohibía, como es el caso de las variedades vegetales, invenciones relacionadas con microorganismos, las aleaciones; los alimentos y bebidas para consumo humano y los procesos para obtenerlos y modificarlos.

En el capítulo II, título segundo se propuso que la vigencia de la patente fuera de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente y no de 14 años desde el otorgamiento de la misma, como lo establecía la antigua Ley.

Por otra parte, en el capítulo III, título segundo se introdujo por primera vez en el Derecho mexicano la protección jurídica a la figura de modelos de utilidad sujeta a registro, ya que no se reconocían derechos a los inventores o innovadores que continuamente realizaban pequeñas mejoras en herramientas, utensilios u objetos

de uso diverso que ofrecen ventajas prácticas en cuanto a su utilidad. El procedimiento de registro sería más simple, que el examen de fondo que se les hacía a las patentes, ello atendiendo a la menor complejidad técnica de un modelo de utilidad, otorgando el privilegio por diez años.

En el capítulo IV, título segundo se regularían los diseños industriales, comprendiéndose en ellos tanto a los dibujos, como a los modelos industriales. El plazo de vigencia de 7 años a partir de la solicitud como lo preveía la antigua Ley, se ampliaba ahora a 15 años. Con esto se pretendía que el diseño industrial perdurara por más tiempo y se reforzara, esto para dar una posición competitiva a los productos mexicanos en el mercado, por otra parte, esta nueva Ley precisaba la noción de explotación de las invenciones patentadas y establece que la importación de productos patentados es equiparable a la explotación efectiva en el país.

Por otra parte, el concepto de secreto industrial, si bien no era nuevo, ya que la antigua Ley contemplaba su revelación como delito, pero fue preciso detallar en el nuevo cuerpo legal sus características y limitantes a efecto de poder dar una eficaz protección.

Por cuanto hace al registro de marcas o avisos comerciales, así como la publicación de nombres comerciales, se estableció que tendrían una vigencia de diez años, en vez de los cinco años que se establecían en la antigua Ley, se mantendría la posibilidad de renovación por periodos sucesivos por el mismo lapso, ello se hizo para reducir los riesgos de que, por falla en una renovación frecuente, el particular perdiera los derechos sobre la indicación comercial que ha venido usando. Un problema que se presentaba en el registro de marcas consistía en que, en ocasiones, algunos particulares solicitaban el registro en México de marcas registradas previamente por otros titulares en el extranjero, motivando conflictos mercaríos con estos y defraudando a los consumidores locales, que eran inducidos a error respecto a la verdadera procedencia a los que se aplicaban a tales marcas.

Para desalentar ese tipo de practicas desleales en el comercio, el capitulo VII, titulo cuarto se incluyeron disposiciones como la ampliación del plazo que se concedía a los titulares de marcas extranjeras para demandar la nulidad de los registros mercarios indebidamente obtenidos por otros titulares en México.

Como medidas adicionales se previó por un lado, la facultad de la autoridad para negar el registro en cualquier clase de productos y servicios, de las marcas extranjeras que son notoriamente conocidas, y por el otro, la posibilidad de recibir simultáneamente en México solicitudes de registro de marcas presentadas en países extranjeros siempre que exista reciprocidad.

Por otra parte, y dada la importancia y características peculiares de la Denominación de Origen se reguló en el titulo quinto precisándose el titulo I el concepto, alcance y procedimiento de su declaratoria de protección y en el capítulo II la autorización y modalidades para su uso.

Con el propósito de asegurar la agilidad e inmediatez de los procesos administrativos en el título sexto dentro de su capítulo I se establecieron las reglas generales incluyendo en éstas la representación, notificación y plazos. En su capitulo II se contempla el procedimiento de declaración de nulidad, caducidad y cancelación y en el tercero el recurso de reconsideración en el caso de negativa de un registro, por último, el titulo VII estableció normas administrativas a la inspección, infracciones y sanciones, y determinó las conductas que podrían tipificarse como delitos en contra de la propiedad industrial.

En ese nuevo rubro la Ley precisó los tipos delictivos ya determinados por la ley anterior y adicionó otros más relativos a la violación de secretos industriales y uso no autorizado de la denominación de origen o de marcas previamente registradas en denominaciones o razones sociales de personas morales, que realicen actividades iguales o similares a la que se aplicaba a las marcas, se tipifico el delito de violación de secretos industriales.

Asimismo esta nueva ley dejó claro que, además de las sanciones que se imponían a los infractores se podría demandar la reparación de los daños y perjuicios surgidos, algo bastante coherente con la tendencia mundial.

### **2.1.7 Ley de la Propiedad Industrial (1994 vigente)**

La *Ley de la Propiedad Industrial*, constituyó un instrumento fundamental para apoyar el proceso permanente de innovación tecnológica en los sectores productivos y comerciales del país, induciendo el mejoramiento de los niveles de productividad de las empresas y fortaleciendo su posición competitiva en los mercados en los que participa.

La expansión cada día mayor del comercio internacional y el acelerado progreso tecnológico, hacen necesaria la actualización permanente del marco jurídico de la propiedad industrial para establecer reglas claras que faciliten los flujos internacionales de comercio, inversión y tecnología.

Así, con el propósito de continuar con la política adoptada en la administración 1988-1994, de elevar los niveles de protección de los derechos de propiedad industrial e incorporar las tendencias mundiales de protección en la materia, plasmadas en los tratados internacionales de los que México es parte, se considero indispensable avanzar en el perfeccionamiento del sistema de propiedad industrial de nuestro país mediante la reforma a la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*. El Ejecutivo Federal encabezado por el Dr. Ernesto Zedillo presentó la iniciativa de reformas a la *Ley de Fomentó y Protección de la Propiedad Industrial*, que tenía como objeto perfeccionar el sistema nacional de propiedad industrial, a través de una mayor protección a los derechos de propiedad industrial, el otorgamiento al *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia y la armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.

Dentro de los nuevos propósitos de esta nueva ley destacan los siguientes:

I. Mayor protección a los derechos de propiedad industrial

A.- Modificaciones en materia de patentes.

La Ley contempla la posibilidad de otorgar patentes en un mayor número de campos de la tecnología. En el caso de invenciones relacionadas con materia viva, la *Ley de Fomentó y Protección de la Propiedad Industrial* definía un sistema que de manera simultánea establece lo que es patentable y aquello que se excluye de la patentabilidad. Esta dualidad origino preocupación en los sectores científico e industrial, respecto a la protección de algunos de sus desarrollos que no se ubican claramente en el sistema.

El dinamismo y la complejidad del área requerían de certidumbre, por ello, la Ley, precisó únicamente aquellos supuestos que se excluyen de la patentabilidad y por lo tanto, todas las invenciones que no se ubicaran en alguno de esos supuestos, serian susceptibles de patentarse.

De esa forma, los únicos supuestos respecto de los cuales no se otorgaría una patente eran los siguientes: los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; las variedades vegetales y razas animales, el cuerpo humano y las partes vivas que lo componen.

Por otra parte, la *Ley de Fomentó y Protección de la Propiedad Industrial* establecía que previo a la comercialización de un producto, resultado de una invención, era necesario que se solicitara su protección por medio de patente, a fin de que no perdiera el concepto de novedad que se requería para su otorgamiento. Con la reforma, se podría realizar la introducción de nuevos productos sin necesidad de haber presentado una solicitud de patente, los cuales no perderán novedad, siem-

pre y cuando la solicitud respectiva se presente en un plazo no mayor de un año contado a partir de la primera introducción del producto en el mercado.

Por cuanto hace a las invenciones que pueden protegerse por medio de un diseño industrial o de un modelo de utilidad, ahora deberían cumplir con el requisito de novedad absoluta, con el fin de evitar que invenciones que ya son del dominio público en otros países, pudieran ser nuevamente susceptibles de protección en el nuestro.

#### B. Modificaciones en materia de marcas

Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se definió el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en México o en el extranjero.

Con el fin de evitar demandas por falta de uso en el pasado, que afectaban a una marca que se había venido usando en forma ininterrumpida durante los últimos tres años, se aclaró que el supuesto para que opere la caducidad de una marca se da únicamente cuando la falta de uso se haya presentado durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.

Por otra parte, se reconoció el derecho al uso del nombre, denominación o razón social de una persona física o moral para aplicarlo a los productos que elabore, distribuya o a los servicios que preste, por lo que se precisó que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca no producirá efecto contra dicha persona siempre que ese uso del nombre, denominación o razón social no generara confusión con respecto a los



productos o servicios a los que se aplique un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.

#### C. Modificaciones relativas al procedimiento administrativo

Con la finalidad de que ninguna persona pudiera valerse de un derecho otorgado en contravención a las disposiciones relativas a los requisitos de patentabilidad y registro, contenidas en leyes vigentes con anterioridad a la reforma de 1994, se precisó que las patentes o registros serán nulos por esta causa y, al mismo tiempo, se propuso aumentar los plazos para el ejercicio de las acciones de nulidad correspondientes.

Por otra parte, y siguiendo las tendencias internacionales en el procedimiento para otorgar derechos de patentes. La reforma de 1994 remitió, para la práctica del examen de fondo y reconocimiento de prioridades, el considerar a la solicitud en su conjunto y no referida únicamente a las reivindicaciones que sólo forman una parte de ésta.

Para brindar a los usuarios del sistema de propiedad industrial servicios más rápidos y eficientes, se simplificaron los procedimientos administrativos para el otorgamiento de los derechos que la ley establecía, mediante la reducción de trámites para el cumplimiento de los requerimientos formulados por la autoridad, Así como de requisitos para acreditar la personalidad de los representantes de personas morales a través de los cuales se realizan la mayoría de los trámites.

#### D. Modificaciones relativas a la defensa y protección de los derechos de propiedad industrial.

La reforma de 1994 también contemplo la incorporación de disposiciones que facultan a la autoridad para adoptar medidas precautorias o definitivas mediante las cuales se pueda impedir o hacer cesar la violación, a los derechos de propiedad industrial.

Dicha reforma propuso dotar a la autoridad de facultades para ordenar la suspensión o terminación de los actos con los que presumiblemente se esté violando un derecho de propiedad industrial, así como el retiro de la circulación de las mercancías en las que se materialice la violación y de los utensilios o instrumentos destinados a su elaboración.

Para evitar el abuso en la aplicación de estas medidas, se previo la obligación, a cargo de quien la solicita, de otorgar una fianza para responder por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar e indemnizar a quien resulte perjudicado con la ejecución de la medida cuando la misma se solicite sin causa justificada. Para obtener el levantamiento de la medida, el presunto infractor quedo en posibilidad de otorgar una contrafianza suficiente para garantizar el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen al solicitante.

Siguiendo la tendencia internacional en esta materia en la que se muestra que actualmente es más importante obtener la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionan al titular de un derecho de propiedad industrial que haya sido afectado, que el sancionar al infractor con una pena privativa de la libertad. De acuerdo a esta nueva tendencia, permitir la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionen, debe ser uno de los principales objetivos de la Ley y de las autoridades encargadas de su aplicación, ya que pueden ser cuantiosos por la importancia económica que los derechos de propiedad industrial tienen en la industria y el comercio.

Por ello se propuso establecer un porcentaje mínimo del 40% del precio de venta al público de cada uno de los productos o servicios, que impliquen una violación de los derechos de propiedad industrial, que deberá pagar el infractor al titular afectado en razón de ese porcentaje. Con esta disposición y la contenida en la *Ley Federal de Derechos de Autor* se uniformaría el criterio para cuantificar los daños y perjuicios en

materia de propiedad intelectual.

Acorde con ello, se propuso considerar como infracciones administrativas las conductas que contemplaba la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial* que se encontraban tipificadas en la ley como delitos y sancionar penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos en materia de propiedad industrial serían perseguibles por querrela de la parte ofendida y no de oficio, de esta manera, se pretendió reforzar los mecanismos existentes para sancionar la violación de los derechos de propiedad industrial y obtener la reparación de los daños y perjuicios.

Para otorgar protección a todos los derechos de propiedad industrial, se estableció como infracción administrativa el uso indebido de los diseños industriales, los avisos y los nombres comerciales, supuestos no considerados en la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*.

Por otra parte, se otorgó al *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* de las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia

Los usuarios del sistema de propiedad industrial requieren de un servicio ágil y eficiente en materia de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad industrial. Por tal motivo, y acorde con el proceso de modernización y fortalecimiento institucional del sistema, se propuso atribuir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial las funciones de autoridad administrativa en esta materia, por ser la institución que cuenta con personal calificado y la infraestructura requerida para la adecuada administración de la ley. Por tratarse de un organismo descentralizado, los servicios que prestaría el instituto estarían sujetos al pago de las tarifas que establezca su junta de Gobierno.

Como un elemento adicional para la solución de conflictos derivados de la violación de un derecho de propiedad industrial y acorde con las tendencias internacionales que buscaban métodos alternativos, que de forma rápida y expedita resolvieran las controversias, se facultó al Instituto para buscar en todo momento la conciliación de intereses entre los involucrados y fungir como árbitro, cuando éstos lo designen expresamente, para resolver las cuestiones relativas al pago de los daños y perjuicios.

II. Armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.

Con objeto de eliminar cualquier condición discriminatoria o un trato diferente entre nacionales y extranjeros, se propuso suprimir el plazo adicional de tres años de vigencia de una patente en los casos en los que el titular de ésta concediera una licencia a una empresa con capital mayoritariamente mexicano.

En vista de que la explotación comercial de un producto o un proceso patentado no depende exclusivamente del otorgamiento de una patente, sino de otros factores, tales como la autorización por otras autoridades gubernamentales o por los titulares de otras patentes, se definieron los derechos que confiere una patente, en función de las actividades que el titular del derecho puede impedir que se realicen sin su consentimiento por terceros.

Por otra parte, en un procedimiento relativo a la violación de una patente de proceso, el establecer la carga de la prueba para su titular lo sitúa en una condición desfavorable, ya que es el presunto infractor quien conoce el proceso que utiliza para la fabricación del producto resultante de dicho proceso. Por tal motivo, se propuso establecer dicha prueba al presunto infractor, a fin de que sea éste quien demuestre ante la autoridad que el proceso utilizado es diferente al proceso patentado.

Podemos concluir a grosso modo que, estas fueron las reformas de 1994 en la ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, claro sin olvidarnos que a partir de esta reforma, ahora el título de la Ley se simplificó, quedando únicamente, como *Ley de Propiedad Industrial*, y estando vigente a la fecha.

## **2.2 La propiedad industrial en otras legislaciones**

El proceso de globalización nos obliga a observar el desarrollo en otras naciones, a fin de que la nuestra pueda integrarse en ese proceso mundial de competencia, la propiedad industrial no escapa de ello, toda vez que, si bien es cierto, nuestra investigación va encaminada al aspecto jurídico, también lo es que el punto trascendental de la materia es la repercusión económica, de ahí que países desarrollados tengan un sistema avanzado en cuanto a protección de propiedad industrial y países en vías de desarrollo aún tengan un sistema débil en cuanto a protección, por otra parte, en ese proceso de acoplamiento e integración de sistemas jurídicos y económicos, es importante para la investigación analizar lo que pasa en otros países en cuanto a propiedad industrial, es por ello que analizaremos en sistema comparado sobre la propiedad industrial, consideramos que dentro de las naciones de más relevancia se encuentra el caso de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, ello por el estrecho vínculo comercial que nos une con ellas, y sobretodo por la entrada en vigor del *Tratado de Libre Comercio para América del Norte*.

### **2.2.1 Canadá**

Dentro de los aspectos importantes relativos a la propiedad industrial en Canadá, destacan los cambios introducidos por la entrada en vigor del *Tratado de Libre Comercio de América del Norte* (TLCAN), consiguiendo reglas y principios fundamentales, de conformidad con las obligaciones derivadas de los tratados, que se desprenden de la legislación sobre propiedad industrial.

Asimismo es importante destacar que otro de los cambios por cuanto hace a propiedad industrial en Canadá, viene por la aplicación del *Acuerdo sobre Aspectos*

de los *Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (ADPIC o TRIPS, por su denominación en inglés) derivado de las negociaciones en el seno del *Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio* (GATT), (Dichos acuerdos se analizarán más adelante)

Es necesario mencionar, que Canadá tiene suscritos diversos tratados en materia de propiedad industrial, los que podemos dividir en tres categorías:

- Tratados que proveen una protección sustancial a la propiedad intelectual;
- Tratados que facilitan la protección internacional; y,
- Tratados que establecen las clasificaciones internacionales.

Respecto a los que se refieren a la protección sustancial de la propiedad intelectual, Canadá es miembro de dos tratados: la *Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, adhiriéndose en 1925; y en 1991 se adhirió a la *Convención UPOV*, la *Convención Internacional para la Protección de las Nuevas Variedades de Plantas*.

Canadá también estuvo participando activamente en negociaciones, bajo los auspicios de la OMPI, para conformación del *Tratado Ley sobre Marcas* (TLT) y el *Tratado Ley sobre Patentes* (PLT). Asimismo, también es parte de los acuerdos como la *Ronda de Uruguay* del GATT y el TLC.

Por lo que se refiere a los tratados que facilitan la protección de la propiedad industrial, Canadá se adhirió al TCP (el *Tratado de Cooperación Patentaria*) en 1990. Asimismo en el año de 1996 se adhirió al Tratado de Budapest, relativo a los depósitos de microorganismos para el propósito del procedimiento patentario, por otra parte, aun se sigue estudiando las implicaciones del *Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas*, toda vez que Canadá a la fecha aun no se adhiere a dicho protocolo.

Por cuanto hace a la clasificación internacional de patentes, Canadá firmo el *Acuerdo de Estrasburgo* en 1996, y aún esta considerando la firma de un tratado que establece la clasificación internacional de productos de servicio y marcas, es decir, el *Acuerdo de Niza*.

El régimen jurídico de la propiedad industrial canadiense se basa fundamentalmente en cinco leyes:

Ley de Patentes

Ley de Marcas Comerciales

Ley de Diseño Industrial

Ley sobre la Reproducción de Vegetales

Ley de la Topografía de Circuitos Integrados

Ahora bien, muchas de las reformas a la Ley de Patentes, fueron hechas por la aplicación del TLCAN. Estas incluyen la imposición de más restricciones al uso de patentes por parte del gobierno, más responsabilidades en las disposiciones sobre pruebas para los procesos que se refieren a nuevos productos.<sup>18</sup>

En Canadá los derechos sobre una marca son adquiridos a través del uso mismo de la marca comercial, el beneficio de registrar una marca comercial, es que se concede al propietario de dicha marca el derecho exclusivo de usarla en Canadá por el término de quince años, renovable indefinidamente por plazos similares.

“Cuando una solicitud de registro en relación con bienes o servicios es recibida por la Oficina de Marcas Comerciales, es examinada tanto en forma como en sustancia. Si la solicitud es aceptada por la oficina, la ley ordena su publicación y las terceras partes tienen la oportunidad de oponerse a su registro.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Cfr. BECERRA RAMIREZ, MANUEL. *Derecho de la Propiedad Intelectual*. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1998. Pág. 23.

<sup>19</sup> *Ibíd.* 17

La legislación de aplicación del TLCAN también trajo reformas a la Ley de Marcas, precisamente en lo referente a los límites de tiempo para la presentación de una demanda sobre una declaración de uso, con la finalidad de obtener el registro, y para la presentación de una solicitud de prueba de uso actual, cuando la cancelación del registro la pide una tercera parte con base en la falta de uso.

En el Derecho canadiense, los Derechos de marca se adquieren a través de su uso. Esto tiene dos consecuencias; primero, con la finalidad de obtener el registro de una marca para bienes específicos o servicios, el solicitante debe establecer que ha usado dicha marca comercial en relación con dichos bienes o servicios; y segundo, aun cuando una persona haya presentado primero la solicitud de registro de una marca comercial y haya obtenido el registro, una tercera persona podrá tener precedencia sobre el solicitante, o por lo menos afectar los derechos del solicitante que pudo haberla adquirido bajo la ley, si éste tercero demanda haber hecho uso de la marca comercial en una fecha anterior a la del solicitante.<sup>20</sup>

Es importante destacar esta característica del régimen canadiense sobre marcas comerciales, no solo porque es la piedra angular de su sistema, sino porque es una característica casi única en el mundo. En efecto, esto solo se comparte con Estados Unidos de Norteamérica y Filipinas. Estos tres países son los únicos miembros de la Unión de París que tienen el sistema marcario que se conoce como "basado en el uso". Todos los demás miembros de la Unión de París tienen un régimen en el cual lo primero es el registro de la marca, la cual se opone a los derechos que se pudieran obtener por el uso de la marca en el mercado.

Estos cambios obedecen a que ya no era suficiente únicamente tomar en cuenta los aspectos nacionales para el otorgamiento de los derechos sobre la propiedad intelectual, sino que se debe tomar en cuenta también su perspectiva internacional. También esta reforma es vista como un contrapeso necesario a una serie de

---

<sup>20</sup> *Cfr. Ibid.* 19.



reformas del TLCAN que afortunadamente facilitan la aplicación de la ley. Un ejemplo es que, ahora es posible que el propietario de un diseño industrial registrado ejerza acción civil no solo contra el fabricante de un artículo que viole la ley, como se preveía anteriormente, sino también contra el vendedor y el importador de ese artículo.

Actualmente una característica importante del régimen sobre diseño industrial en Canadá es que su mecanismo es coincidente con el régimen de derechos de autor; y este mecanismo no se encontrara en la *Ley de Diseño Industrial* sino en la *Ley de Derechos de Autor*. Es decir, es la escala comercial la que determinará si se registra con base a la *Ley de Derechos de Autor* o la de Diseño Industrial, toda vez que la ley de derechos de autor no protege a un diseño de un artículo útil, cuando ese artículo ha sido reproducido en una cantidad mayor a cincuenta, por lo que es la escala comercial (más de 50 productos), la que determinará si se buscara su protección como diseño o bien la protección por derecho de autor.

Cabe mencionar que no hay una legislación federal sobre la protección del secreto comercial, ya que esta previsto que esta es una materia, fundamentalmente, de la propiedad y de los derechos civiles, y en consecuencia, materia de la jurisdicción provincial. Los procedimientos contra la violación de los derechos de la propiedad industrial son materia de la ley ordinaria. Tampoco existe un régimen especial en Canadá para la protección de las denominaciones de origen, aparte de las medidas generales en contra de la competencia desleal, que son materia del derecho provincial.<sup>21</sup>

### **2.2.2 EE.UU.**

Derecho de marcas en los Estados Unidos de Norteamérica

El régimen de marcas de los Estados Unidos de Norteamérica se basa en el sistema declarativo. Entre las particularidades que presenta el Derecho marcario estadounidense se destaca la coexistencia de normas derivadas del Common Law, y de

---

<sup>21</sup> Cfr. *Ibíd.* 14.

la legislación federal, aplicables conjuntamente al tema marcario.

El derecho sobre las marcas se adquiere, en el Derecho estadounidense, exclusivamente (como anteriormente se había comentado) por su uso. Las marcas pueden ser registradas, pero para que tal registro pueda ser efectuado debe acreditarse el uso previo de la marca o efectuarse tal registró en función de un uso previsto. El registro cumple una función complementaria, en cuanto a los derechos del titular de la marca, y del uso de esta; y sirve como elemento probatorio de la titularidad del signo marcario.

La importancia del uso en el Derecho marcario estadounidense queda manifiesta respecto a la conservación de la titularidad sobre la marca. Toda vez que, la falta de uso de una marca por un periodo de dos años consecutivos configura, un caso de abandono y por consiguiente la pérdida de los derecho sobre la marca.

Otra institución particular del Derecho marcario estadounidense, es el abandono. Una marca que es abandonada pasa al dominio público. El abandono puede resultar de la falta de uso, o de conductas tales como la modificación de tal uso, de forma que los productos a los que la marca se aplique no guarden relación con los originalmente identificados, en términos de la naturaleza o identidad del producto.

Respecto a la posibilidad de otorgar licencias de marcas podemos anotar que estas solo son válidas si el licenciante, titular de la marca, tiene un control adecuado sobre la calidad de los bienes y servicios vendidos bajo la marca por el licenciataro. Tanto en los casos de cesiones como en los de licencias, la violación de las restricciones impuestas a estos actos da lugar no solo a la invalidez de la operación, sino también, a la pérdida de los derechos que pudieren existir sobre la marca, en virtud de la teoría del abandono, particularmente cuando el cedente o licenciante limitan su propio uso de las marcas.

Por último, vale la pena mencionar que el régimen marcario estadounidense prevé, a nivel federal, un doble registro. El primero, llamado Registro Principal, es el que da lugar a los efectos de la inscripción, que consiste en un examen, destinado a determinar la aptitud distintiva de la marca y la posible colisión con los derechos de un tercero. El segundo, conocido como Registro Suplementario, no requiere que la marca haya sido usada, sino meramente que tenga capacidad de obrar como tal, particularmente en virtud de sus potencialidades como signo distintivo. La inscripción en este Registro suplementario no da lugar a los derechos y efectos derivados del Registro Principal, salvo en lo que hace al acceso a los tribunales federales; la inscripción mencionada es utilizada principalmente para servir de base a los derechos obtenibles en el extranjero en función de los tratados que protegen a los titulares estadounidenses de marcas.<sup>22</sup>

El Derecho de Patentes en los Estados Unidos de Norteamérica.

Resulta de suma importancia el análisis del Derecho de Patentes de los Estados Unidos, toda vez que es el país donde se produce la mayoría de la tecnología creada a nivel mundial, y es donde se otorgan las patentes que servirán para obtener los derechos de prioridad en los restantes países del mundo. Por otra parte, los Estados Unidos han sido una de las principales fuerzas impulsoras de la modificación del marco internacional del sistema de patentes, lo que hace particularmente influyente a su régimen de propiedad industrial, como modelo aplicado para la construcción del sistema internacional de patentes. El sistema estadounidense de patentes presenta ciertas particularidades que lo apartan de la generalidad de los restantes sistemas nacionales, y que son frecuentemente desconocidas fuera de ese país.

Una característica del sistema de patentes estadounidense es su inserción constitucional. El artículo 1, Sección 8, de la *Constitución Estadounidense*, reconoce desde el origen el derecho exclusivo del inventor a su invento "a fin de promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles". Por otra parte, y en

---

<sup>22</sup> Cfr. BERTONE, LUÍS E. *Derecho de Marcas*. Editorial Heliasta. Argentina. 2003. Pág. 225.

referencia a esta primera característica, la antigüedad y continuidad del régimen estadounidense de patentes, originado en 1790, solo ha sufrido tres modificaciones generales, la última en 1952, y recientemente sufrió algunos ajustes destinados a incorporar al Derecho estadounidense, las modificaciones exigidas por la Ronda Uruguay de negociaciones internacionales, las que se han realizado manteniendo la estructura legislativa preexistente.<sup>23</sup>

El artículo 101 de la *Ley de Patentes* de los Estados Unidos establece los elementos básicos de las invenciones patentables. Dispone que "quien invente o descubra cualquier proceso, maquina o composición de materia que sea nuevo y útil, o cualquier mejora nueva y útil de aquellos, puede obtener una patente al respecto, sujeta a las condiciones y requisitos de ese título".

"Otra particularidad del régimen estadounidense de patentes se destaca la posibilidad de proteger mediante derechos exclusivos, con una duración de siete años, las drogas con aplicación medicinal, aunque no sean resultado de una actividad inventiva, en tanto la enfermedad para las que tales drogas se apliquen dañe a menos de 200000 personas, la droga sea suministrada al mercado en cantidades apropiadas, y la autoridad considere que la concesión de derechos exclusivos es necesaria para que la droga quede al alcance de los pacientes afectados, en este caso estamos frente un derecho atípico de propiedad industrial."<sup>24</sup>

Por cuanto hace a los distintos elementos que condicionan el patentamiento, el Derecho estadounidense se pueden destacar los siguientes, respecto del requisito de novedad, ciertos hechos destruyen tal novedad si han tenido lugar con más de doce meses de anticipación a la presentación de la solicitud. Es decir, a partir de esos hechos, el inventor cuenta con un plazo generalmente calificado como plazo de gracia de doce meses para presentar la solicitud de

---

<sup>23</sup> Cfr. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO. *Derecho de las Patentes de Invencion*. Editorial Heliasta. Argentina. 2003. P. 462

<sup>24</sup> *Ibíd.*465

patente. Esos hechos, que ponen en marcha al plazo de gracia son la existencia de una patente, la publicación, uso público o venta de la invención, en todos los casos dentro de los Estados Unidos. Otros hechos que destruyen la novedad en forma inmediata, son el patentamiento de la invención, su publicación, el uso de la invención por terceros, el conocimiento de la existencia aparente de la invención en poder de terceros, o su descripción en una solicitud de patente ya presentada y que luego dé origen a la concesión de la patente solicitada.<sup>25</sup>

El Derecho estadounidense, como otros sistemas jurídicos, ha enfrentado importantes dificultades prácticas en relación con el concepto de "no evidencia" o en inglés, "non obviousness". Este concepto equivale en México a lo que se conoce como "actividad inventiva" o "nivel inventivo". El requisito de no evidencia implica, básicamente, que la innovación, respecto de la tecnología preexistente, no ha de ser obvia o evidente para las personas versadas en la materia técnica correspondiente. Tal requisito exige, para su satisfacción, llevar a cabo diversos pasos conceptuales y probatorios. Debe, en primer lugar, determinarse cual es el estado de la técnica preexistente a la pretendida invención, posteriormente, se determinaran las diferencias existentes entre la tecnología anterior a la supuesta invención y esta, para finalmente evaluar si esas diferencias estaban al alcance de una persona versada en el área técnica a la que pertenezca la pretendida invención.

Para la concesión de una patente en los Estados Unidos de Norteamérica, se debe seguir el siguiente procedimiento: se inicia con una solicitud que debe ser presentada por el inventor en la Oficina de patentes (*Patent office*), esto da lugar a un examen inicial, que puede resultar en el rechazo (*in limine*) de la solicitud. En tal caso, el solicitante puede modificar la petición y solicitar el reexamen de la solicitud, siempre que a tal fin no se introduzca una nueva materia patentable en la solicitud. Una vez que la solicitud es objeto de un segundo rechazo, el

---

<sup>25</sup> Cfr. *Ibíd.*

peticionante puede recurrir ante el Tribunal de Apelaciones de la Oficina de Patentes "*Patent Office's Board of Appeals*",<sup>26</sup> agotada esta vía, el recurrente puede luego apelar ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal (*United States Court of Appeals for the Federal Circuit*) o ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (*United States District Court for the District of Columbia*). Si se opta por este último camino, la decisión puede luego ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, que es el tribunal de alzada normal para las decisiones del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dicho Tribunal de Apelaciones será analizado más adelante en este mismo capítulo, toda vez que nos pareció interesante su funcionamiento.<sup>27</sup>

Bueno, siguiendo con el procedimiento de concesión de una patente, si es el caso que el procedimiento (ante la *Patent Office*) tiene un curso favorable en la sede administrativa, se extiende la correspondiente patente, existiendo siempre la presunción de que esta es válida, sin perjuicio de la posibilidad de que tal presunción sea rebatida posteriormente en una acción judicial entablada por un tercero que impugne la patente.

Como en el sistema mexicano de patentes, el estadounidense basa su procedimiento en la distinción entre la descripción de la invención (*specification*) y las reivindicaciones (*claims*). La descripción debe ser tal que permita a una persona con conocimiento del área tecnológica en la que se aplique la invención llevarla a la práctica del mejor modo posible. Asimismo, la descripción debe ser clara, concisa y exacta, recordando que las reivindicaciones describen todos los elementos de novedad que distinguen a la invención respecto de la técnica preexistente, articulan las maneras en que la invención es efectivamente útil, e indican que es lo que hace que la invención no sea obvia para una persona con conocimiento de la técnica preexistente.

---

<sup>26</sup> Este rechazo es parecido, cuando en nuestro país, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial decide negar el registro de una patente, donde se tiene la posibilidad de promover el recurso de revisión ante el propio Instituto, es decir, la *Patent Office's Board of Appeals* (EUA) y el IMPI (MÉXICO), se constituyen como tribunal de primera instancia.

<sup>27</sup> *Cfr. Ibíd.* 470.

Las reivindicaciones constan de tres elementos: el preámbulo, la transición y el cuerpo (*preamble, transition, body*). El preámbulo define genéricamente a la invención, indica el género de producto o procedimiento que será objeto de reivindicación. La transición expresara la relación lógica existente entre el preámbulo y el cuerpo de la reivindicación. El cuerpo, por último, indica cuales son los elementos y características que identifican a la invención dentro del género indicado en el preámbulo.

Las patentes, tras los ajustes hechos en la *Ronda Uruguay*, tienen una duración de veinte años desde la respectiva solicitud.

En materia de infracciones a los derechos del patentado, se distinguen las directas, las indirectas y las contributivas. Las primeras son aquellas cometidas por quien usa o vende la invención patentada, sin permiso de su titular. Las indirectas se configuran cuando una persona induce a otra a usar o vender ilícitamente la invención. Las infracciones contributivas tienen lugar cuando una persona vende o suministra un elemento al infractor principal, siendo que tal elemento tiene como único o principal uso posible su empleo en el contexto de la invención patentada. Grosso modo esto seria lo más interesante y peculiar del sistema de patentes de EE.UU.

Por otra parte, y retomando lo que en líneas anteriores se había comentado, respecto al Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, el cual nos pareció muy interesante y que contribuirá en parte al fortalecimiento de nuestra propuesta de tesis, haremos un breve análisis y estudio de dicho Tribunal.

“El 1° de octubre de 1982, como resultado de la *Ley de Mejoramiento de los Tribunales Federales de 1982*, se creó el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, en reemplazo del anterior Tribunal de Apelaciones en materia aduanera y de patentes y del nivel de apelaciones del Tribunal de Reclamaciones. Tras años de controversias, se otorgó a un solo tribunal la jurisdicción sustantiva sobre todas las apelaciones de la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de los Estados Unidos

en relación con las solicitudes pendientes, y, lo que es mas significativo aún, también se le otorgo jurisdicción sobre todas las apelaciones en casos de infracción de patentes de todos los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos. El fin que se busco fue, que el Circuito Federal daría unidad a la ley de patentes, un área, ya compleja, que a menudo resultaba impredecible y provoca discordancia de criterios en los numerosos tribunales que habían de decidir sobre marcas y patentes.”<sup>28</sup>

Si bien el tribunal no ha dudado en decidir la invalidez de ciertas patentes, parece claro que, por medio de sus decisiones, esta restaurando la dignidad y significación del sistema de patentes de los Estado Unidos de Norteamérica, que, paulatinamente, había erosionado el valor de la protección a las patentes y, por consiguiente, obstaculizado el objetivo constitucional mencionado: “promover el progreso de la ciencia y de las artes útiles”.

Semana tras semana, el tribunal ha emitido decisiones relativas a incontables casos de la ley de patentes y marcas, desde cuestiones que parecen presentarse en casi todos los casos (como la "obviedad") hasta temas misteriosos que aparentemente solo surgen en situaciones de lo más extrañas. El tribunal se ha esforzado por desarrollar uniformidad nacional en cuestiones que previamente dependían en gran medida del lugar donde se hubiera iniciado el juicio, tales como el rol correspondiente al jurado en los casos de patentes. Si bien los litigantes pueden encontrar y, sin duda, hallaran discrepancias en las opiniones del tribunal, es por cierto justo decir que el tribunal ha luchado por una aplicación coherente y uniforme de las leyes de patentes y marcas, logrando su objetivo con todo éxito.

El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal ha adoptado un enfoque realista respecto del peso dado a diferentes tipos de evidencia en relación con la cuestión de obviedad. En el pasado, los tribunales debían decidir el asunto de la obviedad basándose casi exclusivamente en meras referencias de arte previo y en opiniones de expertos de parte rentados, toda vez que no eran experto en patentes,

---

<sup>28</sup> WEPNER. H. Roy. *Derecho Intelectuales*. Editorial Astrea. Buenos Aires. Argentina. 1987. Pág. 170.



lo que ahora ya no sucede así, existiendo ahora casi uniformidad en la decisiones, por el conocimiento y el dominio de la materia por parte del tribunal.

Ahora, se ha hecho más fácil para el propietario de una patente la obtención del rechazo de la ubicua defensa de invalidez, el Circuito Federal ha hecho que el esfuerzo total valga la pena, al tomar un enfoque liberal de los recursos disponibles ante la infracción de una patente válida.

En cuanto a las características de la reparación financiera, el Circuito Federal ha tomado un punto de vista expansivo, que da derecho al poseedor de una patente a una indemnización adecuada que compense la infracción, pero que en ningún caso sea inferior a una regalía razonable por el uso hecho de la invención por parte del infractor. Sentando precedente en el caso "*Lam, Inc. v. Johns Manville Corp.*", donde el tribunal confirmó la decisión de primera instancia, que otorgo, no solo la indemnización corriente por lucro cesante, sino también por el "crecimiento frustrado" de las propias ventas del poseedor de la patente, todo lo cual fue triplicado, incluyendo honorarios legales e intereses previos al juicio.<sup>29</sup>

El Circuito Federal no solo ha puesto orden, sino que esta creando un clima en el sistema de patentes y marcas que inevitablemente estimula la inversión en investigación y el desarrollo tecnológico. Por lo que en estos momentos de ardua competencia, la creación del circuito federal fue muy oportuna, esperando que este modelo sirva como referencia para el caso México.<sup>30</sup>

### **2.3 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual<sup>31</sup>**

Los orígenes de la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* se remontan a 1883, año en que Johannes Brahms componía su tercera sinfonía, Robert Louis

---

<sup>29</sup> Cfr. *Ibíd.* 174.

<sup>30</sup> *Ibíd.* 175.

<sup>31</sup> Nota; El presente texto relativo a la historia, organización, objetivos y funciones de la OMPI fue extraído de la pagina electrónica oficial de la Organización; <http://www.wipo.int/portal/index.html.es>. Fecha de consulta; 4 de Noviembre 2008.

Stevenson escribía *La isla del tesoro*, y John y Emily Roebling finalizaban la construcción del puente de Brooklyn en Nueva York.

La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarla comercialmente en otros países.

El año de 1883 es una fecha histórica puesto que en ese año se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual.

El Convenio de París entró en vigor en 1884 en 14 Estados; se estableció entonces una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas como la organización de las reuniones de esos Estados.

En 1886 entra en escena el derecho de autor con la adopción del *Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas* cuyo objetivo era contribuir a que los nacionales de los Estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y a recibir un pago por ese uso, aplicable a:

- novelas, cuentos, poemas obras de teatro;
- canciones, óperas, revistas musicales, sonatas; y,
- dibujos, pinturas, esculturas, obras arquitectónicas.

Como en el caso del *Convenio de París*, para el *Convenio de Berna* se creó una Oficina Internacional encargada de llevar a cabo tareas administrativas. En 1893, esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar lo que se denominarían *Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual* (Organización más conocida por su sigla francesa BIRPI). Establecida en Berna

(Suiza), y con siete funcionarios, esa Organización fue la precursora de la actual *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Hoy la OMPI es una entidad dinámica integrada por 184 Estados miembros, cuenta con 938 funcionarios procedentes de 95 países, y su misión y mandato están en constante evolución.

A medida que fue aumentando la toma de conciencia acerca de la importancia de la propiedad intelectual, fueron cambiando también la estructura y la forma de la Organización. En 1960, las Oficinas se trasladaron de Berna a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales de la ciudad. Diez años más tarde, y tras la entrada en vigor del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (firmado en Estocolmo el 14 julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979), las Oficinas pasaron a ser la OMPI, a raíz de una serie de reformas estructurales y administrativas y del establecimiento de una Secretaría para que rindiera cuentas de las actividades de la Organización a los Estados miembros.

En 1974, la OMPI pasó a ser un organismo especializado del sistema de Organizaciones de las Naciones Unidas con el mandato específico de ocuparse de las cuestiones de propiedad intelectual que le encomendaran los Estados miembros de las Naciones Unidas.

En 1978, la Secretaría de la OMPI se trasladó a la actual Sede que hoy es un edificio emblemático de Ginebra, con sus espectaculares vistas a la campiña suiza y francesa.

En 1996, la OMPI amplió sus funciones y demostró todavía más la importancia de los derechos de propiedad intelectual en la reglamentación del comercio mundial al concertar un acuerdo de cooperación con la *Organización Mundial del Comercio* (OMC).

Lo que en un día condujo a los Convenios de París y de Berna (el deseo de fomentar la creatividad protegiendo las obras del intelecto) ha sido el motor de la labor de la

Organización y la de su predecesora en los últimos 120 años. Pero el alcance de la protección y de los servicios que proporciona la Organización han experimentado un auge extraordinario en esos años.

En 1898, las BIRPI sólo se ocupaban de la administración de cuatro tratados internacionales. Su sucesora, la OMPI, administra hoy 24 tratados (tres de ellos con otras organizaciones internacionales) y, por conducto de sus Estados miembros y de su Secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades:

- armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual;
- prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial;
- promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual;
- prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten;
- facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado; y,
- fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.

Actualmente la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.

La OMPI entiende que la propiedad intelectual es una importante herramienta para el desarrollo económico, social y cultural de todos los países, y esta convicción determina su misión de fomentar el uso y la protección efectivos de la propiedad intelectual en todo el mundo. Sus objetivos estratégicos se establecen en un Plan a

mediano plazo que se elabora cada cuatro años, y se afinan en el presupuesto por programas para el bienio correspondiente.

Los cinco objetivos estratégicos definidos en el Presupuesto por programas para el bienio 2006 y 2007 son los siguientes:

- Fomento de una cultura de propiedad intelectual;
- Integración de la propiedad intelectual en las políticas y programas de desarrollo nacionales;
- Desarrollo de leyes y normas internacionales sobre la propiedad intelectual;
- Prestación de servicios de calidad mediante los sistemas de protección de la propiedad intelectual; y,
- Aumento de la eficacia de los procesos de gestión y apoyo de la OMPI.

Todas las tareas principales y actividades de programas de la OMPI tienen como finalidad el logro de estos objetivos, y como se menciona, su sede se encuentra en Ginebra (Suiza), por otra parte, la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual* estableció el 26 de abril de 2001, como el día mundial de la propiedad intelectual, celebrándose cada año su aniversario con diversas actividades y conferencias relativas a la materia de Propiedad Intelectual.

#### **2.4 Los Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación en la actualidad**

Sin duda alguna, y como lo señalamos en el capítulo anterior, el boom expansivo más importante del Poder Judicial de la Federación en el siglo XX, se dio en catorce años que van de 1981-1995, pero los nuevos años de la década de 1996-2008 auguran un crecimiento todavía mayor, sobretodo en lo que concierne a los Tribunales Colegiados y la especialización por materia donde destaca la nueva atribución de los Juzgados de Distrito de conocer de los procesos federales en todas las materias.

“Es así, que actualmente existe un total de 303 Juzgados de Distrito, 183 Tribunales Colegiados de Circuito y 73 Tribunales Unitarios, dando un total de 585 órganos jurisdiccionales”.<sup>32</sup>

Finalmente, y de conformidad con la Ley, los Juzgados de Distrito se compondrán de un Juez y del número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto (Art. 42 LOPJF).

Por cuanto hace a la especialización por materia, la ley establece que, los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos 49 al 53 del Capítulo II, Título Cuarto de la LOPJF (Art. 47 de ese ordenamiento), por otra parte, cuando fuere posible, y el presupuesto así lo permita, los Juzgados de Distrito estarán especializados por materia, en la siguiente forma:

- I) Jueces Federales Penales.
- II) Jueces de Amparo en Materia Penal.
- III) Jueces de Distrito en Materia Administrativa.
- IV) Jueces de Distrito Civiles Federales.
- V) Jueces de Amparo en Materia Civil.
- VI) Jueces de Distrito en Materia Laboral.

---

<sup>32</sup> Información obtenida de la Página oficial del Consejo de la Judicatura Federal, [www.cjf.gob.mx](http://www.cjf.gob.mx), actualizada hasta el 4 de noviembre de 2008.

### CAPÍTULO III

#### LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

##### 3.1 Breve marco de referencia

Nos parece importante mencionar que este capítulo tiene por objeto analizar, primeramente, la estructura del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I), así como, sus antecedentes, naturaleza, atribuciones y resoluciones, así como su futuro, por otra parte, se analizarán los medios de defensa con los que cuenta el particular para inconformarse contra una resolución que dicte el Instituto.

Ahora bien, es vital que antes de analizar al Instituto, es necesario, realizar un breve estudio sobre el origen, forma, y división del Estado a fin de comprender la razón de ser del I.M.P.I.

Como sabemos el Estado es un institución pública dotada de personalidad jurídica, que se debe entender como una persona jurídica que se manifiesta en un espacio, y en una determinada circunscripción territorial, asimismo, el Estado se conduce de forma autónoma e independiente, es decir, cuenta con un poder originario conocido como soberanía,<sup>1</sup> sin olvidar que su finalidad es buscar en todo momento el bien público temporal.

Por otra parte, debemos entender que al hablar del Estado, es necesario mencionar la unidad del mismo, una unidad artificial constituida por un conjunto de normas que regulan el comportamiento de los individuos, pero como lo hemos mencionado, el Estado no es únicamente poder, ni orden del Derecho, sino un ente con una personalidad que se desempeña con energía (poder), que se le otorga mediante la norma jurídica (Derecho), pero siempre imputable a un sujeto (Estado).

---

<sup>1</sup> Cfr. BURGOA ORIHUELA, IGNACIO. *Derecho Constitucional Mexicano*. Editorial Porrúa. México 2002. P.90-94.

En un Estado convergen elementos formativos, es decir, anteriores a su creación y elementos posteriores a su formación. Dentro de los primeros se encuentran la población, territorio, poder soberano y orden jurídico, y por cuanto hace a los segundos esta el poder público y el gobierno.<sup>2</sup>

Ahora bien, para efectos de esta investigación, solo nos interesan los elementos posteriores a la formación del Estado, es decir, poder público y gobierno.

Por poder público debemos entender “un poder de imperio, el cual tiene la capacidad por si mismo para imponerse a todas las voluntades individuales, colectivas o sociales, dentro del espacio territorial del Estado y tiene un carácter imperativo unilateral y coercitivo, y se desenvolverá en las tres funciones clásicas: legislativa, ejecutiva y judicial.”<sup>3</sup>

Ahora, por Gobierno debemos entender, conjunto de órganos del Estado que ejercen las funciones en que se desarrolla el poder público, que a la Entidad Estatal pertenece, y en su acepción dinámica, se revela en las propias funciones que se traducen en múltiples y diversos actos de autoridad.

Por otra parte, no debemos de confundir las formas de Estado, con las formas de Gobierno, toda vez que las primeras pueden ser entendidas como el modo o manera de ser de la Entidad o Institución Estatal misma, independientemente de su forma de Gobierno, destacando dentro de las formas de Estado, la Unitaria (central), Federal, y el Estado Regional; en la primera existe un solo poder y un solo Derecho, mientras que en la segunda habrá varios poderes y varios Derechos, por ende varios Gobiernos, y por último el Estado regional, que podríamos decir, es una forma intermedia entre el Estado federal y el Estado unitario, que busca compatibilizar la idea de unidad y descentralización, además de poseer divisiones territoriales denominadas regiones.

---

<sup>2</sup> *Ibid.* 29.

<sup>3</sup> *Ibid.* 256-258.



Por cuanto hace a las formas de Gobierno, estas aluden a la forma exterior en que se manifiesta el poder político; formas monárquicas o republicanas. De ahí que el artículo 40 de la Constitución General de la República establezca;

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal...”.

El federalismo como forma de Estado, se caracterizará por la unidad de colectividades autónomas en un territorio determinado, sujeto a un poder central, pero soberanas al interior, donde opera una descentralización política especial que determina el reparto de facultades entre el Gobierno central y los Estados, a fin de que prevalezca una sola voluntad.

En esa tesitura, el Estado es incapaz de expresar su voluntad por si mismo, de ahí que necesita una voluntad que lo unifique, una voluntad social que sea capaz de ejercitar los derecho y obligaciones que le son inherentes, es por ello que requiere de órganos que lo representen y lo administren, ya que dichos órganos serán los que harán funcionar. Ésos órganos de representación y administración pueden variar en cuanto al número, competencia, estructura y facultades

El poder del Estado se manifestará a través de sus órganos, y cuando dicha fuerza se despliega por el Estado por medio de sus órganos estaremos en presencia del poder público, el cual es único e indivisible, pero para su ejercicio estará dividido en ejecutivo, legislativo y judicial.

Ahora bien, tanto el poder legislativo, ejecutivo y judicial, ha utilizado la centralización, la descentralización, la delegación y la desconcentración, como formas organizativas, aunque para nuestro trabajo, solo nos interesa la descentralización en el poder ejecutivo, sin que por ello pasemos por alto a las otras tres formas.

La organización centralizada del poder ejecutivo del Estado Mexicano, esta integrada por las Secretarías de Estado, “hay centralización cuando el órgano superior mantiene plenamente sin ninguna limitación ni disminución, la competencia de dirección, comando y control sobre los órganos que integran la administración”<sup>4</sup> es decir, hay una tendencia a concentrar la autoridad.

La organización descentralizada, y por lo tanto, la descentralización, puede ser entendida como un fenómeno que se expresa como la confianza de realizar algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es de jerarquía, es decir, se crean personas morales, a las que se les transfiere cierta competencia, dotándolas con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En la delegación, el responsable de un órgano, transfiere a algún subordinado, el ejercicio de ciertas facultades, reservándose la titularidad, con lo cual, y por consiguiente, conserva el derecho de recobrar en cualquier momento dichas facultades.

La desconcentración, es una tendencia organizativa que se produce tanto en la organización centralizada, como en la descentralizada, y se presenta como una relación entre órganos de la misma persona jurídica, en esta figura no hay traspaso de competencia, si no un aumento de competencia a favor de un órgano inferior (desconcentrado) a costa de la competencia de un superior (centralizado o descentralizado) sin olvidar que el órgano desconcentrado, no cuenta ni con personalidad jurídica ni patrimonio propio.

Ahora bien, volviendo a la figura de la descentralización, esta puede ser por región, por servicio y por colaboración. La primera de éstas, es la destinada a manejar los intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una determinada circunscripción territorial (Vg.: el municipio); por cuanto hace a la segunda, aquí se

---

<sup>4</sup> *ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA*. Tomo II. Ed. Driskill.. Buenos Aires, Argentina. P. 946.

encomienda la satisfacción de necesidades de orden general, que requieren de procesos técnicos solo al alcance de especialistas, a un órgano que es independiente de la administración central y sobre la cual ésta sólo ejerce facultades de control y vigilancia (Vg.: *Comisión Federal de Electricidad, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, etc.); por último, tenemos la descentralización por colaboración, y ésta se da cuando el Estado impone o autoriza su colaboración a órganos particulares, haciéndoles participar en el ejercicio de la función administrativa (Vg.: Cámara de la Industria y Comercio, escuelas incorporadas a la SEP, etc.).

Una vez realizado este breve análisis respecto, el porque, del *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* como órgano descentralizado del Estado Mexicano, es conveniente subrayar otras características más propias del Instituto que lo hacen diferenciarse de otros órganos del Estado.

### **3.2 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

Es importante señalar que la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial* (1991), fue el instrumento jurídico que propicio el cambio decisivo en materia de propiedad industrial en México.

Es interesante observar que en los años setentas, existió en México y en otros muchos países, el pensamiento que la propiedad industrial de alguna forma protegía a los monopolios, y por ello, no se le debía ofrecer protección legal, pues el conocimiento tecnológico al ser considerado como una especie de “patrimonio de la humanidad” no tenía porque ser exclusivo de alguna empresa o individuo, y por ello, en algunas Naciones se establecieron estrategias de desarrollo tecnológico, basadas en una protección débil en materia de patentes, esa percepción desalentó el desarrollo tecnológico en muchos países e inhibió la investigación científica en campos de conocimiento de gran dinamismo, e incluso, freno la transferencia tecnológica asociada a las inversiones provenientes del exterior.

Posteriormente en los años ochentas, el sistema de protección a la propiedad industrial, y en específico a las patentes, cambio de rumbo a nivel mundial, ya que comenzó a ser motivo de creciente discusión tanto por el papel que el mismo tenía en las decisiones de inversión directa proveniente del extranjero como a la aparición y agudización del fenómeno de la piratería.

Lo anterior obligó a nuestro país a realizar un profundo esfuerzo de reflexión colectiva, que inicio a mediados de los años ochentas y concluyo en 1991, con la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, la cual además de crear un marco jurídico acorde con las tendencias internacionales, también creo a la *Dirección de Desarrollo Tecnológico*, órgano desconcentrado dependiente de la *Secretaría de Comercio y Fomento Industrial* (hoy *Secretaría de Economía*), cuya función era la aplicación de la L.F.P.P.I., constituyendo éste el antecédete inmediato del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que no fue hasta el 10 de diciembre de 1993, que por decreto presidencial se creo el I.M.P.I., como un organismo especializado en propiedad industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al cual se le transfirieron las funciones y el personal de la hasta entonces Dirección General de Desarrollo Tecnológico.

Es importante resaltar que el I.M.P.I., fue concebido como una estructura autónoma y autofinanciable, pero tanto el Instituto, como la L.F.P.P.I., fueron el resultado de los grandes cambios que se avecinaban por la firma y entrada en vigor del *Tratado de Libre Comercio para América del Norte*, ya que se tenía que adecuar el orden jurídico en materia de propiedad industria, esto, para que fuera acorde con los compromisos que se contraerían con los países contratantes, por otra parte, también se reestructuró la *Ley de Fomento de la Inversión Extranjera* y de Regulación de la Inversión Extranjera, ya que tanto ésta, como la de propiedad industrial, fueron puntos clave para concretar dicho Tratado.

Por otra parte, dentro de los motivos que llevaron a la creación del I.M.P.I, esta el hecho de que se deseaba contar con un órgano especializado en materia de

propiedad industrial, que tuviera la facultad de realizar la investigación sobre el estado de la ciencia, a fin de crear las condiciones científicas y tecnológicas, para que el innovador mexicano estuviera al tanto de los cambios científicos en el ámbito internacional, y para que sus trabajos tuvieran una orientación adecuada y el país pudiera adaptarse a los cambios con mayor oportunidad.<sup>5</sup>

Es así como a 14 años de la creación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la propiedad intelectual, y muy en especial la propiedad industrial, se ha convertido en un ingrediente imprescindible en la política económica de México. Actualmente el I.M.P.I., es una institución moderna, de calidad, y promotora del desarrollo económico y comercial de nuestro país, resultado de diversos cambios y acoplamiento de la Ley, para que estuviera de acuerdo con la realidad, esto ha propiciado un ambiente de certidumbre y confianza que favorece la inversión, independientemente de su nacionalidad, y la transferencia de tecnología, que ha estimulado y dinamitado la actividad económica del país. Como lo señaló el Doctor Kamil Idris, Director General de la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*: “La propiedad intelectual constituye una herramienta al servicio del desarrollo económico y la creación de riqueza, cuyo potencial no se ha explotado plenamente en todo los países en particular, en el mundo en desarrollo.”<sup>6</sup>

Hoy día el I.M.P.I., ha tenido un crecimiento considerable, recordando que en 1993 sus instalaciones en Azafrán, contaban con una capacidad no mayor a 3,000 m<sup>2</sup>, y albergaba a 250 empleados, actualmente el I.M.P.I., cuenta con dos edificios propios en la ciudad de México (periférico y arenal) con un espacio físico de 20,000 m<sup>2</sup>, que albergan a más de 700 empleados, asimismo cuenta con 4 oficinas regionales cuyo propósito es, acercar los servicios de la Institución a los usuarios de todo el país, teniendo una circunscripción y competencia territorial muy específicas, éstas son:

---

<sup>5</sup> Cfr. Exposición de motivos de la *Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial*, pronunciado en la Cámara de Diputado el 19 de junio de 1991.

<sup>6</sup> IDRIS, KAMIL. *La Propiedad Intelectual. Una Herramienta para el Crecimiento Económico*. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2003.

Regional Occidente (Zapopan, Jalisco,) Regional Norte (Monterrey, Nuevo León), Regional Sureste (Mérida, Yucatán), Regional Bajío (León, Guanajuato).<sup>7</sup>

En el año de 1994, el Instituto, contaba con un presupuesto de \$28.7 millones de pesos, 13 años después (2006) este presupuesto ascendió al monto de \$508.4 millones de pesos, esto refleja la importancia que el gobierno mexicano le está dando al tema de la propiedad industrial.<sup>8</sup>

Por otra parte, el Instituto está integrado por los siguientes órganos;

I. Junta de Gobierno;

II. Dirección General;

III. Direcciones Generales Adjuntas de:

- a) Propiedad Industrial, y
- b) Los Servicios de Apoyo;

IV. Coordinaciones de:

- a) Planeación Estratégica
  - i) Subdirección Divisional de Planeación;
  - ii) Subdirección Divisional de Evaluación
    - Coordinación Departamental de Integración Documental y Estadística
- b) Proyectos Especiales

V. Direcciones Divisionales y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y Coordinaciones Departamentales de:

- a) Patentes
  - i) Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Patentes;
    - Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos;
    - Coordinación Departamental de Examen de Forma;
    - Coordinación Departamental de Titulación y Conservación de Derechos;

<sup>7</sup> Texto retomado del Informe anual de actividades 2003 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

<sup>8</sup> Texto retomado del Informe anual de actividades 2005 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

- Coordinación Departamental de Archivo de Patentes;
- ii) Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Biotecnológica, Farmacéutica y Química;
  - Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Química;
  - Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Biotecnológica;
  - Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Farmacéutica;
- Coordinación Departamental de Calidad y Opiniones Técnicas;
- iii) Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Mecánica, Eléctrica y de Registros de Diseños Industriales y Modelos de Utilidad;
  - Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Mecánica;
  - Coordinación Departamental de Examen de Fondo Área Eléctrica;
  - Coordinación Departamental de Examen Área Diseños Industriales y Modelos de Utilidad;

b) Marcas

- i) Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas;
  - Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos;
  - Coordinación Departamental de Archivo de Marcas;
- ii) Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos A;
  - Coordinación Departamental de Examen de Marcas A;
  - Coordinación Departamental de Examen de Marcas B;
- iii) Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos B;
  - Coordinación Departamental de Examen de Marcas C;
  - Coordinación Departamental de Examen de Marcas D;
- iv) Subdirección Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas;
  - Coordinación Departamental de Resoluciones Jurídicas de Signos Distintivos;
  - Coordinación Departamental de Conservación de Derechos;

c) Protección a la Propiedad Intelectual

i) Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal;

- Coordinación Departamental de Infracciones y Delitos;
- Coordinación Departamental de Inspección y Vigilancia;

ii) Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial;

- Coordinación Departamental de Nulidades;
- Coordinación Departamental de Cancelación y Caducidad;

iii) Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio;

- Coordinación Departamental de Visitas de Inspección de Infracciones en Materia de Comercio;
- Coordinación Departamental de Resoluciones en Infracciones en Materia de Comercio;

iv) Subdirección Divisional de Cumplimiento de Ejecutorias;

- Coordinación Departamental de Cumplimiento de Ejecutorias;
- Coordinación Departamental de Recursos de Revisión;

v) Subdirección Divisional de Marcas Notorias; Investigación; Control y Procesamiento de Documentos;

- Coordinación Departamental de Resoluciones de Marcas Notorias;
- Coordinación Departamental de Procesamiento de Documentos;
- Coordinación Departamental de Inteligencia y vínculo con Autoridades Federales, de las Entidades Federativas y Municipales;

d) Sistemas y Tecnología de la Información

i) Subdirección Divisional de Desarrollo de Sistemas;

- Coordinación Departamental de Desarrollo de Sistemas de Marcas;
- Coordinación Departamental de Desarrollo de Sistemas de Patentes;
- Coordinación Departamental de Desarrollo de Sistemas de la Protección a la Propiedad Intelectual;

ii) Subdirección Divisional de Soporte a Sistemas;

- Coordinación Departamental de Redes y Comunicaciones;
- Coordinación Departamental de Soporte Técnico;



- Coordinación Departamental de Producción de Sistemas;
  - iii) Subdirección Divisional de Productos de Información Tecnológica;
  - Coordinación Departamental de Publicaciones y Estadística;
  - Coordinación Departamental de Producción de Discos Compactos;
  - Coordinación Departamental de Documentación Electrónica y Microfilm;
- e) Promoción y Servicios de Información Tecnológica
- i) Subdirección Divisional de Promoción y Difusión de la Propiedad Industrial;
  - Coordinación Departamental de Promoción y Apoyo Logístico;
  - Coordinación Departamental de Estudios de Difusión de la Propiedad Industrial;
  - ii) Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica;
  - Coordinación Departamental del Centro de Información Tecnológica;
  - Coordinación Departamental de Acervos Documentales;
- f) Relaciones Internacionales
- i) Subdirección Divisional de Negociaciones y Legislación Internacional;
  - Coordinación Departamental de Negociaciones Internacionales;
  - ii) Subdirección Divisional de Asuntos Multilaterales y Cooperación Técnica Internacional;
  - Coordinación Departamental de Asuntos Multilaterales;
- g) Oficinas Regionales
- i) Titular de la Oficina Regional Occidente;
  - Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;
  - Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;
  - ii) Titular de la Oficina Regional Norte;
  - Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;

- Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

iii) Titular de la Oficina Regional Sureste;

- Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;

- Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

iv) Titular de la Oficina Regional Bajío;

- Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;

- Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

v) Titular de la Oficina Regional Centro;

- Coordinación Departamental de Marcas y Protección a la Propiedad Industrial;

- Coordinación Departamental de Invenciones y Servicios de Información Tecnológica;

- Coordinación Departamental de Promoción;

#### h) Administración

i) Subdirección Divisional de Recursos Humanos;

- Coordinación Departamental de Selección, Reclutamiento y Capacitación;

- Coordinación Departamental de Nómina;

ii) Subdirección Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales;

- Coordinación Departamental de Adquisiciones;

- Coordinación Departamental de Servicios Generales;

iii) Subdirección Divisional de Finanzas y Presupuesto;

- Coordinación Departamental de Presupuesto;

- Coordinación Departamental de Contabilidad;

- Coordinación Departamental de Tesorería;

i) Asuntos Jurídicos

- i) Subdirección Divisional de Representación Legal;
  - Coordinación Departamental de Procedimientos Legales;
- ii) Subdirección Divisional de Amparos;
  - Coordinación Departamental de Amparos;
- iii) Subdirección Divisional de Legislación y Consulta;

VI. Órgano Interno de Control, que se rige conforme al artículo 21 del Reglamento del Instituto.

Por último, el Instituto tiene como objetivos a futuro, el constituirse como un órgano que pueda asumir los retos y compromisos que le depara el mismo, donde la nueva economía basada en el conocimiento, demanda el diseño y definición de nuevas formas de organización de las oficinas de propiedad industrial en el mundo, porque dentro de pocos años surgirán nuevas áreas de conocimiento en las oficinas de propiedad industrial, por lo que éstas deberán estar preparadas para proponer esquemas adecuados de protección, que estimulen a la vez, la actividad inventiva que se traduzca en mejores niveles de vida para la sociedad.<sup>9</sup>

### 3.2.1 Naturaleza Jurídica

Como anteriormente lo habíamos acotado, el *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, es un organismo descentralizado, y de conformidad con el artículo 45 de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal*, “son organismos descentralizados las entidades creadas por la ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”. Es así como el I.M.P.I, tiene por objeto, entre otros: fungir como un órgano de asesoría, consulta y difusión en materia de propiedad industrial; coadyuvar en la promoción de invenciones de aplicación industrial y su desarrollo comercial; formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas; realizar estudios en investigaciones en dicha materia;

---

<sup>9</sup> Cfr. Informe anual de actividades 2005 del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

y proporcionar servicio de orientación y asesoría a los particulares para lograr un mejor aprovechamiento del sistema de propiedad industrial, quedando coordinado por la *Secretaría de Economía*.

El patrimonio del Instituto esta constituido por los recursos que le sean asignados en el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio fiscal correspondiente, el cual podrá ser incrementado con aportaciones en efectivo o en especie que realicen el Gobierno Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona física o moral de carácter público o privado, nacional o extranjera. Asimismo, su patrimonio podrá ser incrementado, a través del cobro de los servicios que preste en el desempeño de sus actividades, así como por los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier acto jurídico.

### **3.2.2 Facultades y Atribuciones**

De conformidad con el artículo 6º de la *Ley de la Propiedad Industrial*, el Instituto cuenta con las siguientes facultades y atribuciones:

I.- Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;

II.- Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;

III.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la

inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;

VIII.- Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;

X.- Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere esta Ley;

XI.- Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;

XII.- Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología mediante:

a) La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;

b) La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;

c) La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;

d) La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

f) La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;

XIII.- Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero;

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;

XVI.- Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esta materia;

XVIII.- Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de operación;

XXI.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (hoy de economía), en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demás servicios y realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta Ley y a las demás disposiciones legales aplicables.

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 199 Bis de la Ley, el Instituto tiene la facultad en los procedimientos de declaración administrativa, cuando a su juicio se vulneren o violen algunos de los derechos protegidos en la Ley, adoptar las siguientes medidas;

I.- Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados en la Ley

II.- Ordenar se retiren de la circulación;

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la Ley, y;

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los señalados en los incisos a), b) y c), anteriores;

III.- Prohibir, de inmediato, la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de la Ley, y

VI.- Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Aunado a ello, no debemos olvidar que desde el año de 1997 con la entrada en vigor de la *Ley Federal de Derechos de Autor*, se le dieron atribuciones al Instituto para combatir las prácticas desleales de comercio en materia de derechos de autor, jugando así un papel muy importante en la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Finalmente, el Instituto edita mensualmente la Gaceta de la Propiedad Industrial, en la que se hacen las publicaciones a que se refiere la ley, donde se da a conocer cualquier información de interés sobre la propiedad industrial y las demás materias



que se determinen. Los actos que consten en la gaceta surten efectos ante terceros a partir del día siguiente de la fecha en que se ponga en circulación la misma.

### **3.2.3 Resoluciones**

Ahora bien, el *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial* como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, en ejercicio de sus atribuciones y competencia, emite diversos tipos de resoluciones, que van a conceder, modificar o cancelar, derechos en materia de propiedad industrial, éstas resoluciones administrativas, deben ser entendidas como “el acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situación legal o administrativa”.<sup>10</sup>

Desde nuestro punto de vista, identificamos tres clases de resoluciones que puede emitir el Instituto, esta son;

- a) Un primer grupo de resoluciones que tienen por objeto el dictaminar sobre conceder o no, el registro y protección, mediante el título correspondiente de: patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, aviso comercial, denominación de origen y esquema de trazado de circuitos.
  
- b) Un segundo grupo de resoluciones contenciosas, que son las dictadas en un procedimiento seguido a manera de juicio, es decir, los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, infracciones en derechos de propiedad industrial, medidas provisionales e infracciones de derechos de autor en materia de comercio.

---

<sup>10</sup> *Diccionario Jurídico Mexicano*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988. p. 2820.

c) Por último, un tercer grupo de resoluciones que son las dictadas cuando el particular (persona física o moral) inconforme con la resolución, interpone el recurso de revisión, ante el propio Instituto.

Sin duda, toda resolución administrativa es un acto administrativo, aunque existen actos administrativos que no revisten el carácter jurídico de verdaderas resoluciones administrativas, pero desde nuestro punto de vista los tres grupos mencionados anteriormente, si constituyen un acto administrativo, porque están definiendo una situación jurídica en materia de propiedad industrial.

En ese orden de ideas, el acto administrativo puede ser definido como; “una declaración concreta de voluntad de un órgano de la administración activo, en el ejercicio de su potestad administrativa.”<sup>11</sup>

Finalmente, y de conformidad con el artículo 3 de la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo*, son elementos y requisitos del Acto Administrativo;

- I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;
- II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley;
- III. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos;
- IV. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición;
- V. Estar fundado y motivado;
- VI.- (Se deroga) Fracción derogada DOF 24-12-1996

---

<sup>11</sup> *ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA*, Tomo I, Editorial. Driskill, Buenos Aires, Argentina, 1990. p.328.

- VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley;
- VIII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto;
- IX. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión;
- X. Mencionar el órgano del cual emana;
- XI.- (Se deroga) Fracción derogada DOF 24-12-1996
- XII. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas;
- XIII. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión;
- XIV. Tratándose de actos administrativos deban notificarse deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo;
- XV. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan, y
- XVI. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley.

### **3.3 Medios de impugnación contra resoluciones dictadas por el I.M.P.I.**

Nos parece muy importante señalar que en materia de propiedad industrial no solo el medio de impugnación esta previsto para quien resulta perjudicado, digamos, directamente por la resolución, sino que también se prevén otro tipo de, llamémosle, “recurso”, muy sui generis, que tienen por objeto modificar una situación jurídica en materia de propiedad industrial, es decir, nos referimos al llamado “procedimiento de declaración administrativa” que esta previsto en la Ley de la propiedad industrial, que en realidad no es un recurso sino más bien es una petición o solicitud que puede hacerse, ya sea de oficio, o a petición de quien tenga interés jurídico y funde su pretensión.

De manera general, podemos aseverar que “los medios de impugnación se configuran como los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las resoluciones, cuando adolecen de deficiencias, errores, ilegalidad o injusticia”<sup>12</sup>, es decir, de lo que se trata en el caso concreto y específicamente en materia de propiedad industrial, es que, la autoridad (I.M.P.I) modifique, revoque o anule una resolución por si misma (recurso de revisión) o por uno superior que le ordene hacerlo (juicio contencioso administrativo y juicio de amparo).

Sin duda, existen diversos medios de impugnación que prevé nuestra legislación en general, de ahí lo complicado de analizar a todos ellos, desde nuestro punto de vista, y en para el caso concreto que nos ocupa, es decir, para la propiedad industrial, debemos dividirlos en dos grupos, los llamados ordinarios y los extraordinarios, dentro de los primeros tenemos al recurso de revocación y al juicio contencioso administrativo y dentro de los segundos tenemos única y exclusivamente al juicio de amparo, aunque como anteriormente lo habíamos acotado también esta el llamado “procedimiento de declaración administrativa”, el cual no lo podemos considerar un recurso propiamente dicho, sino más bien una petición o solicitud hacia el Instituto, de oficio o petición de parte, a fin de que éste se percate de una situación que esta contraviniendo lo previsto por la Ley.

Es un medio ordinario de defensa, aquel que examina todo el material del proceso, tanto fáctico como jurídico, así como las violaciones del procedimiento y de fondo, y como resultado de esta revisión, confirma, modifica o revoca la resolución impugnada.

Por otra parte, es un medio extraordinario de defensa, aquel que solo puede interponerse por los motivos específicamente regulados por las leyes procesales, y además, únicamente implica el examen de la legalidad del

---

<sup>12</sup> *Diccionario Jurídico Mexicano*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988. p. 2105.

procedimiento o de las resoluciones judiciales impugnadas, o sea, que comprende las cuestiones jurídicas, en virtud de que por regla general, la apreciación de los hechos se conserva en la esfera del tribunal que pronuncio el fallo combatido. El medio extraordinario de defensa por excelencia es el juicio de garantías, además de ser el único medio de defensa extraordinario con el que cuenta el particular de conformidad con los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución.

Ahora bien, y por todo ello resulta necesario analizar los medios de defensa en específico, contra las resoluciones dictadas por el *Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*.

### **3.3.1 Procedimiento de Declaración Administrativa**

Como anteriormente lo habíamos señalado, el procedimiento de declaración administrativa, si bien es cierto, no es un recurso propiamente dicho, sino más bien una solicitud ante el Instituto, sin duda alguna debemos contemplarlo como un medio de impugnación que tiene la persona física o moral, con el fin de que pueda defender sus derechos de propiedad industrial en contra de quien los esta transgrediendo, de hecho, y desde nuestra perspectiva, este procedimiento se equipara a lo que seria una demanda del orden común, por el siguiente razonamiento; presentada la solicitud, se le notifica al titular afectado o presunto infractor, éste da contestación, con la contestación se da vista al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga, posteriormente se abre el término para que ambas partes produzcan sus alegatos y finalmente con o sin alegatos se dicta la resolución administrativa, es decir, en realidad estamos frente a un procedimiento muy parecido a un juicio del orden común, donde el I.M.P.I., funge como arbitro u juzgador, a fin de resolver el conflicto entre dos particulares. Es así, que una solicitud, la podemos equiparar a una acción de defensa, que se lleva a cabo mediante el tramite que se conoce como "solicitud de declaración administrativa", la cual puede ser de nulidad, de caducidad, de cancelación, de infracción de propiedad industrial y de infracción de derechos de autor.

Por lo tanto la solicitud de declaración administrativa, es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con base en las causales establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, la ley de la propiedad industrial otorga, digamos, “cinco acciones” a fin de que el particular defienda sus derechos que están siendo vulnerados, y estas son:

I) Solicitud de declaración administrativa de Nulidad. Es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con base en las causales de nulidad establecidas en la Ley de la propiedad Industrial.

II) Solicitud de declaración administrativa de Caducidad. Es la acción mediante la cual se solicita que se declare la caducidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por no haberse usado (signos distintivos) o por falta de pago de las anualidades correspondientes (invenciones).

III) Solicitud de declaración administrativa de Cancelación. Es la acción mediante la cual se solicita que se cancele una marca cuando el titular del registro ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica y por tanto, haya perdido su distintividad.

III) Solicitud de declaración administrativa de Infracción de propiedad industrial. Es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien esta realizando actos de competencia desleal o esta

utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento de su titular.

IV) Solicitud de declaración administrativa de Infracción de derechos de autor en materia de comercio. Es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien esta utilizando obras protegidas por el derecho de autor, o comercializando copias de las mismas, o utilizando reservas registradas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con fines de lucro, sin consentimiento del autor o titular de los derechos.

Por otra parte, tratándose de los procedimientos contenciosos de declaración administrativa, tanto de nulidad, caducidad, cancelación, e infracción, su sustanciación o tramitación se regirá por la *Ley de la Propiedad Industrial*, la *Ley Federal de Procedimiento Administrativo* y por el *Código Federal de Procedimientos Civiles*, ya que estos últimos son ordenamientos que la *Ley de la Propiedad Industrial* señala como de aplicación supletoria.

Dentro de los requisitos que debe contener toda solicitud de declaración administrativa, de conformidad con el artículo 189 de la *Ley de la Propiedad Industrial*, encontramos los siguientes;

- I.- Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;
- II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones;
- III.- Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;
- IV.- El objeto de la solicitud, detallándolo en términos claros y precisos;
- V.- La descripción de los hechos, y
- VI.- Los fundamentos de derecho.”

Sin olvidar también los establecido por el artículo 5° del Reglamento de dicha ley:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares:

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de patente o registro;

VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al español de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o promoción;

VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el carácter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y

IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

...”

Aunado a ello, junto con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse los siguientes documentos;

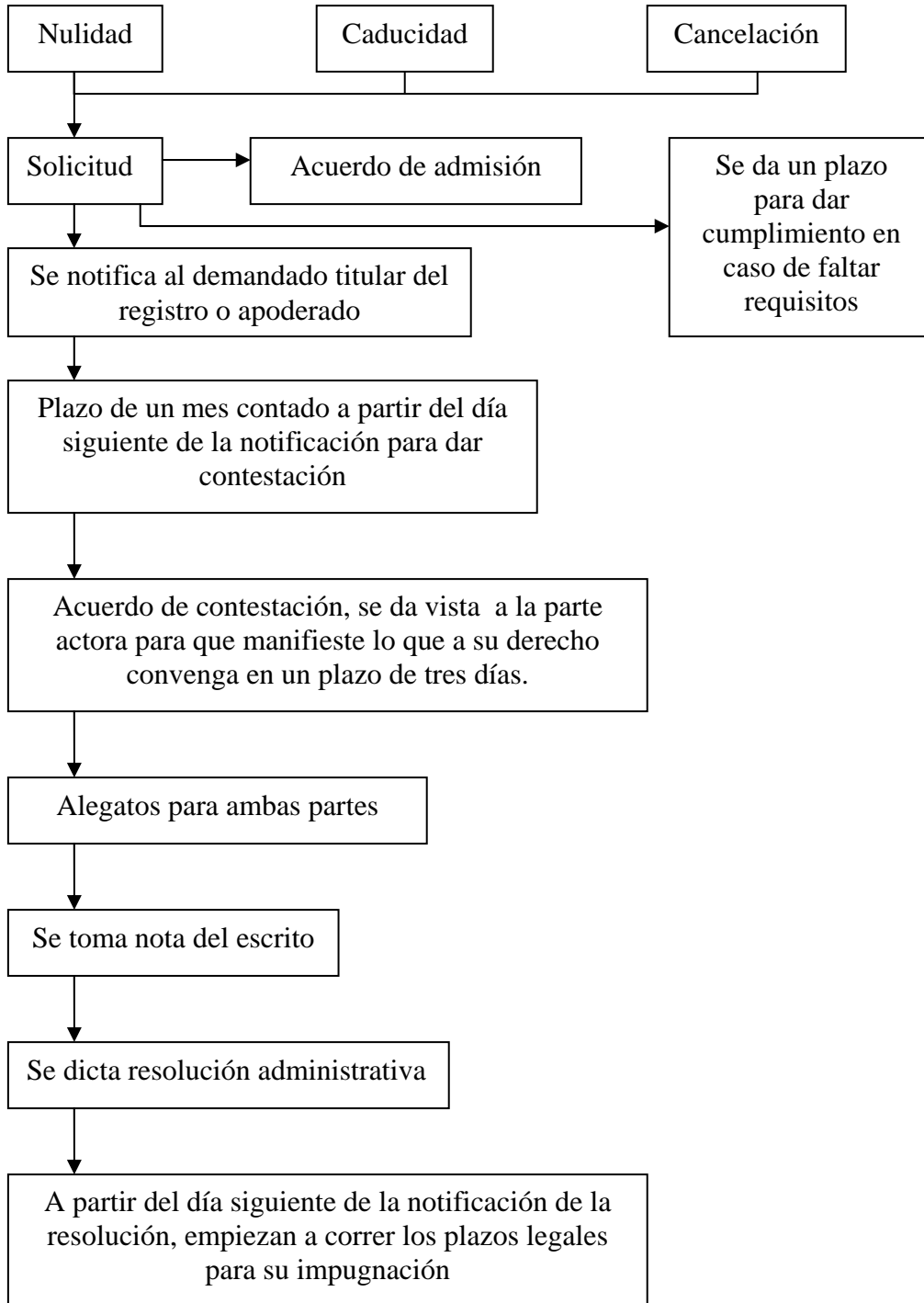


1. La acreditación de la personalidad del solicitante, mediante el documento idóneo;
2. Los documentos y constancias en que se funde la acción, en originales o copias debidamente certificadas;
3. Las pruebas documentales originales o debidamente certificadas. Si son documentos en idioma distinto al español, deberá presentarse su traducción y en caso de que así proceda, la legalización respectiva;
4. Copias de traslado de la solicitud, así como de todos y cada uno de los documentos que acompañen a la misma, con la finalidad de correr traslado con todos ellos;
5. Las pruebas físicas correspondientes;
6. El comprobante de pago de la Tarifa, ya sea por el estudio de la solicitud, por la visita de inspección, por expedición de copias certificadas o en su caso por el cotejo de la copia simple que se exhibe.

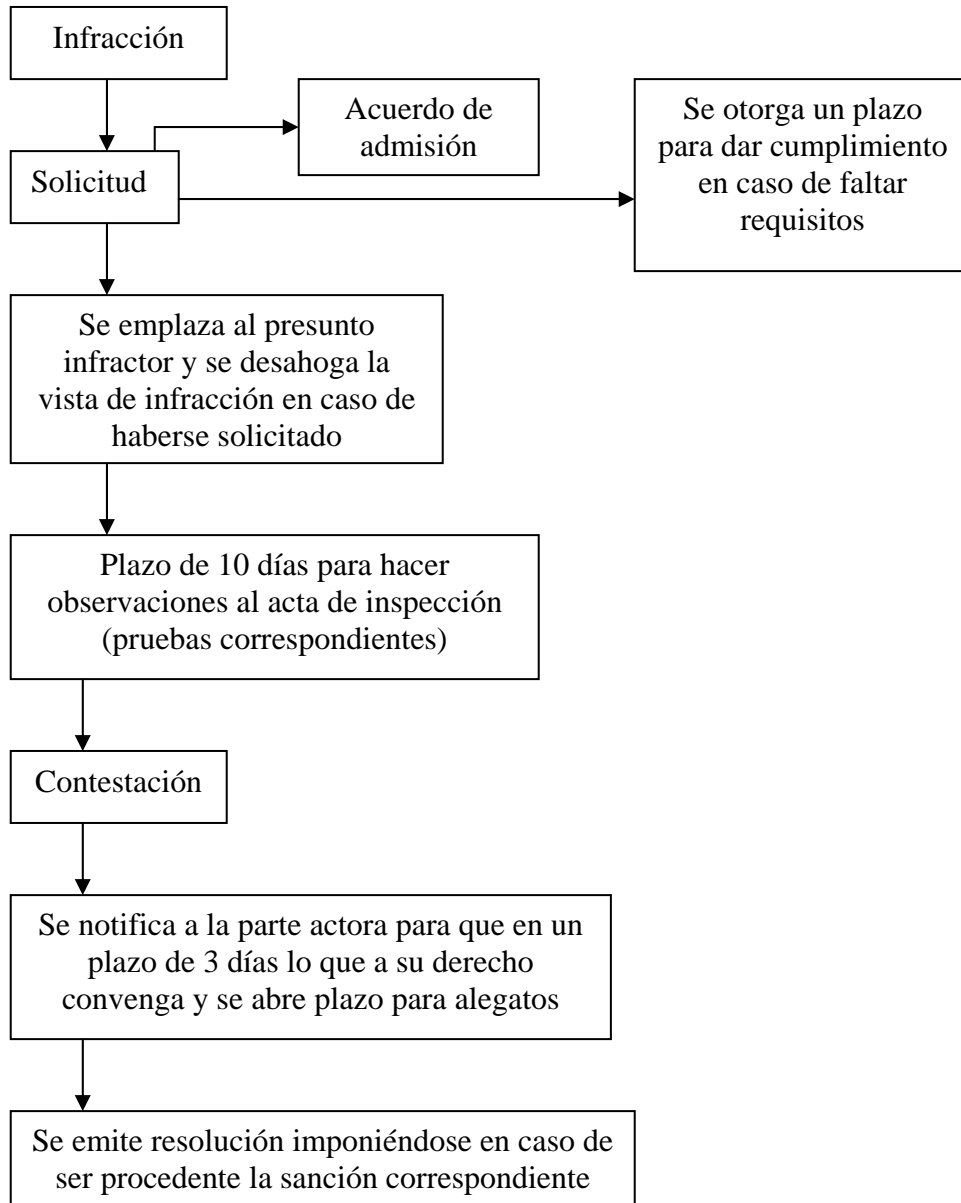
Las pruebas que no sean presentadas en el escrito inicial, no serán admitidas salvo que sean supervenientes, de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente de forma esquematizada, presentamos el siguiente diagrama donde podemos observar el proceso que sigue toda solicitud de declaración administrativa:

**DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SOLICITUD DE  
NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACION**



**DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SOLICITUD DE  
DECLARACION ADMINISTRATIVA DE  
INFRACCION**



Es importante hacer notar que contra una resolución dictada en un procedimiento de declaración administrativa, el medio de impugnación propicio puede ser el recurso de revisión ante el propio instituto, el juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de conformidad con lo establecido por el artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica de ese Tribunal, toda vez que mediante la resolución impugnada se pone fin a un procedimiento administrativo, en los términos de la *Ley Federal de Procedimiento Administrativo*, juicio que será analizado más adelante en este capítulo, o bien, el amparo indirecto con las salvedades que más adelante precisaremos.

### **3.3.2 Recurso de Revisión ante el I.M.P.I**

Para entrar al estudio del recurso de revisión, resulta indispensable, primeramente comprender al recurso administrativo en términos generales, para después así, analizar al de revisión.

“Recurso en general es un medio de impugnación establecido en las leyes para que un particular en uso de un derecho subjetivo, controvierta, un acto de una autoridad que lesione sus derechos, por las causas que la propia ley señale y que tenga normas para su inicio, administración, substanciación, determinación de plazos, ofrecimiento y valoración de pruebas y elementos para su resolución.”<sup>13</sup>

Este concepto genérico de recurso puede dar diversas especies:

- a) Recursos procesales ante autoridad judicial, y
- b) Recursos administrativos ante autoridad administrativa.

Por lo que el recurso es el medio por excelencia con que cuenta el particular para impugnar los actos tanto de la autoridad administrativa como de la judicial.

---

<sup>13</sup> ACOSTA ROMERO, MIGUEL. *Derecho Administrativo Especial*. Tomo II. Editorial Porrúa. México 1999. P. 590.

Los recursos administrativos se establecieron por la necesidad de que la administración contara con un adecuado medio de control de sus actos, a través del cual se le permitiera recorrer nuevamente el procedimiento que los genera, con el fin de verificar si se ajustan al orden legal administrativo, o si son oportunos.

Resulta claro que en un país donde existe una adecuada administración sobre los recursos administrativos, habrá indudablemente una tendencia a proteger los derechos e intereses legítimos de los administrados, pues todo gobierno que realmente quiera tutelar los derechos de los particulares instrumentara los medios adecuados para controlar a sus autoridades, facultando a aquellos para impugnar los actos administrativos sin excepción alguna en cuanto a la jerarquía de su emisor.

Ahora bien, el recurso administrativo, es la impugnación de un acto de autoridad administrativa ante la propia autoridad (reconsideración) o ante la autoridad superior (revisión jerárquica) pero debe ser establecido en la ley, y debe hacerse valer dentro del plazo que la misma ley señale, ante la autoridad que también indique la ley, y debe dar oportunidad para ofrecer pruebas, para la valoración de las mismas, para que el que promueva el recurso alegue de su derecho y que la autoridad decisoria tenga la obligación de resolver el recurso en un plazo determinado.

Para Gabino Fraga el recurso administrativo, "constituye un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo".<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> ACOSTA ROMERO, MIGUEL. *Derecho Administrativo Especial*. Tomo II. P. 591.

Para Emilio Margain Manautou el recurso administrativo: "Es todo medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar, ante la Administración Pública, los actos y resoluciones por ella dictados en perjuicio de los propios particulares, por violación al ordenamiento aplicado o falta de aplicación de la disposición debida."<sup>15</sup>

El objeto fundamental del recurso administrativo es controlar la actividad de la autoridad para que ésta se ajuste a las disposiciones contenidas en la ley.

Sin embargo, el objeto del recurso administrativo no es solo el control que puede ejercer el particular, pues, tiene cuatro objetivos básicos a saber:

- 1) Importa una autolimitación de sus atribuciones discrecionales;
- 2) Es una forma de control jurisdiccional sobre la actividad administrativa;
- 3) Es la expresión de una tendencia hacia la protección de los derechos e interés jurídico de los administrados, y
- 4) Es una forma de centralización del contralor administrativo sobre los órganos descentralizados.<sup>16</sup>

El recurso administrativo implica la autolimitación de las atribuciones discrecionales de la autoridad, ya que al emitir una resolución, tendrá que tomar en cuenta, que sí esa facultad no la ejerce conforme a derecho, el particular podrá impugnar el acto que se deriva de su ejercicio, mediante el recurso administrativo correspondiente.

Por otra parte, la doctrina administrativa ha considerado que son elementos del recurso administrativo los siguientes;

---

<sup>15</sup> *Ídem.*

<sup>16</sup> *Ibíd.*592.

- 1) Existencia de una ley que lo prevenga;
- 2) Existencia de una declaración administrativa, ya que la legalidad será el objeto a estudio en el recurso;
- 3) Que esa declaración pare perjuicio al recurrente. Solo quien resulte lesionado en sus intereses, podrá hacer valer el recurso; si dicho acto no afecta de inmediato a algún administrado, solo podrá ser recurrido hasta que su aplicación se concrete;
- 4) Una ley que determine la autoridad competente ante la cual se debe interponer, que bien podrá ser la que dicto el acto o una de mas alta jerarquía;
- 5) Fijación legal de la forma de presentación y del procedimiento para resolverlo;
- 6) Plazo para formularlo. Con ello se trata de dar definitividad al acto con el transcurso del tiempo;
- 7) Admisión de pruebas da al particular inconforme, la posibilidad de mostrar la ilegalidad de la resolución recurrida, a través de las que ofrezca, y
- 8) Obligación de resolver. Se traduce en seguridad para el recurrente de que oportunamente se dictará sentencia.<sup>17</sup>

Ahora bien, el recurso administrativo es uno de los medios de control más efectivos con que cuenta la Administración Pública, el cual se puede clasificar como un medio de control a posteriori.

En efecto, se trata de un medio de control *a posteriori* ya que este se interpone precisamente para verificar los actos que ha emitido la autoridad.

La aseveración anterior no tiene un carácter absoluto, pues no obstante que el recurso se interponga después de la emisión del acto es indudable que influye en su proceso de creación, en tanto que la autoridad sabe de antemano, que sus actos estarán sujetos a una fiscalización ulterior, lo cual la inducirá a ser más obsecuente con el cumplimiento del principio de

---

<sup>17</sup> *Ídem.*

legalidad.

Los recursos administrativos han sido clasificados por diversos autores y de manera distinta pero en este caso solo mencionaremos la clasificación hecha por Antonio Carrillo Flores quien los divide en;

- 1) Recursos que se promueven ante la misma autoridad que ha decidido, y
- 2) Recursos que se plantean ante la autoridad superior.<sup>18</sup>

La primera clasificación se refiere a los recursos no contenciosos y la segunda a los contenciosos.

Por cuanto hace a los primeros, se interponen ante el mismo órgano administrativo emisor de la resolución objeto de la impugnación. Dicho recurso es criticable ya que existiendo identidad entre la autoridad emisora y la revisora, se impone la tendencia de confirmar la resolución reclamada. Su utilidad resulta indiscutible cuando se interpone ante autoridades respetuosas del Principio de Legalidad que salvaguarda los derechos del particular, como lo es la buena marcha y eficiencia de la Administración Pública.

A pesar de la tendencia a instituir recursos ante autoridades diversas o superiores todavía hay leyes que regulan medios de impugnación ante la misma autoridad.

Hay tres tipos de recursos administrativos no contenciosos y son:

- 1) Recurso de Inconformidad;
- 2) Recurso de Revocación; y
- 3) Recurso de Reconsideración.
- 4) Recurso de Revisión (No jerárquica)

---

<sup>18</sup> *Ibíd.* 599



Por cuanto hace al recurso de revisión, en términos generales podemos señalar que éste se hace valer ante la misma autoridad administrativa que emite el acto que agravia al particular; y tiene por objeto:

- a) Revocar y dejar sin efectos el acto impugnado;
- b) Revocarlo parcialmente, o
- c) Confirmarlo en sus términos.

De conformidad con el artículo 83 de la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo* (LFPA), los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

Por otra parte, el artículo 86 de la L.F.P.A., establece:

Artículo 86.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. Dicho escrito deberá expresar:

- I. El órgano administrativo a quien se dirige;
- II. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones;
- III. El acto que se recurre y fecha en que se le notificó o tuvo conocimiento del mismo;
- IV. Los agravios que se le causan;
- V. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Tratándose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna; y

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relación inmediata y directa con la resolución o acto impugnado debiendo acompañar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su personalidad cuando actúen en nombre de otro o de personas morales.

Por cuanto hace a la causas por las que puede ser no interpuesto, desechado y sobreseído el recurso, la L.F.P.A., establece:

Artículo 88.- El recurso se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:

- I. Se presente fuera de plazo;
- II. No se haya acompañado la documentación que acredite la personalidad del recurrente; y
- III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del plazo para interponerlo.

Artículo 89.- Se desechará por improcedente el recurso:

- I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado;
- II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente;
- III. Contra actos consumados de un modo irreparable;
- IV. Contra actos consentidos expresamente; y
- V. Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo.

Artículo 90.- Será sobreseído el recurso cuando:

- I. El promovente se desista expresamente del recurso;
- II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona;

- III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
- IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo;
- V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y
- VI. No se probare la existencia del acto respectivo.

Finalmente el I.M.P.I., como autoridad encargada de resolver el recurso de revisión, y de conformidad el artículo 91 de la L.F.P.A., puede:

- I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;
- II. Confirmar el acto impugnado;
- III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y
- IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Es importante hacer notar que el recurso de revisión puede resultar un medio de impugnación optativo, ya que, si bien es cierto, y de conformidad con el artículo 83 de la LFPA, éste recurso es el medio idóneo para controvertir una resolución dictada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también lo es que de conformidad con el artículo 11, fracción XIII, de la *Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, es compatible el juicio contencioso administrativo contra este tipo de resoluciones, toda vez que con estas se pone fin a un procedimiento administrativo, en los términos de la *Ley Federal de Procedimiento Administrativo*, es por ello que el particular podrá optar por el recurso o el juicio, por otra parte, sí su deseo es evitar el juicio contencioso administrativo, invariablemente deberá agotar el recurso, y contra la resolución que le recaiga a éste, procederá el amparo indirecto (ésta situación será analizada mas adelante en este mismo capítulo).

### 3.3.3 Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Como anteriormente lo habíamos comentado una vez emitida la resolución por el Instituto (venida de un registro, de un procedimiento de declaración administrativa o del recurso de revisión)<sup>19</sup> el particular tiene como medio de impugnación contra esa resolución, cuando así considere, que le perjudica o lesiona sus derechos, el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de conformidad con el artículo 11, fracción XIII, de la Ley Orgánica de dicho Tribunal y el artículo 2° de la reciente *Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo* (entrada en vigor el 1° de enero de 2006).

Ahora bien, que debemos entender por un Tribunal Contencioso Administrativo, al respecto nos dice Miguel Acosta Romero lo siguiente;

“Se ha entendido tanto en Francia como en México, por contencioso administrativo la existencia de un tribunal que no depende del poder judicial, al que le llaman administrativo, y al que señalan que tiene plena autonomía para dictar sus fallos, y que resuelve conflictos entre los particulares y la administración pública derivados de actos administrativos, que lesionan o causan agravios al particular y en los que se tramita un proceso que termina en una sentencia que es de anulación”.<sup>20</sup>

Por lo tanto en ésta, por así decirlo, segunda etapa o instancia nos encontramos con el Juicio Contencioso Administrativo (anteriormente llamado de nulidad, porque la mayoría de sus resoluciones son declarativas y no constitutivas de derechos, salvo cuando se cumplan los supuestos marcados por los artículos 6° y 52 fracción V de la LFPCA., ya que su fin es declarar la nulidad de la resolución impugnada) el cual es un procedimiento de legalidad, porque “la autoridad administrativa admite discutir la legalidad de sus decisiones y actos, dentro de la misma esfera administrativa antes de llegar a una controversia ante la autoridad judicial”<sup>21</sup> analizando la legalidad del

<sup>19</sup> Nota ver tipos de resoluciones emitidas por el Instituto pagina 152.

<sup>20</sup> ACOSTA ROMERO, MIGUEL. *Derecho Administrativo Especial*. Tomo II. Editorial Porrúa. México 1999. P. 640

<sup>21</sup> *Ibíd.* 653.

procedimiento anterior, y con ello examinando las posibles violaciones que se pudieran cometer en el mismo.

Es así como emitida la resolución impugnada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo procedente para el particular, y cuando así convenga a sus intereses, es demandar la nulidad de la resolución impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Todo esto nos lleva a analizar la tramitación del juicio contencioso administrativo, contemplado en la *Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo*, cuyo procedimiento estará regido tanto por ésta Ley, y a falta de disposición expresa le será supletorio el *Código Federal de Procedimientos Civiles* de conformidad con el artículo 1° de dicha Ley, misma que será presentada por escrito ante la Sala competente dentro de los 45 días siguientes a que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada. (Art. 13 LFPCA)

Son partes en el juicio contencioso administrativo de conformidad con el artículo 3° de la LFPCA:

- I. El demandante.
- II. Los demandados. Tendrán ese carácter:
  - a) La autoridad que dictó la resolución impugnada.
  - b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa.
  - c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas, emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto de las materias de la competencia del Tribunal.

Dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá

apersonarse como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación.

III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.

Ahora bien y de conformidad con el artículo 14 de la LFPCA la demanda deberá indicar:

I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala Regional competente, en cuyo caso, el domicilio señalado para tal efecto deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala competente.

II. La resolución que se impugna. En el caso de que se controvierta un decreto, acuerdo, acto o resolución de carácter general, precisará la fecha de su publicación.

III. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa.

IV. Los hechos que den motivo a la demanda.

V. Las pruebas que ofrezca.

VI. Los conceptos de impugnación.

VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.

VIII. Lo que se pida, señalando en caso de solicitar una sentencia de condena, las cantidades o actos cuyo cumplimiento se demanda.

Asimismo y de conformidad con el artículo 15 de la LFPCA., el particular deberá adjuntar a su demanda:

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.

II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.

III. El documento en que conste la resolución impugnada.

IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.

V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.

VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó.

VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.

VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta Ley.

IX. Las pruebas documentales que ofrezca.

Posteriormente admitida la demanda se corre traslado al IMPI., para que produzca su contestación dentro de los cuarenta y cinco días siguiente a aquél en que surta efectos el emplazamiento, ahora en el caso de no producirse la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. (Art. 19).

De conformidad con el artículo 20 de la LFPCA la contestación deberá expresar:

I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar.

II. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión en cuanto al fondo o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor apoya su demanda.

III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso.

IV. Los argumentos por medio de los cuales se demuestra la ineficacia de los conceptos de impugnación.

V. Los argumentos por medio de los cuales desvirtúe el derecho a indemnización que solicite la actora.

VI. Las pruebas que ofrezca.

VII. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin estos señalamientos se tendrán por no ofrecidas dichas pruebas.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 21 de la LFPCA., el IMPI deberá adjuntar a su contestación:

I. Copias de la misma y de los documentos que acompañe para el demandante y para el tercero señalado en la demanda.

II. El documento en que acredite su personalidad cuando el demandado sea un particular y no gestione en nombre propio.

III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado.

IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida por el demandante.

V. Las pruebas documentales que ofrezca.

Por otra parte, el artículo 17 de la LFPCA establece que contestada la demanda, ésta podrá ampliarse dentro de los veinte días siguientes a aquél en que surta efectos el emplazamiento.(Art. 19) por los siguientes supuestos:



- I. Cuando se impugne una negativa ficta.
- II. Contra el acto principal del que derive la resolución impugnada en la demanda, así como su notificación, cuando se den a conocer en la contestación.
- III. En los casos previstos en el artículo anterior. (Es decir cuando se alegue que la resolución no fue notificada o la misma fue ilegal)<sup>22</sup>
- IV. Cuando con motivo de la contestación, se introduzcan cuestiones que, sin violar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidas por el actor al presentar la demanda.
- V. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda.

Si se esta en el supuesto de que se deba ampliarse la demanda, el IMPI., tendrá que producir su contestación a la ampliación en un termino de veinte días (Art. 19)

Por otra parte, el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución. (Art.28 LFPCA)

Respecto al objeto, forma y clase de pruebas el artículo 40 de la LFPCA., establece:

En los juicios que se tramiten ante este Tribunal, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones.

En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolucón de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder .de las autoridades.

---

<sup>22</sup> Subrayado nuestro.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo de cinco días exprese lo que a su derecho convenga.

Cabe aclarar que el momento procesal oportuno para el ofrecimiento de pruebas en el juicio contencioso administrativo se genera al presentar la demanda o al contestarla (o bien si es el caso, al ampliarla o al contestar la ampliación) salvo que se trate de pruebas supervenientes, las cuales podrán prestarse en cualquier momento antes de cerrada la instrucción.

Posteriormente concluida la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los que serán considerados al dictar sentencia. Vencido el plazo de cinco días, con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la instrucción. (Art. 47)

Una vez cerrada la instrucción se pronunciara la sentencia por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que se dicte el acuerdo de cierre de instrucción en el juicio. Para este efecto el Magistrado Instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que se dictó dicho acuerdo. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 9º. de la LFPCA,, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción. (Art. 52)

Ahora de conformidad con el artículo 52 de la LFPCA, la sentencia definitiva podrá:

- I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.
- II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.

**III.** Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, debiendo reponer el procedimiento, en su caso, desde el momento en que se cometió la violación.

...

**IV.** Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

**V.** Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

**a)** Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa.

**b)** Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.

**c)** Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.

...

Finalmente la sentencia definitiva queda firme cuando:

**I.** No admita en su contra recurso o juicio.

**II.** Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado, y

**III.** Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos.

Es importante mencionar que si la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no favorece a los intereses del particular este tiene como medio

de defensa al juicio de amparo directo (Art. 107 fracción III inciso a) y fracción IV de la *Constitución General de la Republica* y Art. 158 de la *Ley de Amparo*), por otra parte, en el caso de que se tenga por desechada o por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; procederá el recurso de reclamación ante la propia Sala (Art. 59 LFPCA).

Pero si la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no favorece a los intereses del I.M.P.I., éste tiene como medio de defensa el recurso de revisión (Art. 63 LFPCA).

Aunque, para esta investigación solo se realizara el estudio del Juicio de amparo directo, ya que el objeto de este capítulo es solamente analizar los medios de impugnación con los que cuenta el particular contra las resoluciones dictadas por el I.M.P.I.

### **3.3.4 Juicio de Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito**

Nos parece importante mencionar que, antes de analizar la demanda de amparo directo en materia administrativa, es necesario definir, grosso modo, al juicio de amparo en general, sus principios y las partes que intervienen en el mismo, para así contar con una perspectiva general del mismo.

#### **Definición**

Ahora bien el juicio amparo puede ser definido como la institución jurídica, mediante la cual, una persona denominada “quejoso” solicita a un órgano jurisdiccional federal, el amparo y protección de la justicia federal, en contra de un acto o ley (acto reclamado) emitida u omitida por un autoridad denominada “responsable” y que el citado quejoso considera le viola sus garantías individuales o el régimen de distribución competencial entre Federación-Estados-Distrito federal lo cual le causa un agravio para que se le restituya o mantenga en el goce de sus presuntos derechos.

**Término para su interposición**

Para ello nos remitimos al artículo 21 de la *Ley de Amparo*, mismo que establece; “El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos”.

Sin olvidar los casos de excepción establecidos por el artículo 22 de dicha ley.

**Principios que lo rigen**

A) Principio de Instancia de Parte. De conformidad con la fracción I del artículo 107 Constitucional establece que el amparo siempre deberá seguirse a instancia de parte agraviada. Es así que el amparo solo puede promoverse por un individuo denominado quejoso, quien es el que recibe el agravio directo y personal o por su representante legal, en los términos del Derecho civil. Por lo tanto se afirma que, el principio Constitucional de instancia de parte se traduce en que para el ejercicio de la acción de amparo se necesita la existencia de un agraviado que, personalmente o por medio de sus representantes legales, ejerciten tal acción, pues el amparo de ninguna manera debe proseguirse de oficio, sino bajo el impulso de quien recibe el agravio.

B) Principio de Agravio Personal y Directo. El concepto agravio es sinónimo de perjuicio y ambos conceptos, para efectos del amparo debemos entenderlos como todo menoscabo que sufra o pueda sufrir una persona en sus derechos reconocidos por la Constitución y las Leyes que de ella emanan provocado por un acto de autoridad. Es así como el agravio o perjuicio, como elemento insustituible de la acción de amparo debe ser en todo caso personal y directo, esto es, que con la violación a los derechos del gobernado hecha por una autoridad, se menoscabe la esfera jurídica de una persona, ya sea física o moral y que tenga calidad de gobernado, lo que se entiende cómo todo ente físico o jurídico con personalidad

propia y que se encuentre bajo el imperio del Estado y que por lo tanto puede influir negativamente en ella la conducta de ésta. En cuanto al requisito de que el agravio debe ser directo esto significa que para la procedibilidad de la acción de amparo, no basta que exista un agravio y que este lo haya recibido, lo este recibiendo o lo podrá recibir una persona jurídicamente determinada, sino que además para que proceda el amparo, es necesario, y aquí se ratifica el principio de parte agraviada, que lo solicite el que directamente sufre en su esfera jurídica la violación constitucional.

C) Principio de Definitividad. El principio que nos ocupa es de origen Constitucional y legal; Constitucional porque esta ordenado en la fracción III del artículo 107 de la Constitución y legal, porque también lo contempla la ley de amparo en sus artículos 46 y 114. El principio de definitividad, consiste en la exigencia de la Constitución y la *Ley de amparo*, hacen al presunto agraviado para que antes de acudir al amparo, promueva los recursos ordinarios de impugnación que tenga a su alcance para modificar o reformar el acto o ley reclamados.

D) Principio de Procedencia Constitucional del amparo únicamente cuando se trate de violación a las garantías individuales o al régimen constitucional de competencia de los Estados-Federación-Distrito Federa. El artículo 103 indica claramente los casos en que procede el juicio de amparo y se da precisamente; contra leyes o actos de autoridades que violen las garantías individuales y el régimen competencial de las autoridades.

E) Principio de Estricto Derecho. Conforme a este principio, el Tribunal que conoce del amparo debe limitarse a resolver el juicio de garantías conforme únicamente a las violaciones Constitucionales que se alegaron y no sobre otras. Esto es, el juez de amparo no deberá tomar en cuenta otras consideraciones que no sean que las que no haya alegado el quejoso.

F) Principio de Relatividad de las Sentencias de Amparo (Formula Otero). El principio de relatividad de las sentencias de amparo consiste en que la sentencia que se dicte en un juicio de garantías, no podrá hacer declaraciones generales de inconstitucionalidad o ilegalidad solamente a limitarse a amparar y proteger al quejoso que hizo valer la demanda respeto de la ley o acto de la autoridad responsable, que constituyo la materia de amparo.

G) Principio de Limitación de Pruebas. Es una regla general probatoria en el juicio de amparo, y esta indicada por el artículo 150 de la *Ley de amparo* que establece “en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas excepto de la posiciones y las que fueren contra la moral y contra el derecho”.

H) Principio de Tramitación por Escrito del Juicio de Amparo. En el juicio de amparo no es valida la substanciación de palabra, ya que toda promoción pendiente a substanciar el procedimiento necesariamente debe hacerse por escrito de conformidad con el artículo 3º de la *Ley de amparo*.

### **Partes que intervienen**

Es necesario indicar que de conformidad con el artículo 5º de la *Ley de amparo* establece quienes tendrán el carácter de partes en el juicio de amparo, esto es, les reconoce la capacidad a diversos sujetos y entidades para pedir la actuación de los órganos de amparo y así obtener una tutela jurídica sobre actos o leyes en controversia. Por lo tanto, son partes en el juicio de amparo:

- I) El agraviado o agraviados.
- II) La autoridad o autoridades responsables.
- III) El tercero perjudicado.
- IV) El ministerio público federal.

I) El agraviado o quejoso. Podemos mencionar que tiene tal carácter aquel gobernado que ha sufrido o es inminente que sufrirá un agravio por parte de las

autoridades considerando a esto como una ofensa en sus garantías individuales, o una alteración al régimen de distribución competencial de los Estados o la Federación o el Distrito federal. Por lo tanto, debemos entender como agraviado o quejoso, aquel que en su carácter de gobernado, sufre una ofensa o perjuicio en sus garantías individuales, y pueden ser personas físicas, personas morales y personas morales oficiales cuando estas actúan en su carácter de derecho privado.

II) La autoridad responsable. De conformidad con el artículo 11 de la *Ley de amparo* “es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado”. Por lo tanto, podemos entender que es autoridad responsable aquella entidad o funcionario de gobierno que haya tenido o pueda tener especial intervención en la ley o acto reclamado, ya sea ordenándolo o ejecutándolo, ya sea autoridad legítima o ilegítima, constitucional o inconstitucional.

III) El tercero perjudicado. Podemos entender que tiene este carácter aquella persona que tiene interés jurídico en que subsista la validez del acto reclamado y que no se declare su inconstitucionalidad. Por otra parte de conformidad con la fracción III del artículo 5º de la *Ley de amparo* tiene el carácter de tercero (s) perjudicado (s):

a).- La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea promovido por persona extraña al procedimiento;

b).- El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad;

c).- La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado,



tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado. (**materia administrativa**)

IV) El ministerio publico federal. De conformidad con la fracción IV del artículo 5º de la *Ley de amparo* establece; “El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta Ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma Ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirectos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que la ley señala”.

### **Amparo Directo**

Ahora bien una vez concluido este breve análisis respecto del juicio de amparo en general, es necesario analizar al juicio de amparo directo, y de conformidad con el artículo 158 de la *Ley de amparo* establece:

“El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando

sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a sus principios generales de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o solución que pongan fin al juicio”.

Por otra parte, el artículo 159 de la *Ley de amparo* establece once hipótesis de violaciones al procedimiento (materia civil, administrativa o trabajo) cuya realización afecta a las defensas del quejoso, y estas son:

I.- Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;

II.- Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate;

III.- Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;

IV.- Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;

V.- Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

VI.- Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;

VII.- Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;

VIII.- Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;

IX.- Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

X.- Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el juez, magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;

XI.- En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda”.

La tramitación del juicio de amparo directo, es relativamente simple, en comparación con el juicio de amparo indirecto. La fuente legal de la substanciación del amparo directo la encontramos en los artículos del 163 al 169 y del 177 al 191 de la *Ley de amparo*, los cuales por su amplitud omitimos transcribirlos en esta investigación.

Ahora para la mejor comprensión de la tramitación del amparo directo dividiremos su esqueleto procesal en las siguientes etapas:

- 1) Demanda y su presentación.
- 2) Auto inicial.
- 3) Informe justificado.
- 4) Intervención del ministerio público federal y del tercero perjudicado.
- 5) Resolución definitiva.

1) Demanda y su presentación. La demanda de amparo directo solamente procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones administrativas que ponen fin al juicio, ya sea por violaciones cometidas en la misma sentencia o resolución definitiva o por violaciones en el procedimiento sobre el que recaen, con tal que

estas violaciones satisfagan los requisitos antes precisados.

De conformidad con el artículo 166 de la *Ley de amparo* son requisitos mínimos que debe contener toda demanda de amparo directo:

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre;

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

III.- La autoridad o autoridades responsables;

IV.- La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al agraviado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia;

V.- La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida;

VI.- Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación;

VII.- La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho.

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados”.

2) Auto inicial. Una vez allegados los autos y demás constancias mencionadas al Tribunal Colegiado de Circuito el presidente de este debe resolver en alguno de los siguientes sentidos:

a) Auto de desechamiento de la demanda. Cuando de la propia demanda de amparo o de las demás constancia se adviertan causas suficientes de improcedencia, el Tribunal Colegiado de Circuito por conducto de su presidente, desechara de plano la demanda.

b) Auto de aclaración o corrección de la demanda. Puede suceder que el quejoso haya omitido el cumplimiento en dicho de los requisitos de la demanda, tales como: oscuridad en los conceptos de violación, que no haya precisado la sentencia o violaciones en el procedimiento reclamado, etc. En este caso el Colegiado de Circuito requerirá al promovente para que en un término de 5 días subsane las omisiones de la demanda apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta al demanda. Así lo establece el artículo 168 de la *Ley de amparo*.

c) Auto de admisión de la demanda. Si del estudio de la demanda no se advierten causas de improcedencia e irregularidades o subsanadas estas en los términos antedichos, el Tribunal Colegiado de Circuito dictara auto admisorio de la demanda y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo. Así lo establece el artículo 179 de la *Ley de amparo*.

3) Informe justificado. Este viene a ser un acto obligatorio de la autoridad responsable con el que da contestación a la demanda de amparo. En el amparo directo no se establecen los requisitos que debe reunir el informe justificado, por lo que estimamos son los mismos para el amparo indirecto. En cuanto al término que las autoridades responsables, excepto la que recibe la demanda, tienen que reunir

su informe justificado, este será de diez días contados partir del día siguiente al que fueron emplazados por dicha autoridad. Así lo establece el artículo 167 de la *Ley de amparo*.

4) La intervención del ministerio público federal y del tercero perjudicado. La intervención del ministerio público en el amparo directo, esta regulada por la fracción IV del artículo 5º de la *Ley de amparo*, la cual omitimos por haber sido transcrita con antelación.

Por su parte el tercero perjudicado deberá ser emplazado por la misma autoridad que recibe la demanda corriéndole una copia de esta. En la misma diligencia del emplazamiento le otorgara el derecho de presentarse ante el Colegiado de Circuito que corresponda a defender sus derechos en un término de diez días.

La intervención en este caso del tercero perjudicado al igual que en el amparo indirecto será de oponerse a las prestaciones del quejoso, solicitando en consecuencia que no se otorgue el amparo solicitado, o se sobresea el juicio.

5) La resolución definitiva. Las reglas legales que rigen las sentencias definitivas de los Colegiados de Circuito en el amparo directo, están contempladas en los artículos 184, 188 y 190 de la *Ley de amparo*.

La sentencia es la culminación del proceso, la resolución que concluye el juicio. Hay tres tipos de sentencia que ponen fin al juicio de amparo:

a) Sentencias que sobresee. Estas ponen fin al juicio sin resolver nada acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.

b) Sentencias que niegan el amparo. Estas constatan la constitucionalidad del acto reclamado y determinan su validez, dejando a la autoridad responsable en absoluta libertad de actuar.

c) Sentencias que ampara. La que concede la protección de la Justicia Federal. Que de conformidad con el artículo 80 de la ley de amparo, tiene por objeto; *“restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija”*.

Por otra parte, las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito, no comprenderán más cuestiones que las legalmente propuestas en la demanda (principio de estricto derecho). Debiéndose apoyar el Tribunal al dictarlas, en el texto constitucional correspondiente, y en sus puntos resolutivos indicar expresamente el acto o actos contra los cuales se conceda el amparo cuando proceda.

Así finalmente las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito, no admitirán recurso alguno esto es, son firmes desde el momento en que se dictan y notifican, y por ende las partes están obligadas a su inmediato cumplimiento, excepto en los casos, en que una vez dictada la sentencia por el Colegiado de Circuito, subsista el problemas de la inconstitucionalidad de la ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Así lo establece la fracción IX del artículo 107 Constitucional.

*“Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones*

*propriadamente constitucionales;”*

Así finalmente, si pronunciada la resolución correspondiente en el Juicio de amparo directo, subsistiese el problema de la inconstitucionalidad de la ley o se estuviera estableciendo la interpretación directa de un precepto de la Constitución, lo procedente será el recurso de revisión de conformidad con el artículo 83 fracción V de la ley de amparo:

*“V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución”.*

### **3.3.5 Juicio de Amparo indirecto ante Juzgado de Distrito**

#### **Consideraciones previas**

Resulta importante resaltar el hecho, que si bien, una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) puede ser impugnada mediante, el recurso de revisión, juicio contencioso administrativo y amparo directo, existen dos situaciones por las cuales se puede acudir al amparo indirecto:

- I. Cuando el Instituto, además de imponer un multa también ordene la clausura temporal o definitiva y el arresto administrativo, de conformidad con los artículos 213 y 214 del la ley de la materia, en razón de que, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa solo tiene competencia para pronunciarse en cuanto a multas pero no así en cuanto a clausuras, publicaciones o arrestos.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Esto es así, y lo ha determinado nuestro mas alto tribunal, al resolver la contradicción de tesis 12/99, la cual dio origen a la jurisprudencia, que al rubro establece; “PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE, ADEMAS DE IMPONER MULTAS POR INFRACCIONES A DSIPOSICIONES EN ESA MATERIA, DETERMINEN LA CLAUSURA DEL ESTABLECIMIENTO Y LA PUBLICACION DE LA



- II. No es necesario agotar el principio de definitividad, respecto del Juicio contencioso administrativo, en razón de que, el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimientos Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que para conceder la suspensión que los previstos en la ley de amparo, y por ende, se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción IV del artículo 107 de nuestra *Carta Magna*, así como la prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley que rige la materia.<sup>24</sup>

Por otra parte, es necesario advertir que sea uno u otro caso, se deberá agotar el recurso de revisión previsto en la *Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo*.<sup>25</sup>

Ahora bien, aclarados los puntos anteriores pasamos a realizar un breve análisis del amparo en mención.

De forma general podemos mencionar que el amparo indirecto es un proceso judicial de orden constitucional, sumario, de anulación extraordinaria, instado por vía de acción a instancia de parte legítima, por un agravio personal y directo que incide en la esfera jurídica del gobernado que ocasiona la violación de garantías individuales,

---

RESOLUCION EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”, localizable en el Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, página 340, Segunda Sala, jurisprudencia 321.

<sup>24</sup> Así lo estableció nuestro máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis número 39/2007-SS., sustentada por los Tribunales Colegiados Décimo primero y Décimo segundo ambos en materia administrativa del primer circuito, emitiendo la siguiente jurisprudencia “RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FSICAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUCIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTICULO 28 DE LA LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSION QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTIAS”. Dicha jurisprudencia será analizada con posterioridad.

<sup>25</sup> Al respecto puede consultarse la jurisprudencia; “RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DECRETOS DE REFORMAS DEL 19 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE DOS MIL).- Dicha jurisprudencia será analizada con posterioridad.

en contra de actos o leyes de autoridades administrativas; y que esta regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución federal y 114 de la *Ley de Amparo*.

### **Término para interponerlo**

Se debe hacer notar que la *Ley de Amparo*, utiliza la palabra “término” para referir los mismos y para referir a los plazos, esto es, los toma como sinónimos, en estos términos (voz que utilizaremos) hay que distinguir la existencia de una regla general y otras de carácter especial, consagradas en los artículos 21, 22, 217 y 218 de la Ley de Amparo.

Por lo que hace a la regla general, debe decirse que el término contemplado es de 15 días hábiles, para que el agraviado o quejoso interponga demanda de amparo ante los órganos jurisdiccionales competentes en la materia.

En cuanto a las señaladas como especiales, debe decirse que el término contemplado es variable, para que el agraviado o quejoso interponga demanda de amparo ante los órganos jurisdiccionales competentes en la materia administrativa así como las directrices para su computo.

La primera, establecida para el caso las leyes o normas sean de índole autoaplicativa, es decir, que con su sola entrada en vigor causan un agravio en la esfera jurídica del gobernado, será de treinta días a partir de la fecha en que estas leyes o normas inicien su vigencia (porque en caso de que estas sean heteroaplicativas, o sea, que el perjuicio se actualice con el primer acto de aplicación, la demanda debe promoverse dentro del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo).

La segunda, prevista para los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armadas Nacionales, no existe término alguno para que el agraviado o

quejoso interponga la demanda de amparo, por lo que puede hacerlo en cualquier tiempo (salvo en el caso de la resolución de extradición internacional dictada por el Secretario de Relaciones Exteriores, pues aquí el término para interponerla será siempre de 15 días hábiles.

La tercera, que atiende al lugar de residencia del quejoso, con respecto del territorio en que este la residencia del juez que radico el proceso de donde deriva el acto reclamado, cuya materia sea civil, aunque por analogía, se hace extensiva a todas aquellas que no sean del orden penal.

Por lo que el término para interponer la demanda de amparo, será de 90 días, sí el agraviado o quejoso residiere fuera del lugar del juicio, pero entro de la Republica, y de 180 días, sí este residiere fuera de ella, contabilizándose ambos términos, desde el día siguiente en que el agraviado o quejoso hubiere tenido conocimiento de la sentencia, pero, sí el interesado volviere al lugar donde se haya seguido el juicio, quedara sujeto al termino de 15 días que prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo.

La cuarta, que atiende a la calidad específica del agraviado o quejoso, toda vez que cuando este sea un núcleo de población ejidal o comunal, por virtud de que un acto de autoridad los prive o tienda a privar total o parcialmente sea temporal o definitiva, de la propiedad, posesión, o disfrute de sus bienes agrarios, la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo.

Aunque, sí el juicio de amparo se promueve por ejidatarios o comuneros en lo particular, en contra de actos que causen perjuicio a sus derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el término para interponer la demanda de amparo será de 30 días.

**Principio que lo rigen**

En obvio de repeticiones, omitimos dichos principios toda vez que son los mismos que los del amparo directo, los cuales fueron enunciados en punto que le antecede a este.

**Causas por las que se interpone**

Este rubro nos remite al análisis de dos artículos que prevén la procedencia del juicio de amparo indirecto, el 107 fracción VII Constitucional y el 114 de la *Ley de Amparo*.

Por su parte, el artículo 107 fracción VII de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, establece:

“Art. 107

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

Por lo que de forma general, se puede decir que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que no constituyan resoluciones que pongan fin a juicio, aunque tenemos que tener muy claro, y para el caso específico de propiedad industrial, que dicho juicio también procede contra resoluciones dictadas por el IMPI, sean o no definitivas, donde primeramente se deberá agotar el recurso de revisión, para posteriormente pasar al amparo indirecto.

**Análisis del artículo 114 de la Ley de Amparo.**

Los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, se estatuyen en las diversas fracciones del artículo 114 de la *Ley de Amparo*.

La primera, se refiere a los casos que se reclame la inconstitucionalidad de las leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República con base en la fracción I del artículo 89 de la Constitución, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros ordenamientos de observancia general, que por su sola entrada en vigor (autoaplicativas) o con motivo del primer acto de aplicación (heteroaplicativas), causen perjuicio al agraviado o quejoso.

La segunda, comprende a los actos de autoridades que no cuentan con atributos jurisdiccionales, sea que su actualización sea en forma constitutiva o bien recursiva: lo primero, por virtud de una declaración oficiosa de la autoridad, por ejemplo, aseguramiento de bienes en una averiguación previa; o bien, por virtud de la creación del acto de autoridad a petición de parte, por ejemplo, la negativa u otorgamiento en términos distintos a lo solicitado de una licencia de construcción. Lo segundo, en atención al resultado de la revisión del acto ya existente, por ejemplo, la resolución del recurso de revisión administrativa intentado contra el decreto de expropiación.

La tercera, se refiere a los actos que, aunque dictados por los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, son de aquéllos que se emiten fuera del juicio o después de concluirlo.

La cuarta, indica que son susceptibles de ser reclamados por vía de juicio de amparo indirecto, los actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.

De tal suerte, que no son todos los actos dictados en juicio, sino solo los que reúnan esa característica, pues los demás, aunque puedan afectar las defensas del agraviado o quejoso y trasciendan al sentido del fallo que se llegue a dictar en ese juicio, solo representan un efecto de carácter formal o intraprocesal, toda vez que atendiendo a su naturaleza adjetiva, únicamente inciden en las posturas que tomen las partes en un proceso, con vista a obtener un fallo favorable.

La quinta, prevé el caso de los actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que tenga por efecto modificarles o revocarles, siempre que no se trate de juicio de tercería.

La sexta, prevé el supuesto de que se promueva el juicio de amparo indirecto contra leyes o actos de autoridad federal o de los Estados o del Distrito Federal, cuando la primera vulnere la soberanía de los segundos o viceversa o éstos infrinjan la competencia del tercero y viceversa.

La séptima, de última inserción, se refiere a la impugnación por vía jurisdiccional de las determinaciones del Ministerio Público, consistentes en el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, por medio del juicio de amparo indirecto. (Aunque esta no es de materia administrativa, es importante mencionarla).

### **Sustanciación conforme a la Ley de amparo**

En la sustanciación del juicio de amparo indirecto, sea ante juzgado de distrito, Tribunal Unitario de Circuito o el superior del tribunal a quien se le impute la violación constitucional (jurisdicción concurrente), prevalece el principio de acumulación procesal, como se aprecia a continuación:

## JUICIO DE AMPARO INDIRECTO

### Pasos en el juicio de amparo indirecto

1. Demanda de amparo
2. Ante Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal Superior de Justicia en caso de jurisdicción concurrente (estos admiten, desechan o aclaran la demanda). En caso de solventar la aclaración se admitirá la demanda de lo contrario se tendrá por no interpuesta.
3. Una vez admitida, se requiere el informe justificado a las autoridades responsables y se señala fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia constitucional.
4. Se rinde el informe justificado correspondiente por parte de la o las autoridades responsables.
5. Se ofrecen y se anuncian en su caso las pruebas.
6. Se lleva a cabo la audiencia constitucional (relación y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia).

### **Requisitos de la demanda de amparo indirecto**

Cuando la demanda de garantías se presenta por escrito, sea en forma de libelo o por vía telegráfica, según los artículos 116 y 118 de la *Ley de amparo*, deben contener las formalidades que en el, primer precepto de exigen, no así, cuando se exprese de manera oral mediante comparecencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de dicha ley.

Salvo en casos excepcionales que contempla el numeral citado en último término en el párrafo que antecede, la demanda de amparo debe formularse por el directamente agraviado o quejoso o por quien lo represente legalmente, observándose las formas establecidas por ley de amparo para ello.

También, con dicha demanda deben acompañarse los documentos que acrediten la personalidad, cuando se promueva por representante legal, así como de las copias de traslado que sean necesarias.

Asimismo, la demanda de amparo generalmente debe contener un proemio y un encabezamiento, cuando se emite por escrito, seguida por las formalidades que prevé la ley de amparo, solicitando la suspensión del acto reclamado, si así se estima pertinente, aunado a la petición de la suplencia de la deficiencia de la queja y los puntos petitorios.

Así como, por último, no debe olvidarse un requisito esencial en la formulación de la demanda de amparo indirecto, como lo es la firma en el libelo de quien promueve.

“Artículo 116.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes;

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley;



VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.”

El artículo citado nos hace alusión a los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto en materia administrativa y en cualquier tipo de materia siempre y cuando se trate de amparo indirecto.

### **Recursos en contra de la sentencia de amparo indirecto**

Los recursos, podemos mencionar sobre lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley de Amparo no se admitirá más recursos que los de revisión, queja y reclamación.

**Revisión.** Los recursos proceden en el Amparo indirecto contra actos o resoluciones de los Jueces de Distrito y se tramita ante los Tribunales Colegiados de Circuito según lo previsto por el artículo 85 fracción II de la *Ley de Amparo*: “Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I del artículo 84 de dicha ley”.

**Queja;** Como lo establece el artículo 95 fracción IV de la Ley de amparo contra las mismas autoridades, por exceso o defecto a la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX de la Constitución federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo.”

En esto casos, el procedimiento está señalado en el artículo 98, que debe ser consultada para una mejor comprensión y reflexión.

Hay que tomar en cuenta de que la queja puede ser infundada, fundada y sin materia.

**Reclamación;** Éste procede contra los acuerdos de trámite dictados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los Presidente de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito.

## CAPÍTULO IV

### LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO Y SU PROBLEMÁTICA

#### 4.1 Marco de referencia

Sabido es que el proceso de globalización a nivel mundial, del cual México forma parte, exige un mayor grado de certidumbre jurídica a fin de que los capitales que pretendan invertir en nuestro país tengan plena confianza en las leyes que nos rigen y que los Tribunales sean prontos e imparciales al momento de resolver conflictos jurídicos.

Debido a las profundas transformaciones que ha sufrido el Derecho moderno, se requieren autoridades cada vez más especializadas tanto administrativas como judiciales. La especialización por materia ha hecho que en el transcurso de los años, se hayan creado Tribunales y Juzgados altamente especializados, que han venido enriqueciendo sus competencias y sus funciones, con el objeto de llevar a la sociedad mexicana una justicia pronta, expedita, imparcial y altamente calificada.

De igual manera para respaldar a esos órganos, se debe contar con impartidores de justicia altamente calificados y especializados, a fin de que las sentencias respondan a la realidad jurídica del país, y sobre todo se logre uniformidad y unificación de criterios en materias tan especializadas como lo es la propiedad industrial.

*Ahora bien, este último capítulo tiene por objeto el analizar los factores que dificultan la defensa de los derechos de propiedad industrial y demostrar la necesidad de creación de juzgadores especializados en propiedad industrial en el Poder Judicial de la Federación, es por ello que consideramos primeramente plantear el problema para así posteriormente realizar un análisis de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la problemática que implican los recursos contra ellas, y con base en ello plantear argumentos que nos lleven a demostrar el extremo de nuestra propuesta, sin duda el justificar la propuesta resulta de vital importancia, ya que el solo hecho de proponer el órgano, mencionar su*

fundamento, definir sus facultades y atribuciones sería insuficiente para demostrar su necesidad, finalmente estableceremos su fundamento Constitucional, así como su inserción en la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación*, definiendo sus facultades y sus atribuciones.

En últimas fechas la propiedad industrial ha cobrado una importancia muy significativa en nuestro país, esto por dos factores, el ingreso de México en el GATT, y de ahí, a la Organización Mundial de Comercio y por consiguiente los diversos tratados de índole comercial que nuestro país ha firmado al amparo de dicha entrada, y por otra parte, el proceso de globalización a nivel mundial que se ha venido dando paulatinamente, esto ha provocado que diversos capitales y empresas tanto nacionales como extranjeras inviertan en México a fin de llevar a cabo la comercialización de productos o servicios en el país, el registro de marcas, patentes, anuncios publicitarios, etc., se ha convertido en una práctica usual para una empresa que ha adquirido un posicionamiento en el mercado y en las preferencias del consumidor, pero dicho registro puede resultar un procedimiento largo, complicado, y costoso, y más aún si se tiene que llegar ante órganos jurisdiccionales (pertenecientes o no, al Poder Judicial) ya que la dilación procesal resulta excesiva, rompiéndose así principios consagrados en nuestra *Carta Magna*.

Es así que, ante la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de un registro, o bien, en una resolución venida de un procedimiento de declaración administrativa no favorable al particular, éste tiene al recurso de revisión y el juicio contencioso administrativo como medios de defensa ordinarios a fin de controvertir la decisión del Instituto.

Ahora bien (emitida la resolución que decida el recurso o el juicio) el problema que notamos en primer lugar, es que se confundió de forma grave la verdadera naturaleza del recurso y se quiso englobar dentro de éste toda resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en segundo lugar se vulnera de forma grave, la resolución que decide al recurso con el Juicio Contencioso

Administrativo, ya que desde una perspectiva jurídica pareciera infructuoso el primero.

Es así que el particular tiene dos medios de defensa ordinarios y un extraordinario (sin olvidar el principio de definitividad) para controvertir la resolución del Instituto, el problema se circunscribe básicamente a que éste último es resuelto si bien por juzgadores especializados en materia administrativa, también lo es que la propiedad industrial exige una área propia y exclusiva de especialización, con el fin de crear uniformidad y unificación de criterios en dicha materia. Y sobre todo lograr unidad de la jurisdicción de propiedad industrial.

Por tanto, podemos hacer notar los siguientes puntos:

- En México, no existen juzgadores especializados, pertenecientes al poder judicial, para la resolución de conflictos en materia de propiedad industrial.
- Realmente, ¿Resultan confiables los criterios emitidos por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, así como por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en materia de propiedad industrial?.
- Consideramos que aún no se le da la importancia debida a la propiedad industrial, esto por cierto grado de desconocimiento de la materia y por una legislación confusa que la regula, en cuanto hace a los medios de defensa con los que cuenta el particular.
- Notamos que existen criterios emitidos por Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, así como por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ambiguos y contradictorios, porque los juzgadores no son especialistas en la materia.

- Existe un problema muy grave por cuanto hace a la excesiva dilación procesal para resolver un conflicto en materia de propiedad industrial.

Es por ello, que la especialización de juzgadores en materia de propiedad industrial en el Poder judicial, propiciara criterios más apegados a derecho y procedimientos rápidos, lo que dará como resultado uniformidad y unificación de criterios, a fin de lograr una justicia pronta, completa y eficaz en el área de propiedad industrial. Lo que se busca son procedimientos rápidos, medios de impugnación acordes con la materia, claramente definidos para el particular, y sentencias dictadas por juzgadores especializados.

#### **4.2 Consideraciones críticas**

Resulta necesario mencionar que a fin de lograr una comprensión total del problemática planteada, es indispensable el analizar de forma crítica y exhaustiva los medios de defensa con los que cuenta el particular a fin de controvertir una resolución emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que desde nuestra perspectiva dichos medios resultan confusos, insuficientes, lentos e inclusive en algunos casos hasta incompatibles con las resoluciones emitidas por el Instituto.

##### **4.2.1 Las resoluciones emitidas por el IMPI y su problemática con los medios de defensa**

Como se había comentado en el capítulo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es uso de sus facultades y atribuciones, puede emitir desde nuestra perspectiva, tres clases de resoluciones:

- 1) Un primer grupo de resoluciones referentes al otorgar o no, el registro y protección de las figuras contempladas en la ley de la propiedad industrial. (Marcas, patentes, modelos de utilidad, denominaciones de origen, etc).

- 2) Un segundo grupo de resoluciones que ponen fin a los procedimientos de declaración administrativa (caducidad, nulidad, infracción, etc.).
- 3) Un tercer grupo que resuelven el recurso de revisión interpuesto por el particular, cuando alguna de las resoluciones antes mencionadas no satisfacen sus pretensiones o bien le causan agravio.

El objeto de hacer una diferenciación de las resoluciones del Instituto mexicano de la propiedad industrial, es que nos permite, poder brindar una respuesta para cada una en particular, porque de no ser así nos llevaría a generalizar, y consecuentemente confundir las posibles soluciones al problema, y sobretodo, nos llevaría a apartarnos de orden jurídico que regula la materia.

1) Ahora bien, el primer grupo de resoluciones emitidas por el IMPI, (registro y protección de las figuras contempladas en la Ley de la propiedad industrial), podemos observar que presentan dos vertientes;

- a) Conceder la protección de la solicitud presentada, no existe litis alguna entre el particular y el IMPI, procediendo su publicación en la gaceta.
- b) No conceder la protección de la solicitud presentada y el particular debe (sino esta de acuerdo) recurrir dicha resolución, presentándose dos medios ordinarios para su defensa; y un extraordinario.

l) Controvertir dicha resolución mediante el recurso de revisión previsto en la Ley federal del procedimiento administrativo (LFPA), aclarándose, que si aún interpuesto éste, la autoridad no modifica o revoca su proceder el medio idóneo para controvertir la resolución sería el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, optar por el amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito.

II) Acudir directamente al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a fin de que la resolución emitida por el Instituto sea anulada.

III) Finalmente, ya sea que el particular haya optado por cualquiera de los dos anteriores supuestos, y aun considera no satisfecha su pretensión, tendrá como medio de defensa extraordinario el Juicio de Amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa.

A nuestro parecer los principales problemas que observamos en este primer grupo de resoluciones son los siguientes;

- A) Excesiva dilación procesal para resolver esta clase de conflictos.
- B) Imposición al particular de medios ordinarios a fin de controvertir esta clase de resoluciones.
- C) El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debería constituirse como un órgano que se constriñera a revisar sobre la legalidad de la resolución, es decir, decidir sobre cuestiones de Derecho y no de hecho, lo cual no sucede así, ya que conformidad con el párrafo segundo del artículo 1° de la *Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo*, ante el Tribunal se pueden hacer valer conceptos de impugnación no plantados en el recurso, siendo así infructuoso el medio previsto en la *Ley de la Propiedad Industrial*.
- D) Por otra parte, tanto Juzgados de Distrito como Tribunales Colegiados de Circuito, si bien especializados en materia administrativa, también lo es que la propiedad industrial exige un mayor grado de conocimiento, toda vez que es una área que requiere de juzgadores realmente especializados (de ahí que se hable de la sub especialización) por ser el Amparo, el último medio de



defensa con que cuenta el particular contra esta clase de resoluciones, todo ello para brindar a la sociedad mexicana una justicia pronta, expedita, imparcial y altamente calificada.

- E) Finalmente nuestra propuesta respecto a este primer clase de resoluciones, gira básicamente entorno a precisar que se debería agotar el recurso previsto en la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo* y contra la resolución recaída a éste, sería procedente el amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito en materia de propiedad industrial, (es decir, eliminar al juicio contencioso administrativo ante el TFJFA) a fin de que sea un órgano especializado quien resuelva el litigio. Es importante aclarar que éste punto quedo superado en parte, toda vez que en el mes de mayo de 2007 nuestro máximo Tribunal resolvió la contradicción de tesis número 39/2007-SS., sustentada por los Tribunales Colegiados Décimo primero y Décimo segundo ambos en materia administrativa del primer circuito, emitiendo la siguiente jurisprudencia **“Resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. No es necesario agotar el juicio correspondiente, previamente al amparo, al prever el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la ley que rige el juicio de garantías.”** Por tanto, éste obstáculo ha quedado en parte superado, porque actualmente resulta optativo agotar el juicio contencioso administrativo, por ende, el siguiente paso sería, que el amparo indirecto que se menciona, fuera interpuesto ante un Juzgado de Distrito especializado en materia de propiedad industrial.

2) Ahora bien, pasemos ha analizar el segundo grupo de resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es decir, las que vienen de un procedimiento de declaración administrativa, siendo éstas, las que a nuestro juicio, mayor desorden y confusión presentan.

Como lo habíamos comentado en el capítulo anterior la solicitud de Procedimiento de declaración administrativa la podemos equiparar a una verdadera acción de defensa a través de la cual el particular solicita que el Instituto, declare la nulidad, caducidad, cancelación o infracción de un registro, toda vez que un tercero está transgrediendo un derecho de propiedad industrial con base en las hipótesis establecidas en la ley, de ahí que la solicitud se equipara realmente a una acción, donde el Instituto abandona su función administrativa y funge como un juzgador, toda vez que ambas partes se sujetan ante él, a fin de que dirima la controversia y decida quien tiene mejor Derecho, es decir, en este tipo de resoluciones el Instituto realiza funciones materialmente jurisdiccionales, aunque formalmente administrativas.

Es así que el Instituto en ejercicio de sus facultades y atribuciones conferidas puede decidir en este tipo de resoluciones en dos sentidos:

I) Declara la nulidad, caducidad, cancelación o infracción de un registro por estarse violentando un derecho de propiedad industrial del solicitante o accionante.

II) Al no haber sido colmados los extremos establecido en la ley, dejar subsistente el registro y no declarar la nulidad, caducidad, cancelación o infracción del mismo.

A nuestro parecer los principales problemas que observamos en este segundo grupo de resoluciones son los siguientes;

A) Como podemos advertir claramente el Instituto abandona su naturaleza administrativa, es decir, pasa de funciones formalmente y materialmente administrativas a funciones materialmente jurisdiccionales, por tanto, ello representa una transgresión al principio de división de poderes previsto en el párrafo segundo del artículo 49 de nuestra *Carta Magna*.

- B) El problema mas grave desde nuestro parecer, no es el hecho que el Instituto ejerza funciones materialmente jurisdiccionales, sino que contra este tipo de resoluciones lo procedente es el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo* (haciendo notar, que ley de la propiedad industrial es omisa y confusa, respecto de cual es el medio de impugnación contra este tipo de resoluciones, toda vez que el previsto en dicha ley es el de Reclamación pero de conformidad con el artículo 200 de la misma, solo es procedente contra la resolución que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y diseño industrial, dejando de lado otras figuras, y por supuesto, como el procedimiento de declaración administrativa, éste problema será abordado con posterioridad), o bien, el Juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 2° de la *Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo*, todo ello nos parece totalmente erróneo, ya que el legislador confundió las funciones formalmente administrativas con las materialmente jurisdiccionales del IMPI., toda vez de conformidad con el artículo 83 de la LFPA, se otorga al particular el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo ante este tipo de resoluciones emitidas por el Instituto, lo cual constituye un total desconocimiento de la materia y sobretodo un alejamiento de la *litis* originalmente planteada.
- C) Como lo venimos comentando, en un procedimiento de declaración administrativa, el particular realmente no tiene contienda o litigio, contra el IMPI., sino la disputa es entre dos particulares, es decir, el Instituto aquí no ejerce funciones material ni formalmente administrativas, sino materialmente jurisdiccionales, ya que ante él se someten para que determine a quien le asiste el Derecho, a fin de que se declare la nulidad, caducidad, cancelación, o la infracción, según sea el caso.
- D) Por lo tanto, el error que notamos, es el hecho que contra este tipo de resoluciones procede el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo resultando optativo el primero (debemos recordar que solo es

obligatorio el recurso de revisión, para el caso, cuando en un procedimiento de declaración administrativa de infracción a derechos de propiedad industrial o de autor, se imponga como infracción no solo la multa sino también la clausura u otra medida, toda vez que aquí resulta incompetente el juicio contencioso ante el TFJFA, por carecer éste de facultades para pronunciarse mas allá de la multa, siendo obligatorio, por tanto, el recurso de revisión, y contra la resolución recaída a éste el Amparo indirecto), es así, que el error que advertimos, es el hecho que tanto el recurso de revisión como el juicio contencioso, resultan totalmente incompatibles con los procedimientos de declaración administrativa, ya que la litis se esta cambiando de forma radical, porque ya sea el recurso o el juicio, no versará sobre quien de los particulares tiene mejor Derecho (que es la *litis* original y por la cual se suscito el conflicto) sino determinar si el acto administrativo emitido por el Instituto, es valido o no, es decir, si cumple con las formalidades establecidas por la ley al momento de emitirlo.

- E) Como podemos ver, aquí la *litis* se aleja de la originalmente planteada, ya que no girará entorno a determinar a quien de los particulares le asiste el Derecho, si no determinar, sí el acto administrativo es valido o no, de ahí la incompatibilidad del recurso de revisión y el juicio contencioso administrativo con los procedimiento de declaración administrativa, por otra parte, esto no sucede cuando el Instituto ejerce funciones formal y materialmente administrativas, porque en este caso el recurso de revisión si resulta compatible, ya que aquí la litis será entre el particular y el Instituto, donde el recurso es completamente adecuado, porque éste versará sobre sí el acto administrativo fue legal o adolece de validez, es decir, aquí la litis nunca cambia, porque lo que se discute en todo momento, es la validez de acto administrativo
- F) Finalmente al resultar incompatible tanto el recurso de revisión como el juicio contencioso administrativo con los procedimientos de declaración

administrativa, nuestra propuesta gira entorno a eliminar a estos dos medios ordinarios y en su lugar sean procedentes las acciones en materia de propiedad industrial (mismas que serán enunciadas con posterioridad en esta investigación) ante un Juzgado de Distrito en materia de propiedad industrial, a fin de que sea un órgano especializado quien resuelva el litigio.

3) Por ultimo, tenemos al tercer grupo, es decir, aquellas que resuelven el recurso de revisión interpuesto por el particular inconforme con la resolución del Instituto, en este caso la resolución que decida al recurso, puede girar en dos sentidos:

- I. Reconocer la procedencia del recurso, y por consiguiente, anular el acto impugnado.
- II. Negar la procedencia del recurso, y por tanto, dejar subsistente el acto impugnado.

Los problemas que notamos respecto a este tipo de resoluciones, son los siguientes;

- a) El legislador al desear unificar en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, los recursos administrativos ante sede federal, no advirtió el hecho que en algunos casos, éstos resultan incompatibles con ciertos actos de la administración.
- b) En el caso particular que nos ocupa, se confundió, cuando el IMPI ejerce funciones formalmente administrativa y cuando materialmente jurisdiccionales.
- c) Existen casos en que el recurso, no puede ni debe ser compatible con las resoluciones emitidas por el Instituto, es decir, cuando el Instituto ejerce funciones formalmente administrativas (las tendientes a conceder el registro y protección) es perfectamente compatible el recurso, porque en este caso la litis siempre se circunscribe entre el Instituto y (organismo publico

descentralizado de la administración pública federal) el particular, quien desea se anule o modifique el acto administrativo, pero esto no resulta ser así cuando el instituto ejerce funciones materialmente jurisdiccionales (procedimiento de declaración administrativa) porque, aquí la litis será entre dos particulares, donde el Instituto realmente está actuando como un juzgador, a fin de determinar a quien le asiste el Derecho, y, sí es procedente la acción planteada por el solicitante, siendo por todo ello incompatible el recurso de revisión con este tipo de actos.

- d) Por otra parte, como se había comentado, si es el caso que el particular desea controvertir la resolución mediante el recurso en realidad pareciera algo inútil e infructuoso, toda vez que sí en la resolución recaída al recurso el Instituto no modifica su proceder, es decir, el acto administrativo, se tiene el juicio contencioso administrativo, el cual no se constreñirá a juzgar sobre la legalidad del acto sino también a volver a juzgar sobre los hechos, tal y como lo establece el párrafo segundo del artículo 1° de la *Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo*, pareciendo por ello infructuoso el recurso, ya que ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se volverán a plantear conceptos de impugnación no hechos valer ante el Instituto.
- e) Es así que nuestra propuesta gira entorno, en primer lugar a definir claramente en la ley los casos en que proceda el recurso ante el Instituto, y para los casos que proceda, éste sea obligatorio, por otra parte, en los casos que no resulte compatible el recurso, preveer las acciones en materia de propiedad industrial, aclarando que la resolución que decida al recurso deberá ser impugnada vía amparo indirecto, y, por tanto, el amparo como las acciones, deberán ser competencia del Juzgado de Distrito especializado en materia de propiedad industrial, a fin de que sea éste quien se pronuncie al respecto.

#### **4.2.2 La nueva Sala especializada en Propiedad intelectual del TFJFA**

Es muy importante mencionar que nuestro primer proyecto de investigación con el que se ingresó a la maestría fue precisamente la especialización de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) en materia de Propiedad industrial, y en realidad como vemos no estaba muy alejada de la Sala de reciente creación, sin duda nuestra propuesta cambio con el tiempo por diversas cuestiones de hecho y de Derecho que han sido expuestas en este capítulo, y que mencionaremos mas adelante, razón por la cual nos apartamos de nuestra propuesta original, considerando mas adecuada con la que ahora se cuenta.

Ahora bien, en primer lugar es importante mencionar que la creación de esta Sala especializada del TFJFA en materia de propiedad intelectual, es sin duda un gran logro y avance hacia la especialización de la propiedad intelectual en México, área de por sí compleja, consideramos que con ello ha quedado demostrado la gran importancia y trascendencia que ha venido cobrando la propiedad intelectual en ultimas fechas en nuestro país como lo hemos venido advirtiendo a lo largo de esta investigación, por otra parte, una cuestión siempre rebatida fue el hecho que si el TFJFA conocía y tenía competencia de tan variadas materias (derecho ecológico, derecho aduanero, responsabilidad de servidores públicos, pensiones, propiedad industrial, etc.) debía crearse una Sala especializada para cada materia, en esas fechas siempre se puso énfasis que era cierto, pero que también la propiedad intelectual era susceptible y exigía un mayor grado de conocimiento en el Tribunal, de ahí que la especialización era el camino a seguir para crear uniformidad en cuanto a criterio al momento de resolver un conflicto de este tipo.

Como anteriormente lo habíamos comentado, en el transcurso de este trabajo y de la investigación que se realizo, nos pudimos percatar que el Juicio contencioso administrativo no resulta ser, desde nuestro parecer, el medio idóneo para controvertir una resolución emitida por el IMPI., por los siguientes motivos;

- 1) La dilación procesal es excesiva.
- 2) El Juicio contencioso administrativo vulnera al recurso administrativo interpuesto ante el propio órgano emisor del acto.
- 3) Existen casos que el Juicio contencioso administrativo es totalmente incompatible contra resoluciones del IMPI, por alejarse de la litis original. (Procedimientos de declaración administrativa)
- 4) Sí el Juicio contencioso administrativo fuera la ultima instancia que tiene el particular para controvertir la resolución seria razón suficiente para la existencia de la Sala, toda vez que seria un órgano especializado quien resolvería y diera fin al conflicto, pero en el caso de México no sucede así, toda vez que nuestro sistema legal tiene un medio tan trascendente y con tanta tradición como es el amparo, con el cual se puede controvertir una resolución dictada por el Tribunal federal de justicia fiscal y administrativa.
- 5) Algo que se esta cuestionando a ultimas fecha es el hecho, sí el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que emitió el acuerdo G/17/2008, por el cual se crea la nueva Sala especializada en propiedad intelectual, tenia realmente las facultades para hacerlo, porque no dudamos que cuando dicha Sala dicté sus primeras resoluciones, y al no ser favorable para alguna de las partes, sin duda alguna, se pondrá en tela de juicio sí realmente tiene existencia jurídica esta nueva Sala para dictar sus resoluciones.
- 6) Finalmente, es muy importante mencionar que en el mes de mayo de 2007 nuestro máximo Tribunal resolvió la contradicción de tesis número 39/2007-SS., sustentada por los Tribunales Colegiados Décimo primero y Décimo segundo ambos en materia administrativa



del primer circuito, emitiendo la siguiente jurisprudencia **“Resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal federal de justicia fiscal y administrativa. No es necesario agotar el juicio correspondiente, previamente al amparo, al prever el artículo 28 de la Ley federal del procedimiento contencioso administrativo mayores requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la ley que rige el juicio de garantías”**. Como podemos notar la creación de la nueva Sala realmente fue una decisión precipitada que realmente ya no tenía motivo de ser, como lo podemos constatar con el criterio anteriormente transcrito, por otra parte, dicha ejecutoria será analizada con mayor profundidad mas adelante en esta investigación.

### **4.3 Factores que dificultan la correcta defensa de los derechos de propiedad industrial en México**

#### **4.3.1 El sistema contenciosos administrativo mexicano**

“Históricamente, la inserción de los tribunales administrativos en el sistema jurídico mexicano consideramos fue un capricho de quienes en su momento decidieron copiar el sistema francés de Tribunales administrativos sin tomar en cuenta que en México tenemos un instrumento de defensa del particular tan importante e inserto en la experiencia mexicana como es el Juicio de Amparo”<sup>1</sup>.

Como bien lo comenta Miguel Acosta Romero, el sistema contencioso administrativo mexicano recibió una marcada influencia del sistema francés, el cual fue concebido como una jurisdicción especial de segunda o superior instancia para proteger al ciudadano en contra de los actos de la administración pública, así como dar seguridad jurídica y legalidad a los actos administrativos, ahora bien, la gran diferencia entre el sistema francés y el mexicano, estriba en el hecho que esa protección hacia el ciudadano en Francia es ejercida mediante el juicio contencioso

---

<sup>1</sup> ACOSTA ROMERO, MIGUEL. *Revista Jurídica Jalisciense*, numero 1, año 6, Enero-Abril, 1996, p. 108.

administrativo, mientras que aquí es prevista por nuestro amparo, por otra parte, debemos mencionar que en Francia existe un sistema de división de poderes regido, por tanto, las resoluciones administrativas no pueden pasar al judicial por no existir recurso jurídico alguno para controvertirlas, cosa que en nuestro sistema no sucede, toda vez, que aquí las resoluciones pronunciadas tanto por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o por los Tribunales Contenciosos locales, pueden ser controvertidas mediante el amparo.

Por otra parte, no debemos olvidar que la creación del Tribunal Fiscal de la Federación en 1936 recibió fuertes críticas por diversos círculos jurídicos del país, por considerarlo inconstitucional, toda vez que no existía fundamento Constitucional alguno que facultara al Congreso para crearlo, de ahí la adición a la fracción XXIX-H del artículo 73 de nuestra *Carta Magna* a fin de que quedara previsto entre las facultades del Congreso, leyes que instituyeran Tribunales de lo contencioso administrativo

Como se había comentado, la teoría de división de poderes Francesa es rígida y en estricto apego a ella, se decidió que cualquier conflicto entre la administración y el particular debía ser llevado ante los Tribunales contenciosos del Consejo de Estado y su apelación debía ser ante éste mismo, sin que por ningún motivo se diera intervención al Poder Judicial, porque no debía estar un poder sobre otro, caso que no sucede en México, por dos factores, primero; las resoluciones emitidas por el contencioso administrativo (llámese Tribunal federal de justicia fiscal y administrativa o Tribunales Contenciosos locales) siempre estarán subordinadas a la decisión de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación (Art. 104 I-B Constitucional), segundo; la jurisprudencia establecida por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación se vuelve vinculante y obligatoria para los demás órganos jurisdiccionales de menor jerarquía (sean o no partes del Poder Judicial), por tanto, sus resoluciones estarán acorde con éstas (Art. 94 párrafo octavo Constitucional y 192 primer párrafo de la *Ley de Amparo*), es así, que desde nuestra perspectiva, es necesario revisar de forma exhaustiva, nuestro sistema contencioso administrativo,

toda vez que desde esta perspectiva pareciera que no tuviera razón de ser, porque siempre estará supeditado a otro poder, cosa muy distinta sí sus resoluciones fueran definitivas y no admitiera recurso o medio alguno para ser modificadas, por ello afirmamos, que esto pareciera mas bien un esfuerzo infructuoso para el gobernado, porque siempre existirá otro medio a fin de controvertir la resolución, dando con ello un muy lento acceso a la justicia a favor del gobernado.

Ahora bien, el régimen contencioso administrativo francés es seguido ante los Tribunales del Consejo de Estado, el cual conoce de dos tipos de recursos:

a) Recurso de poder, en contra de los actos reglamentarios de los ministros

b) Recurso por exceso de poder<sup>2</sup>, contra las decisiones administrativas tomadas por organismos colegiados de competencia nacional de órdenes profesionales.

Es así que en el caso de México, el legislador tomo la decisión de crear un régimen contencioso administrativo solamente de anulación, nunca de plena jurisdicción, equiparándose en una forma más exacta al recurso por exceso de poder. Al respecto resulta importante la opinión del maestro Emilio Margáin Manatou:

“En otros países en especial en el nuestro, el crear un Tribunal administrativo cuyas decisiones no pueden ser sometidas por los particulares ante un Tribunal judicial, se considera violatorio de la división de poder, división que recoge nuestra Constitución en su artículo 49.

---

<sup>2</sup> En la legislación francesa, es la acción judicial que permite a cualquier interesado demandar ante los tribunales administrativos, y especialmente ante el Consejo de Estado, la anulación de toda decisión ilegal de la administración pública. Se requiere ; 1° que se trate de un acto administrativo; 2° el interés del recurrente; 3° la interposición en tiempo y forma; 4° la ausencia de recurso paralelo; 5° que ocurra alguna de estas circunstancias;. Incompetencia, vicios de forma, infracción de la ley, desviación de poder, inexistencia de motivos. Cabanellas Guillermo, *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*.

Tenemos pues, que en México el contencioso administrativo de plena jurisdicción federal o local se ventila ante Tribunales judicial federales y el contencioso administrativo de anulación o de ilegitimidad en materia federal o local ante el Tribunal Fiscal de la Federación o Tribunal de lo Contencioso Administrativo.”<sup>3</sup>

Afirmamos, de anulación y no de plena jurisdicción, toda vez que las que pudieran ser consideradas como “contencioso de plena jurisdicción”, han sido dejadas a Tribunales judiciales, de conformidad con lo establecido por el artículo 104 Constitucional, así como por los artículos 52 y 53 de la *Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación*.

Es así, que bajo esas perspectivas se creó el régimen contencioso administrativo en México, no solo mediante el texto del artículo 104 y posteriormente de la fracción XXIX-H del artículo 73 y después de la fracción V del artículo 116 de nuestra Constitución, estatuyéndose las bases, desde la *Ley Lares* de 1853 que se regulaba el contencioso administrativo. Por cuanto a esta última ley, cuyo nombre real fue, Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo del 25 de mayo de 1853, recogió las nuevas teorías sobre el tema que provenían desde Francia, se preveía la creación de una jurisdicción contenciosa administrativa como excepción a la jurisdicción judicial tradicional, de ahí podemos deducir que la jurisdicción administrativa estaba diseñada desde un principio como una vía excluyente de la jurisdicción ordinaria, al grado que todo acto materia de contencioso administrativo no era posible llevarlo ante un Tribunal ordinario, por ser vías incompatibles.

#### **4.3.2 La dilación procesal excesiva a la luz del artículo 17 Constitucional**

El párrafo segundo del artículo 17 Constitucional establece de forma muy clara;

...  
 “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y

---

<sup>3</sup> MARGAIN MANATOU, EMILIO. *De lo Contenciosos administrativo de anulación o de ilegitimidad*, Ed. Porrúa, México, 200, p. 2 y 3.

términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

Ahora bien, analicemos que pasa con una resolución emitida por el IMPI, cuando el particular decide controvertirla;

Agotada la revisión, el afectado por la resolución puede interponer el juicio contencioso administrativo dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes al día en que surta efectos la notificación de la resolución de primera instancia o de la revisión, en los caso de negativa ficta no hay plazo par su interposición. Recibida a tramite la demanda, se notificara a las partes para que dentro de los cuarenta y cinco días siguientes produzcan su contestación. En los casos de negativa ficta, indebida notificación o emplazamiento, o que de la contestación se desprenda que el acto principal se derive otro, notificada la contestación, se tiene un plazo adicional de veinte días hábiles para dar contestación a la ampliación de la demanda. Una vez contestada la demanda y su ampliación, de ser el caso, y desahogadas todas las pruebas, incluso la supervenientes en donde la contraparte tendrá plazos adicionales de cinco días para manifestar lo que a su derecho convenga, se puede decretar el cierre de la instrucción, y dentro de los diez días hábiles siguientes, podrá notificar a la partes para que dentro de los cinco días hábiles siguientes pueda rendir alegatos; transcurrido el plazo para alegatos, con ellos o sin ellos, dentro de los sesenta días siguientes se podrá emitir la resolución correspondiente. Lo anterior tal como se desprende del contenido de los artículos 13 al 23, 40 al 47 y 49 al 53 de la *Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo* (LFPCA).

Lo anterior en el supuesto de que no se incurra en la tramitación de alguna prueba pericial o testimonial conforme a los artículos 43 y 44 de la LFPCA, o peor aun, conforme al artículo 29 de la LFPCA, en incidentes de previo y especial pronunciamiento(los cuales por cierto, y para salvaguardar la expeditéz de los procedimientos de declaración administrativa están prohibidos por el articulo 195 de la Ley de la propiedad industrial.

Como podemos apreciar de lo anterior, el procedimiento de impugnación de las resoluciones emitidas por el IMPI, tiene todo menos el carácter de expedito, puesto que en el mejor de los casos, antes de obtener una sentencia definitiva conforme a los plazos tan lazos que se manejan, sobre todo en el juicio contencioso administrativo, estamos hablando de un año y medio, cuando menos, sin tomar en consideración los dos años en promedio se puede llevar la sustanciación del procedimiento ante el IMPI, por tanto, no se da cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 17 de nuestra Constitución, ya que los procedimientos nada tiene de expeditos y las resoluciones tampoco resultan ser prontas.

#### **4.3.2 La violación a los artículos 1714 inciso 1, 2, 4 y 5 del *Tratado de Libre Comercio para América del Norte*, así como al artículo 41 inciso 1, 2, y 4 del *ADPIC o TRIPS***

Es importante mencionar que nuestra *Carta Magna* establece en su 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 misma, 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”.

Es así, que el artículo en comento además de prever el denominado control difuso de la Constitución, también nos da una pirámide jerárquica respecto de los ordenamientos jurídicos en nuestro país, y por tanto, solo después de la Constitución encontramos a los Tratados internacionales con aprobación del Senado, tan es así que nuestro máximo Tribunal funcionando en pleno abandono el antiguo criterio, donde se consideraba jerárquicamente superior el Derecho federal

que los tratados.<sup>4</sup>

Por otra parte, como lo hemos venido señalado los medios de impugnación con los que cuenta el particular (en especial el juicio contencioso administrativo) a fin de controvertir una resolución dictada por el IMPI, traen consigo un excesiva dilación procesal, toda vez que establecen plazos y términos que contraviene la expeditéz de la impartición de justicia, además de imponer el agotamiento de una o varias instancias obligatoria que van en contra de la naturaleza de los medios de impugnación que pueden preverse para controvertir una resolución de propiedad industrial, es así que estimamos que dichos medios contravienen las siguientes disposiciones Internacionales;

Del *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, el artículo 1714, el cual establece

Artículo 1714. Defensa de los derechos de propiedad intelectual.

Disposiciones generales

1. Cada una de las Partes garantizará, conforme a lo previsto en este artículo y en los Artículos 1715 a 1718, que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, **que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual comprendidos en este capítulo, incluyendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones.** Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.
2. Cada una de las Partes garantizará **que sus procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sean justos y equitativos, que no sean innecesariamente complicados o costosos y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.**
3. Cada una de las Partes dispondrá que las resoluciones sobre el fondo de un asunto en procedimientos administrativos y judiciales para la defensa de los derechos de propiedad intelectual deban:

---

<sup>4</sup> Al respecto puede consultarse la tesis P. LXXVII/99 emitida por el Pleno de la SCJN, publicada en la p. 46, tomo X, noviembre de 1999, Novena época, del Seminario judicial de la federación y su gaceta, respecto de la forma de interpretar la jerarquía normativa establecida en el artículo 133, pronunciándose así; “TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERAQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL”.

- a. preferentemente, formularse por escrito y contener las razones en que se fundan;
  - b. ponerse a disposición, cuando menos, de las partes en un procedimiento, sin demoras indebidas; y
  - c. fundarse únicamente en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a tales partes la oportunidad de ser oídas.
4. ***Cada una de las Partes garantizará que las partes en un procedimiento tengan la oportunidad de obtener la revisión, por una autoridad judicial de esa Parte, de las resoluciones administrativas definitivas y, conforme a lo que señalen las disposiciones de las leyes internas en materia de competencia respecto a la importancia de un asunto, de obtener por lo menos la revisión de los aspectos jurídicos de las resoluciones judiciales de primera instancia sobre el fondo de un asunto.*** No obstante lo anterior, ninguna Parte estará obligada a otorgar la oportunidad de revisión judicial de las sentencias absolutorias en asuntos penales.
5. ***Nada de lo dispuesto en este artículo o en los Artículos 1715 a 1718 se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera de las Partes a establecer un sistema judicial específico para la defensa de los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema de esa Parte para la aplicación de las leyes en general.***

Del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) artículo 41, el cual establece:

#### Artículo 41

**1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.**

**2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.**

**3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.**



**4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.**

Como lo podemos notar los medios de impugnación contra una resolución dictada por el IMPI, a la luz de lo prescrito por los tratados en mención resultan demasiado largos, costosos, y a veces, hasta confusos para una adecuada defensa de los Derechos de propiedad industrial.

Consideramos una realidad, que sí bien es cierto, que los tratados internacionales aprobados por el Senado harán Ley suprema en la Unión, también lo es, que como lo comenta acertadamente el Maestro Cesar Sepúlveda, para el caso de los Tratados en materia de propiedad industrial; “Sin una legislación interna apropiada para hacer aplicables los principios contenidos en esas disposiciones, ellas no resultan operantes en el foro local”., es decir, podemos afirmar que “existen disposiciones en los tratados que podemos considerarlas con un carácter autoejecutivo y otras que no lo son”<sup>5</sup> por lo tanto, respecto de estas ultimas, es necesario una legislación adecuada ha fin de que puedan ser operantes y convertirse en realidad en el Estado.

Por otra parte, y como lo han manifestado diversos expertos en el tema, los procedimientos para hacer valer los Derechos de propiedad industrial (llámese negativa de registro u procedimientos de declaración administrativa) no tienen de ninguna manera expedites alguna, resultan a veces complicados y confusos, toda vez que la propia Ley de la propiedad industrial en algunos casos pareciere mas bien que lo que pretende es confundir al gobernado, en lugar de preveer medios fáciles y ágiles para defender sus Derechos.

---

<sup>5</sup> Al respecto puede consultarse, “Aplicación de los tratados sobre propiedad industrial cuyas disposiciones tienen carácter autoejecutivo”. *Revista de Derecho Privado del Instituto de Investigaciones Jurídicas* de la Universidad Nacional Autónoma de México, número 16, año 6, Enero-Abril, 1995.p. 31 a 64.

Es así que consideramos que haciendo una interpretación armónica de los artículos en cita, estimamos que el sistema de propiedad industrial mexicano no cuenta con los medios jurídicos correctos para hacer realidad lo pactado a nivel internacional a fin de prever un sistema ágil, expedito y claro en materia de propiedad industrial.

#### **4.3.4 El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como instancia innecesaria que solo atrasa la correcta defensa de los derechos de propiedad industrial**

Como anteriormente lo habíamos comentado, el juicio contencioso administrativo ante el TFJFA., constituye una instancia innecesaria que solo viene a constituir un entorpecimiento para que el gobernado alcance una impartición de justicia pronta y expedita.

Esto lo mencionamos por el hecho que de conformidad con el párrafo tercero artículo 1° de de la Ley federal del procedimiento contencioso administrativo ante el Tribunal se pueden volver a plantear conceptos de impugnación inclusive no hechos, valer en el recurso, de aquí podemos desprender que la litis en el juicio contencioso se vuelve abrir, mediante la ficción de que en él se vuelven a impugnar el acto administrativo que dio origen al recurso en la parte que no se impugno en el mismo. Ahora bien, consideramos no seguir desarrollando este argumento por los siguientes motivos.

El juicio contencioso administrativo actualmente esta previsto en la *Ley federal del procedimiento contencioso administrativo*, ahora bien, en esa tesitura es importante mencionar que en el mes de mayo del 2007, nuestro máximo Tribunal resolvió la contradicción de tesis sustentada por los Tribunales Colegiados Décimo primero y Décimo segundo ambos en materia administrativa del primer circuito, donde el problema se circunscribió a determinar, sí era necesario agotar el juicio contencioso administrativo antes de acudir al amparo toda vez que se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la *Ley de*

*amparo. Finalmente se resolvió que no era necesario agotar el juicio ante de acudir al amparo, ello en razón de que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo exige mas requisitos para la suspensión que la Ley de amparo, ahora bien para pronta referencia transcribimos la jurisprudencia en mención:*

**RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS..-** *Del examen comparativo del citado precepto con los artículos 124, 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo, a saber: 1) circunscribe la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obliga al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obliga a ofrecer garantía mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constriñe a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales se consideran que se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condiciona el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad*

*manifiesta del acto impugnado; y, 6) estable que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. **En ese tenor, al actualizarse la excepción al principio de definitividad aludido, es factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.***

*Precedentes: Contradicción de tesis 39/2007-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Segundo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de marzo de 2007. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.*

*Tesis de jurisprudencia 56/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril de dos mil siete. Ejecutoria:*

*1.- Registro No. 20170 Asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2007-SS. Promoviente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS UNDÉCIMO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Localización: 9a. Epoca; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXV, Mayo de 2007; Pág. 1104;*

*Registro No. 172342, Localización: Novena Epoca, Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007 Página: 1103, Tesis: 2a./J. 56/2007, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa*

Es por ello que consideramos no ampliar más sobre el tema, toda vez que resulta innecesario agotar el Juicio contencioso administrativo, esto, sin duda, ayudará de forma decisoria a dar celeridad a las controversias que se susciten en materia de propiedad industrial.

Es así, que el particular tiene como medios de defensa ordinarios a fin de controvertir una resolución emitida por el IMPI, al recurso o al juicio contencioso (forzosamente debiendo agotar uno u otro), ahora, es muy importante hacer notar que si lo que se desea es evitar al juicio contencioso será necesario que se interponga el recurso ante el Instituto, y, en caso de que este no satisfaga el interés del recurrente, éste tendrá como medio extraordinario el amparo, toda vez que resulta necesario agotar el medio ordinario de defensa (recurso) antes de acudir al extraordinario (amparo), ello en razón del siguiente criterio jurisprudencial que para pronta referencia transcribimos.

**RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE IMPUGNE UNA RESOLUCIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (DECRETOS DE REFORMAS DEL 19 DE ABRIL Y 30 DE MAYO DE DOS MIL).**- *El juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dado su carácter de órgano descentralizado de la administración pública federal, por así establecerlo de manera imperativa la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ello deriva de la interpretación sistemática de lo establecido en el artículo segundo transitorio de este último ordenamiento, del que se desprende que con la emisión de la mencionada Ley Federal de Procedimiento Administrativo quedaron derogados los recursos específicos previstos en las diversas leyes administrativas, estableciendo como medio de impugnación, de manera genérica e imperativa, el recurso de revisión; lo cual, aunado a la reforma al artículo 1o., segundo párrafo, de la propia ley, en el sentido de que la misma también es aplicable a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto de sus actos de autoridad, así como del contenido del segundo artículo transitorio del decreto de reformas a tal ordenamiento del treinta de mayo de dos mil, en el que se indica que los recursos administrativos en trámite ante organismos descentralizados a la entrada en vigor de ese decreto, se resolverán*

conforme a la ley de la materia, da lugar a concluir que si existen recursos administrativos ante organismos descentralizados en trámite al treinta de mayo de dos mil, deberán resolverse conforme a la ley de la materia, lo que implica, a contrario sensu, que los iniciados con posterioridad a dicha disposición deberán tramitarse conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al ser el ordenamiento aplicable a los actos de autoridad de los organismos descentralizados (a partir del decreto de reformas de diecinueve de mayo de dos mil), **de donde resulta que antes de acudir al juicio de garantías en contra de cualquier acto emitido por el organismo descentralizado Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 83 de este ordenamiento, es decir, debe interponerse el recurso de revisión, medio de defensa ordinario previsto por la ley** o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda, en congruencia con el principio de definitividad que rige al juicio de garantías.

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

Novena Época:

Amparo en revisión (improcedencia) 86/2001.-Alberto Sión Cheja.-24 de mayo de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Rolando González Licona.-Secretaria: Sandra Méndez Medina.

Amparo en revisión (improcedencia) 75/2001.-C.H. Guenther & Son, Inc.-31 de mayo de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Luis Tirado Ledesma.-Secretario: Vicente Román Estrada Vega.

Amparo en revisión (improcedencia) 101/2001.-Kimberly Clark Corporation.-21 de junio de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: Rolando González Licona.-Secretaria: Sandra Acevedo Hernández.

Amparo en revisión 148/2001.-Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. de C.V.-16 de agosto de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: César Thomé González.-Secretario: Moisés Manuel Romo Cruz.

Amparo en revisión (improcedencia) 250/2001.-Goodrubber de México, S.A. de C.V.-6 de septiembre de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: César Thomé González.-Secretaria: María del Pilar Bolaños Rebollo.

*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 1155, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.10o.A. J/3; véase la ejecutoria en la página 1156 de dicho tomo.*

*Registro No. 921844, Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Apéndice (actualización 2002) Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia TCC Página: 113 Tesis: 64, Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

Finalmente, consideramos esto un verdadero avance de la justicia administrativa en nuestro país, toda vez que se esta logrando reducir tiempos que resultaban innecesarios y fuera de lógica, por último, reafirmamos así aun mas nuestra propuesta, a fin de que sea un órgano especializado quien resuelva sobre el fondo del asunto, y no solo se constriña a revisar la legalidad del acto administrativo.

#### **4.3.5 La incompatibilidad del Recurso de revisión y/o el Juicio contencioso administrativo con los Procedimientos de declaración administrativa seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**

Es importante recordar que el 30 de mayo del año 2000, se reformó el artículo 83 de la *Ley federal del procedimiento administrativo*, con tal de que el recurso de revisión y el juicio contencioso administrativo fueran procedentes contra los actos emitidos por los organismos públicos descentralizados, por otra parte, el 31 de diciembre de ese mismo año se reformó el artículo 11 de la *Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, con el fin de que el Tribunal fuera competente para conocer del juicio contencioso administrativo en contra de resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente en términos de le *Ley Federal del Procedimiento Administrativo*.

Por otra parte, como lo han determinado nuestros máximos Tribunales, la *Ley Federal del Procedimiento Administrativo* resulta supletoria de la Ley de propiedad industrial, pues su artículo 2º de aquella, establece expresamente que dicho

ordenamiento se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, lo cual lleva a concluir que para la emisión de actos material y formalmente administrativos, el ordenamiento aplicable supletoriamente es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.<sup>6</sup>

Consideramos que cuando el IMPI, ejerce funciones materialmente jurisdiccionales resulta totalmente incompatibles tanto el Recurso de revisión como el juicio contencioso administrativo, es importante resaltar que la Corte ya hizo un pronunciamiento al respecto<sup>7</sup>, aunque nosotros discernimos totalmente de ese criterio por las siguientes razones que exponemos a continuación.

Como lo habíamos comentado en puntos anteriores, el sistema contencioso administrativo mexicano de conformidad con la fracción XXIX-H del artículo 73 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, tiene por objeto dirimir controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, y su naturaleza es de anulación, porque de lo que se trata es de nulificar el acto administrativo que afecta al gobernado.

Sin duda alguna, el acto administrativo solo puede referirse a los actos en que la autoridad administrativa pretenda ampliar, restringir o declarar la esfera jurídica del gobernado, y no en aquellos donde lo que se trata es de resolver una disputa entre particulares a fin de determinar quien tiene un mejor Derecho.

---

<sup>6</sup> Puede consultarse el precedente emitido por el Décimo Tribunal Colegiado en materia administrativa en el primer circuito, tesis con número de Registro: 187,140, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 2002, Tesis: I.10o.A.31 A, Página: 1315, bajo el rubro PROPIEDAD INDUSTRIAL. CASOS EN QUE OPERA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA LEY RELATIVA.

<sup>7</sup> Al respecto consúltese Jurisprudencia por contradicción de tesis 6/2002-SS.-Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito.-26 de abril de 2002, Jurisprudencia con número de registro 921787, Localización: Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice (actualización 2002), Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN, Página: 15, Tesis: 7, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, bajo el rubro INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN EN EL CASO DE QUE HAYA EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES EN LAS CONTROVERSIAS DE SU CONOCIMIENTO.



Ahora bien, de forma muy breve (toda vez que ya fueron tocados en el capítulo anterior) los procedimientos de declaración administrativa seguidos ante el IMPI., constituyen un medio de defensa con el que cuenta el gobernado, con el fin de que pueda defender sus Derechos de propiedad industrial en contra de quien los transgrede, de hecho, este procedimiento se equipara a lo que seria una demanda del orden común, toda vez que presentada la solicitud, se le notifica al titular afectado o presunto infractor, éste la contesta, con la contestación se da vista al solicitante para que manifieste lo que a su derecho convenga, posteriormente se abre el término para que ambas parte produzcan sus alegatos, y finalmente, con o sin alegatos se dicta la resolución administrativa, es decir, en realidad estamos frente a un procedimiento muy parecido a un juicio del orden común, donde el IMPI., funge como un arbitro o juzgador, a fin de resolver el conflicto entre dos particulares. Es así como, una solicitud, la podemos equiparar a una acción de defensa, que se lleva a cabo mediante el tramite que se conoce como "solicitud de declaración administrativa", la cual puede ser de nulidad, de caducidad, de cancelación, de infracción de propiedad industrial y de infracción de derechos de autor.

Por lo tanto, la solicitud de declaración administrativa, es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad de un registro, otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con base en las causales establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, tratándose de los procedimientos contenciosos de declaración administrativa, tanto de nulidad, caducidad, cancelación, e infracción, su sustanciación o tramitación se regirá por la *Ley de la Propiedad Industrial*, la *Ley Federal de Procedimiento Administrativo* y por el *Código Federal de Procedimientos Civiles*, ya que estos últimos son ordenamientos que la Ley de la Propiedad Industrial señala como de aplicación supletoria.

Es por ello que sin duda afirmamos, que estamos frente una contienda de orden mercantil entre dos particulares donde el IMPI, actúa como juez o arbitro a fin de determinar quien tiene mejor Derecho.

Ahora, lo que a nuestro parecer resulta mas grave, no solo es el hecho que el Instituto ejerza funciones materialmente jurisdiccionales y que realmente se erija como un órgano jurisdiccional que esta cobrando por sus servicios, lo cual esta estrictamente prohibido por el párrafo segundo del artículo 17 de nuestra Constitución<sup>8</sup>, sino que contra ese tipo de actos sea compatible el recurso de revisión y/o el juicio contencioso administrativo, toda vez que tanto uno como otro, tienen por objeto anular el acto administrativo, pero aquí esta el problema, ya que por ningún motivo podemos pensar que la resolución (con verdadera naturaleza mercantil) que pone fin a una controversia entre particulares pueda ser considerada un acto administrativo, y ser controvertida mediante el recurso y/o juicio contencioso (cuya naturaleza es administrativa). No obstante que los procedimientos de declaración administrativa seguidos ante el IMPI, son en efecto, formalmente administrativos, materialmente son jurisdiccionales puesto que regulan controversias entre particulares seguidas a manera de juicio.

Como acertadamente se comenta, “en materia de procedimiento de declaración administrativa de caducidad de una marca, la controversia está en determinar si asiste al actor el Derecho para obtener la caducidad, nulidad o cancelación de una marca, con la finalidad de ser él quien posteriormente obtenga los beneficios de su uso exclusivo, o de la coexistencia con otra marca. En materia contenciosa administrativa, la materia difiere, puesto que lo que se está determinando es si el acto administrativo se dictó con base en la ley, y derivado del análisis de los

---

<sup>8</sup> Para profundizar mas al respecto puede consultarse “Inconstitucionalidad de las tarifas que cobra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para sancionar la usurpación de Derechos Intelectuales”, *Revista Lex, Difusión y Análisis*, Editorial Laguna, 3ª Época, Año VI, Número 74, México, Agosto 2001. p. 40-44.

requisitos de validez del acto administrativo, lo que procede es declarar su validez o la nulidad del mismo”.<sup>9</sup>

Es por ello, que el aplicar el recurso de revisión previsto en la *Ley federal de procedimiento administrativo* y/o el Juicio contencioso administrativo contenido en la *Ley federal del procedimiento contencioso administrativo*, a los procedimientos contenciosos administrativos se genera un cambio radical de la litis planteada, porque lo que esta en tela de juicio, tanto en el recurso como en el juicio, ya no será quien tiene mejor Derecho sino sí el acto administrativo se dictó de conformidad con la ley (nótese que la litis se aleja totalmente de la originalmente planteada, porque el particular no estaba discutiendo si el acto administrativo se dicto con las formalidades exigidas por la LFPA, sino lo que él pretende es demostrar que tiene un mejor Derecho que su contendiente), por lo tanto, realmente se esta obligando al particular a desviarse de la litis originalmente planteada, resultando así una verdadera perdida de tiempo y dinero injustificada, que en realidad solo viene a dilatar y confundir los Derechos de propiedad industrial que tiene el gobernado. Esto no sucede así cuando el Instituto actúa ejerciendo funciones formal y materialmente administrativas, porque aquí la controversia siempre estará entre el particular y el IMPI, siendo perfectamente contencioso administrativo, pero esto no sucede, cuando ejerce funciones materialmente jurisdiccionales.

Por lo tanto, el recurso de revisión y/o el juicio contencioso administrativo viene a constituir un verdadero medio extraordinario de defensa en contra de resoluciones emitidas por el IMPI., como autoridad jurisdiccional en los procedimientos de declaración administrativa, resultando inconstitucionales en función que al cambiar sustancialmente la litis de la impugnación se convierten en medios extraordinario de defensa, los que están en contravención clara con lo dispuesto por los artículos 13 y 16 de nuestra Carta Magna. Es importante destacar que el único medio extraordinario de defensa para los particulares permitido por nuestra Constitución es

---

<sup>9</sup> GORCHES, Esteban y PEREZ JOHNSTON, Raúl. “Contencioso Administrativo y Funciones Jurisdiccionales del IMPI; Crónica de una Ruptura Constitucional Anunciada. *Revista de Investigación Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho*, número 26, año 26, 2002, p. 504.

el juicio de garantías previsto en los artículos 103 y 107 de éste texto. Es así que todo medio extraordinario de defensa previsto en una ley que no sea el juicio de amparo, es entonces inconstitucional y crea una instancia incompetente constitucionalmente hablando.

Finalmente concluimos que el recurso de revisión y/o juicio contencioso administrativo, como medios de impugnación contra los procedimientos de declaración administrativa resultan totalmente incompatibles con los mismos, porque la litis se cambia radicalmente.

#### **4.3.6 La problemática de la indemnización por daños y perjuicios en materia de propiedad industrial e intelectual**

Sin duda alguna el concepto daños y perjuicios constituye una de los principios de la función tutelar y reparadora del Derecho. Existe un principio que reza “Todo el que cause un daño, debe repararlo”. Ahora bien, es necesario aclarar que nuestro objeto no es un examen pormenorizado de este concepto, sino más bien definirlo de forma breve, para así después trasladarlo al ámbito de la propiedad industrial, y en base en ello, señalar la problemática que representa tal concepto en esta materia.

En sentido jurídico se ha definido al daño como:

- Todo el mal que se cause a una persona o cosa.
- Toda desventaja que experimentamos en nuestros bienes jurídicos.
- Perdida o menoscabo sufrido por la falta de cumplimiento de una obligación.

Por otra parte, perjuicio ha sido definido como:

- La pérdida de utilidad o ganancia, cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse por el daño sufrido.

- La privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de un obligación.

Por su parte, nuestro Código Civil Federal, establece al respecto:

Art. 1910. El que obrando ilícitamente contra las buenas costumbres cause un daño a otro, esta obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Ahora bien, trasladando el concepto a la materia de propiedad industrial, es importante mencionar (haciendo un poco de historia), que "la ley veneciana de 1474 es la primera ley de patente que regula el derecho de reclamar contra infractores de inventos los daños y perjuicios sufridos, otorgando como medida de resarcimiento la indemnización dejada de percibir por concepto de regalías, con la posibilidad de obtener la destrucción del objeto infractor como adicional compensación al inventor pro el uso indebido de la invención por terceros".<sup>10</sup>

"Por su parte la ley francesa del 1857 regula por primera vez los derechos de marcas y sancionando la violación de dicho Derecho, facultando al propietario a recurrir a la vía civil o penal, con el fin de denunciar al infractor y poder detener la violación de sus Derechos. Dicha ley diferenciaba la reproducción de la imitación de marcas registradas e imponía multas en el caso de exposición y venta de productos que habían sido producidos e imitados sin autorización del titular".<sup>11</sup>

Es así, que el esfuerzo acumulado y sucesivo de la comunidad de propiedad intelectual, determino que posteriormente se adoptaran acuerdos como la Convención de Paris, el Acuerdo de Madrid, y en las diversas regiones del mundo, otras convenciones como la de Buenos Aires, la de Washington, la centroamericana

---

<sup>10</sup> Tinoco Soarez, Jose C. *Análisis and Evaluation of the Indemnification for Infringement of Tardemark Righs in Latin America-ASIPI*, "Industrial Property Studies", p. 413.

<sup>11</sup> Tinoco Soares, *Análisis*, p. 415.

y la decisión 344 para los países de la Comunidad Andina, entre otras, normas todas que sancionan la falsificación, simulación o uso indebido de marcas, proveyendo a los titulares de los mecanismos para denunciar y detener al infractor.

Merece también especial atención, el caso de Estados Unidos de América, donde tenemos el "*Trademark Act of 1946*", o "*Lanham Act*" de 1946 que, es una de las norma mas avanzadas en cuanto al tratamiento que brinda al tema de la indemnización, regulando de manera acertada los remedios disponibles al titular cuyos derechos han sido conculcados, distinguiendo entre ellos; a) La cesación del acto infractor, b) Las ganancias percibidas por el infractor, c) los daños sufridos por el titular, remedio que incluye la posibilidad de otorgar daños triples, d) los honorarios de abogados en casos excepcionales, y e) los costos del proceso.

Por su parte, el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (ADPIC o TRIPS) de 1994, norma común para todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, entidad que agrupa a la mayoría de los países del globo, en sus artículos 45, 46 y 47 obliga a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, permitiendo la adopción de mecanismos de resarcimiento adecuados a los propietarios de derechos intelectuales que hayan sufrido perdidas económicas por la violación de sus derechos.

El ADPIC permite que las autoridades judiciales de los países miembros ordenen que las mercancías que se hayan determinado que son infractoras sean apartadas de los círculos comerciales y sean destruidas, y que el infractor informe al titular del derecho sobre la identidad de terceros que hayan participado en la producción ilegal, medida que permite obtener la información necesaria para establecer el volumen y calcular parte del monto indemnización a favor de dicho titular.

Es así, que pasamos al caso México. Es necesario mencionar que en nuestro país, quien desea obtener la indemnización por violaciones a Derechos de propiedad

industrial o intelectual, necesita antes que otra cosa, lograr un pronunciamiento firme por parte del IMPI, es decir, el llamado Procedimiento de declaración administrativa de Infracción, para poder pasar a la indemnización de daños y perjuicios,<sup>12</sup> es así, que el afectado prefiere optar solo por la medida sancionadora (Procedimiento de declaración administrativa de Infracción), a fin de que cese el daño sufrido, y no ejercitar la acción resarcidora, ya que esto implica un litigio muy tardado, donde se enfrenta con un problema más, es decir, el hecho que el Juez no cuenta con la suficiente capacitación en el área de Propiedad intelectual y se le hace difícil determinar el daño producido por los actos de competencia desleal o infracciones de Propiedad intelectual, y como fijar los montos indemnizatorios, es por ello, que en la mayoría de los casos, los propietarios de marcas, por razones de costos o conveniencia, se limitan a obtener en la vía administrativa resoluciones que dispongan el cese del acto infractor, sin procurar ir mas allá, es decir, solicitar en la vía judicial la indemnización por los daños y perjuicios que se le han ocasionado.

Por tanto, ante ésta problemática, nuestra propuesta viene en el sentido de agilizar la indemnización por daños y perjuicios en materia tanto de propiedad industrial como intelectual

#### **4.4 La especialización como respuesta**

Finalmente llegamos al punto medular de nuestra investigación, es decir, la especialización. Es importante mencionar que la Propiedad intelectual es una materia compleja, de las llamadas transdisciplinarias, donde al jurista no le es suficiente conocer el régimen jurídico de la propiedad intelectual, sino también le es necesario dominar otras disciplinas que de forma directa o indirecta influyen en la comprensión del problema, es por ello que esta materia exige sus propios especialistas que respondan a las necesidades que plantea la sociedad y el

---

<sup>12</sup> Al respecto se generó la contradicción 31/2003-PS resuelta por la Primera Sala de la SCJN, de la que derivó la tesis 1ª./J 13/2004, que aparece publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, mayo de 2004, página 365, con el rubro; "PROPIEDAD INDUSTRIAL. ES NECESARIA UNA PREVIA DECLARACION POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SOBRE LA EXISTENCIA DE INFRACCIONES EN LA MATERIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCION DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS".

mercado, pero también juzgadores que estén al mismo nivel, que sean capaces de resolver las controversias que se susciten en esta área de forma eficaz y eficiente.

Como sabemos la materia de propiedad industrial, si bien, ya cuenta con su área de especialización en el Poder Judicial de la Federación (materia administrativa) también lo es que, esa especialización resulta insuficiente, en razón de la competencia tan basta que por si misma encierra la materia administrativa, convirtiéndose en competente en tanto y especialista en nada, es por ello que la tendencia es la llamada “sub especialización”, es decir, una especialización dentro de la propia especialización, esto es, juzgadores con el conocimiento de una área muy específica, que sean capaces de resolver de forma rápida y además completa, el fondo de un asunto.

Es así que tenemos un panorama complicado, que podemos sintetizar de la siguiente forma<sup>13</sup>;

***Panorama Jurídico: Jueces***

- Jueces muy formalistas
- Legalistas.
- Poco uso de principios, fines y razones practicas.
- Eluden resolver fondo del conflicto
- Falta de especialización
- Poca creativita para solucionar problemas
- Opacidad en lo sustantivo
- Falta de sensibilidad empírica
- Falta comprender la trascendencia económica de intereses en disputa
- Obstáculo para armonizar resultados jurídicos
- Formación y calidad jurídica, baja
- Falta colegiación

---

<sup>13</sup> Información retomada de la Conferencia “Tribunales especializados en Propiedad Intelectual”, pronunciada el 18 de abril de 2008 por el Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito Jean Claude Tron Petit.

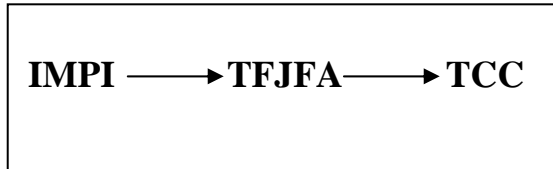


- Transparencia y rendición de cuentas.

### ***Panorama Jurídico: Autoridades administrativas***

- Autoridades administrativas poco eficientes en aspectos procesales y formales.
- Alimenta y estimula se promuevan muchos litigios por esas debilidades
- Deficientes análisis y pruebas de los hechos
- Argumentos deficientes e insuficientes
- Falta coordinación y entendimientos con jueces
- Reducido número de causa penales en tramite
- Concepto de propiedad intelectual poco claros
- Dificulta definir lo justo, los excesos y los delitos.

### ***La jurisdicción en materia de propiedad intelectual en México; Problemas actuales***



### **Complicaciones;**

- Econotrucos y juristrucos (chicanas)
- Violaciones formales, crean disfuncionalidad

### **Reenvíos;**

- Fallo formal y aparente.
- Decide pero, en realidad, no resuelve, equivale a nada.

### **Tiempos reales de solución**

- Muy largos y gran incertidumbre, laberintos
- Cumplimientos deficientes

- Otros problemas heredados de policías, aduanas, etc.

Ahora bien, ante esta problemática planteada cual ha sido la respuesta tanto del Estado como de sectores privados;

### **Estado**

- I. Éste a respondido con leyes demasiado complicadas y confusas, que realmente solo desalientan su uso, por la excesiva dilación que representa un litigio de este tipo
- II. Se han prohibido conductas, pero ello no significa que se inhiban (piratería).

### **Sector privado**

- I. Al percatarse de éste problema que adolece la justicia mexicana, han optado por el Arbitraje nacional o internacional (cuando es factible), si bien no gratuito, si pronto y además eficaz, para resolver el fondo de una controversia, sin demasiadas complicaciones, a diferencia del sistema jurídico mexicano.
- II. Han optado por llevarse su capital a otras Naciones.

Finalmente y desde nuestra perspectiva es necesario un enfoque realista, económico y pragmático de las normas jurídicas. Nuestra respuesta concreta es el especializar. Ahora bien, porque especializar, aquí encontramos dos aspectos que son necesarios mencionar.

Como se había mencionado en puntos anteriores, el gobernado puede verse afectado por dos clases de resoluciones dictadas por el IMPI:

- Aquellas que conceden o no, el registro y protección de una figura contemplada en la ley de la propiedad industrial.
- Aquellas que resuelven un procedimiento de declaración administrativa.

Ahora bien, por cuanto hace a las primeras, es necesario el especializar, por el hecho que la Propiedad industrial es por si sola una materia complicada, y sí le añadimos los problemas tan técnicos que a veces se plantean, muchas veces el juzgador carece de los conocimientos tan específicos que son necesarios para resolver un conflicto de esta naturaleza (No es de extrañar que en países como Alemania, el Tribunal federal de patentes esta integrado, tanto por jueces como por técnicos especializados), y, si bien el IMPI, ya es un órgano especializado en propiedad industrial, también lo es que lo consideramos insuficiente, toda vez que solo es un órgano descentralizado de la Administración pública y no un órgano jurisdiccional del Poder judicial, y ante él solo se da curso al llamado procedimiento administrativo, por otra parte, por cuanto hace a la nueva Sala especializada en propiedad intelectual del TFJFA, como quedo demostrado en el punto específico, ésta tampoco constituye un respuesta, toda vez que el juicio contencioso administrativo no resulta ser practico, aunado que actualmente es opcional agotarlo, convirtiéndose así en una instancia innecesario que no resuelve nada y solo viene a retardar a un mas el procedimiento, por tanto, la especialización de Juzgadores en propiedad industrial en el Poder judicial de la federación, se convierte en una respuesta a esta problemática donde sea un órgano especializado quien resuelva realmente el fondo del asunto y además de forma rápida.

Por otra parte, tenemos a las resoluciones que resuelven un Procedimiento de declaración administrativa. Sin duda alguna, las personas que están adentradas en la materia, sabrán que uno de los problemas que siguen aquejando a los litigios en materia de propiedad industrial, y en general al sistema contencioso administrativo mexicano, es su excesiva lentitud con que se desarrollan, juicios demasiado largos donde para resolver el fondo de un asunto se pueden llevar varios años, y, sí lo que se desea es la reparación del daño, resulta aún peor, porque, primero se deberá agotar el aspecto, digamos “administrativo”, para una vez que haya quedado firme su resolución, pueda pasarse a demandar los daños y perjuicios, lo que implica una excesiva perdida de tiempo, que finalmente se traduce en una cierta apatía del

gobernado, por el exceso de tiempo para hacer valer sus Derechos de propiedad industrial.

Es así, que finalmente consideramos que la especialización de Juzgadores del Poder Judicial de la Federación en materia de propiedad industrial es una respuesta viable ante la problemática que presenta la materia en estudio, y consideramos no es un sentir único, sino general, que ha venido manifestando continuamente,<sup>14</sup> de ahí que consideramos viable nuestra propuesta.

#### **4.5 Propuestas**

Bien, una vez realizado este análisis de los aspectos que obstaculizan la correcta defensa de los Derechos de propiedad industrial en México, es necesario enunciar nuestra propuesta, la cual gira en tres sentidos.

##### **4.5.1 Del amparo indirecto en materia de Propiedad Industrial**

Respecto de las actividades formal y materialmente administrativas que realiza el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin duda alguna, las que más relevancia cobran son las relativas al registro y protección de las figuras contempladas en la ley de la materia. Por tanto, consideramos pertinente prever el Amparo indirecto en materia de propiedad industrial, esto es, siendo el caso, que el particular obtenga una negativa de registro y protección por parte del Instituto, consideramos indispensable que el particular agote primeramente el recurso de revisión previsto en el artículo 83 la *Ley federal del procedimiento administrativo*, toda vez que con dicho recurso quedaron derogados los recursos específicos previstos en las diversas leyes administrativas estableciendo, de manera genérica e imperativa, el recurso de revisión. Y, siendo el caso que la resolución que resuelva el recurso, no le fuera favorable, éste deberá acudir al amparo indirecto en materia de propiedad industrial, mismo que deberá ser promovido ante un Juzgado de Distrito.

---

<sup>14</sup> Tan es así que nuestro propio Poder Judicial de la Federación coincide con ello, al respecto puede consultarse; “Necesarios, jueces especializados en propiedad industrial”, *Revista Compromiso*, Órgano Informativo del Poder Judicial de la Federación, número 64, año 5, Octubre 2006, p. 17.

#### **4.5.2 De las acciones en materia de Propiedad industrial**

Por otra parte, consideramos que cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ejerce funciones formalmente administrativas pero materialmente jurisdiccionales, específicamente, en los llamados procedimientos de declaración administrativa, se le deben quitar estas facultades para sustanciar este tipo de procedimientos, por tanto, nuestra propuesta va en el sentido, de derogar el Capítulo II del Título Sexto de la *Ley de la Propiedad Industrial*, denominado “Del Procedimiento de Declaración Administrativa”, toda vez, que como quedo demostrado en la parte pertinente, dicho Procedimiento representan una verdadera contravención a nuestro sistema de división de poderes, un alejamiento de la naturaleza del sistema contencioso administrativo y una violación flagrante a la prohibición de costas procesales, prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de nuestra Carta Magna. Es así, que nuestra propuesta es en el sentido de eliminar dicho Capítulo, y por tanto, el hoy llamado Procedimiento de declaración administrativa sea tramitado en forma de acción ante un Juzgado de Distrito. Es decir, se derogó el capítulo relativo al Procedimiento de declaración administrativa, y en su lugar se adicione el Capítulo II Bis, denominado “De las Acciones en Materia de Propiedad Intelectual”, las cuales serán de Caducidad, Nulidad y Cancelación de registro, así como, de Infracción de Propiedad Industrial y de Autor en Materia de Comercio.

#### **4.5.3 De la acción de indemnización por daños y perjuicios en materia de propiedad industrial**

Ahora bien, por cuanto hace al llamado Procedimiento de declaración administrativa de Infracción de propiedad industrial y de Autor en materia de comercio, como lo mencionamos en el punto correspondiente, actualmente es necesario, que quien ve violentados sus Derechos en materia de propiedad intelectual, agote primeramente el procedimiento de declaración administrativa para después demandar la indemnización por daños y perjuicios, por tanto, esto resulta demasiado tardado y el particular prefiere detener solo la violación por la vía administrativa, pero no así demandar la indemnización por la excesiva dilación procesal que ello representa, por

tanto, se propone la Acción de indemnización por daños y perjuicios en materia de propiedad industrial, misma que será accesoria de aquellas, consideramos que esta acción no resulta contradictoria, pudiéndose por ello plantearse en una sola demanda ambas. Siendo supletorio el *Código Civil Federal* y el *Código Federal de Procedimientos Civiles* en cuánto haya vació en la Ley de la Propiedad Industrial, por tanto, el procedimiento será ventilado de igual forma que un procedimiento federal en materia civil o mercantil ante un Juzgado de Distrito.

#### **4.5.4 Del Juzgado especializado en materia de Propiedad Industrial**

Como quedo demostrado en este último capítulo, la defensa de los derechos de propiedad industrial en México resulta lenta, confusa, y con una excesiva dilación, por tanto, consideramos pertinente la creación de un Juzgado especializado en materia de propiedad industrial, a fin, de solucionar el grave rezago que existe en la materia.

Es así, que tanto el amparo indirecto en materia de propiedad industrial como las acciones en materia de propiedad industrial, incluyendo la de indemnización, deberán ser tramitadas ante dicho Juzgado, el cual tendría competencia para:

- Resolver el amparo indirecto que se plantee contra resoluciones dictadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- Sustanciar el procedimiento relativo a las Acciones en materia de Propiedad Industrial de nulidad, caducidad, cancelación e infracción de Propiedad Industrial y de Autor en materia de comercio.
- Resolver sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en materia de propiedad industrial, cuando ésta sea compatible con la principal, misma que deberá ser planteada en el mismo escrito de demanda en que se interponga la acción principal, siendo, accesoria de ésta. Y, por tanto, siguiendo la misma suerte que la principal.

#### 4.6 Fundamento Constitucional

Por tanto, una vez anunciada nuestra propuesta, tendremos que mencionar el fundamento Constitucional del Juzgado, y al respecto es importante recordar, que de conformidad con la fracción I del artículo 104 *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, corresponde a los Tribunales de la Federación conocer;

I. De todas las controversias del orden civil y criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

Como podemos notar la fracción en comento es muy clara y tajante, respecto a la competencia de los Tribunales de la Federación, en razón de ello, y toda vez que la *Ley de Propiedad Industrial* es una ley federal, no resulta necesario se adicione ninguna fracción a dicho artículo, y por tanto, el Juzgado especializado en materia de propiedad industrial tendría amplia competencia para resolver tanto del amparo indirecto en materia de propiedad industrial, así como de las acciones en materia de propiedad industrial incluyendo la de indemnización.

#### 4.7 Inserción en las leyes respectivas.

Respecto de la *Ley de Amparo*, tampoco consideramos se realice adición alguna, toda vez que la fracción II del artículo 114 de dicha ley de forma clara establece:

“El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: I); II) Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

...”

Por tanto, no consideramos necesario adicionar fracción alguna.

Por cuanto hace, a la *Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación* consideramos pertinente se adicione el artículo 52-Bis, quedando de la siguiente forma:

Art. 52-Bis. Los Jueces de distrito en materia de propiedad industrial conocerán;

- I) De las controversias que se susciten en materia de propiedad industrial.
- II) De los juicios de amparo que se promuevan contra actos del Instituto mexicano de la propiedad Industrial.

Por otra parte, es necesario derogar el Capítulo II del Título Sexto de la *Ley de la Propiedad Industrial*, denominado “Del Procedimiento de Declaración Administrativa”, y en su lugar se adicione el Capítulo II Bis, denominado “De las Acciones en Materia de Propiedad Industrial”, las cuales serán de Caducidad, Nulidad y Cancelación de registro, de Infracción de Propiedad Industrial y de Autor en Materia de Comercio, así como de indemnización por daños y perjuicios en materia de propiedad industrial, quedando de la siguiente forma:

**Ley de la Propiedad Industrial**  
**Capítulo II**  
**Título Sexto**  
**“Del Procedimiento de Declaración Administrativa”**  
**Derogado**  
**Artículos 187 al 199 Bis 8. Derogados**

Quedando en su lugar:

**Capítulo II Bis**  
**Título Sexto**



**“De las Acciones en Materia de Propiedad Industrial”**

Artículo 186 Bis.- Procede la acción de nulidad de un registro, cuando ésta satisfaga los extremos marcados en las causales de nulidad establecidas en ésta misma ley.

Artículo 186 Bis 1.- La acción de caducidad de un registro, se intentara cuando se demuestre que este no ha sido usado o por falta de pago de las anualidades correspondientes.

Artículo 186 Bis 2.- Procede la acción de Cancelación, cuando el titular del registro ha provocado o tolerado que el mismo, se transforme en una denominación genérica y por tanto, haya perdido su distintividad.

Artículo 186 Bis 3.- Procede la acción de Infracción de propiedad industrial, cuando una persona distinta a la titular del derecho, esta realizando actos de competencia desleal o esta utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sin consentimiento de su titular.

Artículo 186 Bis 4.- Procede la acción de Infracción de derechos de autor en materia de comercio, cuando una persona distinta a la titular del derecho, esta utilizando obras protegidas por el derecho de autor, o comercializando copias de las mismas, o utilizando reservas registradas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con fines de lucro, sin consentimiento del autor o titular de los derechos.

Artículo 186 Bis 5.- Procede la acción de indemnización por daños y perjuicios en materia de propiedad industrial, cuando el que obrando ilícitamente y contra las buenas costumbres en materia de comercio, cause una pérdida o menoscabo al titular de derecho de propiedad industrial, experimentando una privación de una ganancia lícita, cierta y positiva, que ha dejado de obtenerse por el daño sufrido, y por tanto quedará obligado a repararlo.

Artículo 186 Bis 6.- La acción prevista en el artículo anterior procederá cuando la misma sea compatible con la principal, debiéndose intentar en un solo escrito de demanda.

Artículo 186 Bis 7.- A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente, solo para éste capítulo, el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

## CONCLUSIONES

PRIMERA.- La protección al ingenio y a la creatividad es una práctica muy antigua, aún cuando no existen muchas referencias que lo corroboren, sus orígenes modernos se ubican a finales del siglo XIII, con el reconocimiento a algunas indicaciones geográficas en Francia.

SEGUNDA.- El Derecho de la propiedad intelectual reconoce al Derecho de autor y al Derecho de la propiedad industrial como las dos grandes vertientes en que, desde el punto de vista jurídico, se divide el objeto de protección de la misma, según se enfoque hacia la producción literaria o artística (Propiedad intelectual), o la innovación tecnología o industrial (Propiedad industrial).

TERCERA.- Podemos afirmar que el Derecho de la propiedad intelectual, fue, es y seguirá siendo un privilegio temporal de exclusividad que otorga el soberano, por un cierto tiempo y para ser explotado en determinadas circunstancias, configurándose así como un derecho patrimonial de carácter exclusivo.

CUARTA.- El primer ordenamiento internacional que da protección al Derecho de la propiedad industrial es el *Convenio de París* de 1883, éste fijó las bases para que las legislaturas locales brindaran un mínimo de protección a los Derechos de propiedad industrial.

QUINTA.- El *Convenio de París* se estableció como una legislación modelo para los países contratantes, o los que deseaban adherirse, al paso del tiempo el Convenio quedó desfasado en algunos aspectos, siendo por tanto el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual* relacionados con el Comercio (ADPIC), el gran complemento de dicho Convenio, sin olvidar que su administración corresponde a la *Organización Mundial del Comercio*, mientras el de París a la *Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*.

SEXTA.- En México, el primer ordenamiento jurídico en materia de propiedad industrial relacionado con las invenciones fue el *Decreto de las Cortes Españolas*, expedido el 2 de octubre de 1820.

SÉPTIMA.- Por lo que respecta a las marcas, la primera reglamentación en la materia se plasmó en los artículos 1418 a 1423 del *Código de Comercio* promulgado el 20 de abril de 1884, cuyo objetivo era proteger, en muchos de los casos, el nombre del comerciante o prestador de servicios.

OCTAVA.- La propiedad intelectual mexicana, y por tanto, la industrial, encuentra su fundamento Constitucional en el párrafo VIII del artículo 28 de nuestra *Carta Magna*, asimismo la facultad para otorga dichos privilegios quedaron contenidos en el artículo 89 fracción XXV del mismo ordenamiento.

NOVENA.- La *Ley de Fomento y Protección a la Propiedad industrial* puede considerarse el ordenamiento jurídico que vino modernizar nuestro sistema propiedad industrial, siendo sin duda alguna resultado de la firma del *Tratado de Libre Comercio para América del Norte*, ya que lo que se deseaba era estandarizar la legislación de las tres Naciones contratantes, a fin de que se contara con un mínimo de protección entre las mismas.

DÉCIMA.- Es así que nuestra legislación empezó a evolucionar hasta llegar a la actual *Ley de la Propiedad Industrial*, misma que reconoce y protege a las siguientes figuras; patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen, y esquemas de trazados de circuitos.

DÉCIMA PRIMERA.- La *Ley de la Propiedad Industrial* se configura como el ordenamiento que vino a suplir las deficiencias y lagunas de la anterior ley, su fin, elevar los niveles de protección de los Derechos de propiedad industrial e incorporar las tendencias mundiales de protección en la materia, plasmadas en los tratados internacionales de los que México es parte, así como la creación material del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (I.M.P.I.), otorgándole

las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad administrativa en esta materia y la armonización de la ley con las disposiciones de los tratados internacionales de los que México es parte.

DÉCIMA SEGUNDA.- Es así que, el paso del tiempo y una evolución legislativa en el Derecho de la propiedad industrial propicio que nuestro Máximo Tribunal haya desarrollado una interpretación muy interesante en la materia, donde sin duda encontramos criterios aún contradictorios que deben ser enmendados.

DÉCIMA TERCERA.- El I.M.P.I es el organismo público descentralizado especializado en propiedad industrial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene por objeto, entre otros, el fomento y protección de la propiedad industrial, sin olvidar que desde el año de 1997 con la entrada en vigor de la *Ley Federal de Derechos de Autor*, se le dieron atribuciones al Instituto para combatir las prácticas desleales de comercio en materia de derechos de autor, jugando así un papel muy importante en la protección de los derechos de propiedad intelectual en general.

DÉCIMA CUARTA.- Si bien, el I.M.P.I es un organismo moderno que sin duda ha realizado un gran esfuerzo que se traduce en un fomento a los Derechos de propiedad industrial, también lo es que existen diversos aspectos que aún deben ser modificados, a fin de que se brinde una correcta protección a esos Derechos.

DÉCIMA QUINTA.- Como quedo establecido, tanto el *Convenio de Paris* como el *ADPIC* establecen un serie de requerimiento mínimos en cuanto a la defensa de los Derechos de Propiedad Industrial, consideramos que nuestro país aún esta lejos de alcanzarlos.

DÉCIMA SEXTA.- Podemos notar que los medios de defensa que tiene el gobernado a fin de hacer valer sus derechos de propiedad industrial son excesivamente lentos, ya que contamos con un sistema contencioso

administrativo mal planeado, traduciéndose en una excesiva dilación para hacer valer los mismos.

DÉCIMA SÉPTIMA.- La propiedad industrial ha cobrado una importancia muy significativa en nuestro país, esto por dos factores, el ingreso de México en el *GATT*, y de ahí, a la *Organización Mundial de Comercio* y por consiguiente los diversos tratados de índole comercial que nuestro país ha firmado al amparo de dicha entrada, y por otra parte, el proceso de globalización a nivel mundial que se ha venido dando paulatinamente, ello a provocado que diversos capitales y empresas tanto nacionales como extranjeras inviertan en México a fin de llevar a cabo la comercialización de productos o servicios en el país,

DÉCIMA OCTAVA.- Debido a las profundas transformaciones que ha sufrido el Derecho moderno, se requieren autoridades cada vez más especializadas tanto administrativas como judiciales. La especialización por materia ha hecho que en el transcurso de los años, se hayan creado Tribunales y Juzgados altamente especializados, que han venido enriqueciendo sus competencias y sus funciones.

DÉCIMA NOVENA.- Es por ello, que la especialización de juzgadores en materia de propiedad industrial en el Poder Judicial de la Federación, propiciara criterios más apegados a derecho y procedimientos rápidos, lo que dará como resultado uniformidad y unificación de criterios, a fin de lograr una justicia pronta, completa y eficaz en el área de propiedad industrial, lo que se busca son procedimientos rápidos, medios de impugnación acordes con la materia, claramente definidos para el particular, y sentencias dictadas por juzgadores especializados, con el objeto de llevar a la sociedad mexicana una justicia pronta, expedita, imparcial y altamente calificada.

VIGÉSIMA.- Como sabemos la materia de propiedad industrial, si bien, ya cuenta con su área de especialización en el Poder Judicial de la Federación (materia administrativa) también lo es que, esa especialización resulta

insuficiente, en razón de la competencia tan basta que por si misma encierra la materia administrativa, convirtiéndose en competente en tanto y especialista en nada, es por ello que la tendencia es la llamada “sub especialización”, es decir, una especialización dentro de la propia especialización, esto es, juzgadores con el conocimiento de una área muy específica, que sean capaces de resolver de forma rápida y además completa, el fondo de un asunto.

VIGÉSIMA PRIMERA.- Consideramos necesario establecer que cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ejerce funciones materialmente jurisdiccionales, específicamente, en los llamados procedimientos de declaración administrativa, se le deben quitar estas facultades al Instituto para sustanciar este tipo de procedimientos, por tanto, nuestra propuesta va en el sentido, de derogar el Capítulo II del Título Sexto de la *Ley de la Propiedad Industrial*, denominado “Del Procedimiento de Declaración Administrativa”, toda vez, que como quedo demostrado en la parte pertinente, dicho Procedimiento representan una verdadera contravención a nuestro sistema de división de poderes, un alejamiento de la naturaleza del sistema contencioso administrativo y una violación flagrante a la prohibición de costas procesales, prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de nuestra *Carta Magna*.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Por cuanto hace al llamado Procedimiento de declaración administrativa de Infracción de propiedad industrial y de Autor en materia de comercio, éste resulta demasiado tardado, y el gobernado prefiere detener solo la violación por la vía administrativa, pero no así demandar la indemnización, por la excesiva dilación procesal que ello representa, por tanto, se propone la Acción de indemnización por daños y perjuicios en materia de propiedad industrial, misma que será accesoria de aquellas, consideramos que esta acción no resulta contradictoria, pudiéndose por ello plantearse en una sola demanda ambas, el procedimiento será ventilado de igual forma que un procedimiento federal en materia civil o mercantil ante un Juzgado de Distrito.

VIGÉSIMA TERCERA.- Por lo tanto hemos definido claramente los casos en que procede el recurso ante el Instituto (cuando ejerce funciones material y formalmente administrativas), debiendo éste ser obligatorio, para los casos que

no resulte compatible el recurso, preveémos las acciones en materia de propiedad industrial, aclarando que la resolución que decida al recurso deberá ser impugnada vía amparo indirecto, y, por tanto, el amparo como las acciones, deberán ser competencia del Juzgado de Distrito, a fin de que sea éste quien se pronuncie al respecto.

VIGÉSIMA CUARTA.- La defensa de los derechos de propiedad industrial en México resulta lenta, confusa, y con una excesiva dilación, por tanto, consideramos pertinente la creación de un Juzgado de Distrito especializado en materia de propiedad industrial, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, a fin, de solucionar el grave rezago que existe en la materia, mismo que tendrá competencia para resolver el amparo indirecto en materia de propiedad industrial, así como las acciones en la misma materia.



**BIBLIOGRAFÍA**

1. ACOSTA ROMERO, Miguel. (1999) Derecho Administrativo Especial. Tomo II. Editorial Porrúa. México.
2. BARONA VILOR, Silvia. (1995) Medidas cautelares en los proceso sobre propiedad industrial. Granada, España.
3. BAYLOS CAROSA, Hermenegildo. (1993). Tratado de Derecho Industrial, Ed. Civitas, Madrid
4. BECERRA RAMIREZ, Manuel. (1998). Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México.
5. BERGEL, Salvador. (1997). Disposiciones Generales y principios Básicos del Acuerdo TRIP's del GATT. En temas de Derecho Industrial y de la Competencia, No. 1; Buenos Aires, Argentina.
6. BERTONE, Luís Eduardo. (2003). Derecho de las Marcas. Editorial Heliasta, Argentina.
7. BURGOA ORIHUELA, Ignacio. (2002). Derecho Constitucional Mexicano. Editorial Porrúa, México.
8. BURGOA ORIHUELA, Ignacio. (1965). Proyecto de Reformas al Poder Judicial de la Federación. México.
9. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. (2003). Derecho de las Patentes de Invención. Editorial Heliasta. Argentina.
10. CASADO CERVIÑO, Alberto y CERRO PRADO, Begoña. (1994) GAT y Propiedad Industrial Tecnos. Ed. Madrid. España.
11. FIX-ZAMUDIO, Héctor. (1985) Obra Jurídica Mexicana. 75 Años de Poder Judicial en México. Procuraduría General de la República. México.
- 12 GOMEZ SEGADE, José.(1988). La Ley de patentes y modelos de Utilidad. Madrid, Ed. Civitas.
13. IDRIS, Kamil. (2003) La Propiedad Intelectual. Una Herramienta para el Crecimiento Económico. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
14. JALIFE DAHER, Mauricio. (1998) Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial . ED. Mc Graw Hill. México D.F.

15. JALIFE DAHER, Mauricio. (2000). Aspectos Legales de las Marcas en México, Ed Sista. Quinta Edición. México 2000.
16. MORENO Y BRAVO, Emilio. (1999). Delitos contra la Propiedad Industrial. Ed. Dykinson, Madrid, España.
17. PALLARES, Jacinto. (1874) El Poder Judicial de la Federación o Tratado Completo de la Organización, competencia y procedimiento de los Tribunales de la República Mexicana. México.
18. PEREZ MIRANDA, Rafael. (2002). Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Tercera Edición, Editorial Porrúa, México.
19. RANGEL MEDINA, David. (1998). Derecho Intelectual. Ed. McGraw Hill. México.
20. RANGEL MEDINA, David. (1960). Tratado de Derecho Mercario. Ed Libros de México. México.
21. RANGEL MEDINA, David. (1995). Patent Law & Practice. Trademark Law & Practice. Copyright Law & Practice, en Digest of Intellectual Property Laws of the World. Oceana Publications, Inc., New Cork.
22. RANGEL MEDINA, David. (1992). Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de investigaciones Jurídicas. México.
23. SERRANO MIGALLON, Fernando. (1992). La Propiedad Industrial en México. Editorial Porrúa. México.
24. SEPULVEDA, Cesar. (1981). El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial : Un estudio sobre las patentes de invención, las marcas, los avisos y los nombres comerciales y la competencia desleal, 2ª ed., Editorial Porrúa. México.
25. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. (2007). El Poder Judicial de la Federación en el Siglo XX. México.
26. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. (2005). ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación. México.
27. VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. (1998). La Propiedad Intelectual, Ed. Trillas, México.
28. WEPNER H, Roy. (1987) Derechos Intelectuales. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina. 1987.

29. WITKER, Jorge. (2005) Las Reglas de Origen en el Comercio internacional Contemporáneo. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México.

## HEMEROGRAFÍA

1. ACOSTA ROMERO, Miguel. (1996). Necesidad de revisar a fondo el sistema jurisdiccional federal mexicano y que desaparezcan los tribunales administrativos y el electoral para integrarse al Poder judicial federal. Revista Jurídica Jalisciense. Departamento de Estudios e Investigación Jurídica. Num. 1, Año. 6. Enero-Abril. México.
2. AMIGO CASTAÑEDA, Jorge. (1996). Modernización del sistema de propiedad intelectual. Revista de Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior. México.
3. ARMIENTA CALDERON, Gonzalo. (1992). La garantía Constitucional procesal de acceso a la justicia fiscal. Revista de la Facultad de Derecho de México. Núms. 181-182. Tomo XLII. Universidad Nacional Autónoma de México. Enero-Abril. México.
- 4.- BARRA MEXICANA DE ABOGADOS. (1997) La Protección de los Derechos de propiedad. Revista El Foro. Colegio de Abogados. Ed. Themis, México.
5. BORGES BARBOSA, Denis. (1980). El concepto de Know How. Revista del Derecho Industrial, Año 2, Ed. Depalma, Buenos Aires.
6. CADENA HERNANDEZ, Efrén. (1995) Aplicaciones de los Tratados sobre Propiedad Industrial cuya disposición tiene carácter ejecutivo. Revista de Derecho Privado. num. 16, Año 6, Enero-Abril. México.
7. CORREA, Carlos. (1990). Patentes, Industria farmacéutica y biotecnología. Revista del Derecho Industrial, No. 35, Año12, Ed. Depalma, Argentina.
8. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo. (2001). Inconstitucionalidad de las tarifas que cobra el Instituto mexicano de la propiedad industrial para sancionar la usurpación de Derechos intelectuales. Revista Lex, Difusión y Análisis. Num. 74. 3ª Época, Año VI. Agosto. México.
9. GARCIA MACEIRAS, Oscar. (2002) La propiedad industrial en el orden contencioso-administrativo sobre las cuestiones negativas de competencia entre los Juzgados centrales de los contencioso y el Tribunal superior de justicia de Madrid. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. Tomo XXII. Madrid.

10. GORCHES, Esteban y PEREZ JOHNSTON, Raúl. (2002). Contencioso administrativo y funciones jurisdiccionales del IMPI; Crónica de una ruptura Constitucional anunciada. Revista de Investigaciones Jurídicas. Escuela Libre de Derecho. Num. 26, Año 26. México.
11. INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. (2004) Guía de usuario del contencioso administrativo. Dirección divisional de protección del propiedad intelectual. México.
12. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION. (2006) Necesarios, jueces especializados en propiedad industrial. Revista Compromiso. Órgano Informativo del Poder Judicial de la Federación. Num. 64. Año. 5. Octubre.
13. RANGEL MEDINA, David. (1979). El papel del abogado o agente en el desarrollo de la propiedad industrial. Revista El Foro. Barra Mexicana de Abogados. Sexta Época. Num. 18. Julio-Septiembre. México.
14. RANGEL ORTIZ, Horacio. (1998). Marcas, Nombres Genéricos y Medicamentos en México. Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana ARS JURIS. num. 19, México.
15. RANGEL ORTIZ, Horacio. (2002) El Uso de la Marca en Internet y sus Efectos. Revista El Foro. Barra Mexicana. Colegio de Abogados. Duodécima Época Tomo XV, num. 1, México.
16. ROCHELLE COOPER, Dreyfuss. (1989) The federal circuit. A case study in Specialized Court. New York University Law Review. Num. 1. April. New York, U.S.A.
17. RODRIGUEZ CISNEROS, Esperanza. (2003) La Marca en el Tiempo. Revista de Emprendedores. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México.
18. STEGEMANN, Klaus y PAZDERKA, Bohumir. (2003). The Trips Agreement as an Alliance for Knowledge Production. Journal of World Intellectual Property. World Intellectual Property Organization. Vol 6. num. 4. July. Génova, Suiza.
19. TINOCO SOARES, Jose. Analysis and Evaluation of the indemnification for infringement of trademark Rights in Latin America-ASIPI, Industrial Property Estudios.
20. TOSCANO TOSCANO, Avelino. (1998) Algunas reflexiones en torno a la vida institucional del Tribunal fiscal de la federación. Revista Responsa. Universidad Marista. México.

21. VERA LORET DE MOLA, Ana. (2002). Los nombres de dominio y el conflicto con el derecho mercaría. Revista Lex, México.
22. WEPNER, Roy. (1985). En un Tribunal de los Estados Unidos gana la innovación.

### **ENCICLOPEDIAS y DICCIONARIOS.**

1. ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, (1990). Editorial Driskill. Buenos Aires, Argentina.
2. ENCICLOPEDIA MICROSOFT ENCARTA. (2004)
3. DICCIONARIO DE DERECHO. (1976). De Pina Rafael. Editorial Porrúa. México.
4. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE DERECHO USUAL. (1998). Cabanellas Guillermo. Tomo VII. Editorial Heliasta. Argentina.
5. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. (1988). Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.

### **LEGISGRAFÍA**

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
2. CODIGO CIVIL FEDERAL.
3. CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
4. LEY DE AMPARO
5. LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
6. LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
7. LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
8. LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION
9. LEY ORGANICA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
10. REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
11. ESTATUTO ORGANICO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
12. REGLAMENTO DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

### **FUENTES ELECTRONICAS**

- 1.- [www.impi.gob.mx](http://www.impi.gob.mx)
- 2.- [www.amppi.com.mx](http://www.amppi.com.mx)
- 3.- [www.tfjfa.gob.mx](http://www.tfjfa.gob.mx)
- 4.- [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org)

5.- [www.alfa-redi.org](http://www.alfa-redi.org)

6. [www.jeanclaude.tronp.com](http://www.jeanclaude.tronp.com)

7.- IUS 2005. Jurisprudencia y Tesis Aisladas. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Junio 1917 - Junio de 2006.