



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

**“CONSTITUCIONALIDAD O NO DEL COBRO
DE SERVICIOS QUE PRESTA EL I.M.P.I.**

**T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
JUAN MANUEL LUNA NAVA**

**ASESOR DE TESIS:
LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS
HÉRNANDEZ**



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.

A MI MADRE:

“Gracias por tu ejemplo de vida,
Gracias por tus esfuerzos y sacrificios,
Gracias por tu apoyo incondicional,
Gracias por todo, este triunfo sin tu
ayuda jamás hubiese sido, esto es por
ti y sólo para ti”.

A MI PADRE:

“Gracias, por que se que a pesar de
la distancia que hay entre nosotros
sé que siempre contare contigo.

A MIS HERMANOS:

Nohemí, Miguel, Rosa, Gabriel, Oscar
agradezco a Dios el haberme dado a
Ustedes como hermanos, ya que en
todo momento he tenido su apoyo,
Gracias.

A MIS SOBRINOS:

Espero que este sea un ejemplo
que un día puedan darle la felicidad
a sus padres, no saben el orgullo
que van a tener de ustedes.

AL LICENCIADO JOSE B. DUMONT

Gracias Licenciado, por su confianza, amistad
Gracias por su sencillez, Gracias por permitirme
Ser su amigo, en donde quiera que este le estoy
ETERMANENTE AGRADECIDO.
Q.E.P.D.

AL LICENCIADO CESAR CALLEJAS:

Gracias por sus consejos, experiencia
y por haberme dedicado tiempo, para
hacer realidad este sueño.

PROLOGO

Este es uno de los logros más importantes de mi vida, ya que después de algunas caídas, tropiezos, logró culminar la tan ansiada Licenciatura.

Es el comienzo de mi vida profesional, es el comienzo de mejores cosas en lo personal, pero hay algo que siempre he dicho "En la vida uno es quien quiere ser", cada quien nos ponemos límites, y yo no tengo límites.

El llegar a esta etapa de mi vida no ha sido fácil, he encontrado obstáculos, pero con la ayuda de mi familia de mis amigos he podido saltarlos para llegar a donde estoy.

Este no ha sido un trabajo fácil, ha llevado una serie de esfuerzos, ya que a lo largo meses se ha ido mejorando, conforme a las opiniones comentarios de mi asesor de tesis o de la gente con la cual trabajo y me relaciono.

Espero que en realidad este sea un trabajo productivo, el cual aporte otra visión en cuanto a lo que hoy en día conocemos como Propiedad Industrial o Intelectual.

Hasta hoy en día este trabajo de investigación es uno de mis más grandes logros, puesto que la presentación de este trabajo, termina una de las etapas más importantes de mi vida, pero de igual manera es el comienzo de una nueva.

En verdad estoy agradecido con todas las personas que me ayudaron a lograr esta meta, la cual hoy en día puedo decir "Etapa superada, voy por mas y voy con todo".

INTRODUCCIÓN

La Propiedad Industrial, es una rama del derecho que hoy en día está tomando mayor relevancia en México. Razón por la cual me permito llevar a cabo un estudio preciso en cuanto a los diferentes servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En México, la Propiedad Industrial tiene una gran importancia, ya que a pesar de que existe la Piratería, en México las empresas se preocupan por llevar a cabo la protección de los productos y/o servicios que prestan, puesto que es la forma en que brindan a los consumidores, sus servicios, asegurándoles que la calidad de los productos o servicios es la misma siempre y cuando el producto sea original.

Además de proteger sus productos en el mercado, los detentores de derechos de propiedad industrial deben de llevar a cabo un protección precisa en el mercado de todas las marcas y servicios que protegen y de los cuales son titulares, con respecto de terceros, ya que por algún motivo, razón o circunstancia surge la competencia desleal, la cual afecta los intereses de aquellos que tienen un derecho reconocido por el Estado; razón por la cual el IMPI, interviene como autoridad para mediar y llevar a cabo las sanciones correspondientes de aquellos que transgreden ese derecho.

En ese sentido, surge la controversia, para saber si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene la facultad y derecho de cobrar los servicios que presta; ya que si bien es cierto es una autoridad la cual después de haber escuchado los argumentos de las partes en conflicto, dicta resoluciones que afectan los intereses de algunas de las partes en conflicto.

Por lo tanto decimos que si el IMPI imparte Justicia, está conforme a nuestra carta magna, debe ser impartida de manera pronta, expedita y gratuita. Lo cual no sucede de tal manera, ya que en los casos en que la autoridad interviene, dictando una resolución, el solicitante debe hacer un pago, el cual corresponde a ese servicio que presta el IMPI, mismo que debería ser gratuito.

Ahora bien, a lo largo de este trabajo, conoceremos cuales son las funciones, responsabilidad y actividades que desempeña el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que ello podamos determinar la "Constitucionalidad o No del Cobro de Servicios que presta el IMPI".

Por lo tanto el presente trabajo está encaminado a conocer y determinar que opciones pudieran tener los gobernados para poder eximirse de dicho pago de servicios, puesto que si se sigue obligando a presentar el pago correspondiente de servicio, se estarían violando las garantías constitucionales del gobernado.

ÍNDICE

	Página
PROLOGÓ	3
INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I	
PROPIEDAD INDUSTRIAL,	
EL I.M.P.I. Y SUS FUNCIONES.	
1.1 ¿Qué es la Propiedad Industrial?.....	9
1.2 ¿Qué es el I.M.P.I?.....	12
1.3 Antecedentes Históricos de la Propiedad Industrial y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	13
1.3.1 Antecedentes de la Propiedad Industrial.....	13
1.3.2 Antecedentes Históricos del I.M.P.I.....	16
1.4 Naturaleza Jurídica del I.M.P.I.....	19
1.5 Tramites y Servicios que Presta el I.M.P.I. al Publico.....	19
1.6 Marco Legal Nacional.....	21
1.6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	21
1.6.2 Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	22
1.6.3 Ley de la Propiedad Industrial.....	22
1.6.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.....	22
1.6.5 Tarifa de servicios que presta el I.M.P.I.....	23
1.6.6 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	24
1.7 Marco Jurídico Internacional.....	24
1.7.1 Protección de la Propiedad Industrial.....	24
1.7.1.1 Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia).....	24
1.7.1.2 Convenio de París	24
1.7.1.3 Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)	25
1.7.1.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).....	25
1.7.1.5 WCT, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor.....	25
1.7.1.6 WPPT, Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.....	26
1.7.2 Registro.....	26
1.7.2.1 Arreglo y Protocolo de Madrid (Marcas)	26

1.7.2.2 PCT, Tratado de Cooperación en materia de Patentes	27
1.7.3 Clasificación	27
1.7.3.1 Arreglo de Niza.....	27
1.8 Estructura Orgánica.....	28

CAPÍTULO II
TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE PRESTA EL IMPI

2.1 Signos Distintivos (Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales).....	33
2.1.1 Marco Legal Aplicable.....	33
2.1.1.1 Nacional.....	33
2.1.1.2 Internacional.....	37
2.1.2 ¿Que es una Marca?.....	46
2.1.2.1 Tipos de Marcas.....	48
2.1.2.2 Marcas Registrables.....	49
2.1.2.2.1 Nominativas.....	49
2.1.2.2.2 Innominadas o Figurativas.....	49
2.1.2.2.3 Tridimensionales.....	49
2.1.2.2.4 Mixtas.....	50
2.1.2.3 Marcas No Registrables.....	50
2.1.2.4 Marcas Colectivas.....	55
2.1.2.5 Marcas Notoriamente conocidas.....	56
2.1.2.6 Nombres Comerciales.....	57
2.1.2.7 Avisos Comerciales.....	58
2.2 Inventiones (Patentes, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad).....	59
2.2.1 Marco Legal Aplicable.....	60
2.2.1.1 Nacional.....	61
2.2.1.2 Internacional.....	63
2.2.2 Patentes.....	65
2.2.3 Diseño Industrial.....	67
2.2.4 Modelos de Utilidad.....	68
2.3 Servicios Tecnológicos.....	69
2.4 Asuntos Jurídicos.....	73
2.5 Protección a la Propiedad Industrial.....	73
2.5.1 Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad y CANCELACIÓN.....	75
2.5.2 Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción.....	82

2.5.3 Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción en materia de comercio, conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor.....	88
2.6 Sistemas de Tecnología de la información.....	90
2.6.1 Portal de pagos y servicios electrónicos.....	90
2.6.2 Portal de tecnología (Pymetec).....	90
2.6.3 Banco Nacional de Patentes (Banapanet).....	91
2.6.4 Banco Nacional de Marcas (Marca-Net).....	91
2.6.5 Estado de trámites de marcas (Infomar).....	91
2.6.6 Solmarnet.....	92
2.6.7 Consulta de trámites del R.G.P.....	92
2.6.8 Consulta del archivos de gacetas.....	92
2.6.9 Consulta de clasificador de Niza (CLASNIZA).....	92
2.6.10 Consulta de trámites de copias certificadas.....	93
2.7 Denominaciones de Origen.....	93
2.7.1 Declaración de Protección.....	95
2.7.2 Autorización para su Uso.....	96
2.8 Inscripción de Transmisión de Derechos, licencia de explotación o uso de los derechos de propiedad industrial o franquicia.....	98
2.8.1 Transmisión de derechos.....	98
2.8.2 Licencias de explotación.....	99
2.9 Tomas de nota.....	100
2.9.1 Cambio de Domicilio del Solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial.....	100
2.9.2 Cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios.....	100
2.9.3 Acreditamiento de Nuevo Apoderado.....	100
2.9.4 Limitación de Productos.....	101
2.9.5 Cancelación voluntaria.....	101
2.9.6 Modificación del régimen jurídico del titular.....	101

CAPÍTULO III

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL IMPI

3.1 ¿Qué son los medios de impugnación?.....	102
3.1.1 Recurso de Revisión.....	103
3.1.2 Juicio de Nulidad.....	108
3.1.3 Juicio de Amparo.....	117
3.1.3.1 El amparo directo en materia administrativa.....	124

3.1.3.2 El amparo indirecto en materia administrativa.....	125
--	-----

CAPITULO IV

¿Cómo entender el Pago de Servicios que presta el I.M.P.I?

4.1 Análisis del Problema planteado.....	128
--	-----

CONCLUSIONES.....	141
-------------------	-----

BIBLIOGRAFIA.....	143
-------------------	-----

LEGISLACION CONSULTADA.....	145
-----------------------------	-----

CAPÍTULO I

PROPIEDAD INDUSTRIAL, EL I.M.P.I. Y SUS FUNCIONES.

1.1 ¿Qué es la Propiedad Industrial?

A lo largo de los años la Propiedad Industrial ha venido evolucionando notablemente, sin embargo es importante consultar diversas definiciones que los autores han dado, respecto de los conceptos de lo que es la Propiedad Industrial es hoy en día:

El maestro David Rangel Medina, menciona sobre la Propiedad Industrial lo siguiente:

“En cuanto al derecho de Propiedad Industrial, considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, se considera que comprende cuatro grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que se protegen por instrumentos que varían de un país a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones pero que por lo común son las patentes de invención, los certificados de invención y los registros de modelos y dibujos industriales.

Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en los signos distintivos, que, con variantes no radicales de una a otra legislación, son los siguientes: las marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad industrial la represión de la competencia desleal.

Mas el adelanto económico y el progreso de la técnica han motivado que en los últimos años se amplíe el ámbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de las variedades vegetales, la de los conocimientos técnicos o know-how, y la de las distintas

fases que conforman la tecnología en su sentido más alto. Del avance legislativo ya realizado en este cuarto grupo de institutos relacionados con la propiedad industrial dan cuenta el Convenio Internaciones para la Protección de Variedades Vegetales, así como las disposiciones que sobre el régimen de traspaso de tecnología rigen en Argentina, Brasil, los países signatarios del Pacto Andino, España y México¹.

Como podemos darnos cuenta el propósito de la Propiedad Industrial es proteger, los derechos que se adquieren al crear alguna invención o algún signo distintivo.

Por lo cual no está por demás buscar alguna otra definición en cuanto a lo que es propiamente la propiedad industrial.

Otra definición encontrada en Internet en la página de "wikipedia.com" es:

“La **propiedad industrial** es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención ([patente](#), modelo de utilidad, topografía de productos semiconductores, certificados complementarios de protección de medicamentos y productos fitosanitarios), un diseño industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial, etc.)

Otorga dos tipos de derechos: en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño o signo distintivo, y en segundo lugar el derecho a prohibir que un tercero lo haga.

El derecho de prohibir (*ius prohibendi*) es la parte más destacada de la propiedad industrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago de una [licencia](#). Posee límites temporales, pues casi todos los derechos de propiedad industrial tienen una duración máxima, y territoriales pues sólo tienen validez en el territorio donde se han concedido (normalmente, pero no exclusivamente, un país).

¹ RANGEL MEDINA, David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, Pag. 9

Otros límites al derecho de prohibir son el agotamiento del derecho, por el cual una vez comercializado con permiso del titular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedir la posterior venta; el uso con fines experimentales y no comerciales, la entrada temporal en el país de un medio de locomoción matriculado en el extranjero, etc.²

Por otra parte el sitio de Internet http://innovacion.cicese.mx/ind_defi.html, define a la propiedad industrial como:

“La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado.

Este derecho confiere a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no cuenta con su autorización. La protección en nuestro país sólo es válida en el territorio nacional; su duración depende de la figura jurídica para la cual se solicita su protección³”.

Si bien es cierto que existen diferentes concepciones de lo que es la Propiedad Industrial, también es cierto que las mismas llegan a un punto en común, “son los derechos que posee una persona (física o moral) sobre una invención, un diseño industrial o un signo distintivo, y como resultado de estos derechos puede enajenarlos en su beneficio.

Como podemos darnos cuenta el objetivo real de la propiedad industrial es proteger los derechos que se adquieren al crear:

² “[http://es.wikipedia.org/wiki/ Propiedad _ Industrial](http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_Industrial)”

³ “http://innovacion.cicese.mx/ind_defi.html”

- Una patente
- Un modelo de utilidad
- Un diseño industrial
- Un signo distintivo (Marca) ya sea, nominativo, figurativo, tridimensional y/o mixto.
- Los avisos comerciales
- Los nombre comerciales, y
- Las variedades vegetales

1.2 ¿Qué es el I.M.P.I?

En los estatutos del el mismo lo define en su artículo 1º., como: “un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como objeto, como autoridad administrativa, la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley Federal de Derechos de Autor y demás disposiciones aplicables⁴.”

Como podemos ver, el estatuto orgánico es el documento en donde determinadas las funciones del I.M.P.I., en ese sentido es la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Sus siglas significan Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Si bien es cierto que el estatuto también incluye a la Ley Federal de Derechos de Autor, la autoridad para administrar los derechos de autor es el INDA, (Instituto Mexicano de Derechos de Autor), es importante mencionarlo y hacer la aclaración toda vez que objeto de este trabajo es analizar en general lo que es el I.M.P.I. (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Ahora bien, el I.M.P.I. tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo cual es un organismo descentralizado de la Secretaria de Economía, dependencia del Poder

⁴ Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Art. 1º. aprobado mediante acuerdo 35/99/3ª. Adoptado por la Junta de Gobierno del Instituto, Última reforma el 13 de Septiembre de 2007.

Ejecutivo Federal que promueve la competitividad y el crecimiento económico, razón por la cual regula y controla a este Instituto.

El I.M.P.I. tiene como atribución fomentar y proteger la propiedad industrial; es decir, los derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado por un tiempo determinado a los creadores e innovadores, así como a las personas que distinguen sus productos en el mercado; de igual manera tiene la tarea de divulgar los acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero además de la asesoría sobre su consulta y/o aprovechamiento.

1.3 Antecedentes Históricos de la Propiedad Industrial y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.3.1 Antecedentes de la Propiedad Industrial

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ETAPA COLONIAL

La primera ley vigente en México, en materia de patentes, fue el Decreto expedido por las Cortes Españolas del 2 de octubre de 1820, con el interés preciso de proteger a los inventores; posteriormente otras leyes se crearon con fines similares.

ETAPA INDEPENDIENTE

En 1832 se expide la Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria; su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad.

Por su parte la Ley de marcas y fábricas fue expedida en 1889; el objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país.

La Ley de Patentes de invención o perfeccionamiento fue expedida en 1890, en ella todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionador de alguna industria o arte tenía derecho, conforme al artículo 28 Constitucional, a la explotación exclusiva de la patente que se le otorgaba por 20 años, la cual podía ser prorrogada por cinco años está también podía ser expropiada por el Ejecutivo Federal por causa de utilidad pública, la persona afectada sería indemnizada.

ETAPA REVOLUCIONARIA

La Ley de patentes de invención fue expedida en 1903, esta Ley señalaba quienes eran los que podían ser titulares de una patente, todo lo que era patentable y lo que no lo era; también hacía referencia a todo lo relacionado con los derechos de sus propietarios.

La Ley de marcas industriales y de comercio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1903; definía por primera vez lo que se debía entender por marca; detallaba los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma. Las marcas que no podían ser registradas; otorgaba los mismos derechos a mexicanos o

extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establecía la reciprocidad y enajenación, la acción de nulidad y la obligación de publicar todos estos trámites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

La Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales fue expedida en 1928. Fue 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 marca para distinguir los artículos y su procedencia, las nuevas se debían registrar en el Departamento Industrial de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y podía ser solicitado por cualquier persona física o moral nacional o extranjera.

Ley de patentes de invención fue expedida en 1928. Esta ley como las anteriores buscaba proteger el derecho del inventor contra terceros y regular la protección de este derecho.

ETAPA MODERNA

La ley de la propiedad industrial fue publicada en 1942. 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.

La ley de invenciones y marcas se expidió en 1975. Regulaba las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos; los dibujos industriales; los apoyos y facilidades respecto de los derechos solicitados por los trabajadores, las micro y las pequeñas industrias; el registro de marcas, las de nominaciones de origen; los avisos; los nombres comerciales y la protección contra la competencia desleal.

Actualmente nos rige en esta materia la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1991⁵.

1.3.2 Antecedentes Históricos del I.M.P.I.

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido desarrollando lentamente y sus antecedentes datan desde las Cortes Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaría de Economía en la administración del sistema de propiedad industrial.

La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la desaparecida Secretaría de Comercio y Fomento industrial (hoy Secretaria de Economía), es el antecedente inmediato del IMPI. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Economía.

⁵ “Antecedentes Históricos de la Propiedad Industrial”. La Propiedad Industrial en México, Oswaldo Sánchez Quiroz

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro años y medio siguientes de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:

- Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales;
- Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes;
- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero;
- 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.

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI.

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia el año 2000.

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se presentó el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3ª. Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1999.

Ahora bien, el I.M.P.I. si bien es cierto tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, el mismo es un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, el cual tiene plena libertad para poder determinar el cobro de los servicios que presta.

Es importante hacer notar el artículo 5º. del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

“Así mismo 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”.

Lo anterior es muy importante tomarlo en consideración ya que es motivo del tema del presente trabajo, por que el objetivo será determina si es o no constitucional el cobro de los servicios que presta.

1.4 Naturaleza Jurídica del I.M.P.I.

Se crea por decreto presidencial el 10 de Diciembre de 1993. En su estatuto orgánico se establece que el I.M.P.I. es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como objeto, como autoridad administrativa la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial.

1.5 Tramites y Servicios que Presta el I.M.P.I. al Publico

Área Responsable	Tramites y/o Servicios
Dirección Divisional de Patentes	Solicitud de Patente, registro de diseño industrial y registro de modelo de utilidad.
	Recepción de solicitud internacional de amparo del tratado de cooperación en materia de patentes.
	Rehabilitación de una patente y registros.
	Cambio de figura jurídica de patentes, modelos de utilidad y/o diseños industriales.
	Recurso de reconsideración a la negativa de otorgamiento de patente o registro de modelos de utilidad o diseño industrial.

	Solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado.
Dirección Divisonal de Marcas	Registro de Marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales.
	Renovación de los signos distintivos (marcas, nombres y avisos comerciales).
	Denominación de origen: Modalidad: A. Declaración de Protección. Modalidad: B. Autorización para su uso.
	Inscripción de transmisión de derechos, licencia de explotación o uso de los derechos de propiedad industrial y franquicia.
	Toma de nota de cambio de domicilio del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial; de cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios, de acreditamiento de nuevo apoderado; de limitación de productos; de cancelación voluntaria; modificación del régimen jurídico del titular.
Dirección Divisonal de Promoción y Servicios de Información Tecnológica	Servicio de información técnica de búsqueda de anterioridades. Modalidad : A. Servicio de información técnica de Patentes
Dirección Divisonal de Asuntos Jurídicos	Solicitud de inscripción en el Registro General de Poderes.
Dirección Divisonal de Protección a la Propiedad Industrial	Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, respecto de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley de la Materia y de infracciones administrativas en materia de comercio, conforme a la ley federal de derechos de autor.
Dirección Divisonal de Sistemas y Tecnología de la Información	Servicio de búsqueda de marcas vía MODEM.

* Fuente: Manual Institucional de Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

1.6 Marco Legal Nacional

1.6.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El fundamento constitucional de los derechos de Propiedad Industrial es el siguiente:

El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, dice:

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

Por otra parte el artículo 89 de la misma constitución en su fracción XV, faculta y obliga al presidente de la República a conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

Como podemos ver es por ello que la propiedad industrial está regulada desde la ley suprema, es por ello que desde hace varios años se creó la figura del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien es la autoridad administrativa que el Presidente de la República creó para que cumpliera con dicha disposición constitucional.

1.6.2 Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

En los estatutos se define la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, además se establece la forma en que será integrado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quienes son las autoridades que lo conforman, cuáles son sus atribuciones, responsabilidades y los casos en lo que deben intervenir.

1.6.3 Ley de la Propiedad Industrial

La Ley de la Propiedad Industrial define los lineamientos, a que deben ser sometidos cualquier tipo de invenciones hablando de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales, Marcas y Avisos Comerciales, la publicación de Nombres Comerciales, la Declaración de Protección de Denominaciones de Origen y la Regulación de Secretos Industriales.

De igual manera regula la prevención de actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyen competencia desleal, y por consiguiente establece las sanciones y penas.

Y como podemos darnos es el documento base, en donde está determinada la acción jurídico-administrativa del Instituto.

1.6.4 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Es el documento que tiene por objeto reglamentar la Ley de la Propiedad Industrial, así como su aplicación e interpretación.

Además define las formalidades que deberán cumplir los que sean presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Especifica de manera detallada las características que deben de cumplir dichos trámites.

Así mismo define cuales son las responsabilidades y autoridades que para efectos administrativos corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

1.6.5 Tarifa de servicios que presta el I.M.P.I.

Determina cuales son las costas que el IMPI cobra por la prestación de los servicios.

El fundamento para establecer la tarifa correspondiente es conforme al a previsto en el artículo 58 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 9º. Del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en donde faculta a la Junta de Gobierno proponer las bases y montos de las tarifas por los servicios que se prestan, así como su ajuste o reestructuración.

El objetivo de la tarifa permite a los usuarios familiarizarse con su estructura, otorgando de esta manera una mayor certeza y seguridad jurídica en el pago de los servicios que son proporcionados por el Instituto.

1.6.6 Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Determina la organización y la competencia de las autoridades de la Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de la Propiedad Industrial, y demás disposiciones aplicables en la materia.

1.7 Marco Jurídico Internacional

1.7.1 Protección de la Propiedad Industrial

1.7.1.1 Arreglo de Madrid (Indicaciones de Procedencia).

El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos fue adoptado en 1891. De conformidad con el Arreglo, 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, alguno de los Estados contratantes o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados, prohibidos de importación o estarán sujetos a acciones y sanciones legales.

1.7.1.2 Convenio de París

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue adoptado en 1883 y es uno de los pilares del sistema internacional de propiedad intelectual. Se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los diseños industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" contemplada en la legislación de algunos países), los nombres comerciales (las designaciones que protegen el ejercicio de una actividad industrial o comercial), las

indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la lucha contra la competencia desleal.

1.7.1.3 Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

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.

1.7.1.4 Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)

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.

1.7.1.5 WCT, Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), adoptado en 1996, añade dos ámbitos de protección del derecho de autor: i) los programas informáticos y ii) las compilaciones de datos o de otros materiales ("bases de datos") en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual. También establece nuevos derechos que corresponden a las nuevas formas de explotación de las obras protegidas en el entorno digital.

1.7.1.6 WPPT, *Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.*

El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), adoptado en 1996, contempla los derechos de propiedad intelectual de dos categorías de beneficiarios: (i) los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, etc.) y (ii) los productores de fonogramas (las personas naturales o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos). Una y otra categoría están contempladas en el mismo instrumento pues la mayor parte de los derechos que otorga el Tratado a los artistas intérpretes o ejecutantes son derechos relacionados con sus interpretaciones o ejecuciones fijadas y exclusivamente sonoras (que son la materia objeto de protección de los fonogramas).

1.7.2 Registro

1.7.2.1 *Arreglo y Protocolo de Madrid (Marcas)*

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.

1.7.2.2 PCT, Tratado de Cooperación en materia de Patentes

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), adoptado en 1970, permite solicitar, simultáneamente y en un gran número de países, la protección por patente de una invención mediante la presentación de una sola solicitud "internacional". Pueden presentar esa solicitud los nacionales o residentes de un Estado contratante. El Tratado reglamenta los requisitos formales que debe satisfacer toda solicitud internacional.

1.7.3 Clasificación

1.7.3.1 Arreglo de Niza

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.

1.8 Estructura Orgánica

De acuerdo al estatuto orgánico el I.M.PI. está estructurado de la siguiente manera:

ARTICULO 5o. Para el despacho de los asuntos competencia del Instituto, éste contará con las siguientes áreas administrativas:

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;

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;

ii) Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Biotecnológica, Farmacéutica y Química;

iii) Subdirección Divisional de Examen de Fondo de Patentes Áreas Mecánica, Eléctrica y de Registros de Diseños Industriales y Modelos de Utilidad;

b) Marcas

- i) Subdirección Divisional de Procesamiento Administrativo de Marcas;
- ii) Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos A;
- iii) Subdirección Divisional de Examen de Signos Distintivos B;
- iv) Subdirección Divisional de Servicios Legales, Registrales e Indicaciones Geográficas;

c) Protección a la Propiedad Intelectual

- i) Subdirección Divisional de Prevención de la Competencia Desleal;
- ii) Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial;
- iii) Subdirección Divisional de Infracciones Administrativas en Materia de Comercio;
- iv) Subdirección Divisional de Cumplimiento de Ejecutorias;
- v) Subdirección Divisional de Marcas Notorias; Investigación; Control y Procesamiento de Documentos;

d) Sistemas y Tecnología de la Información

- i) Subdirección Divisional de Desarrollo de Sistemas;
- ii) Subdirección Divisional de Soporte a Sistemas;
- iii) Subdirección Divisional de Productos de Información Tecnológica;

e) Promoción y Servicios de Información Tecnológica

- i) Subdirección Divisional de Promoción y Difusión de la Propiedad Industrial;
- ii) Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica;

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;

g) Oficinas Regionales

i) Titular de la Oficina Regional Occidente;

ii) Titular de la Oficina Regional Norte;

iii) Titular de la Oficina Regional Sureste;

iv) Titular de la Oficina Regional Bajío;

v) Titular de la Oficina Regional Centro;

h) Administración

i) Subdirección Divisional de Recursos Humanos;

ii) Subdirección Divisional de Recursos Materiales y Servicios Generales;

iii) Subdirección Divisional de Finanzas y Presupuesto;

i) Asuntos Jurídicos

i) Subdirección Divisional de Representación Legal;

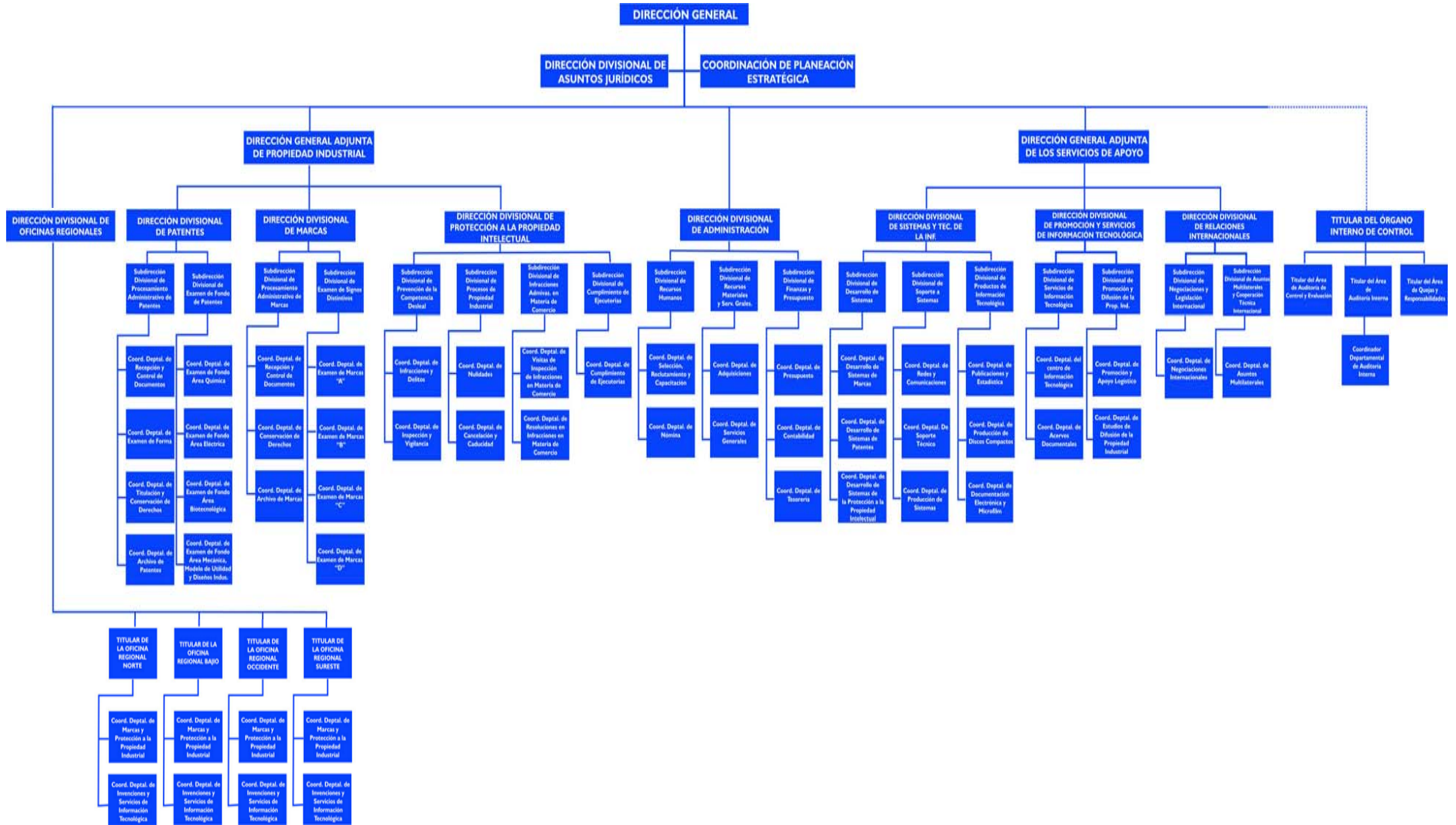
ii) Subdirección Divisional de Amparos;

iii) Subdirección Divisional de Legislación y Consulta;

El Instituto cuenta con un Órgano Interno de Control, que se regirá conforme al artículo 39 de este Estatuto.

Representado en un organigrama, en el que se incluyen a las autoridades de mayor rango queda de la siguiente manera:

ORGANIGRAMA DEL I.M.P.I.



CAPÍTULO II

TRÁMITES Y/O SERVICIOS QUE PRESTA EL IMPI

2.1 Signos Distintivos (Marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales).

2.1.1 Marco Legal Aplicable

El registro de marcas está regulado a un marco legal nacional e internacional.

En cuanto al nacional se consideran leyes, reglamentos y disposiciones de carácter obligatorio, mismas que se deben considerar para el trámite del registro de marca, nombre comercial y aviso comercial...

Con respecto al Internacional tenemos que apegarnos, toda vez que México ha firmado convenios y tratados de carácter internacional.

2.1.1.1 Nacional

Ley de la Propiedad Industrial

Titulo Cuarto, Artículos 87 al 155, regula todas y cada una de las disposiciones que se deben de cumplir para el registro y una marca, y de igual manera, describe los supuestos en que puede ser cancelada, nulificada, caducada y/o abandonada una marca.

- **Requisitos para el registro de una marca, nombre comercial y aviso comercial.**

1. Presentar la solicitud de registro de marca, en donde describa:
 - Nombre, nacionalidad o domicilio del solicitante.
 - Signo distintivo de la marca, mencionando el tipo de marca.
 - Indicar la fecha de primer uso, y en caso de no hacerlo se presume que no se ha usado.
 - Describir los productos y/o servicios a los cuales aplicará la marca.
 - Y las demás que disponga la ley, tales como, en caso de que la marca sea, innominada, tridimensional o mixta, se debe de acompañar de 6 etiquetas, además de que si dentro de la integración de la marca en su conjunto hay leyendas no reservables, deberá así indicarlo en la solicitud. En caso de que se reclame la prioridad de la marca, se deberá hacer constar la fecha de presentación y el país de origen.

2. Debe acompañar a la solicitud, el comprobante de pago correspondiente por los servicios que presta el IMPI, de acuerdo a la tarifa correspondiente.
3. En la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas, las cuales pudieran llevar al error o engaño del público.
4. En caso de que la solicitud de marca se presente por dos o más personas, la misma debe ser acompañada por las reglas de uso, licencia y/o transmisión de derechos correspondiente.
5. En caso de quien trámite la solicitud de registro de marca, no sea el titular, se deberá acompañar de carta poder, firmada por el titular, la persona quien tramita el registro de marca y dos testigos.
6. Cuando el titular de la marca sea una persona física o moral extranjera, se deberá presentar poder certificado y apostillado, por un notario del país en donde radica el titular.

- **Expedición del título**

Siempre y cuando el titular haya cumplido los requisitos mencionados, el IMPI, expedirá el título correspondiente, en el cual se indicará lo siguiente:

1. Número de registro de marca;
2. Signo distintivo de la marca, indicando el tipo;
3. Productos o servicios que estará protegiendo;
4. Nombre y domicilio del titular,
5. Ubicación del establecimiento donde se comercializan los productos o servicios;
6. Fecha de presentación, fecha de prioridad y de primer uso, en su caso de expedición, y
7. La vigencia del registro.

- **Publicación del título.**

Los registro de marca que otorgue el IMPI, deberán ser publicados en la Gaceta, mensual del propio instituto.

- **Reglas de uso.**

1. La marca deberá ser utilizada en territorio nacional, tal y como fue otorgado el registro, y si tuviere modificaciones las mismas no deben alterar su carácter distintivo.
2. Cuando la marca no sea utilizada en por lo menos 3 años en los servicios o productos que protege, la misma será declara caduca, salvo que el titular haya inscrito la licencia correspondiente.
3. En caso de que se utilicen las leyendas "Marca Registrada" o M.R. o e solo el símbolo, solo se deberá hacer en los productos o servicios que protege exclusivamente.
4. La renovación del registro de marca deberá hacerse dentro de los 6 meses anteriores a su vencimiento, y 6 meses posteriores a su que haya vencido, en caso de que no lo hiciere la misma caducará.
5. En caso de que el titular del registro marcario proteja diversos productos o servicios, en diferentes clases, bastará con que renueve en una de ellos para que surta efectos con los demás.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Título Tercero, Artículos 53 al 68, define y detalla algunos aspectos que deben ser considerados para el registro de una marca, nombre comercial y aviso comercial.

Complementa los requisitos para el registro de una marca y menciona los siguientes:

- En caso de que se conozca el número de clase a que pertenece la marca, nombre comercial o aviso comercial, se deberá identificar en la propia solicitud.
- Si hubieren leyendas y/o figuras no reservables, se deberá indicar.
- La solicitud se debe presentar en tres ejemplares.
- Deberá tener la firma autógrafa del titular.
- Indicar la ubicación del o de los establecimientos relacionados con la marca.

Por otra parte, nos indica claramente que en cuanto a la clasificación de productos y servicios, estará apegado a lo descrito en la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de marcas, establecido conforme al **Arreglo de Niza**.

En conjunto a esto se deberá tomar en consideración, la Gaceta de publicación de productos y servicios del IMPI, en donde se describirá en mayor medida y a detalle los servicios y productos que se consideran y la clase a que corresponden cada uno de ellos.

Tarifa de Servicios del IMPI

El artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial, dice:

Artículo 114: A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes al estudio de la

solicitud, registro, expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

Como podemos darnos este artículo nos menciona que se debe acompañar el pago correspondiente, conforme a la tarifa de servicios del IMPI.

Sin embargo, no precisamente se deben acompañar los pagos correspondientes solo cuando se presente la solicitud de marca, sino además en caso de que se quiera presentar algún escrito en donde se pretenda aclarar, complementar ciertas situaciones relacionadas con el registro de la marca, nombre comercial y/o aviso comercial.

Los artículos correspondientes a las marcas, avisos comerciales y nombres comerciales son los establecidos del artículo 14 al 14 I, en donde están determinadas cada uno de los pagos correspondientes, dependiente del trámite y/o servicio que se solicite.

Es importante mencionar, que hoy en día el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está facultado para desechar cualquier solicitud que se presente, si no se presenta el pago correspondiente por el servicio solicitado.

2.1.1.2 Internacional

En el ámbito internacional, México ha suscrito diferentes tratados, arreglos y/o convenios, en donde varios países han determinado ciertos acuerdos, los cuales permiten estandarizar a nivel mundial, las reglas, requisitos y/o formas en que se deben de llevar a cabo el registro de las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.

Es importante hacer mención a ello, toda vez que la Propiedad Industrial, es un mercado de gran importancia para el comercio mundial, ya que es la forma en que las diferentes empresas protegen sus productos y/o servicios a nivel mundial, lo cual hoy en día evita en cierta medida combatir los problemas de indicaciones falsas de procedencia, piratería, etc.

Convenio de París

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial fue adoptado en 1883 y es uno de los pilares del sistema internacional de propiedad intelectual. Se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas, los diseños industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" contemplada en la legislación de algunos países), los nombres comerciales (las designaciones que protegen el ejercicio de una actividad industrial o comercial), las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la lucha contra la competencia desleal.

Dicho convenio está integrado por 30 artículos, sin embargo es importante destacar los aspectos que se refieren a las marcas.

Menciona que independientemente de que los países integren la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, tienen plena autonomía de determinar los requisitos, para el registro de marcas, de acuerdo a la legislación correspondiente.

Así mismo describe los casos en que puede ser negado, anulado, prohibido el registro de una marca, ya que por utilizar emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales,

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

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.

En específico, determina las reglas a las cuales deben apegarse, los países que firman el presente tratado, a lo cual México cumple cabalmente, con lo determinado en este tratado. Lo cual se especifico.

Arreglo y Protocolo de Madrid (Marcas).

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.

Con este arreglo, se determinan los requisitos que deben de cumplir los solicitantes para el registro de su marca a nivel internacional, y uno de los requisitos más importantes es que el país debe de pertenecer a la Unión que firma el presente arreglo.

Así mismo es claro al indicar que al ser registrada a nivel internacional la marca, la misma gozará del derecho de prioridad

Es importante mencionar que este tratado menciona que el registro internacional sustituye los registros nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos.

En conclusión fijan cuales son los acuerdos tomados para el registro de las marcas, nombres comerciales y avisos comerciales a nivel internacional, y de igual forma fijan las reglas de sustitución de registro internacional.

Arreglo de Niza

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.

La lista correspondiente a las clases es la siguiente:

CLASES PRODUCTOS Y SERVICIOS

- 1** Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

- 2** Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.
- 3** Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
- 4** Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.
- 5** Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
- 6** Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.
- 7** Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.
- 8** Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitarse.

- 9** Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.
- 10** Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
- 11** Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.
- 12** Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
- 13** Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificios.
- 14** Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.
- 15** Instrumentos de música.
- 16** Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

- 17** Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.
- 18** Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.
- 19** Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
- 20** Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.
- 21** Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.
- 22** Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
- 23** Hilos para uso textil.
- 24** Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

- 25** Vestidos, calzados, sombrerería.
- 26** Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.
- 27** Alfombras, felpudos, esteras, linóleoum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.
- 28** Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.
- 29** Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
- 30** Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
- 31** Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.
- 32** Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.
- 33** Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).
- 34** Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

- 35** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
- 36** Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
- 37** Construcción; reparación; servicios de instalación.
- 38** Telecomunicaciones
- 39** Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.
- 40** Tratamiento de materiales.
- 41** Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.
- 42** Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.
- 43** Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
- 44** Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
- 45** Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

Como podemos darnos cuentas, es la clasificación internacional de los productos y servicio, sin embargo hay que tomar en cuenta el catalogo de servicios en donde podemos encontrar a detalles los productos y servicios, para así ubicarlos dentro de la clase correspondiente.

2.1.2 ¿Que es una Marca?

Es importante dejar en claro, que debemos entender por una marca, ya que en ocasiones suelen confundirse con los nombres y/o avisos comerciales, lo cual definitivamente es un error, es por ello la importancia de citar a varios autores, los cuales permitirán, tener argumentos que permitan definir de forma concreta **¿Qué es una marca?**

La Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 88 dice:

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

El maestro David Rangel Medina cita *“Se considera como marca el signo de que se valen, los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, para diferenciar sus mercancías y servicios de los de sus competidores¹”.*

Si bien es cierto que no nos da una definición como tal, también es cierto que nos da un panorama amplio, de cual podamos entender y comprender la manera en que debemos identificar el significado de una marca.

¹ RANGEL MEDINA David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991, Pag. 48

El maestro Carlos Viñamata Paschkes en cuanto a las marcas menciona *“una definición más completa sería la que considera al objeto en las marcas como un elemento percibible por los sentidos que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase, en congruencia con el criterio que sostenemos, en el sentido de que también los sonidos y los aromas pueden constituir una marca²”*.

Es claro que cada una de las definiciones son diferentes, sin embargo tienen elementos en común mismos que nos permiten conformar una definición más completa.

Por lo tanto una definición más completa en cuanto a una marca sería:

MARCA: es todo aquel signo que permite distinguir los productos o servicios en el mercado.

Es claro que el objeto de una marca es distinguir los productos o servicios, en relación con todos aquellos que se encuentran en el mercado. La marca le confiere a su titular el derecho de poder usarla y explotarla, para que así los productos que comercializa tengan cierto reconocimiento en los consumidores, lo cual permite con el paso de los años que los productos y/o servicios estén fortalecidos en el mercado y por ende, los consumidores le dan cierto reconocimiento.

Es importante hacer notar que hay diferentes tipos de marcas, mismos que estudiamos a continuación.

² VIÑAMATA PASCHKES Carlos, La Propiedad Intelectual, México, Trillas, 2007, Pag. 362

2.1.2.1 Tipos de Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 89, menciona los signos que pueden constituir una marca y a la letra dice:

Pueden constituir una marca los siguientes signos:

1. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
2. Las formas tridimensionales;
3. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente.
4. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

Por lo tanto de acuerdo a la legislación en México los signos se clasifican en 3 tipos:

1. **Marcas**, las cuales pueden ser nominativas, innominadas ó figurativas, mixtas y tridimensionales.
2. **Avisos Comerciales**, y
3. **Nombres Comerciales**.

Mismas que a lo largo de estudio analizaremos detalladamente.

2.1.2.2 Marcas Registrables

Las marcas que se consideran registrables son cualquier signo, palabra, denominación, figura, forma tridimensional, logotipo, diseño, combinación de colores, de números, de letras, siempre y cuando sea: visible, distintivo, original, novedoso, singular, único, especial, inconfundible y de fácil reconocimiento; y por tanto susceptible o capaz de identificar, frente a todos los de su misma especie, tipo, género o clase.

2.1.2.2.1 Nominativas

Las marcas nominativas son aquellas que sencillamente se integran por letras y/o números y/o algún signo o carácter del alfabeto, sin tomar en consideración su forma o dibujo. Estas pueden ser letras, números, combinación de letras y números, palabras con o sin significado.

2.1.2.2.2 Innominadas o Figurativas

Las marcas figurativas están formadas por figuras, dibujos, representaciones gráficas, letras o palabras por sus formas o colores, pueden ser la etiqueta de un envase un logo, etc.

2.1.2.2.3 Tridimensionales

Las marcas tridimensionales son aquellas que por su naturaleza física reúnen las tres dimensiones de la realidad, esto es, longitud, altura y profundidad.

Las marcas tridimensionales, corresponden a la forma de los productos o sus empaques, envases o envoltorios, siempre y cuando sean característicos y los distinguen de productos de su misma clase. Es decir, las marcas tridimensionales corresponden a cuerpos con 3 dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, etc.

2.1.2.2.4 Mixtas

Las marcas mixtas, son el resultado de la combinación de tipos definidos en los párrafos anteriores. En la mayoría de los casos son combinaciones de palabras con diseños o logotipos.

2.1.2.3 Marcas No Registrables

Es de gran importancia hacer mención cuales son todas aquellas marcas que no pueden ser registrables, ya que por tener ciertas características tienen un impedimento.

El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, dice:

Artículo 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, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime 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.

Como podemos darnos claramente define cuales son los supuestos en que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no otorgara el registro.

El maestro Mauricio Jalife Daher, al respecto comenta “*Fundamentalmente, las causas que determinan que un signo no sea susceptible de ser registrado como marca, se pueden englobar conforme a los siguientes criterios:*

- *Por no ser distintivas.*
- *Por no ser descriptivas.*
- *Por tratarse de símbolos oficiales.*
- *Por inducir a error o confusión.*
- *Por estar íntimamente vinculadas a una persona o empresa.*
- *Por afectarse derechos sobre marcas, previamente reconocidos³”.*

En ese sentido se consideran las prohibiciones para el registro de una marca, las que se refieren a las prohibiciones absolutas, y las que se refieren a las prohibiciones relativas.

Las prohibiciones absolutas, son aquellas que se refieren a las características propias de la marca, ya que no cuentan con elementos que le connoten de cierta distinción, para con los productos o servicios que pretende proteger o sencillamente porque la misma es engañosa, ilícita, o consistente en símbolos inapropiables.

³ JALIFE DAHER, Mauricio, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Porrúa 2002, Pag.128

En cuanto a las prohibiciones relativas, las mismas se dan aún y cuando el signo sea registrable, puesto que el signo está impedido de ser registrado, ya que anteriormente están reconocidos derechos de terceros.

2.1.2.4 Marcas Colectivas

El artículo 96 de la LPI. Considera lo siguiente:

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

Es claro que el propósito de las marcas colectivas es proteger los derechos de marca, cuando los titulares de estas son varias personas.

Es importante mencionar que se deben especificar y estipular las reglas de uso a las cuales se someten las marcas colectivas, ya que son las condiciones que especifican los titulares para el uso de la misma, y de igual forma queda limitada la transmisión de la misma a terceras personas.

2.1.2.5 Marcas Notoriamente conocidas

El artículo 98 bis dice:

“Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como una consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimación o declaración por el Instituto, se entenderá que una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podrán emplearse todos los medios probatorios de esta Ley”.

Queda claro que las marcas notoriamente conocidas son aquellas que por sí solas son conocidas, ya que dentro del mercado tienen cierto reconocimiento por el público consumidor y por ende son fácilmente identificables.

Sin embargo para que a los titulares de este tipo de marca, se les reconozca dicho derecho deben comprobarlo, aún y cuando sea evidente, y lo deben hacer por cualquier medio que la misma ley determina y lo esto lo determina el artículo 98 bis 2 de la LPI.

2.1.2.6 Nombres Comerciales

El maestro Carlos Viñamata Pacskes dice:

“El nombre comercial es un derecho de propiedad industrial, de contenido patrimonial, como lo son también las marcas, pero se distingue de estas, en que una marca tiene por objeto distinguir productos y servicios; y el nombre comercial, establecimientos, negociaciones o empresas.

Otra distinción entre marcas y nombres comerciales estriba en que las marcas pueden ser otorgadas a industriales, comerciantes y prestadores de servicios, en tanto que los nombres comerciales no deben otorgarse a prestadores de servicios que no sean comerciante⁴.

Es clara la distinción que hay entre una y otra, toda vez que las marcas protegen los productos o servicios, y los nombres comerciales protegen los establecimientos.

Es decir, la marca protege lo que se manufactura, elabora y ofrece, y el nombre comercial protege el establecimiento en sí, en donde se elaboran los productos o se administra la prestación de los servicios, como lo dice la propia ley protege los establecimientos, las negociaciones o las empresas.

Es importante mencionar que los nombres comerciales se protegen sin la necesidad de registrarlos.

⁴ VIÑAMATA PASCHKES Carlos, La Propiedad Intelectual, México, Trillas, 2007, Pag. 422

Las limitantes para publicar el nombre comercial son 2:

- 1.- Por carecer el nombre comercial de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género.
- 2.- Aquellos que contravengan en lo aplicable las disposiciones contenidas en el artículo 90 de la propia ley.

Para la publicación de registro de aviso comercial debe cumplir con las mismas disposiciones que para un registro de marca.

2.1.2.7 Avisos Comerciales.

Son aquellos también conocidos como eslóganes, y tienen la función de publicitar, los productos o servicios que promueven, así como el de la marca que protegen, ya que dentro del aviso comercial debe considerarse la marca.

El artículo 100 de la LPI dice:

“Se considera aviso comercial 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.

Rafael Pina, al referirse a los avisos comerciales señala:

“Toda persona que para anunciar al público consumidor un comercio, una negociación o determinados productos haga uso de avisos que tengan señalada originalidad que los distinguan fácilmente de los demás de su especie, puede adquirir el derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan uso de avisos iguales o semejantes al grado de que se confundan en su conjunto⁵.”

Es claro que los avisos comerciales, son aquellos que de alguna manera intentan que el público consumidor identifique las marcas, a las cuales se refiere.

Podríamos decir que los avisos comerciales de alguna forma, envían a la mente del consumidor “mensajes subliminales”, y así que los consumidores piensen en el producto o servicio, relacionado específicamente con el aviso comercial.

2.2 INVENCIONES (Patentes, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad.

Invento o invención es un objeto, técnica o proceso el cual posee características novedosas. Puede estar basado en alguna idea, colaboración o innovación previa y el proceso de la misma requiere por lo menos el conocimiento de un concepto o método existente que se pueda modificar o transformar en una nueva invención. Sin embargo, algunas invenciones también representan una creación innovadora sin antecedentes en la ciencia o la tecnología que amplían los límites del conocimiento humano.

⁵ RAFAEL DE PINA VARA, Prontuario de derecho mercantil, México 1991, pag. 117

La invención constituye el núcleo del derecho de patentes y por eso la concurrencia de requisitos de patentabilidad debe analizarse en relación con la invención determinada.

Rafael J. Pérez Miranda al respecto menciona “La invención significa una solución a un problema concreto en la esfera tecnológica, puede ser un producto o un procedimiento⁶”.

El artículo 15 de la LPI dice,

“Se considera invención toda creación humana que permita transformar la materia en la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacción de sus necesidades concretas”.

2.2.1 Marco Legal Aplicable

Las invenciones están reguladas por un marco legal nacional e internacional.

Al igual que las marcas en cuanto al nacional se consideran leyes, reglamentos, pero además, convenios, tratados y arreglos internacionales, los cuales su aplicación son de carácter obligatorio, mismas que se deben considerar para el trámite del registro de marca, nombre comercial y aviso comercial.

Con respecto al Internacional tenemos que apegarnos, toda vez que México ha firmado convenios y tratados de carácter internacional.

⁶ PEREZ MIRANDA, Rafael J, Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Porrúa, México 2002, Pág. 71

2.2.1.1 Nacional

Ley de la Propiedad Industrial

Titulo Segundo, Artículos 9 al 81, regula todas y cada una de las disposiciones que se deben de cumplir para el otorgamiento de una patente, registro de los diseños industriales y modelos de utilidad, describe los supuestos en que puede ser nulificada o caducada una patente o los registros.

A diferencia de las marcas, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial es quien define los requisitos para la presentación de una solicitud de patente, diseño industrial y modelo de utilidad.

Determina cada uno de los lineamientos que se deben cumplir, dependiendo del caso, ya se Patente, Diseño Industrial y Modelo de Utilidad.

El artículo 38 de la Ley de la Propiedad Industrial y los artículos 24 al 29 del Reglamento de la Propiedad Industrial, determinan los requisitos de forma y forma con que deben de cumplir las invenciones, para que así se conceda la patente corresponde o el registro del diseño industrial o modelo de utilidad correspondiente.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Titulo Segundo, Artículos 22 al 52, define y detalla los aspectos que deben considerar para el otorgamiento de la patente, el registro del diseño industrial o modelo de utilidad.

Tarifa de Servicios del IMPI

El artículo 38 de la Ley de la Propiedad Industrial, dice:

Artículo 38: Para obtener una patente deberá presentarse solicitud..... y deberá exhibirse el comprobante de pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de fondo y forma.

Como podemos darnos este artículo nos menciona que se debe acompañar el pago correspondiente, conforme a la tarifa de servicios del IMPI.

Los pagos correspondientes a que se refieren, se dan dependiendo de cada una de las etapas en que se encuentre la solicitud de patente o registro de diseño industrial o modelo de utilidad.

Los artículos correspondientes a las patentes, diseños industriales y modelos de utilidad son los establecidos del artículo 1 al 13, en donde están determinados cada uno de los pagos correspondientes, dependiente del trámite y/o servicio que se solicite.

Es importante mencionar, que hoy en día el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, está facultado para desechar cualquier solicitud que se presente, si no se presenta el pago correspondiente por el servicio solicitado.

2.1.1.2 Internacional

Convenio de Paris

Como lo comentamos en un principio este convenio es uno de los pilares en cuanto a la Propiedad Industrial, ya que se tomaron las legislaciones de varios países para su integración y posterior adopción. Por lo cual es importante destacar los aspectos más importantes en cuanto a las patentes, diseños industriales y modelos de utilidad.

Obliga a que los países de la Unión reconozcan, el derecho de prioridad siempre y cuando el solicitante haya depositado, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos por la legislación del país de origen.

Las patentes que sean presentadas en los países de la Unión, serán independientes aún y cuando las mismas se hayan presentado en países distintos, así cada país en donde sea concedida la patente, podrá determinar los requisitos que se deben cumplir, para que en caso de que se otorguen licencias de la misma, se cumplan esos requisitos.

En dicho convenio de igual manera se conviene que los países que integran la Unión concederán un plazo de gracia, para que sean cubiertas las tasas correspondientes por el mantenimiento de la propiedad industrial, misma que es por lo menos de 6 meses.

Por lo anterior es importante es importante considerar el Convenio de Paris, ya que es el documento suscrito por los países de la Unión, en donde convienen estandarizar ciertos aspectos, para que los solicitantes de una patente, diseño industrial y modelo de utilidad registren su invención en diferentes países cumpliendo requisitos similares en cada uno de ellos.

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT)

Como lo mencionamos anteriormente, define y detalla los requisitos máximos que las Oficinas de Patentes de cada país que integra la Unión, están obligados a solicitar. Así mismo describe algunas formalidades con que se cumplen los requisitos que describe el mismo tratado.

Por lo cual es importante mencionarlo, ya que si hubiese algún requisito que la oficina solicita y que el mismo aparece en este tratado, el solicitante tiene la posibilidad de debatirlo apegándose al propio tratado.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Este tratado permite a los inventores, solicitar con una solicitud la protección de una patente, modelos de utilidad y diseño industriales al mismo tiempo en varios países. Así mismo regula los requisitos formales que deben cumplir para la presentación de la solicitud.

Como podemos ver, son los Convenios y/o tratados que deben ser considerados en cuanto a las patentes, diseños industriales y modelos de utilidad, los cuales México ha firmado, y los cuales están obligados a cumplir.

En ese orden de ideas entendemos que para efectos de la Propiedad Industrial, la ley reconoce 3 tipos de invenciones Patentes, Diseños Industrial y Modelos de Utilidad.

2.2.2 Patentes

Es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por la autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención durante un tiempo limitado.

Rafael J. Pérez Miranda dice: “Es la forma de apropiación plena que reconoce los derechos más amplios a una invención, tanto por el plazo de vigencia, como por el espacio geográfico en el cual se puede lograr su ejercicio, haciendo uso del principio de prioridad reconocido por los países adheridos al Convenio de Paris e inclusive por la mayoría de los que no han suscrito⁷”.

Siendo así, debemos entender que la patente es un derecho subjetivo que se concede al titular, para la explotación exclusiva de su invento, con determinadas limitaciones, como la territorialidad y la temporalidad.

Carlos Viñamata Paschkes, da un concepto de patente de invención el cual dice: “Las patentes de invención amparan las creaciones intelectuales que se traducen en nuevos productos industriales o en nuevas composiciones de materia, o en el empleo de medios nuevos o en la nueva aplicación de métodos conocidos para obtener productos o resultados industrialmente novedosos⁸”.

Por lo tanto la patente es el derecho exclusivo que se le confiere al inventor para poder explotar durante un plazo determinado su invención.

Las personas que son sujetos de una patente son 3:

⁷ PEREZ MIRANDA, Rafael J, Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia, Porrúa, México 2002, Pág. 73

⁸ VIÑAMATA PASCHKES Carlos, La Propiedad Intelectual, México, Trillas, 2007, Pag. 240

- a) La persona o personas físicas creadoras de la invención.
- b) Las personas físicas o morales causahabientes de los derechos que otorgan las patentes, cesionario, heredero, etc.
- c) Las personas físicas o morales que en virtud de un contrato de licencia o de franquicia pueden disfrutar los derechos que confieren la patente de un tercero.

Se puede solicitar la protección de una patente a toda invención como: productos, procesos o usos de creación humana que permitan transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y que satisfaga sus necesidades concretas, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

1. **Novedad:** se considera nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, es decir, en el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral y escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero.
2. **Actividad inventiva:** es el proceso creativo, cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.
3. **Ampliación industrial:** es la posibilidad de ser producido o utilizado en cualquier rama de la actividad económica.

El derecho conferido de una patente está determinado por la reivindicaciones aprobadas por el Instituto, las cuales que se consideran como los rasgos más importantes de una invención.

La patente tiene una vigencia de 20 años, improrrogables a partir de a fecha de presentación de la solicitud y además el solicitante deberá cubrir una cuota por cada año en que se encuentre vigente la patente, conforme a la Tarifa correspondiente vigente.

2.2.3 Diseño Industrial

Son aquellas invenciones de creación independiente y difieran en grado significativo, de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseño.

En México el diseño industrial comprende:

1. 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.
2. Los **modelos industriales**, constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Los diseños industriales deben cumplir ciertas condiciones:

- a) EL diseño debe ser nuevo, de creación independiente, y que difiera en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características conocidas de diseños a nivel mundial.
- b) El diseño debe ser utilizado o producido para explotación industrial.

“Las patentes de modelo o dibujo industrial amparan formas, dibujos, disposiciones artísticas, ornamentales, etc., y dichas patentes no tienen que ver con el funcionamiento eficiente de un producto industrial, ni con la facultad del procedimiento para su obtención, ni con el costo relativo, sino sólo con el atractivo estético del producto, o con su aspecto peculiar y propio. De lo que se desprende que las formas o concepciones que podrían ser materia de una patente de dibujo o modelo industrial, en principio no pueden considerarse como mejoras en una invención, puesto que aunque afectan al atractivo estético de un

producto industrial, no se relacionan con la eficiencia del invento en cuanto al fin perseguido directamente por él".⁹

Como podemos darnos cuenta los diseños industriales no protegen el funcionamiento, lo que protegen es la imagen física que percibimos de dicho diseño, siempre y cuando tenga variantes muy características con respecto de algún diseño que ya exista.

El registro de los diseños industriales tiene una vigencia de 15 años improrrogables a partir de la presentación de la solicitud, y dicha vigencia estará sujeta a que se hagan los pagos correspondientes por cada anualidad.

La ley de la Propiedad Industrial establece que el titular de una patente o registro del diseño o modelo de utilidad deberá explotarlo, por si mismo o a través de un licenciario, bien por la utilización o fabricación del invento en el país mediante la importación de venta subsecuente del producto patentado u obtenido por el proceso patentado.

2.2.4 Modelos de Utilidad

Es toda creación humana que implique una modificación a la forma, configuración, disposición o estructura de objetos, herramientas, aparatos o utensilios, e implique una función diferente, respecto de las partes que lo integran, o ventajas en cuanto a su utilidad.

A diferencia de los diseños industriales lo que protegen es el resultado de una modificación, disposición, configuración, estructura o forma, la cual permite presentar una

⁹ VIÑAMATA PASCHKES Carlos, La Propiedad Intelectual, México, Trillas, 2007, Pág. 280

función diferente, respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad, tal como lo refiere el Art. 27 de la LPI.

La principal diferencia entre una patente y un modelo de utilidad es que el la patente requiere ser nueva, útil y de acción inventiva, mientras que el modelo de utilidad solo requiere que sea nuevo y útil, pero no necesariamente que sea el resultado de un invento.

La vigencia de los modelos de utilidad es de 10 años improrrogables, mismos que se contabilizan a partir de la fecha en que se presento la solicitud, y de igual forma estará sujeto al pago correspondiente de las anualidades,

2.3 Servicios Tecnológicos

Es importante hacer mención a este tipo de servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya que las actividades industriales, comerciales y de investigación requieren de información actualizada y constante en cuanto a las invenciones e innovaciones tecnológicas novedosas relacionadas con sus procesos o productos.

Los servicios de este tipo son:

Consultas Técnicas Gratuitas

La Subdirección Divisional de Servicios de Información Tecnológica (SDSIT) del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuenta con numerosos acervos documentales de México y de diversos países en el mundo; tanto en materia de propiedad industrial como de literatura técnica diversa. Estas colecciones se encuentran en varios soportes tales como papel, microfilm, CD-Rom, DVD, así como bases de datos en línea. Todos estos soportes están disponibles para su consulta a través de los siguientes servicios gratuitos:

Consulta a los fondos en papel.- Acceso a las memorias descriptivas de patentes en bibliógrafos (documentos nacionales), o en resúmenes de gacetas nacionales y extranjeras. El material puede consultarse en la sala que para el efecto tiene el IMPI en la SDSIT y se puede acceder a la información a partir de la clasificación internacional de patentes; lo cual representa una ventaja adicional para el usuario, dado que encontrará una respuesta adecuada a sus necesidades.

Consulta a los fondos en microfilm y microficha.- Para la consulta de los acervos en película se requiere de un aparato lector, el cual se encuentra disponible en la SDSIT.

Consulta a CD-Rom y DVD.- Es posible consultar información de patentes contenida en discos magnéticos, empero, para ello se requiere conocer datos específicos de los documentos, tales como el número de la patente y el país de origen por lo menos y tener algún conocimiento para el manejo en ese tipo de bases datos en línea.

Bases de datos en línea.- La SDSIT cuenta con equipo de cómputo disponible para el acceso a las bases de datos en línea.

Acceso al Banco Nacional de Patentes (BANAPA).- Desde noviembre del 2002, el acceso a las referencias bibliográficas contenidas en el BANAPA son gratuitas. Esta información se constituye por tres bases de datos: la primera contiene las patentes concedidas, certificados de invención y modelos de utilidad; la segunda despliega las solicitudes publicadas de patente y la tercera presenta los diseños industriales concedidos.

Asesoría personalizada.- En la redacción y presentación de solicitudes en materia de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y esquema de trazado de circuitos integrados.

Acceso a literatura técnica.- Contendida en literatura no de patentes, como es el Chemicals Abstracts, Diccionarios Técnicos en diversas áreas, entre otros.

Servicios:

Búsqueda bibliográfica.- Consiste en realizar una sola pregunta cuyo objetivo es encontrar y recuperar el ó los documentos que satisfacen un único dato de identificación, como pueden ser: nombres de personas físicas o morales; número de patentes y/o solicitudes de patente publicadas y números de prioridades.

Búsquedas bibliográficas nacionales.- Consisten en conocer únicamente lo que se encuentra protegido en México y se realiza generalmente con el fin de no invadir derechos previamente adquiridos, o bien si la tecnología es de libre uso.

Búsquedas bibliográficas internacionales.- Está orientada a conocer si una determinada tecnología se encuentra protegida en el extranjero.

Búsqueda técnica.- Consiste en realizar una pregunta cuyo objeto es encontrar y recuperar los documentos de patente relacionados con un tema en particular, referido a un proceso o producto para lo cual se desconoce quién o quiénes son los poseedores de la tecnología existente.

Búsqueda técnica nacional.- Se refiere a la búsqueda y recuperación de documentos presentados en México y que hayan sido publicados en la Gaceta de la Propiedad Industrial (patentes, certificados de invención, solicitudes de patente publicadas, registros de modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales).

Búsqueda técnica internacional.- Se refiere a búsqueda y recuperación en materia de patentes, que se han hecho públicos en bases de datos disponibles tanto en México como en el extranjero.

Búsqueda del estado de la técnica.- Tiene gran similitud con la búsqueda técnica internacional, pues de igual forma consiste en hacerse una pregunta cuyo objeto es encontrar y recuperar los documentos de patente relacionados con un tema específico referido a un proceso o producto, para el cual se desconoce si hay antecedentes de la tecnología existente. Esta búsqueda se realiza tanto en bases de datos nacionales como internacionales, y tiene la ventaja de que los documentos son clasificados en base a los elementos innovadores de la tecnología de su interés, es decir se puede calificar en términos de su viabilidad desde el punto de vista de la propiedad industrial.

Búsqueda de información selectiva y periódica.- Este tipo de búsqueda comprende los conocimientos divulgados en el ámbito nacional, permite dar un seguimiento a través del tiempo del desarrollo tecnológico.

Reproducción de documentos.- Las copias simples y certificadas se solicitarán por medio de un escrito haciendo referencia al número del documento y nacionalidad de que se trate¹⁰.

Como podemos ver y darnos cuenta los servicios que se ofrecen van encaminados a que todas las personas que lo necesiten, pueden tener la información oportuna que en su momento lo requieran.

¹⁰ Fuente: http://www.impi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=247&limit=1&limitstart=0

2.4 Asuntos Jurídicos

Sencillamente se limitan a dos tipos de servicios que brindan a los usuarios, las cuales son:

1. Expedir constancias de inscripción en el Registro General de Poderes del Instituto.
2. Expedir constancias certificadas de las constancias que obren en los archivos del Instituto, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales o ministerio público.

2.5 Protección a la Propiedad Industrial

En cuanto a este tipo de servicios el Instituto a través de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial se encarga de resolver, los recursos que presentan los usuarios por considerar que sus derechos son transgredidos y mediante las solicitudes de declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación, infracción o infracciones administrativas en materia de comercio, defienden sus derechos.

Los mismos son considerados procesos contenciosos en materia de propiedad industrial, los cuales son procedimientos administrativos, los cuales se siguen en forma de juicio, respetando las formalidades previstas por la Ley de la Propiedad Industrial, y de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Sin embargo al ser considerado un procedimientos administrativo, debe aplicarse se igual manera supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Al ser un procedimiento administrativo, junto al escrito inicial de demanda se deben adjuntar en originales o copias certificadas, los documentos y constancias en que se funde la acción y ofrecer las pruebas.

La Ley de la Propiedad Industrial establece:

Artículo 179.- Toda solicitud o promoción dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, deberá presentarse por escrito y redactada en idioma español.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberán acompañarse de su traducción al español.

Artículo 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.

Es claro que al no cumplir con los requisitos de formalidad mencionados el IMPI, está facultado para desechar la solicitud presentada.

En ese orden de ideas, el IMPI de igual manera está facultado para resolver dichas controversias que se presente para su resolución, por lo cual es importante considerar las diferentes formas, mismas que se presentan a continuación.

2.5.1 Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad y Cancelación.

Es la acción a través de la cual se solicita que se declare la nulidad, caducidad o cancelación 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.

Es importante hacer mención que los requisitos establecidos para la Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad y Cancelación son diferentes, por lo tanto debemos ubicarlas en dos grupos:

- a) Las Marcas, Nombres Comerciales y Avisos Comerciales, y
- b) La de Patentes, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad.

Por lo tanto, debemos de analizarlas por separado para así conocer los casos y los fundamentos que deben ser considerados, para que así proceda la declaración solicitada.

De los signos distintivos:

a) Declaración Administrativa de Nulidad, Caducidad y Cancelación de Marcas, Nombres Comerciales y Avisos Comerciales.

La declaración administrativa (en cualquiera de los casos mencionados), es una resolución que consiste en una orden escrita dictada por IMPI, que tiene carácter general, obligatorio y permanente.

De nulidad:

El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece los supuestos en que las marcas, serán nulas y a la letra dice:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las acciones de Nulidad, se basan en deficiencias de origen al trámite de los registros marcarios, por lo que es importante tomar en consideración lo dispuesto en las fracciones II, III, IV, puesto que para solicitarla se deben tomar en consideración las leyes vigentes en el momento del registro u otorgamiento de la misma, ya que si los plazos hubiesen prescrito, de ninguna manera se puede solicitar, toda vez que no se puede aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un tercero.

Las acciones de nulidad se deben ejercer dentro de los siguientes plazos:

- a) Las señaladas en las fracciones III y IV, dentro de un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación del registro en la Gaceta.
- b) Las fracciones I y V, podrán ejercerse en cualquier tiempo.
- c) En cuanto a la fracción II, esta se puede ejercer dentro del plazo de tres años.

En conclusión el objetivo de la nulidad, es nulificar algún registro marcario, nombre comercial y/o aviso comercial que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del artículo 151 de la LPI.

De caducidad:

La caducidad, es una figura mediante la cual, ante la existencia de una situación donde el sujeto tiene potestad de ejercer un acto que tendrá efectos jurídicos, no lo hace dentro de un lapso y pierde el derecho a entablar la acción correspondiente.

Al igual que la prescripción, la caducidad se compone de dos aspectos:

La no actividad. La no actividad es la inacción del sujeto para ejercer su derecho de acción jurídica. La única forma de evitar la caducidad de la acción es estableciéndola formalmente ante la instancia judicial competente.

El plazo. El plazo de la caducidad es rígido, no se suspende ni interrumpe, sino que desde que comienza a correr, se sabe con anterioridad cuándo caducará la acción si el sujeto no la interpone.

Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:

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

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

Es claro que la caducidad es causa de extinción de los derechos de una marca.

Es importante mencionar la diferencia que hay entre la caducidad y la nulidad, ya que mientras la nulidad, anula el registro marcario con efectos retroactivos, haciendo ver que la marca nunca existió; la caducidad al ser declarada como tal, es donde comienza a considerarse su invalidez.

Ahora bien la caducidad puede ser parcial, cuando el titular del registro marcario proteja productos que no comercialice, y que quede demostrado.

De cancelación:

La cancelación es aquella que anula total o parcialmente los efectos de una inscripción o de una anotación preventiva, hablando de los signos distintivos.

Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Artículo 154.- El titular de una marca registrada podrá solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.

Son claros los supuestos en que se puede cancelar una marca, por haber perdido distintividad, y por ende se haya convertido en un producto genérico, en sí que haya perdido su signo característico, distintivo.

Así mismo un tercero, de igual manera puede solicitar la declaración administrativa de cancelación de una marca.

b) La de Patentes, Diseños Industriales y Modelos de Utilidad.

De nulidad:

La ley de la Propiedad Industrial, en su artículo establece los supuestos en que Patente o registro podrá ser nulo y a la letra dice:

Artículo 78.- La patente o registro serán nulos en los siguientes casos:

I.- Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros de modelos de utilidad y diseños industriales. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción, se consideran requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los artículos 16, 19, 27, 31 y 47;

II.- Cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento en que se otorgó la patente o el registro.

La acción de nulidad basada en esta fracción no podrá fundarse en la impugnación a la representación legal del solicitante de la patente o del registro.

III.- Cuando durante el trámite se hubiere incurrido en abandono de la solicitud, y

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenía derecho para obtenerla.

La acción de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrá ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en las fracciones III y IV anteriores, podrá ejercitarse dentro del plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sólo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a una parte de una reivindicación, la nulidad se declarará solamente respecto de la reivindicación o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindicaciones afectadas. La nulidad podrá declararse en la forma de una limitación o precisión de la Reivindicación correspondiente.

Las acciones antes mencionadas podrán ejercitarse dentro de un plazo de 5 años contados a partir de la fecha en que surta efectos la publicación de la patente o registro en la Gaceta.

De caducidad:

En cuanto a la caducidad, el artículo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece:

Artículo 80.- Las patentes o registros caducan y los derechos que amparan caen en el dominio público en los siguientes supuestos:

I.- Al vencimiento de su vigencia;

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa prevista para mantener vigentes sus derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste;

III.- En el caso del artículo 73 de esta Ley.

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

El IMPI antes de emitir su resolución, deberá tomar en consideración, los argumentos del titular o la patente, toda vez que puede darse el caso, de que por causas, ajenas al titular, la misma se dejó de explotar, razón por la cual se deben tomar en consideración sus causas.

2.5.2 Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción

La infracción, es la trasgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una norma moral, lógica o doctrinal.

En ese sentido, la infracción hablando de la Propiedad Industrial, es la acción por la cual se solicita que se sancione a quien está realizando actos de competencia desleal o está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el IMPI, sin consentimiento de su titular.

La solicitud de declaración administrativa de infracción, es el único procedimiento contencioso, que lleva se lleva ante el IMPI y que tutela un derecho, toda vez que en el artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial menciona los supuestos y que a la letra dice:

Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula;

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrirá en la infracción después de un año de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración de nulidad;

III.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaración correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, en el caso previsto por el artículo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a que se refiere el artículo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de esta Ley;

VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente:

a).- La existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero;

b).- Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorización de un tercero;

c).- Que se prestan servicios o se venden productos bajo autorización, licencias o especificaciones de un tercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

X.- Intentar o lograr el propósito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estará comprendida en esta disposición, la comparación de productos o servicios que ampare la marca con el propósito de informar al público, siempre que dicha comparación no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor;

XI.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente o por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva;

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotación;

XV.- Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso;

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se usó ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXII.- Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen;

XXIII.- Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorización del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por sí sola, por incorporación en un circuito integrado o en otra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravención a lo previsto en esta Ley, sin la autorización del titular del registro, en cualquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente;

XXV. No proporcionar al franquiciatario la información, a que se refiere el artículo 142 de esta Ley, siempre y cuando haya transcurrido el plazo para ello y haya sido requerida;

XXVI. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo, y

XXVII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

Las infracciones administrativas anteriores, son sancionadas conforme al artículo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial y que estacan:

- Multa has por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción;
- Clausura temporal de hasta por 90 días;
- Clausura definitiva;
- Arresto administrativo hasta por 36 horas;

En los casos de reincidencia se suplicaran las multas impuestas, sin que su monto exceda del triple del máximo fijado en las sanciones de las infracciones.

Como podemos ver y darnos cuenta el IMPI, está facultado para resolver controversias que presenten los titulares de derechos conferidos y que le sean reconocidos, así mismo impone sanciones, a aquellos incurran en las infracciones antes mencionadas.

En cuanto a las sanciones del orden penal, el IMPI, solicita a través del Ministerio Público, se impongan las sanciones correspondientes, mismas que están consideradas en la Ley de la Propiedad Industrial.

2.5.3 Solicitud de Declaración Administrativa de Infracción en materia de comercio, conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor.

El artículo 231 de la Ley Federal de Derechos de Autor establece:

Artículo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de lucro directo o indirecto:

I. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del autor, de sus legítimos herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;

II. Utilizar la imagen de una persona sin su autorización o la de sus causahabientes;

III. Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos titulares en los términos de esta ley;

IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o poner en circulación obras protegidas por esta Ley que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor;

V. Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación;

VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida;

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular;

VIII. Usar o explotar un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida;

IX. Utilizar las obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III, del Título VII de la presente Ley en contravención a lo dispuesto por el artículo 158 de la misma, y

X. Las demás infracciones a las disposiciones de la Ley que impliquen conducta a escala comercial o industrial relacionada con obras protegidas por esta Ley.

Siendo así debemos entender que la conducta realizada con fines de lucro, cuando la actividad que se desarrolla tiene por objeto la obtención de un beneficio económico derivado del uso o explotación directo e inmediato que cualquiera de los derechos de autor protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor.

Debemos entender que es realizada con fines de lucro indirecto, cuando la utilización de los derechos protegidos por la ley, resulta ser una ventaja o atractivo adicional de la actividad principal que desarrolla.

El IMPI, es la autoridad facultada para dar seguimiento a todas aquellas infracciones que determina la Ley Federal de Derechos Autor, y de igual manera es quien impone sanciones.

2.6 Sistemas de Tecnología de la información

Este es otro tipo de servicio que presta el IMPI, mismo que presta a través de Internet, y en el cual se puede consultar de manera fácil y rápida información con respecto de diferentes actividades, mismas que se describen a continuación.

2.6.1 Portal de pagos y servicios electrónicos

Pagos en línea. Llenado del Formato Electrónico de Pagos por Servicios (FEPS) para todos los conceptos de la tarifa vigente. Facilita el pago de derechos correspondiente, ya que mediante este portal se obtiene el comprobante de pago correspondiente mismo que se presenta ante el IMPI.

2.6.2 Portal de tecnología (Pymetec)

En este portal encontramos una gran cantidad de información en todos los campos técnicos del conocimiento. La información contenida en el portal es de carácter netamente

auxiliar, sin efectos legales. No constituye una comunicación oficial en términos de la ley de la propiedad industrial y tampoco sustituye el asesoramiento profesional necesario. Normalmente los usuarios de este servicio son las pequeñas y medianas empresas.

2.6.3 Banco Nacional de Patentes (Banapanet)

Base de datos de patentes, solicitudes y diseños industriales que se encuentren en el IMPI bajo este orden.

Patentes	Enero de 1980 a Diciembre de 2007
Solicitudes	Diciembre de 1991 a Abril de 2008
Diseños Industriales	Septiembre de 1976 a Diciembre de 2007

2.6.4 Banco Nacional de Marcas (Marca-Net)

El Servicio de Consulta Externa sobre Información de Marcas es uno de los servicios, vía Internet, que el IMPI pone a disposición del público en general. Este sistema permite consultar información de marcas, nombres y avisos comerciales, registrados.

2.6.5 Estado de trámites de marcas (Infomar)

En este servicio, los usuarios pueden consultar el estado del trámite de su solicitud de signos, ya sea de marca, de nombre comercial ó aviso comercial, teniendo solo como infamación el número de expediente.

2.6.6 Solmarnet

Sistema de Captura de Solicitudes de Registro de Marca, Aviso y Nombre Comercial por Internet. Este servicio facilita a los usuarios el llenado de cualquier tipo de solicitud, ya sea de Signos, Patentes, Diseños Industriales o Modelos de Utilidad e inclusive para la inscripción del Registro General de Poderes.

2.6.7 Consulta de trámites del R.G.P.

Consulta de trámites del R.G.P. de la Dirección divisional de asuntos jurídicos. Mismo que permite mantenernos si el trámite correspondiente ya lo llevo a cabo el IMPIO o de igual manera el estatus.

2.6.8 Consulta del archivos de gacetas

Consulta de puesta en circulación de gacetas del IMPI (a partir de enero de 1949). Así mismo se encuentra todas las publicaciones del IMPI.

2.6.9 Consulta de clasificador de Niza (CLASNIZA)

Sistema de búsqueda alfabética en la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. Con la podemos ubicar de manera precisa la clase a la que corresponde el producto o servicio.

2.6.10 Consulta de trámites de copias certificadas.

Consulta de trámites de copias certificadas de la Dirección divisional de asuntos jurídicos.

2.7 Denominaciones de Origen.

Es una figura jurídica, que forma parte de los derechos intelectuales, que de igual manera se encuentran considerados dentro de la propiedad industrial.

La diferencia que tiene esta figura, con respecto de las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, las denominaciones no entran al patrimonio de los titulares, si no que, confieren un derecho de uso exclusivo a una región, para su uso.

Las denominaciones de origen reconocen, la pre-existencia de la indicación geográfica, a partir de la verificación de los requisitos que las leyes establecen.

“La denominación de origen está constituida por la declaración que haga la autoridad de un país para protegerla denominación o el nombre de una región geográfica para distinguir uno o varios productos originarios de dicha región, cuando su calidad o

características comprendan los factores naturales y humanos de dicho medio geográfico¹¹.”

El artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial dice:

Artículo 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, comprendiendo en este los factores naturales y humanos.

Siendo así, podríamos entender a la denominación de origen como una marca colectiva, que le confiere a cierta región geográfica, el uso exclusivo de la denominación.

Ahora bien en el Sistema de Lisboa de registro internacional de denominaciones de origen se estableció en 1958 en virtud del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, a los fines de facilitar la protección internacional de las denominaciones de origen. Está administrado por la Oficina Internacional de la OMPI y lo utilizan 26 Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa

La definición expresa que se lee en este sistema es “Por denominación de origen se entiende 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”.

El sistema ofrece la posibilidad de obtener protección por denominación de origen en 25 Partes Contratantes del Arreglo de Lisboa (es decir, excluido el país de origen) mediante un único trámite de registro.

¹¹ VIÑAMATA PASCHKES Carlos, La Propiedad Intelectual, México, Trillas, 2007, Pag. 446

El arreglo de Madrid, se refiere a indicaciones geográficas, como indicaciones de procedencia. El convenio de París, no tiene una definición como tal de indicaciones geográficas, sin embargo utiliza conceptos relacionados como indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Siendo así podemos ver que se manejan conceptos tales como “denominaciones de origen”, “indicaciones geográficas” o “indicaciones de procedencia”, sin embargo fuere cual fuere el nombre que utilicen, se refiere a proteger productos que por sus características, se dan exclusivamente en cierta región de la cual procede.

2.7.1 Declaración de Protección.

Los requisitos para declarar la protección de la denominación de origen los establece el artículo 159 de la Ley de la Propiedad Industrial y dice:

Artículo 159.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se hará por escrito, a la que se acompañarán los comprobantes que funden la petición y en la que se expresará lo siguiente:

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

II.- Interés jurídico del solicitante;

III.- Señalamiento de la denominación de origen;

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

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

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

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

Cumpliendo los requisitos antes mencionado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publica el Diario Oficial de la Federación, un extracto de lo mencionado en la fracciones III a VII.

La vigencia de la declaración de la denominación de origen se dará, siempre y cuando las condiciones de la región en donde se produce el producto sean las mismas y permitan su producción. El titular de la denominación de origen es el Estado, y la utilización se dará siempre y cuando el Instituto, expida el título.

2.7.2 Autorización para su Uso.

Para la autorización de uso de las denominaciones de origen debemos apegarnos a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de la Propiedad Industrial que dice:

Artículo 169.- La autorización para usar una denominación de origen deberá ser solicitada ante el Instituto y se otorgará a toda persona física o moral que cumpla los siguientes requisitos:

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

II.- Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración;

III.- Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, respecto de los productos de que se trate, y

IV.- Los demás que señale la declaración.

Sin embargo se debe complementar con lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que establece los requisitos de forma, para la presentación de la solicitud de denominación de origen.

La autorización para utilizar la denominación dura diez años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y la misma puede renovarse por periodos similares.

El usuario debe utilizar la denominación de origen tal y como aparece en la declaración de protección, de no ser así procede la cancelación.

Las denominaciones de origen, dejan de surtir efectos en los siguientes casos:

a) Por nulidad:

- Cuando se otorgue en contra de las disposiciones de la ley; y
- Cuando se otorgue tomando en cuenta datos falsos

b) Por cancelación.

- Cuando el usuario utilice la denominación de origen de forma diferente a la establecida en la declaración de protección.

c) Por terminación de la vigencia

2.8 Inscripción de Transmisión de Derechos, licencia de explotación o uso de los derechos de propiedad industrial o franquicia.

Son servicios que presta el IMPI, a solicitud del titular de un derecho de propiedad industrial. La solicitud de estos servicios confiere a un tercero, el derecho sobre el signo o la invención, dependiendo de las condiciones convenidas entre las partes.

Es por ello importante, definir las condiciones en las cuales cada una procede, mismas que a continuación de describen.

2.8.1 Transmisión de derechos.

La transmisión de derechos, es aquella que otorga el titular de una invención o un signo a favor de un tercero, misma que puede ser total, o parcial de acuerdo a lo convenido por las partes.

Es total, cuando transmite los derechos en un 100%.

Es parcial, cuando tramite los derechos en un porcentaje, o en su caso, solo de productos o servicios específicos.

Los derechos conferidos, pueden gravarse, de acuerdo a lo convenido por las partes y dicha transmisión debe inscribirse ante el Instituto, para que surta efectos.

En conclusión la trasmisión de derechos, es ceder a favor de un tercero, los derechos conferidos de un derecho de propiedad Industrial.

2.8.2 Licencias de explotación.

La licencia de explotación, es aquella que otorga el titular de un derecho de propiedad industrial, a favor de un tercero, para que este la utilice, enajene y obtenga beneficios con respecto de ese derecho.

La licencia puede concederse mediante convenio, y la misma debe inscribirse ante el Instituto,

La licencia puede cancelarse por:

- Cuando el titular de la invención ó signo solicite conjuntamente con el licenciatarlo el registro.
- Nulidad o caducidad de la invención o del signo.
- Por orden judicial.

2.9 Tomas de nota.

Las tomas de nota son aquellas anotaciones que efectúa el IMPI, a solicitud de una parte interesada, de acuerdo al trámite específico que se solicita, y en ese sentido se explican brevemente, cada una de ellas. Independientemente de la solicitud que se solicite, se debe acompañar del pago correspondiente de acuerdo a la tarifa.

2.9.1 Cambio de Domicilio del Solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial.

Es la solicitud que presenta, el titular de un derecho de propiedad industrial, o su apoderado, con el propósito de hacer saber al IMPI, que el domicilio ha cambiado, razón por la cual se solicita se tome la nota correspondiente como consecuencia del cambio de domicilio.

2.9.2 Cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios.

Es la solicitud que se presenta ante el IMPI, con el propósito de informarle al IMPI que el establecimiento, industrial, comercial y/o de servicios ha cambiado, motivo por el cual se solicita, se tome la nota correspondiente del cambio de domicilio.

2.9.3 Acreditamiento de Nuevo Apoderado

Es la información que se presenta ante el IMPI, mediante la cual se le informa el cambio de apoderado del titular de un derecho de propiedad industrial, con el propósito de estar, debidamente autorizado para efecto de cualquier notificación o tramite con respecto del registro o patente.

2.9.4 Limitación de Productos

Es la declaración expresa y voluntaria del titular de un derecho de propiedad industrial, con el propósito de limitar los productos y/o servicios del signo que es titular.

2.9.5 Cancelación voluntaria.

Es la declaración del titular de un derecho de propiedad industrial, que hace con el propósito de cancelar su registro, por así convenir a sus intereses, ya que por haberla dejado de utilizar o producir en ese momento productos diferentes de los protegidos en ese momento, le conviene a sus intereses.

2.9.6 Modificación del régimen jurídico del titular.

Es la declaración que hace el titular de un derecho o de su apoderado, con el propósito de modificar, el régimen con el cual solicito, el registro de un signo, una patente o un signo.

Como podemos ver a lo largo de este capítulo, se describen de manera general los servicios que presta el IMPI, por lo cual es de gran importancia hacer mención a ellos, toda vez que por cada servicio que se solicita, deben acompañarse del pago correspondiente, mismo que da derecho a que el servicio sea prestado.

CAPÍTULO III

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN CONTRA DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL IMPI

En primera instancia los procedimientos contenciosos en materia de propiedad industrial, son presentados ante la autoridad administrativa el cual se desarrolla como un procedimiento administrativo el cual es seguido en forma de juicio.

En contra de las resoluciones que emite el IMPI, se interpone algún medio de impugnación de acuerdo, a las consideraciones del titular de un derecho de propiedad industrial, mismos que a continuación desarrollare.

3.1 ¿Qué son los medios de impugnación?

Es importante definir qué es lo que debemos entender por “Medio de Impugnación”, puesto que nos va a permitir entender cuál es la razón y propósito de este tipo de Recurso en Materia Administrativa. “

Los medios de impugnación son los actos procesales de las partes, dirigidos a obtener un nuevo examen total o determinados extremos, y aun nuevo proveimiento acerca de una resolución judicial que el impugnador no estima apegada a derecho, en el fondo o en la forma, o que resulta errónea en cuanto a la fijación de hechos.

En cuanto a la Propiedad Industrial, los medios de impugnación: son actos procesales a través de los cuales las partes en los procesos de declaración administrativa sustanciados en el IMPI, ejercen su derecho de inconformidad con el contenido de lo resuelto por la autoridad en terminas de la ley.

Siendo así, los medios de impugnación son los recursos que se pueden ejercer en contra de resoluciones emitidas por el IMPI, las cuales por así considerarlo el recurrente, van en contra de sus derechos reclamados en la primera instancia.

Las figuras habidas en el Derecho Mexicano para interponer como “Medio de Impugnación” son tres:

- Recurso de Revisión, se interpone ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto.
- Juicio de Nulidad, promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; y
- Juicio de Amparo, promovido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo ó en su caso ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

Por lo cual paso, a explicar cada uno los medios de impugnación mencionados.

3.1.1 Recurso de Revisión.

El artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice:

Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

En ese sentido el Recurso de Revisión en materia de Propiedad Industrial se interpone en contra de:

- Resoluciones de nulidad y/o caducidad de patentes.
- Resoluciones de nulidad, caducidad y/o cancelación de registros marcarios.
- Negativas de otorgamiento de Patentes, Modelos Industriales o Diseños Industriales.
- Negativa de registros de marcas, publicación de nombre comercial y/o aviso comercial.
- Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación, con respecto de los derechos de propiedad industrial.
- Declaraciones administrativas de infracción en materia de propiedad industrial; y
- Declaraciones administrativas de infracción en materia de comercio, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos de autor.

El recurso de revisión debe interponerse ante el superior jerárquico de la autoridad que emitió la resolución y además debe cumplir con las formalidades descritas, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

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.

Como podemos darnos cuenta, se establecen cuales son los requisitos que deben incluir el escrito para la interposición de recurso de revisión, por

El plazo para interponer el recurso de revisión es de 15 días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación, conforme a lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ahora bien, es importante hacer notar que si bien es cierto que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla en el artículo 84 considera la oposición para a los actos de trámite y que no especifica claramente, la autoridad debe hacer del conocimiento al particular el avance en el procedimiento y los resultados obtenidos de manera provisional, puesto que si no lo hiciere la autoridad, no habría posibilidad para el interesado de objetar o alegar durante el procedimiento.

El artículo 88 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, define los supuestos en que se tendrán como no interpuestos los recursos de revisión y a la letra dice:

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.

Incumpliendo alguno de los requisitos señalados anteriormente, la autoridad está facultada, para desechar el recurso.

Los supuestos en que el recurso de revisión se considera improcedente, motivo por el cual se desecha, son:

- 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;
- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del promovente;
- Contra actos consumados de un modo irreparable;
- Contra actos consentidos expresamente; y
- Cuando se esté tramitando ante los tribunales algún recurso o defensa legal interpuesto por el promovente, que puedan tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto administrativo.

Lo anterior es conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El sobreseimiento del recurso de revisión se puede dar en los siguientes casos:

- El promovente se desista expresamente del recurso;
- El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respectivo sólo afecta su persona;
- Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
- Cuando hayan cesado los efectos del acto respectivo;
- Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y
- No se probare la existencia del acto respectivo.

Para lo anterior es importante mencionar que el sobreseimiento, se da por factores de extinción del proceso, que dejan insubsistente el medio de impugnación hecho valer, ocasionando la terminación del recurso, y es improcedente, cuando existen causas que no permiten el nacimiento de la etapa de impugnación y el recurso no es substanciado.

La resolución que dicta la autoridad revisora pone fin a este medio de impugnación dictando en algunos de estos sentidos su resolución:

- Declarando la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado.
- Revocando total o parcialmente el acto impugnado.
- Confirmando el acto impugnado.

Como lo he dicho anteriormente, este medio de impugnación se interpone ante la misma autoridad que emitió el acto, sin embargo debe ser ante el superior jerárquico.

Es importante aclarar que para el caso de los Recursos de Revisión Interpuestos ante el I.M.P.I. no es necesario acompañar el pago correspondiente por este servicio, ya que no se encuentra considerado dentro de la Tarifa de Servicio que Presta el IMPI.

El Recurso de Revisión interpuesto ante el I.M.P.I. es opcional para el interesado, ya que puede o no interponerlo, y en caso de que no fuese así, puede interponer el Juicio de Nulidad, en contra de la resolución del I.M.P.I. ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

3.1.2 Juicio de Nulidad.

También llamado Juicio Contencioso Administrativo, procedimiento reglamentado por la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y se lleva a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en donde se ejerce uno de los medios de defensa de aquellos actos o resoluciones que sean considerados ilegales por la persona que se ve afectada en sus intereses jurídicos.

En virtud de lo anterior se deroga lo dispuesto en el Título VI del Código Fiscal de la Federación, porque lo que propiamente debemos remitirnos a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ordenamiento el cual determina los lineamientos a cumplir para la interposición de los Juicios de Nulidad.

El Juicio de Nulidad procede en contra de Resoluciones Administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conforme a lo dispuesto por el artículo 14 fracción XI, XII y XV.

ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

XV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean auto aplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

Las resoluciones emitidas por el I.M.P.I. pueden ser combatidas, mediante un Juicio de Nulidad el cual se interpone ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa todas vez que dichas resoluciones, ponen fin a un trámite presentado ante el I.M.P.I., tales como la negativa de: una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, del registro de marca, o en su caso contra la resolución de un procedimiento contencioso.

Por lo tanto el artículo antes mencionado, encuadra con los supuestos en que el tribunal conoce de los Juicios de Nulidad.

En ese sentido es importante, saber cuál es el desarrollo de los Juicios de Nulidad y así poder ver cuáles son los requisitos de cada una de las etapas.

Partes en el Juicio de Nulidad:

- El demandante.
- La autoridad demandada, y
- El tercero perjudicado

Personalidad del demandante:

Para acreditar la personalidad del promovente, basta con que acompañe el Original de la Resolución que se impugna, ya que en dicha resolución la Autoridad demandada, le reconoció dicha personalidad.

En caso de que el promovente sea una persona distinta, se debe acompañar carta poder firmada ante dos testigos, mismo que debe estar ratificado ante certificado ante notario público o ante los secretarios del tribunal.

Casos de improcedencia del Juicio de Nulidad en Materia de Propiedad Industrial:

- Cuando el acto no afecta los intereses jurídicos del demandante.

- Cuando el acto no le compete conocer a dicho Tribunal.
- Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas.
- Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.
- Cuando no se hagan valer los conceptos de impugnación.
- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe la resolución del I.M.P.I.

Casos de sobreseimiento:

- Cuando el demandante se desista.
- Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia.
- En el caso de que el demandante muera durante el juicio si su pretensión es intransmisible o, si su muerte, deja sin materia el proceso.
- Si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnados, siempre y cuando se satisfaga la pretensión del demandante.
- Si el juicio queda sin materia.
- En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo.
- El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial.

Substanciación del Juicio

Termino para la interposición del Juicio de Nulidad.

El plazo para interposición del Juicio de Nulidad deberá interponerse conforme a lo establecido por el artículo 13 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso

Administrativo, el cual menciona que plazo será de 45 días contados a partir del día siguiente en que haya surtido la notificación.

El escrito inicial de demanda debe contener:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la LFPCA, son los siguientes:

- I. El nombre del demandante y su domicilio.
- II. La resolución que se impugna.
- III. La autoridad o autoridades demandadas.
- 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,

Cuando se presente la demanda se debe adjuntar:

- Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.
- El documento que acredita la personalidad del demandante o en el que conste que él fue reconocida por la autoridad demandada.
- Documento en el que conste la resolución que se impugna.
- 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.
- Las pruebas documentales que ofrezca, o en su caso los datos que indique donde se encuentran.

- En el caso de que se ofrezca una prueba de inspección, el demandante, deberá adjuntar el cuestionario de preguntas, sobre la prueba en particular que se pretende desahogar.

Acuerdo admisorio de la demanda:

Es esta etapa, la Sala Regional a donde haya correspondido la Demanda de Nulidad, informa al promovente la admisión de la demanda, en su caso lo previene, para que subsane conforme a término alguna omisión dentro de su escrito inicial de demanda.

Contestación de la Demanda:

Una vez que se haya dictado el acuerdo admisorio, de la demanda y se hubiese corrido traslado a la autoridad demandada, esta tendrá un plazo de 45 días hábiles para formular su contestación, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Medidas cautelares.

Las medidas cautelares tienen como objetivo mantener la situación de los hechos existentes que impidan que la resolución impugnada puedan dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable al actor.

Estas deben ser solicitadas, explicando las razones, del por qué las solicita, explicando que es lo que pretende resguardar.

Este tipo de medidas, son incidentes que se tramitan durante el juicio, el Tribunal, debe dictar resolución definitiva en la que otorgue o niegue la medida cautelar solicitada por el actor.

Ampliación de la demanda y la contestación:

La ampliación de la demanda y sus requisitos de procedencia están determinados en los artículos 17, 19, 20 y 21 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; dicha ampliación a la demanda debe hacerse en un plazo de 20 días, los cuales son contados a partir al día siguiente en que se tenga por notificada la admisión de la demanda-

Incidentes de previo y especial pronunciamiento:

Los incidentes son aquellas cuestiones contenciosas que surgen dentro del juicio y que necesariamente se tiene estrecha relación.

Los incidentes de previo y especial pronunciamiento son aquellas cuestiones que surjan dentro del juicio, y que necesariamente deben ser resueltas para que se continúe con el juicio.

Esto es, todos aquellos incidentes que se susciten, deben ser resueltos mediante una sentencia interlocutoria, mismo que no tiene que ver con el fondo del asunto, sino que sencillamente debe hacerse alusión al incidente que se suscito.

El artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, describe las hipótesis para la procedencia de los incidentes previos y de especial pronunciamiento:

- a) La incompetencia en razón de territorio.
- b) El de acumulación de autos.
- c) El de nulidad de notificaciones.
- d) El de interrupción por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia.
- e) La recusación por causa de impedimento.

Es importante aclarar que existen otros dos tipos de incidentes, que no son considerados como de especial pronunciamiento, los cuales no se encuentran considerados en el artículo citado, sin embargo dichos incidentes son de suma importancia para el juicio, y son los que refiere el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y se refiere al incidente de suspensión de ejecución y por otra parte el incidente de falsedad de documentos, contemplado en el artículo 36 de la Ley.

Valor de la pruebas.

El artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, describe cuales son los tipos de pruebas que acepta, y menciona que se aceptan todo tipo de prueba, sin embargo la única prueba que no acepta es la confesional de la autoridad, en la que se tenga por absolverse posiciones.

En ese orden de ideas al ser admisibles todas las pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el actor debe probar los hechos sobre los cuales haya ejercido la acción y el demandado las excepciones.

El actor es quien debe de probar lo que afirma; el demandado solo está obligado a hacer valer las excepciones contra los argumentos de impugnación del actor.

El valor probatorio de las pruebas que se ofrezcan en el Juicio de Nulidad, será otorgado por la Sala Regional que tenga conocimiento, conforme a lo establecido por el artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo el cual establece cuales serán consideradas prueba plena.

Los alegatos y el cierre de instrucción.

El artículo 47 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que el Magistrado instructor notificara por lista a las partes, que tienen término para que presenten sus alegatos, toda vez que haya concluido la substanciación del juicio, para que en ese sentido no exista alguna cuestión pendiente que impida la resolución del juicio.

Esto es, el juicio se substancia hasta antes de los alegatos, una vez que son presentados, se cierra la instrucción, misma que esta mencionada en el último párrafo del artículo 47 de la LFPCA.

Sentencia

La sentencia es la conclusión del juicio de nulidad, es el último acto procesal de la instancia, por el cual el tribunal, emite una resolución formal, en la cual vincula a las partes.

El Tribunal emite la sentencia, constituyendo resultados, considerandos y puntos resolutivos.

En los resultandos, se fija la *litis*, materia de la controversia haciendo un resumen histórico de los actos procesales suscitados.

En los considerandos, se analiza los puntos de derecho, relacionados con los hechos que dieron origen a la *litis*; es el momento en que se dan los argumentos jurídicos, y fundamentos legales para emitir la sentencia.

Los resolutivos, es en donde radica el acto de autoridad, pues es donde se resume la actividad jurisdiccional con efectos vinculatorios para las partes.

Por lo tanto, las resoluciones emitidas por el I.M.P.I pueden ser combatidas mediante un Juicio de Nulidad, mismo que fue descrito anteriormente, sin embargo cualquiera de las partes tiene otro recurso en caso de que no se haya emitido una sentencia que consideren no favorable a sus intereses, este recurso es el Juicio de Amparo, mismo que se interpone ante el Tribunal Colegiado de Circuito.

3.1.3 Juicio de Amparo.

El Juicio de Amparo, es otro medio de impugnación con el cual se pueden combatir las resoluciones que son emitidas por el I.M.P.I. o en su caso las del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El Juicio de Amparo es también conocido como Juicio de Garantías, en virtud de que se pretende, reguardas las Garantías Individuales consagradas en la Constitución.

El Juicio de Amparo al igual que el Juicio de Nulidad es un juicio autónomo los cuales son considerados como un medio de control de Constitucionalidad, de los actos y resoluciones emitidos por las autoridades legislativas, administrativas o judiciales.

Puede ser que el afectado, recurra a un Juicio de Nulidad o un Juicio de Amparo, dependiendo de lo que se alegue, ya que pueden alegarse violaciones constitucionales o violaciones de mera legalidad de los actos administrativos

En ese sentido si el afectado, recurre al Juicio de Nulidad, este debe agotar todas las instancias y agotar el principio de definitividad, sin embargo si decide recurrir al Juicio de Amparo, este corre el riesgo de que el mismo sea desechado, por no haber agotado el principio de definitividad, ya que puede darse el caso de que el tiempo para la interposición del Juicio de Nulidad, hubiese concluido.

En ese sentido las excepciones al principio de definitividad son:

- a) Recursos que exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo, para la suspensión del acto reclamado.
- b) Inconstitucionalidad de normas.
- c) Resoluciones que afecten a terceros extraños a juicios.
- d) Violaciones a la Constitución.
- e) Recursos no previstos en la legislación en sentido formal y material.
- f) Recursos que no permitan la suspensión del acto reclamado.

Es importante hacer mención a los principios que rigen el Juicio de Amparo.

- I. *Principio de parte agraviada*: el cual establece que el juicio de amparo procede a petición de la parte agraviada, y no de oficio.

- II. *Principio de prosecución judicial del amparo:* se refiere a que el amparo se lleva mediante procedimientos y formas de orden jurídico-legal, establecidas propiamente en la ley.
- III. *Principio de relatividad de la sentencia de amparo:* consiste en que la resolución que ponga fin a un juicio de amparo no beneficiara a todos los afectados de igual manera, por el acto reclamado, sino que beneficia al promovente. Este principio se complementa con el principio de parte agraviada.
- IV. *Principio de definitividad en el juicio de amparo:* la finalidad de este es llevar a cabo el control de la constitucionalidad, toda vez que, deben agotarse todas las instancias ordinarias para recurrir al juicio de amparo, con excepción de los supuestos mencionados anteriormente.
- V. *Principio de estricto derecho:* consistente en que solo deben ser analizados los conceptos de violación expuestos por el promovente en su demanda, sin considerar, sin formular consideraciones de inconstitucionalidad de los actos reclamados.
- VI. *Principio de procedencia del amparo:* consistente en que el amparo procede en contra de actos de autoridad o en su caso por violaciones constitucionales, de ahí es que depende que el amparo sea directo ó indirecto.

Partes en Juicio de amparo.

- 1) *El agraviado o quejoso:* conforme a lo dispuesto en el artículo 4º. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el agraviado o quejoso.
- 2) *La autoridad responsable:* conforme al artículo 11 de la Ley de Amparo, es aquella que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
- 3) *El tercero perjudicado:* conforme a lo dispuesto en el Artículo 5º. de la Ley de Amparo, es aquella persona que fue contraparte del promovente en otro Juicio

- 4) *El Ministerio Público*: conforme al artículo 5º de la Ley de Amparo, toda vez que puede intervenir en todos estos casos, sin embargo no puede hacerlos en aquellos casos de materia civil y mercantil.

Casos de improcedencia.

El artículo 73 de la Ley de Amparo determina cuales son los casos de improcedencia del Juicio de Amparo, mismos que se citan a continuación:

Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente:

- I.- Contra actos de la Suprema Corte de Justicia;
- II.- Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;
- III.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas;
- IV.- Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;
- V.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso;
- VI.- Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio;
- VII.- Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral;
- VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que

las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;

IX.- Contra actos consumados de un modo irreparable;

X.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;

XI.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

XII.- Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnada en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento.

XIII.- Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agravada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los terceros extraños.

Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la

Constitución.

XIV.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;

XV.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación;

XVI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;

XVII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;

XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.

Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.

Los casos de sobreseimiento están determinados en el artículo

Artículo 74.- Procede el sobreseimiento:

- I.- Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda;
- II.- Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada solo afecta a su persona;
- III.- Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el Capítulo anterior;
- IV.- Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.

Quando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables estén obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso.

V.- En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito, cuando el acto reclamado proceda de autoridades civiles o administrativas y siempre que no esté reclamada la inconstitucionalidad de una ley, si cualquiera que sea el estado del juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso.

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

En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia en los términos

antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, sea el patrón.

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

En ese sentido al haber visto los supuestos de improcedencia y sobreseimiento del Juicio de amparo, nos damos cuenta, que el promovente debe asegurarse de la estrategia a seguir para la interposición de este juicio, toda vez que existe el riesgo que sea desechado por ser improcedente o sobreseído por alguno de los supuestos mencionados en los artículos anteriormente citados.

Plazo para interponer el Juicio de Amparo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda de amparo, contado a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación del acto reclamado, será es de 15 días.

Ahora bien es importante hacer la aclaración de que son días hábiles, esto quiere decir que son con excepción de los días sábados, domingos, el 1ero.de Enero, 5 de Febrero, 1ero. y 5 de Mayo, 14 y 16 de Septiembre, 12 de Octubre y 20 de Noviembre.

Suspensión en el amparo administrativo.

La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar, que se dicta en tanto no se emitida una sentencia definitiva, misma que tiene por objeto mantener la materia del juicio de amparo, toda vez que si no se suspende, pudiera causar un daño irreparable al agraviado.

En materia administrativa la suspensión procede a petición de parte, para que esta se conceda, es imprescindible que el agraviado la solicite, no importa el momento en que la solicite siempre y cuando no se haya emitido sentencia definitiva, y esta quede firme.

Las pruebas en el Juicio de Amparo.

En el Juicio de Amparo son admisibles toda clase de pruebas, a excepción de la confesión y las que vayan en contra de la moral y el derecho. Las pruebas deben rendirse y ofrecerse en la audiencia constitucional. Las pruebas documentales y la inspección judicial debe ofrecerse por lo menos 5 días antes de la a la fecha en que se celebre la audiencia constitucional.

Las pruebas debieron haber sido conocidas por el juzgador de origen, por ningún motivo se pueden presentar pruebas supervenientes, ya que lo que se impugna es la sentencia de un procedimiento en forma de juicio.

3.1.3.1 El amparo directo en materia administrativa

El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece la procedencia del amparo directo como medio de impugnación que posee el agraviado en contra de la sentencia que haya emitida el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Colegiado que conozca del amparo también, resolverá de los recursos de revisión. Contra la sentencia emitida por el Tribunal Fiscal procede el amparo directo, como medio para combatirla

El amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito por razón de materia y territorio, en los términos del a fracción V del artículo 107 Constitucional.

El amparo indirecto procede en contra de sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin a juicios dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el cual puedan ser modificados o revocados.

Las sentencias definitivas, son aquellas en la que se deciden en un juicio lo principal y respecto de las cuales las leyes no concedan ningún recurso ordinario por el que pueden ser modificadas o revocadas.

Es importante que en la demanda de amparo, sean especificados claramente los conceptos de violación, refiriendo cuales son artículos constitucionales, que conforme a criterio del agraviado considera violado.

La interposición de la demanda de amparo directo se hace ante la Sala del Tribunal Fiscal del conocimiento, junto con una copia conforme a los dispuesto por los artículos 163 y 167 de la Ley de Amparo.

3.2.5 El amparo in directo en materia administrativa.

El artículo 114 de la Ley de Amparo, establece cuales son los casos en que procede interponer juicio de amparo indirecto, es decir, los casos en los que procede presentar la demanda de amparo de amparo ante un Juzgado de Distrito, los cuales son:

- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89

constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso.

- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;
- Contra actos ejecutados dentro o fuera de 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 pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;
- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley.

A lo largo de este capítulo hemos visto cuales son los medios de impugnación que se pueden interponer en contra de las resoluciones emitidas por el I.M.P.I., las formalidades que deben contener cada uno de los medios para que puedan interponerse el recurso, los requisitos que deben cumplir para interponer algún u otro recurso.

En ese sentido, es importante que el promovente, analice de manera precisa cual es el medio, de impugnación a interponer, puesto que el hecho que presente alguno de ellos y no cumpla los requisitos del mismo recurso, puede ser perjudicial, ya que existe el riesgo que concluya el termino para interponer el recurso que debió haber sido promovido en primera instancia.

En conclusión en materia de propiedad industrial, existen los recursos necesarios para que los recurrentes, interpongan su inconformidad en contra de alguna resolución emitida por el I.M.P.I.

- 1) Recurso de Revisión,
- 2) Juicio de Nulidad, y
- 3) Amparo Directo.

CAPITULO IV

¿Cómo entender el Pago de Servicios que presta el I.M.P.I?

4.1 Análisis del Problema planteado

Es aquí donde comienza el análisis y estudio para demostrar si algunos los cobros que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial son Constitucionales o violan la Garantía de Audiencia, consagrada en el artículo 14 Constitucional..

El motivo por el cual surgió el interés de este trabajo es la siguiente “Tesis de Jurisprudencia”, misma que se suscito por Contradicción en Mayo de 2006, en la que se resolvió lo siguiente:

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,

Ahora bien, la misma debe ser sujeta a un análisis, el cual permita tener un criterio para poder determinar si es o no constitucional cobro de algunos servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Además es importante referir, que en dicha tesis de jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciona que es inconstitucional el desechamiento de la solicitud hecha por el promovente, toda vez que el hecho que se acompañe el pago correspondiente de los servicios es un requisito de procedencia del trámite respectivo.

En la Tesis de Jurisprudencia anteriormente cita el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, es el artículo que da origen a la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual analizaremos a continuación.

Dicho artículo a la letra dice:

Artículo 180.- Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y **estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente**, en su caso. **Si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechará de plano la solicitud o promoción.**

Como se ha visto en el análisis de la Tesis de Jurisprudencia citada, el comprobante de pago que se debe de acompañar a la solicitud y promoción es un requisito de forma, y no de fondo.

En ese sentido, hay que hacer una diferencia entre los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que con ello podamos decir, en qué casos el IMPI, puede desechar de planos las solicitudes, por no presentar el comprobante de pago correspondiente, y en que otros casos es violatorio de garantías constitucionales.

Sin embargo es importante hacer el siguiente análisis en cuanto a la jerarquía de normas, porque si bien es cierto que el IMPI está facultado para el cobro de los servicios que presta, también es cierto que esa facultad que tiene conferida no debe de ser violatoria de las Garantías Constitucionales.

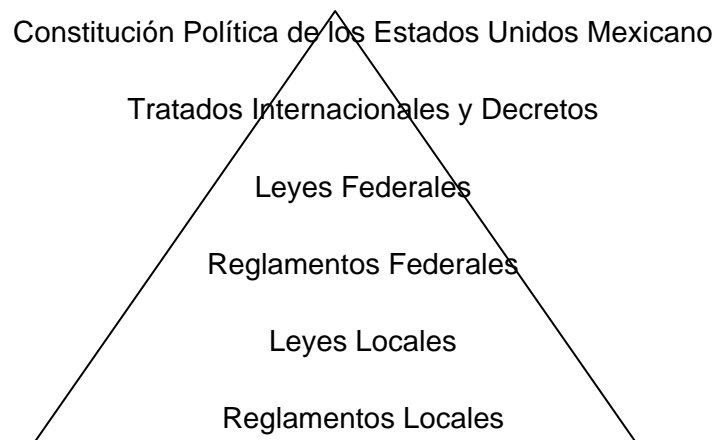
Es importante hacer referencia a la Supremacía Constitucional toda vez que es un principio teórico del Derecho Constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que rigen el país. Esta supremacía debe incluir los tratados internacionales ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser también sobre las relaciones jurídicas internas.

En ese sentido el artículo 131 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos dice:

ARTICULO 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 republica, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

Ahora bien la Supremacía Constitucional la cual está relacionada con la pirámide jurídica de Hans Kelsen o Pirámide de Kelsen, quién ubicaba a la Constitución en la cima de esa pirámide para representar gráficamente su importancia. Debajo de la Constitución ubica al resto de la normativa interna de un Estado.

En ese sentido la Supremacía Constitucional en México se da de la siguiente manera:



El artículo 17 Constitucional dice:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. **Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.**

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría

Pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Ahora bien para corroborar la licitud en el cobro de los servicios que presta el IMPI, es importante retomar algunos aspectos los cuales son de gran relevancia para determinar si es adecuado o no el cobro de los servicios, con lo cual podremos determinar cuáles son constitucionales y cuáles no lo son.

Naturaleza Jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Ahora bien, hemos mencionado en capítulos anteriores cual es la naturaleza Jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin embargo es de gran importancia volver a mencionar y describir cual es su naturaleza jurídica, puesto que de ahí es donde debemos partir para entender y hacer la diferenciación que debe existir, para el cobro o no de los servicios que presta.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene como objeto, como autoridad administrativa la aplicación de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, como entidad pública del Gobierno Federal, debe dar cumplimiento a las leyes de carácter federal, con el propósito de no violentar los derechos de terceros, en el ejercicio de sus funciones.

La controversia radica en el cobro o no de los servicios que presta, por lo tanto es importante hacer un análisis preciso de la legalidad que existe en cuanto a dicho cobro, puesto que si no se presentan los pagos correspondientes de servicios, el I.M.P.I. está facultado para desechar cualquier solicitud que se presente si no se acompaña el pago correspondiente de dichos servicios.

En el decreto de creación en el Artículo 5º. Se le otorga la facultad de cobrar los servicios que presta, el cual a la letra dice:

“Así mismo 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”.

Así mismo en el Artículo 58, fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se otorga la facultad para que en el momento que se considere necesario la entidades ajusten los precios de bienes y servicios, a la letra dice.

Artículo 58.- Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, tendrán las siguientes atribuciones indelegables:

- I.
- II.
- III. Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la entidad paraestatal con excepción de los que³ aquellos se determinen acuerdo del Ejecutivo Federal.

IV.

Siendo así las cosas es cierto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene todo el derecho de cobrar por los servicios que presta, sin embargo, existen servicios por los cuales no debería de cobrar toda vez que funge como autoridad, la cual dirime controversias de entre particulares, y con lo cual lo violenta una de las Garantías Individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Mexicanos.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tiene pleno derecho a cobrar sus servicios en los siguientes casos:

Área Responsable	Tramites y/o Servicios
Dirección Divisional de Patentes	Solicitud de Patente, registro de diseño industrial y registro de modelo de utilidad.
	Recepción de solicitud internacional de amparo del tratado de cooperación en materia de patentes.
	Rehabilitación de una patente y registros.
	Cambio de figura jurídica de patentes, modelos de utilidad y/o diseños industriales.
	Recurso de reconsideración a la negativa de otorgamiento de patente o registro de modelos de utilidad o diseño industrial.
	Solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado.
Dirección Divisional de Marcas	Registro de Marcas y avisos comerciales y publicación de nombres comerciales.
	Renovación de los signos distintivos (marcas, nombres y avisos comerciales).

	<p>Denominación de origen:</p> <p>Modalidad: A. Declaración de Protección.</p> <p>Modalidad: B. Autorización para su uso.</p>
	Inscripción de transmisión de derechos, licencia de explotación o uso de los derechos de propiedad industrial y franquicia.
	Toma de nota de cambio de domicilio del solicitante o titular de un derecho de propiedad industrial; de cambio de ubicación del establecimiento industrial, comercial o de servicios, de acreditamiento de nuevo apoderado; de limitación de productos; de cancelación voluntaria; modificación del régimen jurídico del titular.
Dirección Divisonal de Promoción y Servicios de Información Tecnológica	<p>Servicio de información técnica de búsqueda de anterioridades.</p> <p>Modalidad : A. Servicio de información técnica de Patentes</p>
Dirección Divisonal de Asuntos Jurídicos	Solicitud de inscripción en el Registro General de Poderes.
Dirección Divisonal de Sistemas y Tecnología de la Información	Servicio de búsqueda de marcas vía MODEM.

Sin embargo, el pago que se hace no deben ser considerados derechos, sino que los mismos deben considerarse como el pago de aprovechamientos por los servicios que presta el I.M.P.I.

Toda vez que al ser una entidad Pública, la misma no obtiene un lucro; por lo tanto los usuarios que requieren de los servicios pagan aprovechamientos por los servicios que presta el IMPI.

En cuanto a los servicios que no debería de cobrar un solo peso como prestador de servicio es cuanto a los servicios que presta y en los cuales dirime controversia de entre particulares, son los siguientes:

Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial	Declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción, respecto de los derechos de propiedad industrial protegidos por la Ley de la Materia y de infracciones administrativas en materia de comercio, conforme a la ley federal de derechos de autor.
---	---

¿Por qué no? A continuación hago una breve explicación del porque considero que no debe cobrarse por el pago de los servicios antes mencionados.

- I. Declaración Administrativa de Nulidad.-** Quien solicita este servicio al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un particular, el cual considera tener un derecho sobre de una derecho de propiedad registrado por un tercero ante el propio Instituto. El I.M.P.I. funge como Juez, el cual dirime la controversia presentada por quien así lo solicita.
- II. Declaración Administrativa de Caducidad.-** Quien lo solicita considera, que quien tiene registrado un derecho de propiedad industrial, ha dejado de surtir efectos puesto que incurre en los supuestos de caducidad descrito en la propia Ley de la Propiedad Industrial, y de igual manera el tercero en la mayoría de los casos expone sus excepciones y defensas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
- III. Declaración Administrativa de Cancelación.-** Lo puede iniciar un tercero que considere violentados sus derechos de propiedad industrial, toda vez que un si derecho de propiedad industrial ha sido transformada la denominación genérica uno o varios de los productos o servicios para los cuales fue registrada.

IV. Declaración Administrativa de Infracción.- Quien solicita este tipo de servicio es un particular, el cual considera que existen una violación a sus derecho de propiedad industrial registrado, puesto que hay un tercero el cual utiliza, comercializa, distribuye o vende los productos o servicios que están sujetos a el derecho exclusivo de uso y dominio otorgado por el registro de propiedad industrial, el cual está plenamente otorgado y reconocido por las autoridades competente de la materia.

En todos los casos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, funge como juez determinando para cualquiera de las partes una resolución, la cual definitivamente afecta a una de las partes.

En ese orden de ideas, de ninguna manera el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debería cobrar por los servicios antes mencionados, toda vez que si lo hace estaría yendo en contra de lo consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17 y que se refiere a la Impartición de Justicia, la cual debe ser “PRONTA, EXPEDITA Y **GRATUITA**”.

Es cierto que, que las controversias que controversias no son un Juicio como tal, lo que son Procedimientos Contenciosos los cuales dirimen controversias entre particulares, y si bien es cierto no es Juicio como tal, tiene todos los elementos esenciales para que se considere como tal.

- a) Presentación de la Solicitud de Declaración Administrativa.
- b) Admisión de la Solicitud de Declaración Administrativa.
- c) Emplazamiento al tercero.
- d) Contestación de la Solicitud de Declaración Administrativa.
- e) Manifestaciones de las partes.
- f) Desahogo de Pruebas.
- g) Alegatos.

h) Emisión de la resolución, la cual se consideraría como Sentencia.

Por lo tanto, las partes en conflicto se someten a la resolución que emita el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, independientemente de que dicha resolución pueda ser impugnada mediante algún recurso, ante los Tribunales Competentes.

Ahora bien en cuanto al desechamiento que hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de igual manera, va en contra de los propios ordenamientos que la rigen, toda vez que en el artículo 5º. del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial se establece lo siguiente.

Artículo 5.- Las solicitudes o promociones deberán presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:

I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

II.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número de ejemplares y anexos que se establezca en la propia forma, las que deberán presentarse debidamente requisitadas y, tratándose de medios magnéticos, conforme a la guía que el Instituto emita al efecto.

En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los datos a que se refiere la fracción V de este artículo;

III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberán ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;

IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro, publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que se

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.

Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando

Se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los términos previstos en los artículos 62,

63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de transmisiones de derechos en las que haya habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I a VI, VIII y IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplirse con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con el requisito establecido en la fracción VII anterior, los solicitantes o promoventes deberán, sin mediar requerimiento del Instituto, presentar ante éste la traducción correspondiente de los documentos que se exhiban dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que esas solicitudes o promociones se entreguen. En caso de que los solicitantes o promoventes no exhiban la traducción dentro del plazo fijado, las solicitudes o promociones serán desechadas de plano.

Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u otros equivalentes se tendrán por recibidas

en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto.

Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales, acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso, bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.

En ese sentido, queda claro que existe un conflicto entre la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, puesto que mientras la Ley determina el desechamiento de plano de toda solicitud por falta de pago, el Reglamento determina que a falta del comprobante de pago correspondiente de derechos, el Instituto, debe prevenir al solicitante o promovente, dándole un plazo de dos meses para que subsane dicha omisión, y si pasado el plazo de dos meses no presenta el pago, se procede al desechamiento de plano de la solicitud del servicio solicitado.

Por lo cual es importante que haya congruencia entre las leyes ya que por sí solas se contradicen y es motivo de que surja una controversia, la cual resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CONCLUSIONES

1. Es de gran importancia clarificar dentro de la Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento de la propia ley, la conceptualización del pago correspondiente por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial preste sus servicios. En ese sentido es trascendente aclarar que el pago como tal, debe considerarse como “APROVECHAMIENTOS”, puesto que son los ingresos que percibe el IMPI, por la funciones que presta, ya que es la forma en que obtiene ingresos los cuales están derivados de sus funciones.
2. Dentro de la propia ley, se menciona que si no se presenta el comprobante del pago correspondiente por los servicios, todas las solicitudes se desecharan de plano. Sin embargo como lo hemos analizado anteriormente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está obligado a prevenir al solicitante o promovente para que dentro de un plazo de dos meses subsane la omisión. Ahora bien, es de gran trascendencia que se mencione en la Ley de la Propiedad Industrial dicha prevención, toda vez que si estuviera mencionada no habría lugar a que se desecharan las solicitudes presentadas por los promoventes o solicitantes.
3. Del estudio realizado en capítulos anteriores queda claro que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin ser una autoridad judicial, interviene como juez, toda vez que emite resoluciones que afectan a intereses de terceros. En sentido, es importante aclarar dentro de la Ley de la Propiedad Industrial, que no se debe establecer un cobro en los casos en que funja como Juez, dichos casos son Solicitud Administrativa de Nulidad,

Solicitud Administrativa de Caducidad, Solicitud Administrativa de Cancelación, Solicitud Administrativa de Infracción y Solicitud Administrativa de Infracción en Materia de Comercio, puesto que como he mencionado imparte Justicia, y si se sigue haciendo el cobro por estos servicios, estaría contraponiendo lo dispuesto en nuestra carta magna, toda vez que la impartición de la justicia debe ser gratuita.

4. En algunos casos queda claro que si es constitucional el pago de servicios que se hace ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puesto que está facultado a establecer las tarifas necesarias por la prestación de servicios, y algo importante no hay que dejar de lado que dichos pago de servicios debemos considerarlos como APROVECHAMIENTOS.
5. En los casos que interviene como una figura judicial la cual toma resoluciones que afectan a intereses de terceros, no debe cobrar, ni establecer una tarifa para la prestación de estos servicios, puesto que como en repetidas ocasiones lo he mencionado, la impartición de la justicia debe ser pronta, expedita y **gratuita**, lo cual hoy en día no se lleva a cabo de esta manera, ya que para que preste cualquiera de los servicios se debe de pagar cierta cantidad, conforme a la Tarifa establecida.
6. Por último debe llevarse a cabo un análisis profundo, para determinar la forma en que se deben de cambiar los ordenamientos aplicables, puesto que, si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desecha las solicitudes presentadas por los promoventes por el hecho de que no se presente el comprobante de pago de los servicios, estaría incurriendo en flagrantes violaciones a las Garantías Individuales, descritas en la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

BIBLIOGRAFIA

1. **AYLLÓN**, Guadalupe. Temas Selectos de Derecho Comparativo, Ed., Porrúa, México.
2. **BECERRA RAMÍREZ**, Manuel (Compilador). Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina, México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
3. **BECERRA RAMÍREZ**, Manuel. La Propiedad Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2003.
4. **DELGADO REYES**, Jaime. Patentes, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales, Ed., Oxford, México, 2002.
5. **HERRERA MEZA**, Humberto Javier. Iniciación al Derecho de Autor, México: Limusa, 1992.
6. **JALIFE DAHER**, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Ed., Porrúa, México, 2003.
7. **JALIFE DEHER**, Mauricio. Marcas: Aspectos Legales de las marcas en México, México: Sista, 1992.
8. **MAGAÑA RUFINO**, Manuel. Análisis de la Propiedad Industrial en México, México.
9. **NAVA NEGRETE**, Justo. Derecho de las marcas, México: Porrúa, 1985.

10. **OTAMENDI**, Jorge. Derecho de marcas, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1989.

11. **RANGEL MEDINA**, David. Derecho de la propiedad industrial e intelectual, México: UNAM: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1991.

12. **RANGEL MEDINA**, David. Las Marcas y sus Leyendas Obligatorias, México: Impresora de Lujo, 1958. (Serie: Estudios Jurídicos sobre Propiedad Intelectual).

13. **REYES LOMELIN**, David Arturo. Las Acciones Civiles de Marcas, Ed., Porrúa, México, 2003.

14. **SEPÚLVEDA**, Cesar. 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, 2^a ed., México: Porrúa, 1981.

15. **SERRANO MIGALLON**, Fernando. La Propiedad Industrial en México. México: Porrúa, 1995.

16. **SERRANO MIGALLON**, Fernando. Nueva Ley Federal del Derecho de Autor, Ed., Porrúa, México.

17. **VIÑAMATA PASCHKES**, Carlos. La propiedad intelectual, México: Trillas, 1998.

18. **Glosario de la OMPI de Derecho de Autor y Derechos Conexos**, Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1980.

LEGISLACION CONSULTADA

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley de la Propiedad Industrial.
3. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
4. Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
5. Ley de Amparo
6. Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
7. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
8. Ley Federal de Entidades Paraestatales.
9. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa