



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ARAGÓN

“INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE NULIDAD,
CADUCIDAD Y CANCELACIÓN MARCARIA COMO PARTE DE LA
COMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA”

T E S I S
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A :
J u a n a G a r c í a A g u i l a r

ASESOR: LIC. IRENE VÁZQUEZ VÉLEZ

Año de tesis 2011





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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

DEDICATORIAS

A MI CREADOR,
QUE SIN ÉL, NADA DE LO
OBTENIDO HASTA HOY
HUBIERA SIDO POSIBLE.

A MI MADRE,
QUIEN A PESAR DE LAS DIFICULTADES
HA LOGRADO MANTENER UNA
FAMILIA UNIDA
Y AMOROSA.

A MIS HERMANOS,
POR SU PACIENCIA E
INFINITO AMOR.

A DINA,
MI HERMANA ESPIRITUAL
POR EL GRAN CARIÑO
QUE ME HAS REGALADO.

**A LA MAGISTRADA MARÍA DE JESÚS
HERRERA MARTÍNEZ**
POR LA OPORTUNIDAD PARA
PERTENECER A LA PRIMERA PONENCIA
DE LA DÉCIMO PRIMERA SALA REGIONAL
METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

A JUAN CARLOS CORTÉS HERNÁNDEZ,
POR SER ANTE TODO MÍ AMIGO,
POR SU PACIENCIA, APOYO Y CARIÑO
POR COMPARTIR CONMIGO SUS CONOCIMIENTOS,
POR SER MI MAESTRO Y MI GUÍA Y MUY
ESPECIALMENTE LE DOY GRACIAS PORQUE SIN ÉL
ESTE TRABAJO NO EXISTIRÍA.

A JUANITA FERNANDA Y TERE,
MIS AMIGAS DE LA PREPRATORIA

NÚMERO 54, PORQUE A PESAR
DEL TIEMPO Y LA DISTANCIA
SEGUIMOS JUNTAS.

A MIS COMPAÑEROS Y AMIGOS DE AGAFF
POR COMPARTIR CONMIGO UNA DE LAS
MEJORES Y MÁS GRATAS EXPERIENCIAS
DE MI VIDA Y POR SU APOYO
INCONDICIONAL CADA DÍA.

A LA LIC. IRENE VELÁZQUEZ VÉLEZ,
MI ASESORA, POR EL GRAN
ENTUSIASMO Y LAS HORAS
DEDICADAS A ESTE PROYECTO.

AGRADECIMIENTOS

A LA FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN,
POR PERMIYIRME CURSAR PARTE DE MI VIDA ACADÉMICA
EN SUS AULAS, POR CONTAR CON PROFESORES CAPACES
Y SIEMPRE DISPUESTOS A COMPARTIR
SUS CONOCIMIENTOS.

A TODOS MIS MAESTROS,
QUE CON SUS CONOCIMIENTOS Y EJEMPLO,
HAN CONTRIBUIDO A LA
FORMACIÓN DE UN MEJOR PAÍS.

AL TODO EL PUEBLO DE MÉXICO,
QUE SIN SU APOYO A LA
UNIVERSIDAD, NO SERÍA POSIBLE
QUE SUEÑOS COMO ÉSTE SE
VOLVIERAN REALIDAD.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

CAPITULO 1

EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

1.1	Antecedentes.....	1
1.2	Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.....	6
1.3	La reforma del año 2000 a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa vigente hasta el 6 de diciembre de 2005.....	12
1.4	Naturaleza Jurídica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.....	16
1.5	Estructura Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.....	21
1.5.1	Sala Superior.....	21
1.5.1.1	Competencia.....	21
1.5.2	Junta de Gobierno y Administración.....	29
1.5.2.1	Competencia.....	30
1.5.3	Salas Regionales.....	32
1.5.4	Sala Especializada en Propiedad Intelectual.....	35
1.5.4.1	Competencia.....	35

CAPITULO 2

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DERECHO MEXICANO

2.1	Esbozo de la integración de la Propiedad Intelectual en el Derecho Positivo vigente.....	39
2.1.1	Derecho de Autor.....	41
2.1.1.1	Ley Federal de Derechos de Autor.....	46
2.1.1.2	Figuras Jurídicas Protegidas.....	49
2.1.2	Derecho de la Propiedad Industrial.....	71
2.1.2.1	Ley de la Propiedad Industrial.....	72
2.1.2.2	Figuras Jurídicas Protegidas.....	78
2.1.3	Variedades Vegetales.....	108

2.1.3.1	Ley Federal de Variedades Vegetales.....	110
2.1.3.2	Figuras Jurídicas protegidas.....	111

CAPITULO 3

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1	Naturaleza.....	115
3.2	Estructura Orgánica.....	121
3.3	Procedimientos Administrativos que se tramitan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	142
3.3.1	Declaración Administrativa de Nulidad.....	146
3.3.2	Declaración Administrativa de Caducidad.....	146
3.3.3	Declaración Administrativa de Cancelación.....	148
3.3.4	Infracción Administrativa.....	149

CAPITULO 4

INCREMENTO DE FACULTADES DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

4.1	Incremento de la competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.....	171
4.1.1	Razones para la integración de tales facultades a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.....	174
4.2	Ordenamientos que deberán modificarse.....	194
4.2.1	Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.....	195
4.2.2	Ley Federal de Procedimiento Administrativo.....	196
4.2.3	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.....	197

CONCLUSIONES.....	199
--------------------------	------------

ANEXOS.....	202
--------------------	------------

FUENTES CONSULTADAS.....	211
---------------------------------	------------

INTRODUCCIÓN

Cuando el ingenio del hombre se dedica a buscar soluciones a necesidades concretas, que están dentro del campo de la industria, o bien que satisfagan necesidades creativas, ya sea en la de la actividad mercantil, en la prestación de servicios, en el campo de la literatura, de las bellas artes y de la ciencia, nos encontramos en los terrenos del llamado Derecho de la Propiedad Intelectual.

Sin duda alguna la propiedad intelectual ha avanzado como pocas ramas del Derecho en los años recientes, en la medida que se multiplican y diversifican las relaciones comerciales entre los individuos, las empresas y los países.

Toda vez que esta disciplina ha cobrado autonomía, tanto en su gestión, pero sobre todo una verdadera autonomía legislativa, tanto en el ámbito nacional como internacional, en casi todos los países existen normas específicas destinadas a la protección del derecho industrial, así como el derecho de autor, sin olvidar, por supuesto, como una de sus más recientes diversificaciones.

A este respecto, la evolución legislativa mexicana, atestigua el camino hacia la total independencia en la materia, y aun más, lo que ha sido tan anhelado por los especialistas en este ámbito, un tribunal especializado y autónomo, en materia de propiedad intelectual, mismo que a partir de 2009 se comenzó a vislumbrar dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Debido a esta constante evolución, donde fluyen criterios no solo nacionales, sino internacionales, tales como el de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) y el de la OMC (Organización Mundial de Comercio), se requiere que nuestro país proporcione a nacionales y extranjeros un sistema de protección que este a la altura de las circunstancias que el mundo actual impone a esta materia.

Producto del anterior señalamiento es que en los últimos años los temas relacionados con la propiedad intelectual, pero sobre todo con la propiedad industrial se han multiplicado exponencial y peligrosamente, cobrando trascendencia, ya que en una economía globalizada y en constante evolución, la certeza jurídica en este rubro es un requisito esencial para el sano desarrollo de la actividad económica, ya que difícilmente un empresario, titular de derechos de marcarios desarrollaría su capacidad productiva en el país si no tuvieran la seguridad de que sus derechos serán plenamente protegidos.

Es a partir de la reforma a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en el año 2000 cuando se estableció que los afectados con resoluciones o actos de autoridad de los organismos descentralizados podrían interponer el recurso de revisión previsto en el precepto legal de referencia, cuando los términos involucrados en la emisión de una resolución definitiva y por tanto, la seguridad jurídica hacia el particular se han visto negativamente afectados. Por ello, se requiere que los justiciables puedan interponer medios eficaces de impugnación, siendo esta razón la fuente inspiradora del presente estudio, además de la existencia de múltiples situaciones relacionadas con las controversias marcarias que escapan de un adecuado tratamiento legal.

En este sentido, son pocas las oficinas gubernamentales que, como la mexicana, reúnen en una misma entidad el registro y los litigios relacionados a estos derechos, lo deseable sería otorgar a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en un principio, facultades relacionadas con la resolución de las controversias de carácter marcario de nulidad, caducidad y cancelación, ya que estas representan para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, más del 50% del total de solicitudes de declaración administrativa presentadas ante su Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, además de las similitudes que estos entrañan en cuanto a su substanciación.

La presente investigación se desarrolla en virtud de lo estipulado con anterioridad, de esta manera, en el capítulo primero veremos la evolución y competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como la creación de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante la cual se dio una respuesta parcial a la creciente necesidad de organismos jurisdiccionales especializados en esta materia.

En el capítulo segundo se verá todo lo relacionado con la propiedad intelectual en el derecho mexicano, haciendo mención del marco jurídico que integra esta rama del derecho, de esta manera entraremos al estudio de las figuras jurídicas protegidas por la propiedad intelectual, como son las marcas, patentes, derechos de autor, así como los derechos conferidos a los obtentores de variedades vegetales.

En el capítulo tercero, analizaremos la estructura, naturaleza, así como los procedimientos referentes a las controversias en materia de propiedad industrial, mismos que son substanciados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual sin duda, constituye el principal organismo a nivel nacional encargado de la difusión y regulación de la propiedad industrial.

Finalmente, en el capítulo cuarto se conjuntan todos los temas antes expuestos y veremos que debido al incremento exponencial de las controversias relacionadas con la propiedad intelectual, y en especial a la propiedad industrial, específicamente a las controversias relacionadas con los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación en materia marcaria, se vuelve inminente la necesidad de realizar las modificaciones pertinentes en las leyes sustantivas en la materia, a fin de brindar seguridad jurídica, otorgando al gobernado justicia pronta y expedita.

CAPÍTULO 1

EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

- 1.1 Antecedentes
- 1.6 Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
- 1.7 La reforma del año 2000 a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vigente hasta el 6 de diciembre de 2005
- 1.4 Naturaleza Jurídica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
- 1.5 Estructura orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
 - 1.5.1 Sala Superior
 - 1.5.1.1 Competencia
 - 1.5.2 Junta de Gobierno y Administración
 - 1.5.2.1 Competencia
 - 1.5.3 Salas Regionales
 - 1.5.4 Sala Especializada en Propiedad Intelectual
 - 1.5.4.1 Competencia

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

1.1 Antecedentes

a) Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo

Mejor conocida con el nombre de “Ley Lares”, debido a que su autor fue el jurista Teodosio Lares, expedida el 25 de noviembre de 1853, bajo la presidencia de Antonio López de Santa Anna.

Una de las principales aportaciones de esta Ley es que prohíbe a los Tribunales Judiciales actuar sobre las cuestiones relacionadas con la Administración Pública, en virtud de la independencia de sus actos frente al Poder Judicial, creando el Consejo de Estado, siendo este el primer Tribunal Administrativo, mismo que mostraba una evidente influencia francesa, el cual estaba facultado para conocer de las obras públicas, los ajustes públicos y contratos celebrados por la administración, las rentas nacionales y de los actos administrativos en las materias de policía, agricultura, comercio e industria que tenga por objeto el interés general de la sociedad.

Como parte de este Consejo de Estado, existía una sección encargada de los Contencioso Administrativo, integrada por cinco Consejeros, los cuales debían ser abogados, nombrados por el Presidente de la República.

En el reglamento de dicha Ley se preveían los recursos de aclaración y nulidad, los cuales se podían interponer en contra de las resoluciones del Consejo de Estado.

El recurso de aclaración era interpuesto ante la misma sección, dentro del término de cinco días, contados desde el día en que se notifique la resolución, únicamente para aclarar si la resolución recurrida era contradictoria, ambigua ó confusa.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

En tanto que el recurso de nulidad se interponía en contra un defecto de procedimiento, únicamente por no haber sido llamada la parte al juicio, el no haber sido oída según se dispone en este reglamento; el no haber sido citada para prueba ó para sentencia.

En el reglamento de la Ley en comento, se establece que los tribunales judiciales no pueden dictar mandamientos de ejecución, ni providencia de embargo contra el erario público o bienes nacionales, ni contra los fondos o bienes de los estados, demarcaciones, ayuntamientos ó establecimientos que dependan de la administración.

Al ser considerada inconstitucional por Ignacio L. Vallarta, siendo este Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mencionada Ley tuvo una vida muy corta, siendo referida como violatoria de la división de poderes que contemplaba nuestra Constitución porque “la existencia de un Tribunal Administrativo implicaba la reunión de dos poderes en una sola persona, el Ejecutivo y el Judicial, en materia administrativa en el Presidente de la República”¹

Al ser abrogada esta Ley fenece el primer intento en nuestro país por continuar con la experiencia europea, al crear un órgano jurisdiccional que se encargara de la impartición de justicia administrativa.

b) Ley sobre lo Contencioso Administrativo de Maximiliano

Expedida el mandato del Emperador francés Maximiliano, la Ley sobre lo Contencioso Administrativo y su reglamento, ambos de 1º de noviembre de 1865,

¹ MARGAIN MANAUTOU, Emilio. “De lo Contencioso Administrativo. De anulación o de ilegitimidad” Porrúa 10ª Edición, México 2001, p. 64.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

estableció un Consejo de Estado, a similitud de su predecesora, teniendo como una de sus facultades la creación del Contencioso Administrativo.

Esta Ley y su reglamento fueron creados bajo las bases de la Ley Lares, ya que señalaba que no corresponde a la autoridad judicial conocer de las cuestiones administrativas y da origen a un Tribunal Administrativo de Justicia retenida, es decir, requería de la aprobación del titular de la dependencia que se viera afectada con su resolución para poder llevar a cabo su ejecución.

Es de notarse que para ese entonces los dos únicos ejemplos de Tribunales Administrativos en nuestro país se originaron al margen de la Constitución, ya que el artículo 49 de la misma no admitía excepción alguna al principio de la división de poderes, tal como lo señala el Doctor Alfonso Nava Negrete “Aparece en el panorama judicialista de justicia administrativa federal, convive sin apoyo en la Constitución, es inconstitucional.”²

De lo anteriormente señalado es de destacarse que la existencia de un Tribunal dentro del poder Ejecutivo, que juzgara los actos del mismo, generaba desconfianza por parte de los litigantes y de los pensadores de la época.

c) Ley para la Recaudación de los Impuestos y Ley de la Tesorería de la Federación

Ya en presente siglo y teniendo vigencia la Constitución de 1917, se establece el 21 de febrero de 1924 la Ley para la recaudación de los Impuestos, a través de esta se establecen Juntas Calificadoras, así como Juntas Revisoras, estas últimas conocían de las reclamaciones formuladas, en contra de las resoluciones emitidas por las Juntas Calificadoras.

² NAVA NEGRETE Alfonso. “Diez años de Justicia Agraria Renovada”. Tribunal Superior Agrario, Centro de Estudios de Justicia Agraria. “Dr. Sergio García Ramírez”, México, Distrito Federal 2002, p. 28.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Respecto de la Ley de la Tesorería de la Federación de 10 de febrero de 1927, esta señalaba el agotamiento de un juicio de oposición, previo a la interposición del juicio de amparo ante un Juzgado de Distrito, el cual fue considerado por la Suprema Corte de Justicia como largo y deficiente, ya que no había comunicación entre los Agentes del Ministerio Público y las autoridades fiscales.

d) Ley de Justicia Fiscal de 1936.

Con la entrada en vigor de esta Ley, publicada el 27 de agosto de 1936, se “estableció el Tribunal Fiscal de la Federación, como un Tribunal con autonomía para dictar sus fallos, por delegación de facultades, que la propia Ley establece, un Tribunal Administrativo de Justicia delegada”.³

Un gran avance en la impartición de justicia administrativa significa la creación de esta nueva Ley, ya que con las anteriores legislaciones se tenía un sistema de justicia retenida, es decir, que la autoridad jurisdiccional tenían que obtener el consentimiento de la autoridad emisora del acto impugnado para poder emitir una resolución.

Como lo señala el Magistrado Jorge Alberto García Cáceres, que con la creación del Tribunal Fiscal de la Federación “...se pretendía crear un tribunal especializado en la materia fiscal que viniera a descargar de trabajo a los Juzgados de Distrito que venían resolviendo dicha materia como una más de las que tenían encomendadas en materia de derecho administrativo. En otras palabras, se destacaba esta especialidad del derecho fiscal de una materia más amplia.”⁴

³ LUCERO ESPINOZA Manuel. “Teoría y Práctica de lo Contencioso Administrativo en México”. Porrúa 8ª ed. México, Distrito Federal 2003. p. 22.

⁴ GARCÍA CÁCERES Jorge Alberto. “El Contencioso Administrativo México Francia, Memoria del Seminario Internacional 1999”. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Instituto Nacional de Administración Pública y Conseil D’État, México, Distrito Federal, p. 200.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Esta nueva Ley surgió como resultado de la evolución de un juicio que había existido en nuestra legislación por casi cien años, teniendo como característica fundamental la atribución de juzgar los actos del Estado frente a los gobernados, con la finalidad de preservar el orden jurídico.

Por un periodo el Tribunal Fiscal de la Federación estuvo fuera del marco Constitucional, y no fue sino hasta transcurridos diez años cuando se reforma el artículo 104, en su fracción I, dando pie a la creación de “tribunales administrativos creados por la ley federal, siempre que dichos tribunales estén dotados de plena autonomía para dictar sus fallos”.⁵

El referido tribunal solo era competente para conocer de resoluciones o controversias relacionadas con actos emitidos por autoridades fiscales, siendo que a través de diversas reformas, esta se ha ido ampliando, incluyendo para tal efecto la posibilidad de conocer sobre problemas de naturaleza administrativa.

La creación del Tribunal Fiscal dio origen a un sin número de críticas respecto a su constitucionalidad, mismas que fueron resueltas por la Suprema Corte de Justicia, al establecer que la garantía de jurisdiccionalidad que consagra el artículo 14, “no implica que el juicio se tenga que seguir ante un órgano judicial y mientras el Poder Judicial tuviese conocimiento de los asuntos contencioso administrativos a través del amparo la constitución no sería violada”. Asimismo abrió la posibilidad para la creación de nuevos tribunales administrativos, tanto en materia local como federal, que vendrían a resolver diversas controversias a través de la vía jurisdiccional.

Actualmente el sustento jurídico que protege la constitucionalidad de los Tribunales Administrativos lo encontramos en el artículo 73, en su fracción XXIX-H., otorgando al Congreso de la Unión facultades “Para expedir

⁵ NAVA NEGRETE Alfonso. “Diez años de Justicia Agraria Renovada”. p 28.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones”.

Es importante el hecho de que la Ley de Justicia Fiscal preveía tanto la figura del juicio de lesividad (artículo 14 fracción VII) como la de la negativa ficta (artículo 16). Asimismo en la fracción III del artículo 22 se preveía la existencia de un tercero que tuviera un derecho incompatible con el que pretendiera el actor.

Una de las características más sobresalientes de la ley de 1936 es que desde ese entonces se previó la figura de la suspensión, la cual procedía sólo cuando el actor, a satisfacción del Tribunal, hubiese garantizado el interés fiscal (artículo 42 Ley de Justicia Fiscal).

1.2 Evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

En este punto analizaremos como a través del tiempo la competencia del Tribunal Fiscal de la Federación se ha ido modificando, adaptándose a los cambios y necesidades sociales, adquiriendo más áreas de competencia, hasta llegar a ser un Tribunal Administrativo.

a) Ley de Justicia Fiscal de 1936

Como ya se ha mencionado anteriormente, esta Ley creó al Tribunal Fiscal de la Federación, mismo que pretendía ser un Tribunal especializado en materia fiscal, que viniera a descargar de trabajo a los Juzgados de Distrito, los cuales, para ese entonces conocían de dicha materia.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Conforme a esta Ley el Tribunal conocía sólo de controversias derivadas de actos o resoluciones de autoridades fiscales.

Este Tribunal tendría la característica fundamental de juzgar actos del Estado frente a los gobernados, siendo que su competencia se circunscribía a conocer, según su artículo 14 de resoluciones fiscales, créditos fiscales, sanciones, responsabilidades, negativas de devoluciones, derechos y aprovechamientos y resoluciones favorables a un particular.

Al procedimiento que se llevaba a cabo el Tribunal Fiscal de la Federación, se le denominaba “Procedimiento Contencioso Administrativo”.

b) Código Fiscal de la Federación de 1938

En 1938 se expide el Código Fiscal de la Federación, siendo este el primero en la historia de nuestro país, el cual en un principio conservó la competencia original del Tribunal Fiscal de la Federación, sin embargo, es a partir de 1941 cuando comenzaron a surgir una serie de reformas y adiciones a dicho ordenamiento, la primera de ellas fue otorgarle la facultad de conocer sobre la depuración de créditos no prescritos a cargo del Gobierno Federal.

En 1943, se le dio competencia para resolver sobre la legalidad de los requerimientos de pago realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para exigir fianzas otorgadas a favor del Estado.

En 1944 inicia el conocimiento de los juicios contra resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Asimismo en 1961, comenzó a conocer de juicios respecto de resoluciones en materia de pensiones militares; así como de controversia suscitadas en cuanto a la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, celebrados por las dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Ya para 1965 se otorgaron al Tribunal tres nuevas atribuciones para resolver respecto de los juicios intentados en contra de; a) las resoluciones definitivas que fincaran responsabilidades en contra de funcionarios o empleados de la Federación o del Departamento del Distrito Federal por actos no delictuosos; b) las que impusieran multas por infracción a la legislación federal o del Distrito Federal y c) las que se dictarán en materia de pensiones civiles, ya sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

c) Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1967

Con la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación, (en adelante D.O.F.) el 24 de diciembre de 1966, por primera vez queda comprendido en un cuerpo legal distinto al Código Fiscal lo relativo a los aspectos competenciales y de organización del Tribunal, quedando reservado el Código de referencia únicamente para el aspecto procesal del juicio de nulidad.

De manera general esta Ley conservó la competencia y estructura contemplados en el Código Fiscal de 1938, sin embargo, se realizaron las siguientes especificaciones:

1. El Tribunal Fiscal de la Federación conocerá de las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales, del Distrito Federal o de sus organismos fiscales autónomos, y no así de las dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de sus dependencias.
2. Se modificó el término devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal por el de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

3. Una de las más notables aportaciones de esta Ley es la introducir la facultad para conocer del juicio de lesividad.
4. Elimina el señalamiento que otorgaba al Tribunal competencia para conocer de los juicios que se iniciaran en contra del procedimiento administrativo de ejecución, debido a que de manera obligatoria el particular debía agotar un recurso previo a la interposición de juicio de nulidad en contra de dicha resolución.

d) Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1978.

Con la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1978, publicada en el D.O.F. el 02 de febrero de 1978, se define la competencia material del Tribunal Fiscal, realizándose las siguientes modificaciones:

- A. Se creó la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación y se desconcentró en Salas Regionales.
- B. La Sala Superior conocía de las mismas materias que las Salas Regionales, sin embargo se realizó una modificación en razón del grado, debido a que en esta Ley la Sala Superior tenía la facultad de conocer del recurso de revisión promovido en contra de las sentencias dictadas por las Salas Regionales.

e) Código Fiscal de la Federación de 1983

El 31 de diciembre de 1981 se publica en el D.O.F. un nuevo Código Fiscal de la Federación, mismo que entró en vigor el 1° de enero de 1983.

En 1986, se agrega al referido Código el artículo 239-Ter, que instituyó la queja como medio para obtener el debido cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación; la misma procedía cuando la autoridad demandada repetía un acto o resolución anulado por el Tribunal Fiscal de la

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Federación, así como cuando se incurría en exceso o defecto en el cumplimiento de las sentencias definitivas.

Posteriormente en 1986 se expidió la Ley Reglamentaria del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Comercio Exterior, de acuerdo con esta el juicio de nulidad procedía contra las resoluciones que decidían el recurso de revocación que se hubiesen interpuesto en contra de las resoluciones que determinaban o bien aplicaban cuotas compensatorias.

e) Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación de 1996

El 15 de diciembre de 1995 fue publicada en el D.O.F. una nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo la que se encuentra vigente hasta nuestros días, en un principio mantuvo en lo fundamental la competencia material del Tribunal y sólo incorporó como nuevas materias del conocimiento del mismo los juicios que se promovieran contra las siguientes resoluciones:

- A. Las que trataran de las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior⁶.

⁶ El artículo 94 de la Ley de Comercio exterior establece que el recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las siguientes resoluciones: I. En materia de marcado de país de origen o que nieguen permisos previos o la participación en cupos de exportación o importación; II. En materia de certificación de origen; III. Que declaren abandonada o desechada la solicitud de inicio de los procedimientos de investigación a que se refieren las fracciones II y III del artículo 52 de la misma ley; IV. Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria a que se refieren la fracción III del artículo 57 y la fracción III del artículo 59 de la misma ley; V. Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las apliquen; VI. Por las que se responda a las solicitudes de los interesados a que se refiere el artículo 60 de la ley en comento; VII. Que declaren concluida la investigación a que se refiere el artículo 61 de esta ley; VIII. Que desechen o concluyan la solicitud de revisión a que se refiere el artículo 68, así como las que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas a que se refiere el mismo artículo; IX. Que declaren concluida o terminada la investigación a que se refiere el artículo 73; X. Que declaren concluida la investigación a que se refiere el artículo 89 B; XI. Que concluyan la investigación a que se refiere la fracción IV del artículo 89 F, y XII. Que impongan las sanciones a que se refiere la Ley de Comercio Exterior.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- B. Las que resolvieran los recursos administrativos en las materias de la competencia del propio Tribunal, así como las que resolvieran el recurso de revisión contemplado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De conformidad con las anteriores modificaciones y adiciones, la competencia jurisdiccional del Tribunal quedó de la siguiente manera, siendo la misma competencia que en nuestros días posee la citada institución, en el artículo 14 de su Ley Orgánica:

- A. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determinara la existencia de una obligación fiscal, se fijara en cantidad líquida o se dieran las bases para su liquidación.
- B. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales.
- C. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales.
- D. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto a los anteriores.
- E. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedieran las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes.
- F. Las que se dicten en materia de pensiones civiles.
- G. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- H. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores públicos de la Federación, así como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades.
- I. Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado, así como sus organismos descentralizados.
- J. Las que nieguen a los particulares la indemnización que les correspondiera por reparación del daño.
- K. Las que tratan las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior.
- L. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos.
- M. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones anteriormente señaladas, inclusive aquellas a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De lo anteriormente señalado podemos advertir que la competencia material que poseía el Tribunal ya no correspondía a la designación del mismo, puesto que ya no solo conocía de resoluciones de carácter fiscal, sino que conocía de una gran cantidad de asuntos provenientes de la Administración Pública Federal, por lo que con la reforma de 2000 se subsana dicha circunstancia.

1.3 Reforma del año 2000 a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

En este año se da una de las reformas más drásticas en los más de setenta años de historia del Tribunal Fiscal de la Federación, mediante decreto publicado el 19 de abril de 2000, a través del cual el Congreso de la Unión aprueba las reformas en materias trascendentales para el Tribunal, como son: en primer lugar el cambio de nombre de la Ley Orgánica y del nombre de la Institución, por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, atendiendo a la competencia que a través del tiempo este había adquirido.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Adicionalmente el propio Decreto de reformas le otorga competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades que pongan fin a un procedimiento administrativo, al agregar un segundo párrafo al artículo 1° de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, (en adelante LFPA) por el cual se establece que dicha ley será aplicable a la administración pública paraestatal respecto de los actos de autoridad que dicte.

Posteriormente el 30 de mayo del mismo año, se reforma el artículo 83, para establecer en primer término que los afectados con resoluciones o actos de autoridad de los organismos descentralizados podrán interponer el recurso de revisión previsto en el precepto legal de referencia, asimismo se modifica el término vía judicial correspondiente por el de vía jurisdiccional correspondiente.

Para que dicho recurso sea procedente, la ley señala que debe tratarse de actos y/o resoluciones que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o que resuelvan un expediente.

Mediante Decreto publicado en el D.O.F. el 29 de diciembre de 2000 se modifica la denominación del Título VI del Código Fiscal de la Federación “Del Procedimiento Contencioso Administrativo” por el de “Del Juicio Contencioso Administrativo”.

Asimismo mediante Decreto publicado en el D.O.F. el 31 de diciembre de 2000 la fracción III del artículo transitorio Undécimo, se cambia el nombre del Tribunal Fiscal de la Federación por el de “Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” (en adelante TFJFA), por su importancia a continuación se transcribe dicho precepto legal:

“Artículo Décimo Primero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:

...

III. Se reforma la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En consecuencia, se

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

reforma la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación tanto en su título como en sus disposiciones, así como en todas aquellas contenidas en el Código Fiscal de la Federación y en las demás leyes fiscales y administrativas federales, en las que se cite al Tribunal Fiscal de la Federación, para sustituir ese nombre por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.”

Esta modificación al nombre del Tribunal Fiscal de la Federación más que una reforma en sentido estricto vino a ser una adecuación y un reconocimiento por parte del legislador de la realidad del Tribunal, toda vez que desde hace varios años atrás había dejado de ser un órgano jurisdiccional eminentemente fiscal y se había convertido en un auténtico Tribunal Administrativo, por lo que la reforma en cuestión sólo vino a plasmar una realidad que a diario vivían tanto los funcionarios del otrora Tribunal Fiscal de la Federación como los litigantes y en general los usuarios del mismo.

Sin embargo, no fue la única reforma contenida en dicho Decreto, sino que aparte se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica del TFJFA (en adelante LOTFJFA) la más importante es la sufrida por el artículo 11 en su fracción XIII, ya que la misma menciona que el TFJFA conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que sean dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la LFPA.

De lo anterior se puede apreciar que con esta reforma el Tribunal conocerá de todas las materias que comprenden al Derecho Administrativo con excepción de las que la propia LFPA excluye de su aplicación y que son las relativas a responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales.

Asimismo, se adiciona la fracción XV a dicho artículo, la cual le da competencia al TFJFA para conocer de los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones definitivas que cualquier otra ley señale como competencia del

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Tribunal, también se le da competencia para conocer de los juicios promovidos en contra de resoluciones en las que se configure la negativa ficta.

Con la adición de la fracción anteriormente señalada podemos advertir que la competencia material de Tribunal se amplía en forma descomunal, ya que ante cualquier omisión sobre la competencia del Tribunal en que pudiera incurrir la LOTFJFA solo basta que en las resoluciones dictadas bajo una Ley que señale la competencia del mismo, para que estas puedan ser impugnar ante el Tribunal de referencia, viéndose obligado a conocer de las mismas. Asimismo, se podrá impugnar ante el TFJFA, las resoluciones recaídas a los recursos de revisión intentados en términos del artículo 83 de la LFPA, en contra de dichas resoluciones.

Es evidente que con las reformas tanto a la referida LFPA como a la LOTFJFA la competencia material de dicho Tribunal, sufre una ampliación descomunal, lo cual se ve reflejado en el número de expedientes tramitados, pues a partir de entonces cualquier resolución o acto que dicte un organismo descentralizado en su carácter de autoridad el Tribunal podrá conocer de la impugnación que se realice en contra de la misma, como es el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Procuraduría Federal del Consumidor, Comisión Nacional del Agua, etc.

Debemos sumar el gran número de resoluciones emitidas por autoridades de la administración pública centralizada que se impugnan ante el Tribunal, lo cual ha traído como consecuencia que el mismo conozca de una gran variedad de materias, las cuales muchas veces son totalmente diferentes entre sí.

1.4 Naturaleza Jurídica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Para hablar al respecto, debemos referirnos primeramente al artículo 1º de la LOTFJFA, establece lo siguiente:

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

“Artículo 1º.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos”.

Con el principal propósito de mantener la División de Poderes, y el respeto a la acción del Poder Ejecutivo, tanto como el Poder Judicial, y con el reconocimiento de ser un Tribunal que goza de plena autonomía para dictar sus fallos, surge el hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, expresando en la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal “Ni el Presidente de la República, ni ninguna otra autoridad tendrá intervención alguna en los procedimientos o en las resoluciones del Tribunal. Se consagra así con toda precisión, la autonomía orgánica del cuerpo que se crea; pues el ejecutivo piensa que si esa autonomía no se otorga de manera amplia, no se puede hablar propiamente de una justicia administrativa.”⁷

Antes de continuar es necesario preguntarnos ¿Qué se debe entender por un Tribunal plenamente autónomo?, ¿Es necesario que un Tribunal exprese literalmente en su Ley su autonomía?, en este sentido y para estar en posibilidad de responder a las anteriores preguntas debemos tener en cuenta que para que un Tribunal pueda considerarse como tal debe poseer implícitamente en su naturaleza la cualidad de ser autónomo, tanto en su gestión, como para la emisión de sus fallos, y en este sentido el de referencia goza de una extraordinaria reputación tanto por parte de los litigantes, como de las autoridades, y de los mismos funcionarios que lo integran, ya que la honradez que muestran sus integrantes es ejemplar, en virtud de que todo aquel que somete un asunto a consideración del citado Tribunal tiene la certeza de que el fallo que se dicte, favorable o en contra, va a ser lo más apegado a derecho posible.

En la práctica esta autoridad jurisdiccional ha resultado ser un ejemplo en cuanto a la calidad de sus sentencias, mismas que se han caracterizado por su

⁷ LUCERO ESPINOZA Manuel. op. cit. p.27.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

especialidad y apego a los principios de derecho, así como por la integridad de sus juzgadores.

Ahora bien, debemos entender por un Tribunal autónomo aquel en el “que sus jueces, sus magistrados o sus ministros puedan dictar sus fallos con independencia de otro criterio que no sea la ley o la justicia, cuando se logra esto en un tribunal, por encima de las declaratorias constitucionales (o legales), habrá siempre un tribunal que no necesitará del apellido: autónomo.”⁸

Respecto de este criterio consideramos innecesario el término autónomo para hacer referencia a dicho Tribunal, toda vez que tras una experiencia de más de setenta años ha demostrado ser una institución ejemplar en materia de impartición de justicia.

En cuanto a la naturaleza de las resoluciones, estas son de carácter declarativo, ya que el mismo siempre ha sido un Tribunal de anulación, aunque en los últimos años se ha convertido en uno de plena jurisdicción.

Para fines prácticos debemos señalar la diferencia entre un Tribunal de simple anulación y uno Tribunal de plena jurisdicción.

Al respecto el maestro Manuel Lucero Espinosa señala que “...dentro del sistema francés son dos formas de lo contencioso administrativo: contencioso administrativo de anulación, objetivo o de ilegitimación y el contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo.”⁹

Debemos señalar que un tribunal de simple anulación solo busca mantener la legalidad respecto de la resolución emitida por alguna autoridad Administrativa, en tanto que uno de plena jurisdicción busca la reparación de un derecho

⁸ NAVA NEGRETE Alfonso, en “Autonomía y competencia del Tribunal Fiscal de la Federación. Tercera Reunión de Magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación.” Fideicomiso para Promover la Investigación del Derecho Fiscal y Administrativo, México, D.F. 1995, pág. 101.

⁹ LUCERO ESPINOZA Manuel. op. cit. p. 19

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

vulnerado por el actuar de dicha autoridad al presumirse que esta actúo con exceso de poder, manifestándose cuando el acto administrativo fue emitido: a) por funcionario incompetente, b) por inobservancia de las formas o procedimientos señalados en la Ley, c) por no haber aplicado la disposición debida y c) por desvío de Poder, ejercidos sobre el particular.

De esta manera estamos en podemos señalar que la diferencia entre el contencioso de anulación y el de plena jurisdicción la encontramos en cuanto a su finalidad, procedimiento y los efectos de sus resoluciones.

Para el citado autor en el contencioso administrativo de anulación solo se persigue el restablecimiento de la legalidad violada, en tanto que en el de plena jurisdicción "...al versar sobre dichos subjetivos, no se requiere la existencia de las causas de anulación, pues para tal efecto basta que la autoridad administrativa haya violado el derecho subjetivo de un particular"¹⁰

A este respecto el Doctor Alfonso Nava Negrete expresa que un Tribunal de simple anulación "...se limita a anular la resolución administrativa combatida, en espera después de que la autoridad administrativa, en cumplimiento a la sentencia anulatoria, revoque o deje sin efectos su resolución; el segundo (Tribunal de Plena Jurisdicción) va más allá con sus sentencias, anula el acto impugnado y además condena a la autoridad administrativa a realizar cierta conducta para que quede de inmediato satisfecha la justicia o legalidad demandada." ¹¹

Agrega el citado autor que en este último caso, ante el incumplimiento de la autoridad administrativa de la sentencia dictada por el Tribunal, la misma podría llegar a suplir la actuación de la Administración Pública, poniendo como ejemplo que "...en el Tribunal de anulación la negativa de la autoridad administrativa para expedir un permiso de construcción o el otorgamiento de una concesión, la

¹⁰ Ídem

¹¹ NAVA NEGRETE Alfonso y SÁNCHEZ GÓMEZ Narciso, "Justicia Administrativa en México", Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C., México, Querétaro, 2002, p.p. 21 a 22.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

sentencia que la anula no da al particular el permiso o la concesión, hace falta que posteriormente la autoridad los otorgue y a veces en un tiempo discrecional. En cambio en el Tribunal de plena jurisdicción se anula la negativa y se condena a la autoridad a que otorgue el permiso o la concesión en un tiempo determinado y corto o puede llegar inclusive a tener su sentencia como el permiso o la concesión sustituyendo a la autoridad.”¹²

Para los procesalistas franceses inventores de los Tribunales de plena jurisdicción, la diferencia esencial entre un Tribunal de simple anulación y uno de plena jurisdicción es la fuerza jurisdiccional de sus sentencias siendo mayor las dictadas en sistemas de plena jurisdicción.

De acuerdo con el maestro Margain Manautou, señala que se trata de un Tribunal de simple anulación y no de plena jurisdicción, aún cuando “recoja algunas características del Tribunal de plena jurisdicción, no le quita su naturaleza de Tribunal de anulación, sino que ello le permite una mejor impartición de justicia y nada más”.¹³

En segundo término señala que el juicio ante el Tribunal es de ilegitimidad, o sea, que se alega violación de la ley con la resolución emitida.¹⁴

Y al efecto señala que algunas de las características que determinan que el Tribunal sea de anulación son: en primer término que el mismo no puede ejecutar sus propias sentencias, por lo que si la autoridad se niega a cumplir el fallo dictado por el otrora Tribunal Fiscal de la Federación, el actor debe acudir al juicio de plena jurisdicción (juicio de amparo) para obtener de este órgano el mandato de exigibilidad o de cumplimiento.

¹² Ídem.

¹³ MARGAIN MANAUTOU Emilio. op. cit. p. 8

¹⁴ Íbidem. p.p. 7 a 9.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Uno de los argumentos más sobresalientes de la actuación del Tribunal como Órgano de plena jurisdicción es cuando se alega violación de la Ley aplicada y si se prueba este supuesto, emitirá una resolución en la cual se sentarán las bases para la emisión de una nueva resolución.

Sin duda alguna existen diversas opiniones acerca de la naturaleza jurídica del Tribunal materia de este estudio, por regla general es de simple anulación, ya que de acuerdo al artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en adelante (LFPCA), se señala que las sentencias del Tribunal podrán declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en tanto que de acuerdo con la fracción III del citado artículo puede declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, o sea, que en el segundo de estos casos se condena a la autoridad a realizar determinada conducta para dar cumplimiento a su sentencia, inclusive declarar la nulidad del primer acto de autoridad que se hubiese impugnado. Lo cierto es que en los últimos años y con las recientes reformas, a la LFPCA vemos con agrado que inclusive las sentencias dictadas por el TFJFA pueden reconocer la existencia de un derecho subjetivo, así como condenar al ente público Federal al pago de una indemnización por daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

Lo cierto es que el Tribunal de referencia esta cada día más cerca de convertirse en un Tribunal de plena jurisdicción.

Una vez revisado lo anterior es posible dar un concepto acerca de la naturaleza jurídica del TFJFA:

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal administrativo, de anulación y por excepción de plena jurisdicción.

1.5 Estructura orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

El TFJFA está integrado por una Sala Superior, dividida en dos Secciones; así como por Salas Regionales, que por razón de división de trabajo se han descentralizado en Salas Metropolitanas y Foráneas.

Actualmente el Tribunal cuenta con once Salas Regionales Metropolitanas, con veinticinco Salas Regionales Foráneas y con una Sala Especializada en Propiedad Intelectual, con sede en el Distrito Federal.

1.5.1 Sala Superior

La Sala Superior del TFJFA esta integrada por trece Magistrados, dos de los cuales forman parte de la Junta de Gobierno, en tanto que los once restantes podrán actuar en Pleno o en dos Secciones (artículo 16 LOTFJFA), de entre los cuales se elige a uno de ellos como Presidente del Tribunal.

Los dos Magistrados que formen parte de la Junta de Gobierno no podrán integrar el Pleno ni las Secciones durante el tiempo que dure su encargo.

1.5.1.1 Competencia

Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

a) Integración

El Pleno se compone por once Magistrados del Tribunal, de los cuales uno será el presidente del Tribunal, para que pueda sesionar basta la presencia de cuando menos siete de sus miembros, siendo el Presidente del Tribunal el que dirija los debates (artículo 19 LOTFJFA).

Por regla general las sesiones del Pleno son públicas, salvo en los casos en que la mayoría de los Magistrados presentes acuerden su privacidad, atendiendo a alguno de los siguientes supuestos; a) se designe Presidente del Tribunal, b) se elijan a los Magistrados que integrarán la Junta de Gobierno y Administración, c) se ventilen cuestiones administrativas, o bien cuestiones

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

que de acuerdo al interés público o la ley así lo exijan, y d) en la resolución de todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal, en cuyos casos las sesiones del Pleno serán privadas (artículo 18 LOTFJFA).

La competencia del Pleno, de acuerdo al artículo 18 de la LOTFJFA, la podríamos clasificar en dos: por un lado las cuestiones meramente administrativas, que se encuentran en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XIV y por otro las propiamente jurisdiccionales, que dicha Sala debe resolver, mismas que se encuentran en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XV y XVI.

Facultades jurisdiccionales del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

En este sentido el Pleno está facultado para resolver:

- A. Tiene competencia para establecer, fijar, modificar o suspender la jurisprudencia del Tribunal, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal.
- B. Resolver aquellos juicios revestidos de características especiales, es decir, cuando el valor del negocio exceda de tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario correspondiente al Distrito Federal, y cuando para su resolución sea necesario establecer, por primera la interpretación directa de una ley o fijar el alcance de los elementos constitutivos de una contribución, hasta fijar jurisprudencia (artículo 48, fracción I, de la LFPCA).
- C. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos durante el procedimiento seguido ante el Presidente del Tribunal, así como la aclaración de sentencia y queja relacionadas con el cumplimiento de la sentencia y determinar las medidas que sean procedentes.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- D. Ordenar se reabra la instrucción, en caso de considerarlo necesario.
- E. Resolver sobre las excusas, eximentes de justicia y recusaciones de Magistrados de Sala Regional.
- F. Resolver aquellas cuestiones que se funden en un Tratado Internacional suscrito por México, para evitar la doble tributación o en materia comercial.

Facultades administrativas del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

En este rubro la competencia de dicho Tribunal es la siguiente:

- A. Designar de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal.
- B. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal.
- C. Fijar, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, las bases de la carrera jurisdiccional de Actuarios, Secretarios de Acuerdos de Sala Regional, Secretarios de Acuerdos de Sala Superior y Magistrados, los criterios de selección para el ingreso y los requisitos que deberán satisfacerse para la promoción y permanencia de los mismos.
- D. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integrarán la Junta de Gobierno y Administración.
- E. Aprobar y proponer al Presidente de la República la designación o ratificación de magistrados seleccionados previa evaluación interna realizada por la Junta de Gobierno y Administración.
- F. Fijar, y en su caso cambiar la adscripción de los Magistrados de las secciones.
- G. Designar al Secretario General de Acuerdos, a los Secretarios Adjuntos de Secciones, así como al Contralor Interno y;

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

H. Las demás que establezcan las leyes

Facultades en cuanto al funcionamiento del Tribunal

- A. Dictar reglas conforme a las cuales se deberán practicar las visitas.
- B. Señalar la sede y el número de las Salas Regionales.
- C. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los magistrados de las Secciones y de las Salas Regionales.
- D. Expedir el Reglamento Interior del Tribunal y los demás reglamentos y acuerdos necesarios para su buen funcionamiento.
- E. Crear las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
- F. Ordenar la depuración y baja de los expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad.

b) Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Como ya se ha mencionado la Sala Superior del TFJFA se divide en dos Secciones, mismas que estarán integradas por cinco Magistrados de Sala Superior, de entre los cuales uno de ellos será el Presidente de la Sección, el Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo en los casos en los que falte *quorum*, en cuyo caso este presidirá las sesión.

Para que las sesiones sean validas se requiere la presencia de cuatro Magistrados, y los debates serán dirigidos por el Presidente de la Sección.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Las decisiones de las Secciones de la Sala Superior se toman por mayoría de votos de sus integrantes presentes, los cuales no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan algún impedimento legal.

Al igual que en la Sala Superior las sesiones de las Secciones son públicas, salvo en los casos en que se designe Presidente, se ventilen cuestiones administrativas, relacionadas con la moral o el interés público, o bien cuando la mayoría de Magistrados presentes acuerden su privacidad. (Artículo 25 LOTFJFA)

Facultades de las Secciones de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Corresponde a las Secciones resolver los juicios en los siguientes casos:

- A. Emitir sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, exceptuando aquellos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias.
- B. Cuando el juicio revista las características especiales ya señaladas con anterioridad.
- C. Resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones seguidos ante el Presidente de la Sección, así como resolver la aclaración de sentencia y las quejas relacionadas con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas de apremio necesarias.
- D. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando así lo ameriten las disposiciones aplicables.

c) Presidentes de las Secciones de la Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Los Presidentes de cada Sección duran en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

Corresponde a los Presidentes de Sección llevar a cabo las siguientes actividades:

- A. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones.
- B. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos y firmar los engroses de resoluciones.
- C. En los juicios de Amparo donde reclamen actos y/o resoluciones de las Sección deberá rendir los informes previos y justificados respectivos, así como informar del cumplimiento de las ejecutorias en los señalados juicios.
- D. Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencia, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilan ante la Sección.
- E. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios, incluyendo el que reabra la instrucción cuando a juicio de la Sección se beneficie la rapidez del proceso.
- F. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la Sección.
- G. Ejercer la facultad de atracción en los juicios con características especiales, así como someterlos a la Sección para su resolución.
- H. Atender la correspondencia, autorizándola con su firma, así como enviar al Presidente del Tribunal las excusas, exorbitantes de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sección.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

d) Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

El Presidente del Tribunal es electo por el Pleno de la Sala Superior y dura en su encargo tres años, no pudiendo ser reelecto para el periodo inmediato siguiente. La elección es realizada en la primera sesión del año que corresponda elegir Presidente.

Facultades jurisdiccionales del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

De conformidad con el Artículo 30 de la LOTFJFA, en este rubro el Presidente tiene las siguientes facultades:

- A. Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior, y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones.
- B. Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquellos que a su juicio considere necesario.
- C. Autorizar, en unión del Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior y firmar los engroses de resoluciones del Pleno.
- D. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, de conformidad con el artículo 48, fracción I de la LPCA, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución.
- E. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios, incluyendo el que reabra la instrucción cuando a juicio del Pleno se beneficie la rapidez del proceso.
- F. Tramitar los incidentes, los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante el Pleno de la Sala Superior, así como imponer las medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- G. Presidir la Sección que lo requiera para integrar quórum.
- H. Tramitar y someter a consideración del Pleno las exitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal.
- I. Rendir los informes previos y justificados cuando se trate de actos y resoluciones del Pleno que constituyan el acto reclamado en los juicios de amparo.

Facultades administrativas del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- A. Representar al Tribunal.
- B. Despachar la correspondencia del Tribunal.
- C. Presidir las comisiones del Tribunal
- D. Conceder licencia a los magistrados por enfermedad y en otros casos hasta por un mes cada año con goce de sueldo.
- E. Rendir anualmente ante el Pleno de la Sala Superior un informe dando cuenta del funcionamiento del Tribunal, así como de las principales jurisprudencias emitidas por el Pleno y las Secciones.
- F. Conceder o negar licencias a los secretarios y actuarios y demás personal administrativo de la Sala Superior.
- G. Dictar las medidas que exijan el funcionamiento y la disciplina del Tribunal.
- H. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de la competencia del Tribunal.
- I. Establecer las reglas para la distribución de los asuntos entre las Secciones de la Sala Superior y entre las Salas Regionales cuando haya más de una en la circunscripción territorial, así como entre los magistrados instructores y ponentes.
- J. Evaluar el funcionamiento de las Secciones de la Sala Superior, así como de las Salas Regionales del Tribunal y dictar las medidas que sean necesarias para mejorarlo.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- K. Dictar las órdenes relacionadas con el ejercicio del Presupuesto del Tribunal.
- L. Proponer al Pleno la autorización del arancel para el pago de honorarios a los peritos.

Facultades en materia laboral.

- I. Dictar las medidas que sean necesarias para investigar las responsabilidades de los servidores públicos establecidas en la ley de la materia y aplicar, en su caso, a los secretarios, actuarios, peritos y demás servidores públicos del Tribunal, las sanciones administrativas correspondientes.

1.5.2 Junta de Gobierno y Administración

Este Órgano es el encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional del Tribunal, mismo que cuenta para el desempeño de sus funciones de plena autonomía técnica y de gestión.

Se encuentra conformado por cinco integrantes, dos de los cuales son Magistrados de Sala Superior y dos Magistrados de Sala Regional, así como el Presidente del Tribunal, quien también funge como Presidente de la Junta de Gobierno.

Los Magistrados, tanto de Sala Superior como de Sala Regional, integrantes de la Junta de Gobierno son electos por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

Durante el desempeño de dicha función los Magistrados integrantes de la Junta de Gobierno no podrán desempeñar actividades jurisdiccionales. Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno basta con la presencia de cuatro de

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

sus miembros, incluida la presencia del Presidente, las sesiones de dicho Órgano son privadas.

Para la toma de decisiones se atenderá a la mayoría de votos, teniendo voto de calidad el Presidente en caso de empate.

1.5.2.1 Competencia

La Junta de Gobierno y Administración tiene las siguientes facultades:

- A. Proponer al Pleno el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal.
- B. Establecer las unidades administrativas, así como emitir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal
- C. Formulara anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal.
- D. Determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales, así como materias específicas de competencia de las Secciones o de las Salas Regionales, así como los criterios respecto de los cuales se ejercerá la facultad de atracción.
- E. Adscribir, o bien cambiar las adscripciones de los Magistrados de Salas Regionales y demás servidores públicos del Tribunal.
- F. Seleccionar de entre los Magistrados Supernumerarios aquellos que habrán de suplir a los Magistrados de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno, así como a los que cubrirán las ausencias de Magistrados de Sala Regional.
- G. Proponer al Pleno el Estatuto de Carrera, mismo que se sujetará a los principios de eficacia, capacidad y experiencia para el ingreso y permanencia al Tribunal, así como las reglas de disciplina de los puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional
- H. Establecer las reglas y lineamientos para el desarrollo de las visitas con la finalidad de supervisar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales del Tribunal.
- I. Establecer las comisiones que estime pertinentes para el adecuado funcionamiento del Tribunal.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- J. Realizar el registro de los peritos ante el Tribunal y mantenerlo actualizado.
- K. Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados y otros servidores públicos, con goce de sueldo hasta por tres meses
- L. Conceder licencias a los Secretarios, Actuarios, así como Oficiales Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal.
- M. Regular la adquisición de bienes y servicios, las obras y arrendamientos que contrate el Tribunal.
- N. Dirigir la buena marcha del Tribunal, dictando las medidas necesarias para el despacho de los asuntos administrativos.
- O. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad.
- P. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y supervisar que se cumplan las observaciones que esta formule.
- Q. Instruir y resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
- R. Resolver el recurso de revocación interpuesto por los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, en contra de las resoluciones dictadas por ella misma en las que se finquen responsabilidades y se impongan sanciones.
- S. Integrar y desarrollar un sistema de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior y de las Salas Regionales, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas;
- T. Establecer y administrar un Boletín Procesal para la notificación de las resoluciones y acuerdos, así como el control de las notificaciones que se

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

- U. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;
- V. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;
- W. Llevar el registro de firmas de los Magistrados y Secretarios del Tribunal,
y
- X. Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables.

1.5.3 Salas Regionales

Cada Sala Regional se integra por tres magistrados. Uno de los cuales será elegido Presidente de la Sala por el período de un año, no pudiendo ser reelegido para el periodo inmediato siguiente. Asimismo para sesionar es indispensable la presencia de los tres magistrados y para resolver bastará mayoría de votos. (Artículo 35 y 36 LOTFJFA)

Las Salas Regionales conocen de los juicios que se señalan en el artículo 14 de la LOTFJFA, en estudio, con excepción de las que corresponda conocer al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.

Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón del territorio atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio del demandante, exceptuando los siguientes casos:

- A. cuando se trate de personas morales que:
 - a. formen parte del sistema financiero,
 - b. posean el carácter de controladoras o controladas y determinen su resultado fiscal consolidado
- B. cuando el demandante resida en el extranjero, o bien
- C. cuando se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Casos en los cuales será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la autoridad que haya dictado la resolución impugnada (artículo 34 LOTFJFA).

Al igual que sucede con el Pleno y las Secciones de la Sala Superior, las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que deba practicar serán públicas, salvo en los casos en que se designe Presidente, se ventilen cuestiones administrativas, o relativas a la moral, el interés público o la ley así lo exijan, en cuyos casos las sesiones serán privadas (Artículo 35 de la LOTFJFA).

Facultades jurisdiccionales de los Presidentes de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- A. Rendir los informes previos y justificados cuando se trate de actos y resoluciones de la Sala que constituyan el acto reclamado en los juicios de amparo.
- B. Realizar los actos jurídicos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos magistrados.

Facultades administrativas de los Presidentes de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- A. Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma
- B. Dictar las medidas que exijan el orden, el buen funcionamiento, y la disciplina de la Sala.
- C. Realizar los actos administrativos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos magistrados de la Sala.
- D. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, exitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integran la Sala.
- E. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno los informes sobre el funcionamiento de la Sala y enviar las tesis dictadas por ella.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

- F. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;
- G. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala.

Facultades de los Magistrados instructores de Sala Regional

El Magistrado Instructor que es el encargado de llevar el trámite de los asuntos sometidos a consideración del Tribunal, para lo cual cuenta con las siguientes facultades:

- A. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda, su contestación, la ampliación o la contestación a la ampliación a la misma.
- B. Admitir o rechazar la intervención del tercero.
- C. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas.
- D. Sobreseer los juicios antes de que se hubiere cerrado la instrucción.
- E. Admitir, desechar y tramitar, así como formular y someter a consideración de la Sala el proyecto de resolución de los incidentes y recursos que les competan.
- F. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma.
- G. Formular el proyecto de sentencia definitiva o en su caso de cumplimiento de ejecutorias.
- H. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, respecto de los juicios tramitados en línea.

Es importante destacar que los Magistrados del TFJFA, cuentan con personal que les apoya en el desarrollo de sus funciones, tanto jurisdiccionales como

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

administrativas, en este caso son los Secretarios de Acuerdos y el personal de apoyo operativo asignado a cada Sala.

1.5.4 Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Como parte la competencia material que posee el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encuentra lo referente a propiedad intelectual, siendo esta, por su naturaleza de carácter particular respecto del resto de la competencia administrativa que el propio Tribunal posee, tanto por la naturaleza de sus resoluciones, la necesidad de celeridad en la impartición de justicia, así como la necesidad de especialización en sus resoluciones.

En respuesta a la necesidad de especialización en dicha materia, se crea la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, adicionando del artículo 24 Bis al Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dicha Sala tiene competencia en todo el territorio nacional con sede en el Distrito Federal.

1.5.4.1 Competencia

La referida Sala posee competencia material especializada, para tramitar y resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se dicten en materia de Propiedad Intelectual, que sean dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal de Derechos de Autor y en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de propiedad intelectual, dicha Sala posee competencia para resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI y XII, de la LOTFJFA, mismas que por su importancia a continuación se transcriben.

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;

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

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

Dicha Sala entró en funciones el 05 de enero de 2009, una vez realizados los nombramientos de Magistrados Supernumerarios, mismos que de conformidad con el artículo Tercero Transitorio de la referida Ley suplen temporalmente a los Magistrados de Sala Regional, quienes ejercieron sus funciones hasta en tanto el Tribunal adscribió a tres Magistrados de Sala Regional, los que fueron seleccionados, atendiendo a su grado de especialización, así como de actualización en materia de Propiedad Intelectual.

Para los efectos del presente trabajo es importante señalar el proceso por medio del cual la Sala Especializada en Propiedad Intelectual comenzó sus funciones; en primer lugar todos los juicios correspondientes a la materia objeto de su competencia existentes en las demás Salas Regionales le fueron enviados para su conocimiento y total resolución en el estado procesal en el que se encontraban, atendiendo a lo anterior, las Salas Regionales bajo las cuales se hubiera radicado el juicio realizaron la notificación a las partes del cambio de radicación.

En el caso de los expedientes que para el 30 de noviembre de 2008 se concluyó su substanciación se procedió a dictar sentencia en la Sala de origen, mientras que para los que no se encontraran en el supuesto mencionado, fueron enviados en el estado procesal que guardaban, quedando radicados en la Sala Regional en Propiedad Intelectual con los números de expedientes otorgados por el Tribunal, mismo que se encuentra integrado por un número consecutivo, el año en que se radicó el juicio, las iniciales "EPI", (Especializada en Propiedad Intelectual), el cual tiene la función de identificar a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual, el número de Sala Regional Especializada en dicha materia y por último el número de mesa otorgado de conformidad con el sistema aleatorio del propio Tribunal.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Es necesario señalar que las nuevas demandas en propiedad intelectual, son presentadas en la sede de la Sala, ya sea a través de la Oficialía de Partes, o bien por medio de correo certificado, en caso de ser presentadas en otras Salas Regionales, estas deberán remitirlas.

Los expedientes que hayan sido recibidos, provenientes de las diversas Salas Regionales fueron distribuidos entre los tres Magistrados que integran dicha Sala, de conformidad con el sistema aleatorio utilizado por el Tribunal.

La Sala Superior seguirá siendo competente para ejercer su facultad de atracción en asuntos que sean propiamente representativos en materia de Propiedad Intelectual.

CAPÍTULO 2

LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL DERECHO MEXICANO

- 2.1 Esbozo de la integración de la Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano Positivo vigente
 - 2.1.1 Derecho de Autor
 - 2.1.1.1 Ley Federal de Derechos de Autor
 - 2.1.1.2 Figuras Jurídicas Protegidas
 - 2.1.2 Derecho de la Propiedad Industrial
 - 2.1.2.1 Ley de la Propiedad Industrial
 - 2.1.2.2 Figuras Jurídicas Protegidas
 - 2.1.3 Variedades Vegetales
 - 2.1.3.1 Ley Federal de Variedades Vegetales
 - 2.1.3.2 Figuras jurídicas protegidas

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

2.1 Esbozo de la integración de la Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano Positivo vigente

Para comenzar a hablar de propiedad intelectual debemos señalar que estamos haciendo referencia a “bienes jurídicos de naturaleza incorpórea”,¹⁵ puesto que lo que se intenta proteger es el conocimiento, el cual tiende a generar tecnología, mismo que se encuentra protegido por una vía jurídica distinta a la que protege el derecho común, además de estar sujeto a temporalidad.

Como respuesta a la necesidad de protección a las creaciones derivadas del intelecto del hombre surge el Derecho de la Propiedad Intelectual, mismo que a su vez está dividido en tres ramas del Derecho, que son: Derechos de Autor, Derechos de la Propiedad Industrial y Derechos para Proteger a los obtentores de Variedades Vegetales.

Estos son diferentes entre sí, “en cuanto a su naturaleza. El derecho de autor siempre será para proteger la creación intelectual de una o varias personas físicas, y su protección se extenderá a una sociedad o persona moral, solamente en el caso de que el o los autores hayan cedido todos o parte de sus derechos a dicho ente jurídico. En cambio el derecho de propiedad industrial, en el caso de los signos marcarios, por ejemplo protege a los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, sean personas físicas o morales que utilicen un signo distintivo para diferenciar sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase, sin que sea indispensable que se demuestre quien fue el autor de la denominación o el emblema propuesto a registro”.¹⁶

A este respecto podemos concluir que la creación de una obra musical, científica, literaria, así como una marca o un nombre comercial y la obtención

¹⁵ VIÑAMATA PASCHKES, Carlos. “La Propiedad Intelectual”, Segunda edición., Trillas, México, 2003. p. 15.

¹⁶ *Íbidem*, p. 17

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

de nuevas variedades vegetales son producto de la actividad inventiva del hombre, por lo tanto estos son sujetos de protección jurídica.

Fundamento Constitucional en el Derecho Positivo Vigente

El fundamento Constitucional de la protección a la Propiedad Intelectual lo encontramos en el artículo 28, párrafo noveno, mismo que dispone lo siguiente:

“Artículo 28...

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

El mencionado artículo, hace una mención muy limitada en cuanto a los derechos de Propiedad Industrial, tanto los relativos a inventos y mejoras, así como los derechos de autor, omitiendo las denominaciones de origen y secretos industriales, entre algunos otros, los cuales no posean el carácter de creaciones intelectuales, así como algunas marcas y nombres comerciales que no poseen dibujos o nombres novedosos, o bien algunos se encuentran en el dominio público, por lo que con dicha mención no se justificaría la creación de los ordenamientos relativos a la protección a las creaciones intelectuales del hombre. Lo que sí justifica esta protección es la necesidad de promover la creatividad, la capacidad inventiva de las personas, tanto en el ámbito tecnológico, como en la salud, a través del descubrimiento de nuevos medicamentos y en la comercialización de los mismos; factores en los cuales se manifiesta un claro interés por parte del Estado.

Asimismo la fracción XV del artículo 89 de la Constitución establece que el Presidente de la República podrá “...conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Finalmente con base en el artículo 73 fracción XXIX-F de nuestra Carta Magna el Congreso tiene facultades "...para expedir leyes tendientes a la promoción y regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional."

El uso y desarrollo de estos bienes incorpóreos trae beneficios que se reflejan en el crecimiento económico de las naciones, por lo que la finalidad de brindar resguardo a la propiedad intelectual se ve plasmado en un beneficio social, puesto que la propiedad intelectual se coloca hoy por hoy como uno de los principales activos de cualquier corporación.

Para efectos del presente trabajo nos interesa conocer que figuras protege nuestra legislación en esta materia, para lo cual se analizará lo que disponen la Ley de Propiedad Industrial, la Ley Federal de Derecho de Autor y la Ley Federal de Variedades Vegetales.

2.1.1 Derecho de Autor

a) Concepto de Derecho de Autor.

De conformidad con el artículo 11 de la LFDA se señala lo que debe entenderse por derecho de autor:

"Artículo 11.- El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta Ley, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial..."

De conformidad con Mabel Goldstein se puede categorizar al derecho de autor como "una especie de los derechos humanos, es decir, que establece un vínculo directo entre la creación y la persona física, en su capacidad inventiva y

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

laboral, es por ello que se establece una protección jurídica a la creatividad que diferencia al hombre a partir de su intelecto”¹⁷.

Asimismo, el Doctor David Rangel Medina señala que “...bajo el nombre de derecho de autor se designa al conjunto de prerrogativas que las leyes reconocen y confieren a los creadores de obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el casete, el videocasete y por cualquier otro medio de comunicación.”¹⁸

Ahora bien podemos decir que los derechos de autor son prerrogativas específicas, orientadas a la protección de creaciones intelectuales de cualquier tipo, siempre y cuando estas sean originales, además de poseer la particularidad de estar plasmadas en algún elemento material que las exteriorice.

b) Concepto de Autor

El artículo 12 de la LFDA señala que “...autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística.”

El Doctor Rangel Medina menciona que “Se entiende por autor la persona que concibe y realiza una obra literaria, científica o artística.”¹⁹

Como puede observarse se especifica que el autor debe ser una persona física, eliminando de este supuesto a las personas morales, quienes por razones obvias carecen de las facultades necesarias para poder crear una obra,

¹⁷ GOLDTEIN, Mabel. “Derecho de Autor”. Primera edición, La Rocca, Argentina, 1995, p. 36.

¹⁸ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. “Derecho Intelectual”, Mc Graw Hill, México, 1999, p. 111.

¹⁹ RANGEL MEDINA, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”. Editorial UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1992. p. 97.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

debemos tener claro que cuando alguien actúa en representación de alguna persona moral, el artista es el sujeto que le da vida a la obra y no la persona moral, sin embargo esta podrá ser cesionaria de derechos, figura que será definida con posterioridad.

De lo anterior se desprende que en nuestra legislación únicamente a las personas físicas se les reconoce el carácter de autores, sin embargo debemos diferenciar la figura denominada “titular de derechos de autor”, el cual puede ser el propio autor (titular originario), o bien quien adquiere los derechos de explotación comercial (titular derivado), por lo que aun cuando una persona moral pueda gozar de ciertos derechos de carácter pecuniario sobre determinada obra, jamás podrá tener el carácter de autor.

Prerrogativas Morales. Derecho Moral

El elemento moral del Derecho de Autor “...consiste en el vínculo estrecho que existe entre el autor y su obra, por lo que hay que respetar esa relación espiritual que tiene que ver con el nombre del autor, con su fama, con su crédito y con el señorío que le asiste en todo aquello que afecte esa relación personal de autor-obra.”²⁰

De conformidad con el artículo 18 de la LFDA “...el autor el único primigenio y perpetuo titular de los derechos morales sobre las obras de su creación”.

Con independencia de los derechos patrimoniales del artista, interprete o ejecutante, e incluso habiendo cedido este los derechos, el artista conservará el derecho a ser identificado como el autor de dicha obra, así como el derecho de oponerse a cualquier deformación mutilación o modificación de la misma, puesto que existe la posibilidad de causar un perjuicio a su reputación.

²⁰ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. “Derecho Intelectual”, p. 128

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

El derecho moral posee como características las de ser perpetuo, intransferible, imprescriptible e irrenunciable (artículo 19 LFDA).

De esta forma podemos decir que los derechos morales no son transferibles a persona alguna distinta al autor, ya sea persona física o moral, debido a que la condición de autor de la obra la ejerce el creador en forma monopólica, quien por el solo hecho de haberle dado vida se convierte en el perpetuo titular de la misma, así podemos observar claramente que los únicos derechos susceptible de ser transmitidos son los derechos relacionados con la explotación económica de la obra, es decir los derechos patrimoniales.

Prerrogativas Patrimoniales. Derecho Patrimonial

Según lo señala Adolfo Loredó Hill los derechos pecuniarios o monetarios del derecho de autor "...se refieren a la explotación económica de una obra, el autor por su esfuerzo creador tiene derecho a recibir una retribución que le permita vivir dignamente, incluso beneficiar *postmortem* a sus herederos. En vida se pueden transmitir o ceder estos derechos en forma total o parcial, onerosa o gratuita e *inter vivos* o *mortis causa*, el ejercicio de los derechos patrimoniales tiene una limitación de tiempo que marca la Ley autoral"²¹.

Al respecto el artículo 24 de la LFDA, señala que en virtud del derecho patrimonial corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que la misma ley establece.

Los derechos patrimoniales, a diferencia de los morales, son temporales, transferibles, prescriptibles y renunciabiles.

²¹ LOREDO HILL, Adolfo, "Derecho Autoral Mexicano". Porrúa, México, 1982, p. 68.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

La explotación económica corresponde originalmente al autor, sin embargo, como ya se había referido anteriormente, en muchas ocasiones dicha explotación se efectúa por terceros a quienes el autor faculta o cede sus derechos patrimoniales debido a que en la mayoría de los casos el autor carece de los medios materiales necesarios para la edición producción o multiplicación de la obra, por ello es que al transmitir ese derecho el autor recibe una remuneración determinada, la cual debe ser equitativa a la aceptación que el público tenga de dicha obra y no así en el sentido ideal de que “la retribución otorgada al creador le permita vivir dignamente”, puesto que el autor será remunerado de manera acorde al número de ejemplares vendidos o publicados.

Vigencia

Los ya referidos derechos patrimoniales tienen vigencia durante la vida del autor y, a partir de su muerte, cien años más, o bien cien años a partir de su divulgación.

En el caso de que la obra le pertenezca a varios coautores los cien años se contarán a partir de la muerte del último, y en el supuesto de que el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la facultad de explotar o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor y, a falta de éste, corresponderá al Estado por conducto del INDAUTOR, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad, (artículo 29 LFDA).

Una vez transcurridos los plazos anteriormente señalados, la obra pasará al dominio público, lo cual implica que cualquier persona podrá utilizar la obra sin necesidad de contar con autorización alguna, con la única condición de que se respeten los derechos morales del autor, mismos que son imprescriptibles.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

2.1.1.1 Ley Federal de Derechos de Autor

Evolución del Derecho Autoral en México

Para estar en posibilidad de referirnos a la actual Ley de Derechos de Autor debemos hacer una breve referencia a los orígenes de la misma.

Constitución de 1824

Primera Constitución mexicana que adopta el sistema federal, aprobada el 03 de octubre de 1824, inspirada en la Constitución estadounidense en la cual ya se preveía la protección los derechos de autor por periodos determinados.

Esta Ley establecía en su título III como facultad del Congreso General, la de “Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado los derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras”, así como la facultad de proteger y arreglar la libertad política de imprenta.

Decreto sobre propiedad literaria de 1846

Integrado por 18 artículos, este decreto presenta una aportación muy importante en la materia, ya que reconocía al autor, editor, traductor o artista un derechos vitalicio, el cual a su muerte era transmitido a sus herederos por un término de 30 años, sin establecer una distinción entre nacionales y extranjeros para el goce de sus derechos, siendo este ordenamiento el inicio a la protección de los derechos de autor.

Sin duda estos ordenamientos representan dos etapas fundamentales en el derecho de autor, marcando el inicio de lo que hasta entonces era una incipiente disciplina jurídica autónoma, misma que ya era reconocida a nivel Constitucional, lo que para su época representaba un avance esencial.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano **Código Civil de 1870**

El Código Civil de 1870 para el Distrito Federal y el Territorio de Baja California, promulgado el 08 de diciembre de 1870, bajo el régimen del Presidente Benito Pablo Juárez García adoptó el sistema seguido en el Código Portugués, en el que en un solo capítulo comprendía todo lo relativo al trabajo literario general.

Además de poseer una gran influencia en el derecho romano de la antigua legislación española, es tal la influencia de este Código, que trasciende hasta nuestros días en la Ley Federal de Derechos de Autor, ya que reglamentaba lo relativo a propiedad literaria, dramática artística, así como penas contra la falsificación, considerando los derechos de autor como derechos de propiedad.

Constitución de 1917

Expedida el 5 de febrero de 1917, estableció en su artículo 28:

“En los Estados Unidos Mexicanos no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exenciones de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria; exceptuándose únicamente lo relativo a la acuñación de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegrafía, a la emisión de billetes por medio de un solo banco, que controlará el Gobierno Federal y los privilegios que por un determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproducción de sus obras”.

Por disposición Constitucional se otorga un privilegio exclusivo a los autores y artistas por un plazo de determinado.

Ley Federal sobre el Derecho de Autor de 1947, 1956, 1963

No fue sino hasta el 30 de diciembre de 1947 cuando se expidió en nuestro país la primera Ley autónoma que había de regir los derechos de autor, con el nombre de Ley Federal del Derecho de Autor.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Esta es la primer Ley especializada autónoma, con la cual comienza la federalización del derecho de autor, originada por el compromiso social adquirido por México en la Conferencia Interamericana de Expertos para la protección de Derechos de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 24 de Octubre de 1947.

El 26 de diciembre de 1956 se expide la Segunda Ley Federal sobre el Derecho de Autor, el mérito de esta Ley consistió en reconocer a los intérpretes y ejecutantes.

La tercera Ley Federal de derechos de Autor fue expedida el 4 de noviembre de 1963, misma que fue reformada en tres ocasiones. La mencionada Ley fue abrogada por el Decreto publicado en el D.O.F., el 24 de diciembre de 1996, la cual entró en vigor el 25 de marzo de 1997.

Normatividad vigente sobre derechos de autor

Los ordenamientos nacionales sobre derechos de autor son la ya señalada Ley Federal de Derechos de Autor, así como su respectivo Reglamento, sin olvidar los Tratados internacionales firmados por México, sin que ello sea obstáculo para que en los puntos subsecuentes del presente trabajo se analicen diversas figuras protegidas por dicha Ley, así como algunos procedimientos por ella reglamentados.

Esta Ley en términos generales protege los derechos morales y patrimoniales de los autores nacionales, así como de los extranjeros que son en su mayoría quienes publican y venden en México, fundamentalmente en las ramas de cinematografía, música, literatura, programas de radio, televisión y computación.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Dicho ordenamiento hace algunas excepciones o limitaciones respecto del uso de las obras protegidas, siempre y cuando no afecten la explotación normal, aunque no se tenga la autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, mediante la reproducción de citas textuales, artículos, fotografías, etc.

2.1.1.2 Figuras Jurídicas Protegidas

Antes de señalar las figuras jurídicas objeto del derecho de autor, es necesario destacar los requisitos que las mismas deben cubrir para ser objeto de dicha protección.

Requisitos legales para la protección de obras.

El artículo 3° de la LFDA establece que las obras protegidas por la misma, aparte de que necesariamente deben ser creaciones de una persona física, tienen que tratarse de obras:

- A. Originales.
- B. Susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.

Originalidad de una obra “...reside en la expresión –o forma representativa- creativa e individualizada de la obra, por mínimas que sean esa creación y esa individualidad. No hay obra protegida si ese mínimo no existe.”²²

Es importante señalar que la originalidad de las obras estriba en que el producto realmente haya surgido de la creatividad del autor, es decir no haya sido copiado de una obra ya existente.

²² LIPSZYC, Delia, “Derecho de autor y derechos conexos”, Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, Argentina, 1993, p. 65

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

En este sentido el requisito de originalidad es un aspecto subjetivo, que se refiere exclusivamente al reflejo de la personalidad del autor en su obra, aún cuando esta no sea novedosa.

Respecto del requisito de que las obras deben ser susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio, para la efectiva protección de la obra de un autor, es preciso que esta se encuentre materializada en un soporte físico, el cual extraiga la creación del mundo de las ideas, mismo que puede variar, dependiendo del tipo de obra de que se trate; de esta forma las pinturas suelen expresarse en lienzos, en tanto que una obra literaria, por su naturaleza deberá ser expresada en papel, etc.

Al respecto el artículo 5° de la LFDA establece que la protección a las obras se concede desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material.

Lo anterior no quiere decir que “...el soporte material de la obra sea el objeto de la protección, ya que la obra es de naturaleza inmaterial, sin embargo, solo se puede determinar e identificar a través de la forma que le ha sido dada, sin que se confunda con dicha forma.”²³

Para que el Ordenamiento Legal se encuentre en posibilidad de proteger una determinada obra, es necesario que esta se encuentre materializada en algún instrumento técnico o material, en caso contrario no se podría exigir a la Ley la protección, pues ello generaría ausencia de certeza jurídica, al no constar prueba material de la existencia real de una obra, por ello, es requisito imprescindible que la obra sea extraída de la mente del autor para ser percibida por los sentidos.

Figuras Jurídicas Protegidas

²³ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. “Derecho Intelectual”, p. 114

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

El artículo 13 LFDA, establece un listado de los tipos de obras que son susceptibles de protección, y son las siguientes:

- a) Literaria;
- b) Musical con o sin letra;
- c) Dramática;
- d) Danza;
- e) Pictórica o de dibujo;
- f) Caricatura e historieta;
- g) Arquitectónica;
- h) Cinematográfica y demás audiovisuales;
- i) Programas de radio y televisión; Programas de cómputo;
- j) Fotográfica;
- k) Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil;
- l) Obras de compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual;
- m) todas aquellas obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas, las cuales serán incluidas en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

Mismos que constituyen derechos de autor en estricto sentido, en tanto que en el Título V de la LFDA se hace referencia a los derechos conexos.

Como complemento a la anterior lista debemos atender a lo establecido en los artículos 14 y 15 de la LFDA que señalan que también son susceptibles de protección: a) Las concordancias; b) Interpretaciones; c) Estudios comparativos; d) Anotaciones; e) Comentarios; f) Otros trabajos similares que entrañen, por parte de su autor la creación de una obra original; g) La forma de expresión de las noticias; y h) Las obras literarias artísticas publicadas en periódicos o revistas o transmitidas por radio, televisión o por otros medios.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

De igual forma este artículo señala que no serán susceptibles de protección;

- a) Las ideas en sí mismas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;
- b) El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras;
- c) Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios;
- d) Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que su estilización sea tal que las conviertan en dibujos originales, así como los nombres y títulos o frases aislados;
- e) Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de información, así como sus instructivos;
- f) Las reproducciones o imitaciones, sin autorización, de escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado, municipio o división política equivalente, ni 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;
- g) Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, así como sus traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberán apegarse al texto oficial y no conferirán derecho exclusivo de edición;
- h) La información de uso común tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas.

El artículo 15 separa del derecho de autor aquellos trabajos que no pueden ser tomados en cuenta como obras de carácter intelectual, además de excluir las invenciones y los signos distintivos, mismos que forman parte del Derecho de Propiedad Industrial, los cuales son regulados por su propia Ley, en tal virtud ninguna de las cuestiones señaladas en el artículo de referencia pueden ser objeto de protección ya que las mismas escapan de tal concepto.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano **Protección de los Derechos de Autor**

De conformidad con el artículo 5° de la LFDA el reconocimiento de los derechos de autor no requiere registro ni documento de ninguna especie ni queda subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

En este sentido la LFDA dispone que la protección a las obras anteriormente mencionadas se concede a las obras desde el momento en que son fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión. Estableciendo, además, que el reconocimiento de los derechos de autor no requiere registro ni documento de ninguna especie ni quedará subordinado al cumplimiento de formalidad alguna.

Asimismo, el artículo 162 de la LFDA establece que "...las obras literarias y artísticas... quedarán protegidos aun cuando no sean registrados." En tanto que dicho registro tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos sujetos a protección, en consecuencia, el registro de una obra únicamente tiene efectos declarativos más no constitutivos de derechos.

En este sentido, es importante señalar que la función primordial del registro de una obra es la de poder acreditar en algún procedimiento administrativo o jurisdiccional que realmente se es el autor o el titular de los derechos sobre una obra.

Derechos Conexos

De conformidad con lo expuesto por el doctor Fernando Serrano Migallón respecto de los derechos conexos, se señala que estos son "...los que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los editores de libros sobre las características gráficas de sus ediciones, los

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

productores de videogramas o fonogramas sobre sus respectivos productos y los organismos de radiodifusión sobre sus respectivas emisiones”²⁴.

Al respecto el doctor Rangel Medina señala que “...aun cuando estos trabajos no pueden considerarse una creación en sentido estricto, reciben la protección de la Ley Federal de Derecho de Autor, toda vez que son asimilables a ella por presentar un esfuerzo de talento que les imprime una individualidad o de la apreciación artística de quien los realiza.”²⁵

Los derechos conexos, como su nombre lo indica son derechos relacionados con el autor, en este sentido, todos los artistas interpretan o ejecutan obras cuyos derechos han sido protegidos por el derecho de autor y en consecuencia sus derechos no nacen con la creación de la obra o con la cesión de los derechos respecto de la misma, sino que su derecho surge por haber interpretado o ejecutado una obra, imprimiéndole sus rasgos personales a dicha interpretación los cuales pueden ser su forma de sentir y expresar el trabajo intelectual por medio de un determinado talento.

Este tipo de derechos conceden prerrogativas similares a las obras primigenias, “...aunque a menudo más limitados y de más corta duración, a los artistas intérpretes o ejecutantes (tales como los actores y los músicos), respecto de sus interpretaciones o ejecuciones; los productores de grabaciones sonoras (por ejemplo, las grabaciones en casetes y discos compactos) respecto de sus grabaciones; los organismos de radiodifusión respecto de sus programas de radio y de televisión.”²⁶

²⁴ SERRANO MIGALLÓN, Fernando. Panorama General de la Nueva Ley Federal de Derechos de Autor. “Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina”. Coordinador BECERRA RAMÍREZ Manuel. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1998. P. 64.

²⁵ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. “Derecho Intelectual”. p. 115

²⁶ Glosario de Terminos de la OMPI, www.wipo.org/es

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Podemos distinguir los derechos conexos de los artistas ya sean intérpretes o ejecutantes y los de carácter empresarial o industrial, (productores de fonogramas, videogramas, así como organismos de radiodifusión).

A diferencia de los autores, los artistas, intérpretes y ejecutantes, son considerados “conexos” a ellos, en tanto que para los productores de fonogramas, así como los organismos de radiodifusión los cuales son personas morales, el objeto de protección se basa en la protección al soporte material que contiene el trabajo creativo de una o varias personas.

Protección de los Derechos Conexos

El reconocimiento de los derechos conexos, al igual que los derechos de autor, no requiere registro ni documento de ninguna especie ni queda subordinado al cumplimiento de formalidad alguna (artículos 5° y 162 LFDA).

Por ende podemos afirmar que las inscripciones y anotaciones realizadas ante el Registro son declarativas más no constitutivas de derechos.

El procedimiento de registro de los derechos conexos se rige por lo dispuesto para los derechos de autor.

De conformidad con la LFDA los derechos conexos aluden a los siguientes gremios.

Artistas intérpretes y ejecutantes

Interprete es la persona que transmite al público una obra artística o literaria valiéndose de su voz o de cualquier parte de su cuerpo.

Ejecutante es la que transmite e interpreta una obra auxiliándose de un instrumento musical.²⁷

²⁷ CARRILLO TORAL Pedro, “El Derecho Intelectual en México”, UABJ-Plaza y Valdes Editores, México 2002, p. 49.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

En consecuencia la interpretación consiste en la comunicación de obras orales tales como las creaciones vocales dramáticas, poéticas y las que involucren una expresión corporal; mientras que la ejecución comprende toda comunicación de obras musicales a través del empleo de instrumentos musicales.

Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes

De conformidad con los artículos 117 y 117 Bis de la LFDA los artistas intérpretes y ejecutantes gozan del derecho al reconocimiento de su nombre respecto de sus interpretaciones o ejecuciones así como el de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación. Asimismo, tienen el derecho irrenunciable a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones o ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio, comunicación pública o puesta a disposición.

En consecuencia, los artistas, intérpretes y ejecutantes también gozan de la titularidad de derechos morales sobre sus obras, toda vez que pueden oponerse: a) la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones, b) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material y c) la reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones. Estos derechos se consideran agotados una vez que el titular de los mismos autorice la incorporación de su actuación o interpretación en un instrumento que fije su ejecución, así como la recepción del pago correspondiente.

En nuestro país es común que los artistas, intérpretes o ejecutantes se vinculen mediante contratos de trabajo, a través de organizaciones, las cuales pueden revestir diversas formas jurídicas como sindicatos, gremios o asociaciones, como puede ser el Sindicato de Músicos o la ANDA (Asociación Nacional de Actores), dichas asociaciones, por lo general establecen las pautas para la celebración de contratos que vinculan laboralmente a sus agremiados. (En

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

México la empresa que efectúa el mayor número de contratos con artistas, intérpretes y ejecutantes es Televisa).

Vigencia

La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes y ejecutantes, de acuerdo al artículo 122 de la LFDA es de setenta y cinco años contados a partir de: a) la primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma; b) la primera interpretación o ejecución de obras no grabadas en fonogramas; y c) la transmisión por primera vez a través de la radio, televisión o cualquier medio.

Los editores de libros

De conformidad con el doctor Rangel Medina editor es aquel que “realiza actos de edición quien bajo su responsabilidad, publica y pone a la venta obras personales o de otro, imprimiéndolas o haciéndolas imprimir y reproduciéndolas o mandando reproducirlas bajo todas las formas apropiadas y de las que asegura personalmente la difusión”²⁸.

En tanto que el artículo 124 de la LFDA define al editor de libros como “...la persona física o moral que selecciona o concibe una edición y realiza por sí o a través de terceros su elaboración.”

Para los efectos de las anteriores definiciones, se puede considerar como libro a toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en cualquier soporte, cuya edición se haga en su totalidad de una sola vez en un volumen o a intervalos en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también los materiales complementarios en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que

²⁸ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. “Derecho Intelectual”, p. 123

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

conformen, conjuntamente con el libro, un todo unitario que no pueda comercializarse separadamente.

Sin importar el soporte material en el que estos se encuentre, ya sea un conjunto de hojas impresas y encuadernadas, o bien su versión virtual denominada “libro electrónico”, disponibles a partir de descargas, los libros en esencia son obras literarias si importar la materia de su contenido, ni el soporte material en el que se manifiesten.

Derechos de los editores de libros.**Los editores de libros podrán autorizar o prohibir:**

- a) la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus libros, así como la explotación de los mismos;
- b) la importación de copias de sus libros hechas sin su autorización; y
- c) la primera distribución pública del original y de cada ejemplar de sus libros mediante venta u otra manera.

Además los editores de libros gozan del derecho de exclusividad sobre las características tipográficas y de diagramación para cada libro, en cuanto contengan de originales, ya que estos forman parte de los deberes del mismo y por más sencillos que parezcan se entiende que los editores, como personas jurídicas corren con los gastos para la elaboración de dichos elementos, por lo que estos son propiedad exclusiva del editor.

Respecto de estos derechos, debemos señalar que siendo un derecho conexo o derivado al derecho de autor, el editor goza de las mismas facultades que el autor, por lo menos en lo referente a la explotación comercial de la obra y se le protege de conformidad a casi los mismos artículos de la LFDA.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano Vigencia.

La protección que la LFDA otorga a los editores de libros será de 50 años contados a partir de la primera edición del libro de que se trate (artículo 127 LFDA).

Productores de fonogramas

El artículo 130 de la Ley de la materia define al productor de fonogramas como “...la persona física o moral que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos o la representación digital de los mismos y es responsable de la edición, reproducción y publicación de fonogramas.”

Asimismo, la LFDA en su artículo 129 señala que fonograma es toda fijación, exclusivamente sonora, de los sonidos de una interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos.

En tanto que “fijación”, de conformidad con el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, en su artículo 2º la define como “...la incorporación de sonidos o la representación de estos a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo”²⁹.

Podemos observar que estos criterios son muy amplios y objetivos al no hacer distinción sobre el tipo de soporte en el cual estas obras puedan ser fijadas, ni el género de la música o la temática de estas, lo que brinda un criterio más objetivo y más fácil de adaptarse a las nuevas tecnologías.

Derechos de los productores de fonogramas.

Los productores de fonogramas podrán autorizar o prohibir:

²⁹ Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996) (publicado en el D.O.F. el 27 de mayo de 2002).

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

- a) la reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la explotación directa o indirecta de los mismos;
- b) la importación de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor;
- c) la distribución pública del original y de cada ejemplar del fonograma mediante venta u otra manera incluyendo su distribución a través de señales o emisiones;
- d) La adaptación o transformación del fonograma, y
- e) El arrendamiento comercial del original o de una copia del fonograma, aún después de la venta del mismo, siempre y cuando no se lo hubieren reservado los autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

En el entendido de que los derechos conexos de los productores de fonogramas surgen de relaciones que no tienen vinculo con la creación de la obra musical, sino más bien sobre el derecho de explotarla comercialmente, es necesario señalar que el productor de fonogramas, a diferencia del editor literario, posee la facultad de modificar la obra, derecho que como ya se ha mencionado con anterioridad corresponde en exclusiva al autor de la obra, puesto que constituye un derecho moral sobre la misma, lo que pone en tela de juicio, en este caso particular la titularidad de dichos derechos morales.

Los productores de fonogramas tienen el derecho a percibir una remuneración por el uso o explotación de sus fonogramas que se hagan con fines de lucro directo o indirecto, por cualquier medio o comunicación pública o puesta a disposición.

Debido a que en este caso los productores de fonogramas son titulares derivados de los derechos patrimoniales sobre la obra que ha fijado, cualquiera que lucre o explote dicho material deberá pagar a este una remuneración.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano Vigencia.

La ley prevé que la protección de los productores de fonogramas será de 75 años, contados a partir de la primera fijación de los sonidos en el fonograma (artículo 134, LFDA).

Productores de Videogramas

De conformidad con la LFDA productor de videogramas “...es la persona física o moral que fija por primera vez imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado que den sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes, constituyan o no una obra audiovisual.” (artículo 136 LFDA).

En tanto que el artículo 135 de la LFDA define al videograma como “...la fijación de imágenes asociadas, con o sin sonido incorporado, que den sensación de movimiento, o de una representación digital de tales imágenes de una obra audiovisual o de la representación o ejecución de otra obra o de una expresión del folclor, así como de otras imágenes de la misma clase, con o sin sonido.”

A este respecto, debemos hacer referencia al artículo 94 del citado ordenamiento el cual establece el concepto de obra audiovisual, el cual señala que “... se entiende por obras audiovisuales las expresadas por una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que se hacen perceptibles, mediante dispositivos técnicos, produciendo la sensación de movimiento”.

Como podemos observar estos dos conceptos establecidos en la LFDA se encuentran íntimamente relacionados en su contenido, puesto que ambos se conceptúan a través del audio y las imágenes en movimiento, por lo cual no se categorizan como trabajos intelectuales.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano **Derechos de los productores de videogramas.**

El productor de videogramas goza de los derechos de autorizar o prohibir su reproducción, distribución y comunicación pública.

Vigencia.

La duración de los derechos de los productores de videogramas es de 50 años contados a partir de la primera fijación de las imágenes en el videograma (art 138 LFDA).

Organismos de radiodifusión

El artículo 139 de la LFDA señala que organismo de radiodifusión es "...la entidad concesionada o permitida capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción por parte de una pluralidad de sujetos receptores".

En este sentido debemos tener en cuenta que las nuevas tecnologías "...la distribución por cable, la radiodifusión por satélite y el desarrollo de la tecnología digital han puesto en tela de juicio la radiodifusión tradicional. Hoy ya es posible la transmisión mediante un número ilimitado de canales, así como la interacción con el usuario, la selección del receptor de la radiodifusión y el uso de Internet como medio tradicional para la transmisión de programas".³⁰

El avance de las nuevas tecnologías y en específico en un área que representa una constante evolución como la radiodifusión, requiere que la legislación tanto nacional como internacional a este respecto redefina constantemente los conceptos ya establecidos, de esta forma debemos entender como organismos

³⁰ Los derechos de los Organismos de Radiodifusión. Revista de la OMPI. Suiza. Enero de 2002, p. 5.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

de radiodifusión también a las televisoras, ya que estas son las principales emisoras de señales visuales y sonoras de manera conjunta.

Derechos de los organismos de radiodifusión

El artículo 144 de la LFDA señala que los organismos de radiodifusión tendrán el derecho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:

- a) la retransmisión;
- b) la transmisión diferida;
- c) la distribución simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema;
- d) la fijación sobre una base material;
- e) la reproducción de las fijaciones; y
- f) la comunicación pública por cualquier medio y forma con fines directos de lucro.

A partir de la transmisión de obras intelectuales por medio de códigos cifrados, fibra óptica o bien por cable se han planteado nuevas formas de difusión de dichas obras, en consecuencia al surgir el derecho respecto de las telecomunicaciones, el derecho de autor ha tenido que adaptarse, manifestándose a partir de nuevos medios tecnológicos de protección, como lo son los candados, encriptaciones de códigos, así como los registros obligatorios, entre muchos otros, los cuales tiene como única finalidad hacer respetar los derechos de las obras difundidas.

Vigencia.

De acuerdo con el artículo 146 de la LFDA los derechos de los organismos de radiodifusión tendrán una vigencia de cincuenta años a partir de la primera emisión o transmisión original del programa.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano
Limitaciones del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos

El derecho de los autores sobre sus obras se encuentra sujeto a diversas restricciones:

a) Limitación por causa de utilidad Pública

El artículo 147 considera utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales, siendo esta una especie de expropiación, en caso de no contar con la aprobación del titular de los derechos patrimoniales, mediando en todos los casos una remuneración compensatoria.

En este sentido debemos destacar que de conformidad con el artículo anterior, la Ley es omisa al no señalar claramente el concepto de “cultura”, el cual incluye a casi todas las obras intelectuales, puesto que en sentido amplio todas las obras producto del intelecto son expresiones de cultura, por lo que dicho concepto es de carácter subjetivo.

b) Utilizar la obra sin la autorización del titular del derecho patrimonial

Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra.

Un ejemplo de ello es la utilización de citas textuales, así como la reproducción de artículos y fotografías, contribuyen tanto a la difusión de la obra original, como a la elaboración de nuevas obras y al avance tecnológico, científico o literario, por lo que se justifica la utilización parcial de dicha obras.

c) Utilización de obras intelectuales sin autorización de sus titulares

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

La utilización de obras en establecimientos abiertos al público, que comercien ejemplares de dichas obras, con el propósito de promover su venta, y la grabación y transmisión efímera de la imagen y el sonido realizada en las condiciones que fija la Ley, salvo que los autores o los artistas tengan celebrado convenio oneroso que autorice las transmisiones posteriores (art. 149, LFDA).

d) Excepción al cobro de regalías

Tampoco se podrán cobrar regalías por ejecución pública cuando concurren de manera conjunta las siguientes circunstancias, (artículo 150 LFDA):

- A. Que la ejecución sea mediante la comunicación de una transmisión recibida, por un aparato monorreceptor, ya sea radio o televisión.
- B. Que no se cobre por ver u oír la transmisión, ni forme parte de un conjunto de servicios.
- C. Que el receptor sea un causante menor o una microindustria, de conformidad con lo establecido por la Ley respectiva.

Por último, no constituye violación a los derechos conexos por el uso no autorizado de sus obras, cuando: a) no se persiga un fin de lucro directo, b) se trate de breves fragmentos utilizados en informaciones de actualidad y c) sea con fines de enseñanza o investigación científica (art. 151).

Es importante destacar que las excepciones a los derechos de autor, así como a los titulares de derechos conexos, se ven justificadas en el derecho de los individuos a acceder al conocimiento y enseñanza, bajo un criterio de desarrollo cultural, mismo que muchas veces se encuentra restringido, toda vez que no todas las personas tienen acceso a los soportes materiales de las obras intelectuales, los que son parte fundamental de la protección del derecho de autor.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano **Reservas de Derechos**

El artículo 173 de la LFDA señala que la reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados a:

- A. **Publicaciones periódicas:** Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente.
- B. **Difusiones periódicas:** Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse.
- C. **Personajes humanos:** de caracterización, o ficticios o simbólicos.
- D. **Personas o grupos dedicados a actividades artísticas.**
- E. **Promociones publicitarias:** Que contemplen un mecanismo novedoso y sin protección, tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio.

En las Reservas de Derecho al uso exclusivo no se pretende proteger derechos de autor como tal, sino que el objeto de protección es la posibilidad de utilizar en forma exclusiva nombres artísticos de personas o grupos musicales, títulos de publicaciones periódicas, las características físicas o psicológicas de personajes ficticios, más no reales, así como las características exclusivas de algunas promociones publicitarias, por lo que es objeto de un trámite de registro diferente ante el Registro Público del Derecho de Autor.

En caso de que se haya resuelto procedente otorgar la reserva de derechos, se expedirá el certificado de reserva de derechos al uso exclusivo.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano **Vigencia**

El artículo 189 de la LFDA establece que el certificado de la reserva de derechos tendrá una vigencia de un año tratándose de:

- A. Títulos de Publicaciones
- B. Difusiones periódicas

Asimismo, el artículo 190 de la LFDA dispone que el certificado de la reserva de derechos tendrá una vigencia de cinco años tratándose de:

- A. Nombres y características físicas y psicológicas distintivas de personajes tanto humanos de caracterización como ficticios o simbólicos;
- B. Nombres o denominaciones de personas o grupos dedicados a actividades artísticas;
- C. Denominaciones y características de operación originales de promociones publicitarias.

Dichos plazos son renovables indefinidamente por periodos sucesivos iguales, previa comprobación fehaciente del uso de la reserva de derechos. Salvo tratándose de la reserva de derechos sobre promociones publicitarias, caso en el cual al término de su vigencia, no podrán ser renovadas, y pasaran a formar parte del dominio público (artículo 191 LFDA).

Para solicitar la renovación de la reserva de derechos es obligatorio presentar la solicitud un mes antes o un mes después del día del vencimiento de misma; transcurrido dicho plazo la reserva caducará sin necesidad de declaración expresa por parte del INDAUTOR.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano
Protección de los símbolos patrios y de las expresiones de las culturas populares
Símbolos Patrios

El artículo 155 reivindica a favor del Estado mexicano la titularidad de los derechos morales sobre los símbolos patrios.

El Doctor Fernando Serrano Migallón señala que la protección de los símbolos patrios por la ley autoral se justifica en razón de que estos "...implican todo un proceso de identificación social, histórica y política..." los cuales "Se traducen en la materialización de un concepto de identidad que permite a la comunidad cuyo cuerpo es la nación, continuar viviendo y perpetuándose."³¹

El artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, (en adelante LEBHN) hace referencia a los derechos morales que se mantienen respecto del Himno Nacional Mexicano, destacando el de integridad de la obra, el cual se ve reflejado en la obligación señalada de no alterar la letra o la música y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos.

Por otro lado no es posible la explotación económica del Himno Nacional por los particulares, puesto que dicha actividad corresponde a un derecho de orden patrimonial, el cual ejerce el Estado Mexicano en forma monopólica. La utilización de los símbolos patrios solo se reserva al Estado, y estos derechos son perpetuos, por lo que no son susceptibles de incorporarse al dominio público.

Derechos de autor sobre las Culturas Populares.

La LFDA en su artículo 157 establece la protección sobre las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones

³¹ SERRANO MIGALLÓN, Fernando, op.cit. p. 158.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.

Ahora bien, el artículo 48 del RLFDA, señala que las obras literarias o artísticas, de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable podrán ser: a) expresiones verbales, tales como cuentos populares, leyendas, tradiciones, poesía popular, entre otras; b) expresiones musicales tales como canciones, ritmos y música instrumental; c) expresiones corporales como danzas y rituales y d) las obras de arte popular o artesanal tradicional.

La protección que se brinda a las obras de arte popular desarrolladas por las culturas populares se encuentra enfocada a protegerlas contra de cualquier deformación, hecha con objeto de causar demérito a las mismas o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.

La utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal de las culturas populares es libre, siempre y cuando en toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, se mencione la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia (Artículo 160 LFDA).

Sociedades de Gestión Colectiva

La LFDA, establece que una "...sociedad de gestión colectiva es la persona moral que, sin ánimo de lucro, tiene como objeto proteger a autores y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de derechos de autor o derechos conexos se generen a su favor (artículo 192 LFDA)."

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

La gestión colectiva “es el ejercicio del derecho de autor y derechos conexos por organizaciones que actúan en representación de los intereses de los titulares de dichos derechos”³².

Es decir, las organizaciones de gestión colectiva negocian con los usuarios de las obras protegidas, tales como estaciones de radio, cines, restaurantes, y otras similares, sobre la utilización de las obras protegidas a cambio de una remuneración que se efectúa bajo determinadas condiciones, (un ejemplo de ello es llevar el registro del número de veces que una canción ha sido tocada en la radio), la sociedad de gestión colectiva repartirá las regalías entre sus miembros, así como una cuota pagada por los titulares de los derechos de autor para cubrir los gastos administrativos.

De acuerdo al artículo 193 de la LFDA, las sociedades de gestión colectiva, son entidades de interés público, que deberán constituirse con la finalidad de ayuda mutua entre sus miembros y basarse en los principios de colaboración, igualdad y equidad, así como funcionar bajo los lineamientos que esta Ley establece.

Las sociedades de gestión colectiva de derechos se han constituido en el mundo entero como un mecanismo para la protección y el cobro de los derechos de autor, así como los derechos conexos, los que por sí solos les resultaría imposible realizar.

Para poder operar como sociedad de gestión colectiva se requiere autorización previa del Instituto, misma que será publicada en el D.O.F.

La autorización del INDAUTOR para la constitución de sociedades de gestión colectiva es un medio de control, que permite vigilar el ejercicio de dichas sociedades, además del apego al objeto que estas deben perseguir, este control se ve complementado con la inscripción de las obras ante el Registro

³² CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio. “Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual”, Primera Edición, Legis, México 2005. p. 204.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Nacional del Derecho de Autor, organismo también dependiente del INDAUTOR.

Una vez autorizada la sociedad, esta podrá utilizar cualquier denominación, siempre que cuente con la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, después del nombre deberá incluir la mención “Sociedad de Gestión Colectiva”, o su abreviatura S.G.C”, (art. 128 RLFDA).

Vigencia

La LFDA no establece una vigencia específica de la autorización para operar como sociedad de gestión colectiva, sin embargo, la misma podrá ser revocada por el INDAUTOR si existiese incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley o si se pusiese de manifiesto un conflicto entre los propios socios que dejara acéfala o sin dirigencia a la sociedad, de tal forma que se afecte el fin y objeto de la misma en detrimento de los derechos de los asociados (artículo 194 LFDA).

La solicitud de revocación para operar como sociedad de gestión colectiva cuando se den los elementos señalados con anterioridad, se realizará mediante la presentación de un escrito libre, en el cual se expongan los motivos que originen el cierre de la sociedad, para lo cual el INDAUTOR cuenta con un plazo de diez días hábiles para el estudio de dicha solicitud, (misma que podrá ser admitida o desechada), contados a partir de la recepción de dicha solicitud y diez días hábiles más para girar oficio de prevención en caso de ser necesario, otorgando a esta última hasta un plazo de tres meses para que subsane dicha omisión.

2.1.2 Derecho de la Propiedad Industrial

Viñamata Paschkes señala que la propiedad industrial está formada “por el conjunto de derechos que sirven para proteger a las personas físicas o morales

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales), distinguir sus productos o servicios de otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, distinguir la identidad de sus establecimientos comerciales respecto de otros dedicados al mismo giro, proteger el procedimiento para la obtención de nuevas variedades vegetales y de biotecnología, y que les proporcione también derecho a enajenar dichos bienes inmateriales y a perseguir a los que infrinjan tales derechos ante las autoridades competentes”³³

De conformidad con lo señalado por el doctor Rangel Medina se considera la propiedad industrial como “...el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios.”³⁴

De lo anteriormente señalado podemos observar que el objeto jurídico que busca protección en el marco de la propiedad industrial son las patentes de invención o mejoras; los modelos de utilidad industrial, las marcas ya sean de productos o de servicios, los nombres y avisos comerciales, el derecho sobre un secreto industrial, y en general todas aquellas acciones del intelecto humano en las que se desarrollan actividades productivas, ya sean encaminadas a la producción de bienes o servicios.

2.1.2.1 Ley de la Propiedad Industrial

Con la finalidad de brindar una visión general del derecho de Propiedad Industrial en nuestro país debemos hacer referencia a las leyes que han servido como base a la vigente Ley de la Propiedad Industrial.

Decreto de las Cortes Españolas de 1820

³³ VIÑAMATA PASHCKES, Carlos. “La Propiedad Intelectual”, 2ª ed., Ed. Trillas, México 2003.p. 157.

³⁴ RANGEL MEDINA, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”, p. 9.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Este es el primer antecedente sobre la reglamentación en materia de Propiedad Industrial en nuestro país, dicho Decreto fue promulgado por las Cortes Españolas el 02 de octubre de 1820, reconociendo el derecho de propiedad a los que inventaran, perfeccionaran o introdujeran una aportación en cualquier ramo de la industria, de conformidad con este decreto se otorgaba al inventor un certificado de invención, hoy patente, que tenía vigencia por un periodo de diez años.

Ley de 07 de mayo de 1832

Esta es la primer Ley del México soberano, con la cual se concedía un privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, de igual forma el título otorgado tenía una vigencia de diez años para las patentes de invención.

Ley de Patentes de Invención

El 25 de agosto de 1903 y bajo la dictadura del General Porfirio Díaz se promulga la Ley de Patentes de Invención, en la cual se fijo un plazo de veinte años, susceptibles de prórroga hasta por cinco más. La aportación más relevante de esta Ley es que reconoce las patentes de modelos y dibujos industriales.

Ley de Patentes de Invención de 1928

Promulgada el 26 de junio de 1928, esta Ley fijaba para las patentes de invención un plazo de veinte años como máximo, en tanto que para las de modelo o dibujo industrial concedía un plazo de diez años improrrogables.

Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Esta es la primera Ley que codifica todas las disposiciones relativas a patentes e invenciones de modelos y dibujos industriales, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, y competencia desleal. Estableciendo para las patentes de invención un plazo improrrogable de quince años, en tanto que para las de dibujo o modelos industrial se estableció un plazo de diez años, dicho cuerpo normativo, sin duda se adelantó a su época en la protección a la materia.

Ley de Invenciones y Marcas 30 de diciembre de 1975

Publicada el 30 de diciembre de 1975, la Ley de Invenciones y Marcas, comprende todo lo referente a la propiedad industrial, estableciendo un plazo para las patentes de invención de diez años improrrogables, contados a partir de la fecha de expedición. Esta Ley incorporó el certificado de invención para inventos no patentables, el cual era objeto de registro con duración de diez años.

Ley de Fomento y protección de la Propiedad industrial de 1991

Esta Ley fue legitimada el 25 de junio de 1991, sufriendo reformas en 1994. Este nuevo texto constituye la nueva Ley que entro en vigor el 1º de octubre de 1994, como Ley de la Propiedad Industrial, actualmente en vigor, de la cual, para efectos del presente trabajo de investigación se realizará una muy breve síntesis de su contenido, aclarando que el estudio de dicha Ley se retomará con posterioridad al analizar las figuras jurídicas protegidas por la misma, de esta forma la Ley en comento consta de 229 artículos, además de 14 numerales transitorios y se estructura de la siguiente forma:

Título Primero. Disposiciones Generales.

Título Segundo. De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. Capítulo I. Disposiciones Preliminares. Capítulo II. De las Patentes.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Capítulo III. De los Modelos de Utilidad. Capítulo IV. De los Diseños Industriales. Capítulo V. De la Tramitación de Patentes. Capítulo VI. De las Licencias y la Transmisión de Derechos. Capítulo VII. De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registro.

Título Tercero. De los Secretos Industriales.

Título Cuarto. De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales. Capítulo I. De las Marcas. Capítulo II. De las Marcas Colectivas. Capítulo IV. De los Nombres Comerciales. Capítulo V. Del Registro de Marcas. Capítulo VI. De las Licencias y la Transmisión de Derechos. Capítulo VII. De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registro.

Título Quinto. De la Denominación de Origen. Capítulo I. De la Protección a la Denominación de Origen. Capítulo II. De la Autorización para su uso.

Título Quinto Bis. De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados.

Título Sexto. De los Procedimientos Administrativos. Capítulo I. Reglas Generales de los Procedimientos. Capítulo II. Del Procedimiento de Declaración Administrativa. Capítulo III. Del Recurso de Reconsideración.

Título Séptimo. De la Inspección de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos. Capítulo I. De la Inspección. Capítulo II. De las Infracciones y Sanciones Administrativas. Capítulo III. De los Delitos.

Algunos de los elementos más relevantes de la citada Ley y que en el desarrollo del presente trabajo documental cobraran importancia para la investigación de mérito son los siguientes.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

- a. El titular de los derechos de propiedad industrial, como el titular de las obras intelectuales tiene facultades exclusivas de uso y explotación de su creación, es decir, solo él puede transmitir a terceros esta facultad y establecer en que forma y condiciones de debe hacer.
- b. Se considera invención de conformidad con al artículo 15 de la citada Ley a toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existen en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y de esta forma satisfacer sus necesidades específicas.
- c. El artículo 9 establece que una persona física que realice una invención o modelo de utilidad, en forma personal, o bien su causahabiente, tendrá el derecho exclusivo para su explotación por sí o por otros, a través de una licencia.
- d. Este derecho exclusivo se otorga a través de patentes en el caso de invenciones y de registros en el caso de los modelos de utilidad y diseños industriales, en este sentido se puede considerar patente al documento público expedido por el Estado, el cual le confiere un derecho de exclusividad, con una duración de veinte años improrrogables, en este caso los titulares de patentes podrán ser personas físicas o morales.
- e. El mismo cuerpo legal define como modelo de utilidad a los objetos, aparatos utensilios o herramientas, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Los objetos, cuyo contenido sea un modelo de utilidad industrial, deben revestir las características de novedad, además de ser susceptibles de aplicación industrial. Su registro tendrá una vigencia de diez años.
- f. Asimismo, en su artículo 31 señala que serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial, en este sentido, se consideraran nuevos los diseños que sean de creación independiente y difieran en grado significativo de diseños conocidos, es decir creaciones o adaptaciones estéticas, que modifiquen o incorporen

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

en su estructura colores, formas o líneas, o bien que incorporen algún material o forma tridimensional, teniendo una vigencia en su registro de quince años.

- g. En el artículo 82 se hace referencia al secreto industrial, el cual comprende toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva respecto de sus competidores en la realización de actividades económicas, en tanto se hubieran adoptado los medios para la protección de la información de referencia.
- h. En tanto que por marca de debe entender todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, el registro de una marca tendrá una vigencia de diez años, los cuales pueden ser prorrogables de manera indefinida por periodos iguales, como más adelante se señalara.
- i. Las marcas colectivas son aquellas que soliciten las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios para distinguir en el mercado los productos o servicios ofertados por estos, a terceros.
- j. El artículo 100 hace referencia a lo relativo a avisos comerciales, los cuales son frases u oraciones que tienen por objeto anunciar o publicitar establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios para distinguirlos de otros de los de su especie, los cuales tienen una vigencia de diez años.
- k. El nombre comercial de una empresa o establecimiento comercial, industrial, o de servicios, así como el derecho a su uso exclusivo se encuentran protegidos sin necesidad de registro, los cuales cuentan con una duración de diez años y se consideran signos distintivos.
- l. De conformidad con el citado ordenamiento se entiende por denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirva para distinguir un producto originario de la misma y sus

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

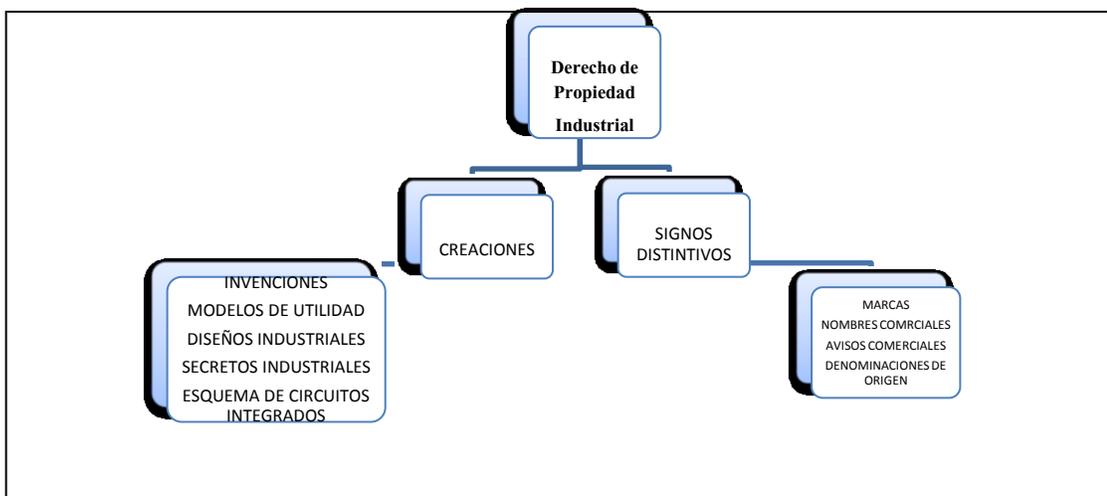
características se deban exclusivamente a las condiciones del medio geográfico, el titular de el señalado derecho es el Estado Mexicano, la declaración de protección a una denominación de origen se puede realizar a petición de parte, o bien en forma oficiosa.

2.1.2.2 Figuras Jurídicas Protegidas

Las figuras jurídicas protegidas por los derechos de Propiedad Industrial son las siguientes:

- Patentes
- Marcas
- Nombres comerciales
- Avisos comerciales
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales
- Secretos industriales
- Denominaciones de origen
- Esquemas de trazados de circuitos integrados

Los cuales suele dividirse, tanto en la teoría como en la práctica por la propiedad industrial en dos grandes bloques: a) creaciones y b) signos distintivos.



La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

De acuerdo con la LPI, en lo referente a creaciones, tiene por objeto regular: invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados y secretos industriales.

Y los signos distintivos que regula son las marcas; nombres comerciales, avisos comerciales (eslóganes) y las denominaciones de origen.

CREACIONES

A) Patente

El maestro Rangel Medina establece la siguiente definición: La patente es el documento expedido por el Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar industrialmente un invento que reúna las exigencias legales”.³⁵

En tanto que Becerra Ramírez señala que “el derecho que se concede por el Estado al autor de una invención, persona física o moral, se conoce con el nombre de patente”.³⁶

De lo anteriormente señalado podemos advertir que las patentes son documentos expedidos por el Estado que otorgan al inventor, ya sea persona física o moral el derecho de uso exclusivo relativo a su invención por un tiempo determinado y limitado.

La invención constituye la base del derecho de patente, de acuerdo con la LPI invención es “...toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.” (Artículo 15 LPI).

³⁵ RANGEL MEDINA, David. Panorama del Derecho Mexicano. “Derecho Intelectual”. p. 23

³⁶ BECERRA RAMÍREZ, Manuel. “Derecho de la Propiedad Intelectual”. Una perspectiva trinacional”. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000, p. 158.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Las invenciones no solo dan solución a problemas técnicos, además pueden remediar problemas humanos de diversa índole o simplemente entretener, sin que para este último caso sea necesario el satisfacer una necesidad en específico.

Requisitos de patentabilidad

Para estar en condiciones de ser patentable un invento debe de cubrir ciertos requisitos, mismos que de acuerdo con la LPI son:

- a. Novedad
- b. Actividad inventiva
- c. Aplicabilidad

Novedad, de acuerdo con el artículo 12, fracción I de la LPI, nuevo es todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica, de acuerdo con Carrillo Toral es “el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión, en el país o en el extranjero”.³⁷

Actividad inventiva de igual manera, el artículo 12 en su fracción III define a la actividad inventiva como el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia.

La fracción IV del artículo antes referido señala respecto de la aplicación industrial, que es considerada como la posibilidad de que una invención pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describen en la solicitud.

El invento presupone de manera general un descubrimiento, relacionado directamente con un producto, un nuevo proceso o bien la satisfacción de una

³⁷ CARRILLO TORAL Pedro, “El Derecho Intelectual en México”, UABJ-Plaza y Valdes Editores, México 2003, p. 104

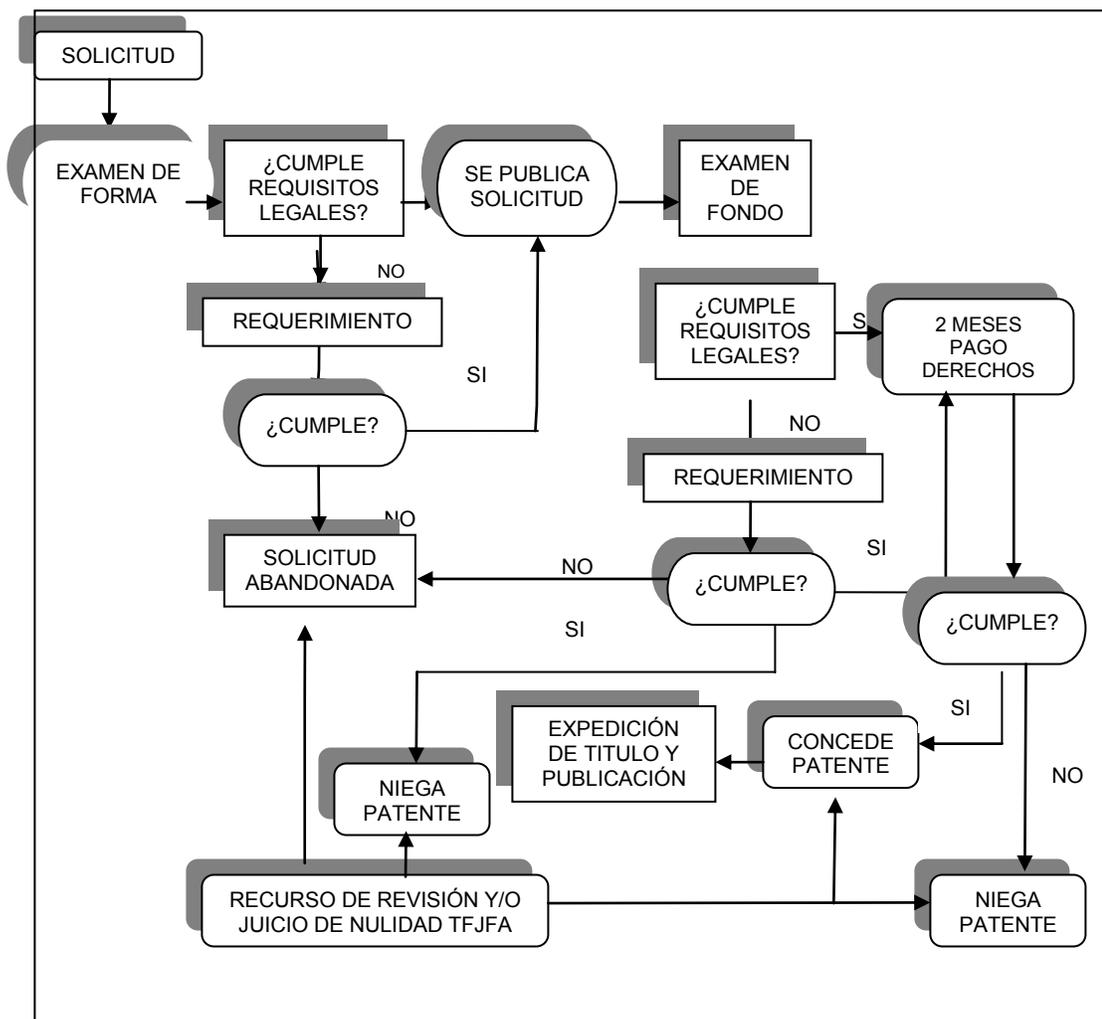
La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

nueva exigencia, mismo que puede implicar la utilización de productos o procesos ya conocidos o utilizados, siempre y cuando estos generen nuevos resultados.

Asimismo, estas expresiones del intelecto humano, con aplicaciones concretas en la vida cotidiana del hombre, sean patentables o no, cobran importancia al materializarse, de tal manera que sea posible la comprobación de su uso, novedad y de su posible uso industrial.

Ahora bien, aunado a los requisitos anteriormente señalados, el artículo 4º de la LPI establece que no se otorgará patente, registro o autorización a las invenciones cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden público, a la moral ya a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal.

Tramite para el otorgamiento de una patente



La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

La solicitud de patente y de registro puede ser realizada por el inventor o bien a través de su representante legal. De conformidad con el artículo 179 de la LPI la solicitud de la patente deberá ser presentada por escrito y redactada en idioma español ante la Dirección Divisional de Patentes del IMPI, en la cual se indicará el nombre y domicilio del inventor y del solicitante, la nacionalidad de este último, la denominación de la invención, además, deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las relativas a los exámenes de forma y fondo.

Los documentos que se deberán presentar de manera conjunta a la solicitud son (artículo 47 LPI):

- A. La descripción de la invención, la cual deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir la comprensión de la misma, y en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que ejemplifique la aplicación industrial del invento.
- B. Los dibujos que sean necesarios a fin de lograr la entera comprensión de la descripción.
- C. Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas.
- D. Un resumen de la descripción de la invención, mismo que será utilizado únicamente para la publicación de la misma, como elemento de información técnica.

Una vez presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma de la documentación en la cual se podrá requerir que se precise o aclare lo que considere pertinente, o se subsanen las omisiones en que se ubiere incurrido, al efecto requerirá al promoverte por un plazo de dos meses, transcurridos los

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

cuales, sin que se subsane dicha omisión se tendrá por abandonada la solicitud.

El examen de forma únicamente tiene por finalidad la revisión de la documentación presentada con la solicitud ante el IMPI, sin que se realice un estudio de fondo sobre la viabilidad del patentamiento de la invención.

De la aprobación de este primer paso depende la publicación de solicitud de patente en trámite en la Gaceta del Instituto.

En el examen de fondo se realizará un examen de procedencia definitiva sobre la viabilidad de patentar la invención, a estas alturas del procedimiento no habrá posibilidad de enmendar los vicios que pudieran existir en la solicitud, puesto que estos debieron ser enmendados en la fase recepcional de la solicitud.

Cuando sea necesario y así se requiera, por la naturaleza de la invención el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual puede solicitar apoyo de instituciones especializadas, en cuyo caso el solicitante deberá depositar una muestra del material materia de la invención, asimismo puede aceptar el examen de fondo realizado en instituciones extranjeras, homologas en cuanto a sus funciones.

Si durante la realización del examen de fondo se determina que existe la posible invasión del derecho de un tercero, que carece de novedad, o bien que necesita datos o documentos adicionales, el Instituto requerirá al promoverte por un plazo de dos meses para que subsane dicha omisión exhibiendo los documentos requeridos, o bien señalando la información necesaria y en caso de no satisfacer el requerimiento formulado se entenderá por abandonada la solicitud.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

La decisión del IMPI, mediante la cual otorga o niega la solicitud de una patente se trata de una resolución impugnable, mediante el recurso de reconsideración administrativa, ante la misma instancia, en un periodo de treinta días.

Derechos que confiere la patente.

El otorgamiento de una patente confiere a su titular diversos derechos, el principal es el reconocimiento del uso exclusivo de la explotación en su provecho (artículo 9 LPI). Este derecho es transferible, ya sea en forma total o parcialmente, a través de un convenio, mismo que para producir efectos en perjuicio de terceros exige su inscripción ante el IMPI (artículo 62 LPI).

Este derecho confiere a su titular las siguientes prerrogativas (artículo 25 LPI);

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

El uso exclusivo consiste en la facultad de oponerla a terceros que pretendan vulnerarla, de esta manera cuando una invención se trate de un proceso o método para producir algo, se protege la utilización de dicho proceso en actividades industriales, pero sobre todo la posibilidad de que otro lo realice.

Obligaciones del titular de una patente

El titular de la patente tiene las siguientes obligaciones:

1. Explotar el invento patentado (artículo 9 LPI).

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

2. Emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado o de que existe una patente en trámite (artículo 26 LPI).
3. Realizar el pago de la tarifa correspondiente para mantener la vigencia de la patente (artículo 23 LPI).
4. De conformidad con el artículo 63 de la LPI se deberá inscribir ante el IMPI el convenio mediante el cual otorgue licencia para la explotación de dicha patente para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Vigencia y conservación de la patente

De conformidad con el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial la patente tiene una vigencia de veinte años improrrogables, mismos, que son contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante dicho Instituto y se encuentran condicionados al pago de la tarifa anual (que para efectos prácticos se puede realizar por quinquenios), que en efecto es establecida de conformidad con el artículo 80, fracción II de la LPI. Es decir se deberá renovar la patente a manera de mantenimiento, por lo que si no se realizan dichos pagos quinquenales, la patente caducará y pasará al dominio público antes de los veinte años ya señalados. De esta forma se beneficia la libre competencia económica, al permitir que terceros exploten la patente que no ha sido renovada.

En cuanto a la caducidad por falta de explotación (artículo 70 LPI), señala que esta ocurre cuándo después de tres años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente o bien cuatro años a partir de la presentación de la solicitud, el titular o bien un tercero legalmente autorizado no hayan explotado la patente, salvo que exista causa justificada. En caso contrario, cualquier persona podrá solicitar al IMPI la concesión de la licencia para la explotación de dicha patente.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

En lo referente a la nulidad de la patente, el doctor Chacón Fernández señala que “la nulidad es desde el punto de vista jurídico es la invalidez del acto, puesto que nació contraria a una norma prohibitiva o de interés público”³⁸.

La nulidad, de conformidad con la LPI implica un acto administrativo, a través del cual la propia autoridad nulifica sus propios actos, revocando la concesión originalmente otorgada.

Limitación a los derechos que confiere una patente

La patente de conformidad con la LPI establece diversas limitaciones, en su artículo 22:

- a) Fabricación o utilización de un producto, o uso de un proceso, por parte de un tercero que en el ámbito privado o académico realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo y o de enseñanza.
- b) La comercialización, adquisición o uso del producto patentado, si este fue introducido de manera lícita al comercio.
- c) La utilización del proceso la fabricación del producto patentado o la realización de los preparativos tendientes para ello si tuvieron lugar antes de la fecha legal de presentación de la solicitud patente.
- d) El empleo de la invención patentada en vehículos de transporte de otros países que formen parte de ellos, en su tránsito por territorio nacional.
- e) En el caso de patentes relacionadas con materia viva en el que se utilice un producto patentado como fuente inicial para la obtención de nuevos productos.
- f) En el mismo ámbito de patentes relacionadas con materia viva, la utilización, puesta en circulación o comercialización de los productos mencionados, después de que estos hayan sido lícitamente introducidos en el comercio, sin propósito de multiplicación.

³⁸ CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio. op. cit. p. 359.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

B) Modelos de utilidad Industrial

De conformidad con al LPI se consideran modelos de utilidad a los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

De conformidad con Rafael J. Pérez Miranda, “un modelo de utilidad industrial, es en un principio una invención, una innovación tecnológica, por lo cual se vincula muy estrechamente a las invenciones patentables”³⁹

Puesto que el modelo de utilidad se refiere a soluciones ya conocidas modificando alguno de sus aspectos, prácticamente una mejora, podemos decir que este es una pequeña invención.

Las prerrogativas, limitaciones y procedimiento de registro de los modelos de utilidad se rigen por lo dispuesto para las patentes.

Vigencia.

El registro de los modelos de utilidad tiene una vigencia de diez años improrrogables, a partir de la presentación de la solicitud, por si o por otros con su consentimiento.

C) Diseños Industriales

De conformidad con el artículo 31 de la LPI serán registrables los diseños industriales que sean nuevos y susceptibles de aplicación industrial, considerándose como nuevos los diseños que sean de creación independiente

³⁹ PÉREZ MIRANDA, Rafael J. “Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia”. Ed. Porrúa, México 2002, p. 154.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

y difieran en grado significativo de diseños o combinaciones con características conocidas.

El diseño “es una creación estética que se manifiesta materialmente en la combinación de formas, líneas, colores, incorporados a un bien material, al cual otorgan un aspecto peculiar y propio y cuando el objetivo de la creación del mismo es su incorporación a un producto que se producirá industrialmente (dibujo industrial) o servirá de tipo o patrón para la fabricación de un producto (modelo industrial), se trata de un diseño industrial⁴⁰.

A este respecto podemos decir que la protección del diseño como tal correspondería al derecho de autor, sin embargo por emplearse para distinguir o caracterizar un producto, la protección a este se encuentra en el derecho de propiedad industrial.

En nuestra legislación vigente los diseños industriales se dividen en;

- A. Dibujos industriales, estos son combinaciones de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto con fines de ornamentación cuya naturaleza es bidimensional.

- B. Modelos industriales, estos se encuentran constituidos por toda forma o patrón que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial.

Vigencia

El registro de los diseños industriales tendrá una vigencia de quince años improrrogables, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, sujetándose

⁴⁰ *Íbidem.* p. 158

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

al pago de la tarifa correspondiente, la cual se ajustará a las normas establecidas para la patente.

Sin duda alguna el diseño desempeña un rol importante en la industria sobre todo en algunas ramas manufactureras, como es el caso de la industria automotriz, adquiriendo mayores proporciones en la producción de alto costo y número reducido de vehículos.

D) Esquemas de Trazado y Circuitos Integrados

Esquema de trazado es la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado (art. 178-bis-1, fracción II LPI).

En tanto que un circuito integrado es un producto, en su forma final o en forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que este destinado a realizar una función electrónica (artículo 178-bis-1, fracción I LPI).

La diferencia entre un circuito integrado y un esquema de trazado es que el primero es un componente electrónico que constituye una de las partes de un aparato electrónico, mientras que el segundo es el diseño de los elementos que componen un circuito integrado cuyo objeto es definir las funciones electrónicas que va a realizar el circuito integrado.⁴¹

⁴¹ CARRILLO TORAL, Pedro. op. cit. p. 194

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Podemos decir que los esquemas de trazado son el instrumento por medio del cual el circuito integrado puede realizar una o varias funciones en un aparato electrónico.

Para la protección de dichos esquemas se exige que sean el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y que no sea habitual o común entre los creadores de esquemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados, en el momento de su creación.

Derechos y obligaciones que confiere el registro de un esquema de trazado de circuito integrado

El titular del registro de un esquema de trazado tiene el derecho de impedir a otras personas que sin su autorización (artículo 178-bis-4):

- 1) Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido, o cualquiera de sus partes que se considere original;
- 2) Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines comerciales:
 - a) El esquema de trazado protegido,
 - b) Un circuito integrado en el que se incorpore un esquema de trazado protegido, y
 - c) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente.

La única obligación del titular del registro de un esquema de trazado es la de realizar el pago de la tarifa correspondiente a efecto de mantener vigente el registro (artículo 178-bis-3).

Vigencia

Su vigencia es de 10 años improrrogable a partir de la fecha de presentación de su solicitud ante el Instituto (178-bis-3).

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

El registro, transmisión y licencia de un esquema de trazado se llevará a cabo, en lo conducente, conforme a la LPI para las patentes.

E) El secreto industrial

Se puede definir al secreto industrial como “todo medio de fabricación que ofrece un interés práctico o comercial, que puesto en uso de una industria se mantiene oculto a los competidores, de igual forma se considera que puede ser secreto industrial todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa desea mantener oculto”.⁴²

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, (en adelante OMPI) define al secreto industrial como toda información comercial confidencial que confiera a una empresa una ventaja competitiva. Señalando que esta definición abarca tanto los secretos industriales o de fabricación y los secretos comerciales.

De conformidad con el artículo 82 de la LPI se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

A este respecto debemos señalar que el objeto materia de protección lo constituye la información de aplicación industrial que es el secreto propiamente que el empresario desea mantener oculto, ya que le brinda una ventaja competitiva en relación a sus competidores. Estos secretos deben estar

⁴² GÓMEZ SEGADÉ, José Antonio. El secreto Industrial. Concepto y Protección. Tecnos, Madrid, 1974, p. 66.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

íntimamente relacionados con la naturaleza, características o finalidades de los productos mismos.

Transmisión del secreto industrial

De conformidad con el artículo 84 de la LPI se establece que la persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o bien autorizar su uso a un tercero, en tanto que el usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

Al efecto se establecen convenios por los que se transmiten o autoriza el uso de dichos conocimientos, ya sean técnicos, asistencia técnica, provisional de ingeniería básica o de detalle estableciendo cláusulas de confidencialidad para protegerlos, en las cuales se deberá precisar los aspectos que son considerados como confidenciales.

SIGNOS DISTINTIVOS

a) Marcas

La LPI, define a las marcas como todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado (Artículo 88 LPI).

De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su artículo 1708, marca “es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos, o la forma de los bienes o de su empaque”.

En este concepto convergen una gran variedad de cualidades, tales como son un nombre, una figura, un color, entre otras, así como una denominación, ya sea real o imaginaria, o bien algo que la distinga, que la haga única y original,

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

por lo que el citado concepto es tan amplio que puede enmarcar un vasto número de posibilidades.

En este sentido, al establecer la LPI que la marca es un signo visible, automáticamente quedan excluidas de protección a algunos tipos de marcas como son las aromáticas o las sonoras, al igual que los perfumes o los tonos de determinados teléfonos celulares.

En nuestro país es posible el uso de marcas sin necesidad de su registro, esto quiere decir que la marca no nace como signo distintivo, a partir de la inscripción ante el órgano apropiado, en este caso el IMPI, sin embargo para poder obtener el uso exclusivo sobre ella, y oponerla a terceros que quieran utilizarla, es indispensable su registro.

Las marcas no solo se configuran como el mejor signo distintivo de un producto respecto de sus competidores, sino que también le confieren un elemento práctico respecto de su publicidad, otorgando a la vez plusvalía y prestigio a los productos y servicios en cuestión.

Signos constitutivos de marca

La LPI en su artículo 89 menciona que pueden constituir marcas:

- A. 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.
- B. Las formas tridimensionales.
- C. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales.
- D. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano **Tipos de Marca**

Las marcas se pueden clasificar de la siguiente manera:

- A. Marcas nominativas: Son aquellas que identifican un producto o servicio a partir de una palabra o un conjunto de palabras. Estas marcas deben distinguirse fonéticamente de los productos o servicios de su misma especie. Es decir, no deben tener semejanza con marcas que pertenezcan a productos o servicios de su misma especie o clase.
- B. Marcas Innominadas: Las marcas innominadas, son figuras o logotipos que diferencian visualmente a una marca. Es decir, son figuras distintivas que no pueden reconocerse fonéticamente, sólo en forma visual.
- C. Marcas Tridimensionales. 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 tres dimensiones, como botellas, empaques, cajas, estuches, entre otros, por ejemplo: el envase de Coca-Cola o bien el del agua Bonafont.
- D. Marcas Mixtas: Estas 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.

Denominaciones y figuras que no pueden registrarse como marca

El artículo 90 de la LPI dispone una serie de hipótesis bajo los cuales determinados diseños, formas, letras, objetos, títulos y denominaciones no son registrables como marca⁴³.

⁴³ El artículo 90 establece que no serán registrables como marca :I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica; II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca; III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público ;IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca; V.-

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Las marcas, como signos distintivos, para poder identificar productos y servicios deben reunir ciertas características con el objeto de poder ser protegidas, es decir, el monopolio temporal que un particular puede ejercer sobre un signo distintivo no podría ser otorgado sobre denominaciones, formas o signos en general, pertenecientes a una colectividad o que hacen referencia a una especie, calidad, cantidad, composición, destino o valor de los productos o servicios que identifican, puesto que este tipo de denominaciones no pueden ser utilizadas por una sola persona, puesto que pertenecen a una colectividad.

Atendiendo al punto de vista de los derechos adquiridos, un registro marcario por sí solo no puede afectar derechos previamente adquiridos por terceros, un ejemplo de ello es el caso de la presentación de solicitudes de registros marcarios sobre signos que ya han sido utilizados con anterioridad por terceros o si la similitud de los solicitados puede crear confusión con otras previamente registradas cuando se busca inducir al engaño al consumidor, para lograr con ello una ventaja económica aprovechándose del trabajo y prestigio de otros.

En esencia las excepciones por las cuales no se puede otorgar un registro de marca es tratar de evitar la afectación de derechos adquiridos por terceros; además de impedir la explotación en exclusiva de signos pertenecientes a una colectividad en el caso de los símbolos patrios o de aquellas denominaciones genéricas o descriptivas de un producto en específico, las cuales son parte de una lengua y por lo tanto pertenecen a todos.

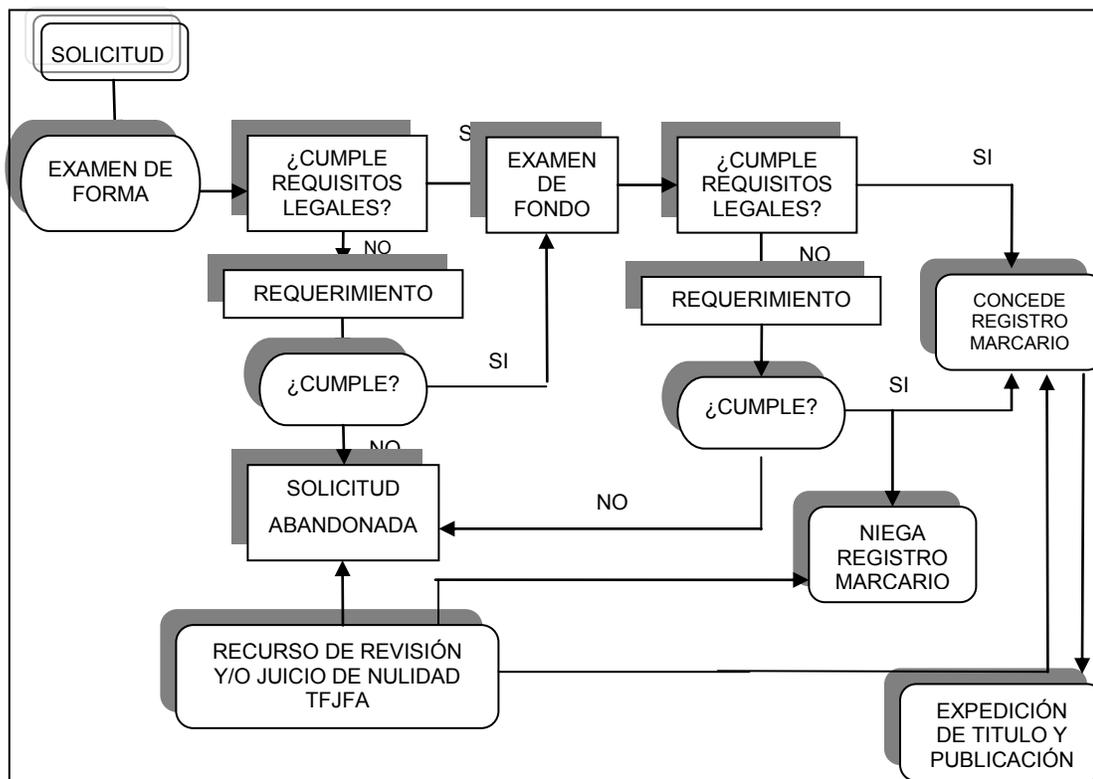
El monopolio otorgado a un particular, no puede ser otorgado sobre figuras, formas o denominaciones en general, pertenecientes a una colectividad, o que

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; **VIII.**- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un estado; **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; **X.**- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos; **XI.**- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos productos; **XII.**- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados; **XIII.**- Los títulos de obras intelectuales o artísticas; **XIV.**- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error; **XV.** Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en México, y **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, 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.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

hacen referencia a la especie, calidad, o composición de un determinado producto o servicio, puesto que estas no pueden ser utilizadas por una persona en exclusiva, ya que las mismas pertenecen a la misma colectividad.

Tramitación de un registro marcario.



La tramitación del registro de una marca se inicia con la solicitud por escrito que se presenta ante Dirección Divisional de Marcas del IMPI, artículo 13 del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, (en adelante RIMPI), en la cual se indicará el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, el signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto; la fecha de primer uso de la marca; los productos o servicios a los que se aplicará la marca; el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro; las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva; la ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, (art. 113 LPI).

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Asimismo, a la solicitud de registro marcario se deberá acompañar: a) el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título y b) los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta, (art. 114).

El formato de solicitud de marca debe presentarse en original, en idioma español, junto con tres copias, firmadas todas en original, ante la Coordinación Departamental de Recepción y Control de Documentos de la Dirección Divisional de Marcas del IMPI, también es posible entregar solicitudes por correo, o bien por fax, de conformidad con el artículo 5º del RLPI.

Una vez presentada la solicitud, el Instituto realizará un examen de forma, en el cual se realizará un primer análisis general de la solicitud correspondiente, así como de la documentación exhibida relativa a la marca por registrar, en este sentido, el análisis de forma, se encuentra encaminado, no a la desaprobación de la solicitud de registro correspondiente, sino más bien a las cuestiones accesorias, limitándose a una revisión de la documentación presentada ante el IMPI.

Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o si existe algún impedimento para el registro de la marca o bien si existen anterioridades, el Instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga.

Si no se cumple el requerimiento la solicitud se tendrá por abandonada.

El examen de fondo “consiste en determinar si la marca propuesta a registro incurre en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 90 de la LPI, o si la marca no es registrable por alguna otra prohibición, como ser contraria a la

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

moral y las buenas costumbres, en términos de los que determina el artículo 4º de la misma Ley”⁴⁴.

Como se ha referido con anterioridad, en el examen de fondo se evalúan las condiciones que se refieren a verificar si la marca propuesta a registro cumple con las especificaciones señaladas en la Ley de la materia.

En caso de que la marca cumpla con todos los requisitos de forma y de fondo, se procederá a expedir el título respectivo así como su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Vigencia.

Los efectos del registro de una marca tendrán una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, los cuales se contarán a partir del día de la presentación de la misma y podrán renovarse indefinidamente por períodos iguales. Esta renovación deberá solicitarse con seis meses de anticipación al vencimiento de la vigencia, sin embargo la Ley también señala que dicha renovación podrá realizarse válidamente dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento de su vigencia, lo que sin duda constituye una contradicción de la misma norma.

Si una misma marca se encuentra registrada varias veces para proteger diversas categorías de productos o servicios, bastará la renovación en alguno de dichos registros para que se beneficien de la renovación los restantes registros (art. 135 LPI). Debiendo realizar el pago de las tarifas correspondientes.

b) Avisos Comerciales

La LPI establece que se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones

⁴⁴ JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Intelectual. Porrúa, México, 2002. p 302.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie o clase (artículo 100 LPI).

De conformidad con el doctor Rangel Medina el aviso comercial es el “texto del anuncio publicitario, del *slogan* comercial con el que se dan a conocer al público para efectos de su propaganda, los tres signos identificadores de mercancías, servicios y establecimientos comerciales”⁴⁵.

Los avisos comerciales intentan describir un producto, o servicio, a manera de promoción de los mismos, exponiendo sus bondades, su utilidad o posible atractivo a determinados sectores de la sociedad a los se encuentra enfocado, estableciendo una conexión entre el consumidor y el proveedor.

El derecho de uso exclusivo sobre un aviso comercial o slogan, se obtiene a través del registro ante el IMPI. El procedimiento de registro es el mismo que se sigue para el caso del registro de marcas, toda vez que ambos son signos distintivos.

En el registro de avisos comerciales y marcas se sigue el mismo criterio de exclusividad empleado para el otorgamiento de patentes, ya que la inscripción solo otorga al particular la facultad de utilizar dichos elementos de la propiedad intelectual en forma exclusiva, teniendo la posibilidad de oponer su derecho a terceros.

Vigencia

El registro de un aviso comercial tendrá una vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse indefinidamente por periodos de la misma duración, (art. 103 LPI).

⁴⁵ RANGEL MEDINA, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”. pp. 71-72.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Las disposiciones aplicables para las marcas, son aplicables a los avisos comerciales, por lo que a diferencia de las patentes y de los modelos de utilidad, estos no entran en el dominio público.

c) Nombres Comerciales

El doctor Rangel Medina menciona que nombre comercial es el "...signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona física o jurídica, de las demás que tienen la misma o similar actividad industrial o mercantil."⁴⁶

Por lo que el nombre comercial es un título que concede el derecho exclusivo de la utilización de cualquier signo o denominación como identificador de una persona, ya sea física o moral, con la finalidad de distinguirla de otras que desarrollen similares o idénticas actividades.

El nombre comercial de una empresa, así como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro, dicha protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva a nivel nacional. Para gozar de protección legal basta el hecho de su uso efectivo (art. 105).

La publicación de los nombres comerciales no constituye un aspecto trascendental en la protección de los mismos, en el entendido de que estos se encuentran protegidos a partir de la constitución legal de la empresa, así como de su inscripción en el Registro Público del Comercio, ya que uno de los requisitos para dicho registro es que el ente jurídico en cuestión cuente con una denominación social o nombre comercial.

⁴⁶ *Ibid.* p. 62.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Sin embargo, podrá publicarse el nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial a fin de establecer una presunción de buena fe por quien adopta el signo (artículo 106 LPI).

Para el trámite y publicación del nombre comercial son aplicables, en términos generales, las mismas disposiciones que corresponden al registro de la marca. Por lo que la publicación de un nombre comercial en la Gaceta del IMPI corresponde al mismo formato empleado para las marcas, además, de conformidad con el artículo 112 de la LPI se establece que las directrices empleadas para las marcas rigen supletoriamente al nombre comercial, en todo lo no señalado de manera específica para ellas.

Vigencia

El Nombre Comercial tiene una duración de diez años, a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, siendo renovables ininterrumpidamente por periodos iguales.

d) Denominaciones de Origen.

Se entiende por denominación de origen, el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendido en éste los factores naturales y los humanos (artículo 156 LPI).

Se puede señalar como denominación de origen al “nombre de una región de un lugar determinado que sirve para determinar un producto agrícola o alimentario originario de dicho lugar determinado, y cuya calidad o características se deban fundamentalmente al origen geográfico con sus factores naturales y humanos; cuya producción, transformación y elaboración se realice en la zona geográfica determinada”⁴⁷.

⁴⁷ SHIAVONE, Elena, Indicaciones Geográficas. “Derechos Intelectuales”. 10º ed. Astrea, Argentina, 2003, p. 19.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

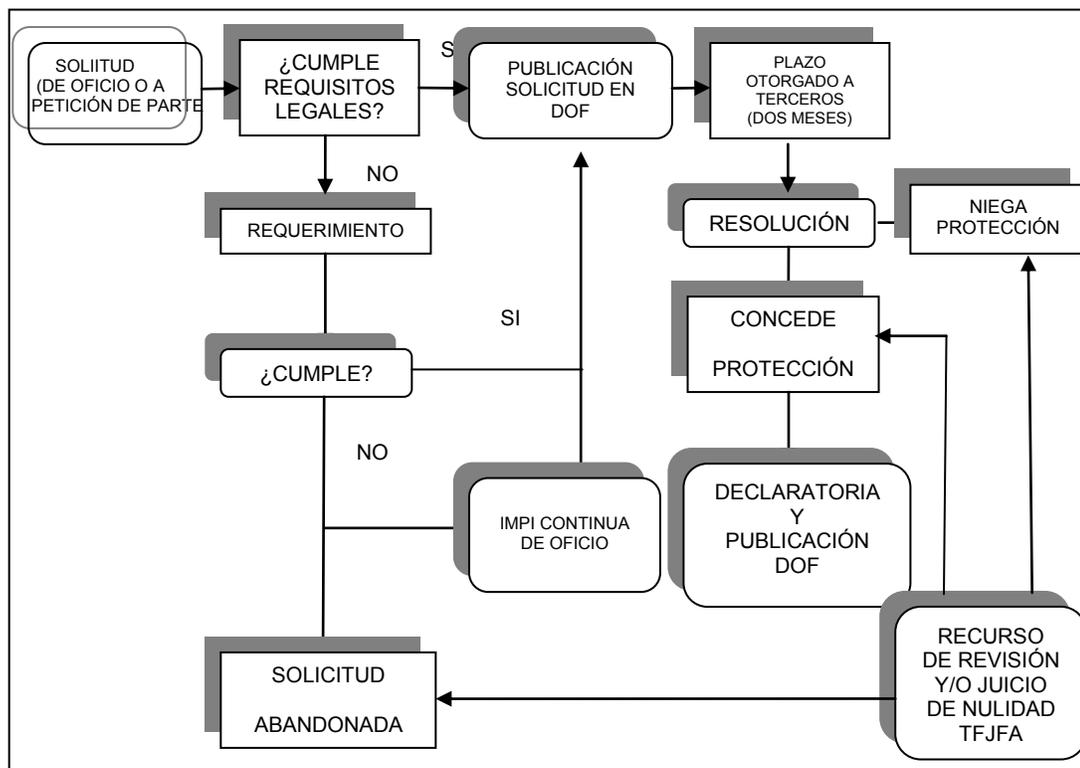
Una de las características de los signos distintivos es que su titularidad corresponde al gobierno mexicano. Ahora bien para ser utilizado por los particulares se requiere obtener la autorización de la Secretaría de Economía, ante el IMPI.

Debido a que las denominaciones obedecen a una característica dependiente de la zona determinada, estas pertenecen al Estado y no a los particulares, los cuales para acceder al beneficio de su uso deben obtener permiso para su utilización.

La importancia de la protección a las denominaciones de origen, va mas allá de la mera declaración emitida por el IMPI, toda vez que esta trasciende en su sustento internacional, ya que a través de la firma de tratados, (en este rubro en específico el Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, publicado en el D.O.F. el 07 de agosto de 2000), se garantizan los mecanismos adecuados para su protección en el exterior. Así, gracias a la protección internacional de las mismas, algunas denominaciones de origen mexicano han cobrado a nivel mundial un impulso comercial extraordinario, tal es el caso del “Tequila”, la cual se convirtió en la primera denominación de origen nacional, misma que gracias a sus cualidades y a sus técnicas comerciales se ha convertido en una bebida sofisticada y conocida a nivel mundial. Para efectos del presente trabajo señalaremos en forma breve el procedimiento para la obtención de la declaración de protección a una denominación de origen, así como el procedimiento para la obtención de la autorización para usar una denominación de origen.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Procedimiento para la obtención de la declaración de protección a una denominación de origen.



La protección que se otorga a una denominación de origen se inicia con la solicitud presentada ante el IMPI, la cual podrá hacerse de oficio por el propio IMPI o a petición de quien demuestre tener interés jurídico.

En este sentido debemos mencionar que el Estado, (quien actúa a través del IMPI) posee un interés directo en las denominaciones de origen, por ello independientemente de que la solicitud de declaración de denominación llegue a ser abandonada, el Instituto tiene la facultad de continuar de oficio con la declaración de la misma.

Para obtener la declaración de protección a una denominación de origen, en primer término debe presentarse una solicitud ante la Dirección Divisional de Marcas del IMPI, en la cual se indicará el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. En caso de ser persona moral deberá señalar, además, su

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

naturaleza y las actividades a que se dedica; el interés jurídico del solicitante; el señalamiento de la denominación de origen; la descripción detallada del producto o los productos terminados que abarcará la denominación, incluyendo: sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía a que deberá sujetarse el producto, su forma de extracción, sus procesos de elaboración o producción y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento; el 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; así como el señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio; y los demás que considere necesarios o pertinentes (art. 159 LPI).

De acuerdo con el artículo 158 de la LPI tienen interés jurídico para solicitar la declaratoria de protección de una denominación de origen:

- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen.
- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores.
- Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades de la federación.

A la solicitud de declaración de protección a una denominación de origen se acompañarán los documentos que funden la petición, así como el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Una vez recibida la solicitud, el Instituto procederá al examen de los datos y documentos aportados.

En caso de que el IMPI considere que los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses, haga las aclaraciones o adiciones necesarias.

En caso de que el solicitante no cumpla con el requerimiento, la solicitud se tendrá por abandonada.

Si los documentos presentados satisfacen los requisitos legales, el IMPI publicará en el D.OF. un extracto de la solicitud, en la cual se otorgará un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicación para que cualquier tercero que justifique su interés jurídico, ya sea en la declaración o en la oposición a la misma, a la inclusión de zonas geográficas no consideradas o indicaciones que reiteren la calidad y características de los objetos de la denominación, manifiesten ante la autoridad lo que a derecho corresponda (artículo 161 LPI).

En este procedimiento administrativo son admitidas todas las pruebas, con excepción de la confesional y testimonial, (art. 162 LPI), ya que la declaratoria de denominación de origen beneficiaría a todos los pobladores de la zona protegida, por lo que dichos medios de prueba no son los más objetivos, ya que probablemente a la mayoría de los pobladores les parecerían las condiciones del producto como las más benévolas, tanto de la zona, como las habilidades de sus pobladores.

Una vez transcurrido dicho plazo, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el IMPI dictará la resolución que corresponda.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

En nuestro país al declarar la existencia y protección de la denominación de origen, esta se realiza a favor del Estado mexicano, quien es su titular, (la cual será publicada en el D.O.F., artículo 164 LPI), en tanto que los particulares de la zona protegida que cumplan con los requisitos necesarios para su producción solo podrán adquirir autorización del IMPI para el uso de la denominación.

Vigencia de la protección

La vigencia de la declaración de protección de la denominación de origen estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo dejará de surtir efectos por otra declaración del Instituto que la revoque (artículo 165 LPI).

En este sentido la vigencia y validez de la denominación de origen protegida depende de las características típicas del producto en específico, mismas que sirvieron como fundamento para obtener su protección, es por ello que la vinculación existente entre las características de la denominación y su permanencia en el tiempo son los factores para su vigencia.

Sin embargo, los términos de la declaración de protección podrán ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte interesada, a condición de que sean señaladas con detalle las modificaciones que se piden y las causas que las motivan (artículo 166 LPI).

Obtención de la autorización para usar una denominación de origen

Debemos aclarar que las condiciones para la declaración de una denominación de origen por parte del IMPI son las mismas que deben tomarse en cuenta para el otorgamiento de aprobación en su uso.

De esta forma la tramitación de autorización de uso de una denominación de origen se inicia con la presentación de la solicitud respectiva ante la Dirección

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Divisional de Marcas del IMPI, en la cual se indicará el nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante, (art. 68 LPI).

Asimismo, el solicitante deberá comprobar que: a) se dedica a la extracción, producción o elaboración, de los productos protegidos por la denominación de origen; b) realiza tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración; c) cumple con las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Economía, respecto de los productos de que se trate, y c) los demás que señale la declaración de protección de denominación de origen respectiva (artículo 169 LPI).

En términos generales, quien pretenda la autorización tendrá la carga de la prueba, es decir estará obligado a mostrar los documentos para cumplimentar los requisitos señalados.

Una vez recibida la solicitud, el Instituto procederá al examen de los datos y documentos aportados.

En caso de que el IMPI considere que los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensión y análisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, requerirá al solicitante para que en el plazo de dos meses, haga las aclaraciones o adiciones necesarias.

En caso de que el solicitante no cumpla con el requerimiento, la solicitud se tendrá por abandonada.

En caso de que los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el IMPI otorgará la autorización correspondiente.

Vigencia

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Al igual que como ocurre con las marcas, las denominaciones de origen tienen una autorización para su uso de diez años, renovables por periodos iguales, en tanto que a diferencia de ellas, las denominaciones de origen no requieren del uso obligatorio para mantener su vigencia, (artículo 172 LPI).

Toda vez que se exige una vinculación entre los elementos necesarios para la declaración de la denominación de origen y para autorizar a los particulares sobre su uso, se exige a este último mantener las características típicas de la denominación de origen tomadas en cuenta al realizar la declaración, tales como zona geográfica en donde se produce, materia prima, calidad, etc., con la finalidad de mantener la vigencia de la misma.

La autorización de uso de una denominación de origen deja de surtir efecto en tres supuestos fundamentales: a) cuando es decretada nula, b) por cancelación y c) al finalizar su vigencia. La nulidad ocurre por no reunir las condiciones necesarias de legalidad, en este caso si la autorización otorgada a un particular se emitió en contravención a las disposiciones de ley o se sustentó en datos falsos, devendrá la nulidad.

En tanto que la cancelación constituye un castigo otorgado por la autoridad al usuario en caso de haber dado un uso diferente a dicha autorización y por último al término de la vigencia la autorización no produce efectos.

Resulta importante resaltar que el IMPI a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tramitará el registro de las denominaciones de origen que hayan sido materia de una declaración de protección, para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme al Arreglo de Lisboa, que como ya se menciono anteriormente garantiza su protección a nivel internacional, (artículo 168 LPI).

2.1.3 Variedades Vegetales

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Sin duda para comenzar a hablar de variedades vegetales, debemos tener en cuenta que se trata de organismos vivos, los cuales poseen la capacidad de reproducción, razón por la cual estos son objeto de una protección *sui generis*, misma que les otorga la posibilidad, tal como lo señala Rafael J. Pérez Miranda "...de ser registrables a la vez como un producto y como un proceso"⁴⁸.

La justificación de una legislación específica se debe a que quien obtiene una nueva variedad vegetal no la inventa ni la descubre, sino que la obtiene utilizando sus conocimientos técnicos y científicos.

Debemos de tener claro que la actividad humana tendiente a la búsqueda de nuevas variedades de plantas que se adapten a las necesidades humanas es conocida con el nombre de **obtención de variedades vegetales**.

Atendiendo a lo anteriormente señalado, la Ley protege en específico a la variedad obtenida, en tanto la protección que es brindada al proceso es otorgada al obtentor para el uso exclusivo en relación al material de propagación de la misma.

En este sentido "el derecho del obtentor, al igual que los derechos de los autores, gozan de dos cualidades:

- a) Es un derecho moral o de crédito imprescriptible, lo que le atribuye bajo esta perspectiva la jerarquía de un derecho natural.
- b) Es un derecho pecuniario, porque le permite a su titular obtener beneficios económicos en exclusiva"⁴⁹.

Atendiendo a la naturaleza del objeto a proteger, esta no se puede visualizar bajo la óptica de la protección tradicional brindada a las patentes, sino que al

⁴⁸ PÉREZ MIRANDA, Rafael. op. cit., p. 189.

⁴⁹ Íbidem, p 176.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

ser organismos vivos se debe atender a un sin fin de prerrogativas, las cuales serán analizadas con posterioridad.

2.1.3.1 Ley Federal de Variedades Vegetales

Sin duda alguna, esta Ley se encuentra cimentada en la creciente necesidad a nivel internacional de proteger las nuevas variedades vegetales y aunado a que en las recientes décadas se ha intensificado un movimiento en el ámbito internacional tendiente a una mayor exigencia en cuanto a la protección otorgada a la propiedad intelectual; invenciones, diseños industriales, programas de computo, productos farmacéuticos, biotecnología, etcétera, en virtud de que la propiedad intelectual está directamente relacionada con la inversión extranjera.

Por ello es que los países en especial los industrializados han promovido foros internacionales con el fin de reprimir un uso inadecuado de las creaciones intelectuales de sus individuos.

Es así como a partir de la firma de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, (artículo 1701-2-d) México adquiere la obligación de proteger la obtención de nuevas variedades de plantas, a través de su adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, por medio de la cual se creó la Unión para la Protección de Obtentores Vegetales (en adelante UPOV), establecida el 02 de diciembre de 1961 y conforme a sus lineamientos generales se elaboró la Ley Federal de Variedades Vegetales, publicada en el D.O.F. el 25 de octubre de 1996, entrando en vigor el 26 siguiente, lo que implicó que a partir del 16 de diciembre de 1994 dejarían de ser patentables las variedades vegetales, sin embargo el IMPI durante un periodo de veintidós meses siguió recibiendo las solicitudes de protección a las variedades vegetales.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Asimismo, para los efectos del presente trabajo de investigación debemos aclarar que los sujetos a protección de la Ley Federal de Variedades Vegetales son los obtentores, ya sean personas físicas o jurídicas, que mediante un proceso de mejoramiento obtengan o desarrollen una nueva variedad vegetal.

2.1.3.2 Figuras jurídicas protegidas

La única figura regulada por la LFVV son los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

Curiosamente ni la LVV ni su reglamento definen lo que debe entenderse por “vegetal”, a lo mucho lo que hace la Ley en su artículo 2º, fracción IX, al dar una definición de **variedad vegetal** que es la “subdivisión de una especie que incluye a un grupo de individuos con características similares y que se considera estable y homogénea”.

No existe un consenso general respecto de lo que debe entenderse por variedad vegetal, sin embargo, el artículo 1º fracción VI de la UPOV, señala lo siguiente

“vi) Se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos, así como considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.”

Ahora bien, el maestro Rangel Medina menciona que “...la actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor adaptadas a las necesidades o deseos del hombre, se conoce con el nombre de obtención de variedades vegetales.”⁵⁰

⁵⁰ RANGEL MEDINA, David. “Derecho Intelectual”. p. 55

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

De lo expuesto se puede concluir que una variedad vegetal es una especie de una planta que ha sido sometida a un proceso de mejoramiento, con el objeto de satisfacer una necesidad humana.

Derechos y obligaciones de los obtentores

En primer término debemos establecer que el obtentor es la persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento ha obtenido y desarrollado, una variedad vegetal de cualquier género y especie, (artículo. 2º, fracción IV LVV), la cual tiene derecho a registrar la nueva variedad y a solicitar que se expida un documento reconociendo el derecho de exclusividad en la explotación a su nombre.

Al igual que en materia de propiedad industrial, puede existir un empresario que organice y financie un proyecto de investigación y de igual forma pueden existir uno o varios investigadores asalariados, denominados por el Reglamento de la LVV como “fitomejoradores”⁵¹.

El título de obtentor otorga a favor de su titular los siguientes derechos:

- a) Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. (Este derecho es intransferible e imprescriptible).
- b) Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales.

⁵¹ El Reglamento de la Ley de Variedades Vegetales establece en su artículo 2º, fracción III que “fitomejorador” es; toda persona física que por cuenta de otro haya desarrollado y obtiene una variedad vegetal.

La Propiedad Intelectual en el Derecho Mexicano

Toda vez que las variedades vegetales “son a la vez un producto y un proceso, en tanto producto, la legislación otorga el derecho de exclusiva sobre la variedad obtenida y registrada; en tanto proceso se otorga al obtentor el mismo derecho de exclusiva sobre el material de propagación”⁵².

Una de las principales características de este sistema es que protege tanto a la variedad como al material de propagación, no así al proceso en el cual se baso la creación intelectual, protegiendo a este último únicamente conforme a su destino.

Vigencia

El derecho de explotación exclusiva se otorga por plazos de dieciocho años para las especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos.

Para las demás especies la protección estará vigente durante quince años.

Los plazos de referencia se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y una vez transcurridos la variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público.

⁵² PÉREZ MIRANDA, Rafael. op.cit. p. 189

CAPÍTULO 3

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1 Naturaleza.

3.2 Estructura Orgánica

3.3 Procedimientos Administrativos que se tramitan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

3.3.1 Declaración Administrativa de Nulidad

3.3.2 Declaración Administrativa de Caducidad

3.3.3 Declaración Administrativa de Cancelación

3.3.4 Infracción Administrativa

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

3.1 Naturaleza

El IMPI es un Organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que administra el sistema de propiedad industrial en nuestro país.

Con la creación de dicho Instituto, mediante decreto publicado en el D.O.F. el 10 de diciembre de 1993, se dio sin duda un gran paso en la reglamentación y ordenación de la propiedad industrial en nuestro país, el cual, desde un principio surgió como órgano descentralizado de la otrora Secretaría de Comercio, (actualmente Secretaría de Economía).

De conformidad con el artículo 6º de la LPI, el IMPI es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

A este respecto, debemos señalar la diferencia existente entre desconcentración y descentralización y de esta forma el maestro Acosta Romero señala: “Semánticamente tanto la descentralización como de desconcentración significan lo mismo, es decir alejamiento del centro. Por lo anterior señalaremos algunas de las características peculiares de cada una y sus diferencias.

Desconcentración:

- a) Órgano interior subordinado a una Secretaría o a la Presidencia.
- b) Puede contar o no con personalidad jurídica.
- c) Puede contar o no con patrimonio propio.
- d) Posee facultades limitadas.

Descentralización:

- a) Órgano que depende indirectamente del ejecutivo federal.
- b) Tiene invariablemente personalidad jurídica.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- c) Siempre tiene patrimonio propio.
- d) Posee facultades autónomas⁵³.

Como se puede observar los organismos descentralizados (como es el caso del IMPI), a diferencia de los desconcentrados poseen de manera invariable personalidad jurídica propia, así como patrimonio y presupuesto propios además de facultades más autónomas para la toma de sus decisiones.

En este sentido el doctor Chacón Fernández señala que los organismos descentralizados poseen una “estructura de mando peculiar, pues entraña una dualidad, integrada por una Junta de Gobierno, y un Director General, nombrado por el presidente de la República”⁵⁴.

Sin duda estos órganos, más que de administración son órganos de gobierno, tal como la misma Ley Federal de Entidades Paraestatales (en adelante LFEP) lo señala, mismos que analizaremos con posterioridad en el desarrollo del presente capítulo, para estos órganos las tareas de decisión y ejecución son mayores que las de administración.

El IMPI, como ya ha quedado establecido, es la autoridad administrativa competente en materia de propiedad industrial, por ello cuenta con personalidad jurídica independiente, así como con presupuesto y patrimonio propios, también es autoridad administrativa en materia de derechos de autor, (únicamente en los casos en que existan infracciones relacionadas con el comercio, en tanto que el resto de estas son resueltas por el INDAUTOR).

Facultades del Instituto de la Propiedad Industrial

La LPI señala como facultades del IMPI las siguientes:

⁵³ ACOSTA ROMERO, Miguel. “Teoría General del Derecho Administrativo”. Porrúa, México, 2002. p. 472.

⁵⁴ CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio. op. cit. p. 292.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- 1) Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, así como con las diversas instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción del desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como proporcionar la información y la cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las normas y políticas establecidas al efecto;
- 2) Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y productividad del mismo, así como realizar investigaciones sobre el avance y aplicación de la tecnología industrial nacional e internacional y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer políticas para fomentar su desarrollo;
- 3) Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial;
- 4) Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;
- 5) Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

- 6) Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;
- 7) Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;
- 8) Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en la LPI, que sean interpuestos contra las resoluciones que el propio Instituto emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;
- 9) Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial tutelados por la LPI, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;
- 10) Efectuar la publicación legal, a través de la Gaceta, así como difundir la información derivada de las patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere la Ley de la materia;
- 11) Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial;
- 12) Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología a través de:

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- a. La divulgación de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero y la asesoría sobre su consulta y aprovechamiento;
 - b. La elaboración, actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales dedicadas a la generación de invenciones y actividades de investigación tecnológica;
 - c. La realización de concursos, certámenes o exposiciones y el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva y la creatividad en el diseño y la presentación de productos;
 - d. La asesoría a empresas o a intermediarios financieros para emprender o financiar la construcción de prototipos y para el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;
 - e. La difusión entre las personas, grupos, asociaciones o instituciones de investigación, enseñanza superior o de asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las disposiciones de la LPI, que faciliten sus actividades en la generación de invenciones y en su desarrollo industrial y comercial subsecuente, y
 - f. La celebración de convenios de cooperación, coordinación y concertación, con los gobiernos de las entidades federativas, así como con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de aplicación industrial y comercial;
- 13) Participar en los programas de otorgamiento de estímulos y apoyos para la protección de la propiedad industrial, tendientes a la generación, desarrollo y aplicación de tecnología mexicana en la actividad económica, así como para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;
- 14) Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- 15) Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología;
- 16) Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias administrativas y jurídicas, así como realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en coordinación con instituciones encargadas del registro y protección legal de la propiedad industrial en otros países, incluyendo entre otras: la capacitación y el entrenamiento profesional de personal, la transferencia de metodologías de trabajo y organización, el intercambio de publicaciones y la actualización de acervos documentales y bases de datos en materia de propiedad industrial;
- 17) Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como asesorar a instituciones sociales y privadas;
- 18) Participar en la formación de recursos humanos especializados en las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la formulación y ejecución de programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar;
- 19) Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de Economía, en las negociaciones que correspondan al ámbito de sus atribuciones, y

Adicionalmente a las facultades señaladas, en la Ley Federal de Derechos de Autor, como competencia del IMPI, en la LPI se contempla un Capítulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" señalándose que la autoridad administrativa en la materia será dicho Instituto.

De lo anterior podemos observar que las atribuciones principales del IMPI son las otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños industriales; registros de marcas, avisos comerciales y publicación de nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos industriales; así como prevenir y combatir los actos que atenten

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

contra la propiedad industrial y constituyan competencia desleal y aplicar las sanciones correspondientes, buscando en todo momento promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos, impulsando para ello la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información tecnológica. Para esto el IMPI trabaja conjuntamente con organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante OMPI), en la difusión y promoción de la propiedad Industrial, donde su oportuna regulación brinda un entorno apropiado para el desarrollo interno, al mismo tiempo otorga la impresión de seguridad a las industrias extranjeras que pretenden internacionalizarse, poniendo a México como un destino atrayente para la inversión de sus capitales.

De esta forma podemos resumir que las actividades básicas del IMPI se encuentran enfocadas a:

- 1) Dar a conocer los mecanismos protección de los derechos de propiedad industrial, a través del otorgamiento de patentes y registros, además de promover la difusión de innovaciones tecnológicas;
- 2) Fortalecer la lucha contra la competencia desleal;
- 3) Incrementar la formación de recursos humanos especializados en propiedad industrial, y
- 4) Promover los acervos de información tecnológica.

3.2 Estructura Orgánica

De conformidad con el artículo 3º del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (en adelante RIMPI), para el despacho de los asuntos, competencia del IMPI, este contará con los siguientes órganos:

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

A) Junta de Gobierno

Dicho Órgano, al igual que la Dirección General, (órgano que será expuesto con posterioridad) del IMPI poseen además de las facultades previstas en el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, (en adelante EOIMPI), las facultades previstas en la LFEP.

El Órgano de Gobierno del IMPI estará integrado por diez representantes propietarios, así como de sus respectivos suplentes, los cuales serán, (artículo 6 EOIMPI):

- a) El Secretario de Economía
- b) Un representante designado por la Secretaría.
- c) Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- d) Representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, Educación Pública y Salud, del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología, así como del Centro Nacional de Metrología.

Facultades de la Junta de Gobierno

El artículo 58 de la LFEP, establece en forma genérica que los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, tendrán las siguientes atribuciones indelegables:

- a) Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal relativas a producción, productividad, comercialización, finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y administración general;
- b) Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable en lo

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

concerniente a los presupuestos y a los programas financieros, con excepción de aquellos incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación o del Departamento del Distrito Federal;

- c)** Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento de la entidad paraestatal con créditos internos y externos, así como observar los lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de manejo de disponibilidades financieras;
- d)** Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario, el Director General pueda disponer de los activos fijos de la entidad que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma;
- e)** Aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la entidad paraestatal y autorizar la publicación de los mismos;
- f)** Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables y el reglamento de la LFEP, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la entidad paraestatal con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles. El Director General de la Entidad y en su caso los servidores públicos que deban intervenir de conformidad a las normas orgánicas de la misma realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por el Órgano de Gobierno.
- g)** Aprobar la estructura básica de la organización de la entidad paraestatal, y las modificaciones que procedan a la misma. Aprobar asimismo y en su caso el estatuto orgánico tratándose de organismos descentralizados;
- h)** Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los convenios de fusión con otras entidades;
- i)** Autorizar la creación de comités de apoyo;
- j)** Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos de la entidad paraestatal que ocupen cargos con las dos

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, y a los demás que señalen los estatutos y concederles licencias;

- ñ) Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, sin intervención de cualquiera otra dependencia, las normas y bases para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la entidad paraestatal requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de aquéllos inmuebles de organismos descentralizados que la Ley General de Bienes Nacionales considere como del dominio público de la Federación;
- n) Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director General con la intervención que corresponda a los Comisarios.

Aunado a las atribuciones antes señaladas, el artículo 9º del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial establece que la Junta de Gobierno contará con las siguientes facultades:

- a) Proponer las bases y montos de las tarifas por los servicios que preste el Instituto, en coordinación con la Secretaría de Economía, (en adelante SE) los cuales contarán con la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
- b) Aprobar la estructura básica del Instituto, el estatuto orgánico, el manual de organización general, los manuales de procedimientos y los de servicios al público, así como los planes y programas de estudio, a propuesta del Director General.

Por último y de conformidad con el artículo 7º del EOIMPI, la Junta de Gobierno, tendrá adicionalmente a las facultades señaladas las siguientes atribuciones:

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- a) Decidir sobre la donación a dependencias de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, instituciones públicas de beneficencia o seguridad social, o la destrucción de bienes asegurados por el Instituto (cuando las partes no se manifiesten por escrito sobre el destino de dichos bienes); y
- b) Aprobar los decretos delegatorios de facultades que proponga el Director General.

El Órgano de Gobierno celebrará sesiones ordinarias al menos cuatro veces al año. Sesionando válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad mas uno de sus integrantes, siempre y cuando la mayoría de los asistentes sean representantes de la administración Pública Federal, en tanto que las resoluciones se tomaran por mayoría de votos, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate (artículo 9º EOIMPI).

La Junta de Gobierno constituye el órgano de decisión más importante del IMPI.

B) Director General

El Director General será designado por el Presidente de la República o a indicación de este, a través del Coordinador de Sector por el Órgano de Gobierno y deberá poseer los siguientes requisitos (artículo 21 LFEP):

- a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce de sus derechos políticos y sociales.
- b) Haber desempeñado cargos de alto poder decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos en materia administrativa.
- c) No encontrarse en alguno de los impedimentos para ser miembro del Órgano de Gobierno que a continuación se señalan: 1) Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con cualquiera de los miembros del Órgano de Gobierno o con el Director General; 2) Las personas que tengan litigios pendientes

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

con el organismo de que se trate; 3) Personas sentenciadas por delitos patrimoniales; y 4) Los diputados y senadores al H. Congreso de la Unión, (artículo 19 LFEP).

Facultades de administración

Son facultades y obligaciones del Director General del IMPI, las siguientes, (artículo 59 LFEP y 10 EOIMPI):

- a)** Administrar y representar legalmente al Instituto;
- b)** Celebrar, otorgar y suscribir toda clase de actos y documentos inherentes al objeto y en cumplimiento de las funciones del Instituto;
- c)** Proponer el anteproyecto de presupuesto, los programas institucionales y el informe periódico del desempeño de las actividades del Instituto, ante la Junta de Gobierno y ejercer el presupuesto aprobado, con sujeción a las disposiciones normativas aplicables.
- d)** Proponer al Titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la SE, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos jurídicos que deban ser suscritos por el Presidente de la República para el cumplimiento de la Ley y otras disposiciones jurídicas en materia de propiedad industrial y, en su caso, derechos de autor;
- e)** Formular los programas de organización;
- f)** Informar al Secretario de Economía sobre los asuntos competencia del Instituto
- g)** Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad paraestatal;
- h)** Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz, estableciendo los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas, así como expedir los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público, necesarios para el funcionamiento del Instituto;

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- i)** Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la entidad paraestatal para así poder mejorar la gestión de la misma, estableciendo los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;
- j)** Convocar, conforme a las disposiciones legales aplicables, a las sesiones ordinarias contempladas en el calendario aprobado por la Junta de Gobierno y ejecutar los acuerdos que dicte dicho órgano;
- k)** Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación los proyectos de Estatuto, los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público del Instituto, así como los planes y programas de estudio;
- l)** Participar, en coordinación con las dependencias, entidades e instituciones públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, en el cumplimiento de los objetivos que establece la LPI y demás disposiciones aplicables;
- m)** Vigilar la debida observancia de los ordenamientos que rijan al Instituto, y
- n)** Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno;

Facultades tendientes a la promoción y difusión

- a)** Dirigir las actividades de promoción, asesoría, difusión y estudio en materia de propiedad industrial, y propiciar el apoyo institucional que requerido a nivel nacional en el ámbito de sus atribuciones;
- b)** Definir y dirigir en coordinación con la SE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, las estrategias de negociación ante los organismos internacionales en que participe el Instituto, dentro del ámbito de su competencia, a nivel bilateral, regional y multilateral;
- c)** Dar seguimiento, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con las autoridades competentes de las negociaciones internacionales en materia de solución de controversias relativas a la competencia del Instituto, de conformidad con la LPI y la LFDA;

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- d) Supervisar y proporcionar asesoría en el ámbito de su competencia, para la aplicación de los tratados o acuerdos internacionales en las negociaciones internacionales en materia de propiedad intelectual de los que México sea parte;
- e) Coordinar las consultas con otras dependencias y sectores involucrados en los procesos de negociación de tratados o acuerdos comerciales internacionales a nivel bilateral, regional y multilateral, en el ámbito de la competencia del Instituto;
- f) Dirigir la elaboración de estudios y materiales, así como evaluar y difundir los avances de las negociaciones en materia de propiedad industrial, que le sean solicitados por la Secretaría u otras dependencias o entidades;
- g) Promover las relaciones interinstitucionales con las distintas oficinas de propiedad industrial o intelectual y los organismos internacionales, en coordinación con otras dependencias o entidades;
- h) Asegurar la congruencia de las negociaciones internacionales en materia de propiedad industrial con la legislación mexicana vigente;

Facultades en materia laboral

- a) Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores;
- b) Nombrar y remover al personal del Instituto, conforme a la normatividad aplicable, cuya aprobación no sea de la competencia de la Junta de Gobierno; y
- c) Fijar y expedir las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto, con la intervención que legalmente le corresponda al Sindicato;

Facultades de representación

Dichas facultades se encuentran expresamente contenidas en el artículo 22 de la LFEP:

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- a) Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto;
- b) Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, y pleitos y cobranzas, aún de aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a la LFEP, la ley o decreto de creación y el estatuto orgánico;
- c) Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
- d) Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de amparo, así como formular querellas y otorgar perdón;
- e) Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;
- f) Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial para el otorgamiento y validez de estos poderes.

De esta forma la representación, atención, trámite y resolución de los asuntos que competen al IMPI corresponden al Director General, el cual para el mejor desempeño de sus funciones puede delegar facultades en servidores públicos subalternos.

Se desprende de lo anterior que la dirección general se encarga del mando administrativo y político del IMPI, así como de la representación legal del mismo, además de proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía los proyectos de leyes, reglamentos y acuerdos relativos a la protección y promoción de la propiedad intelectual.

C) Direcciones Generales Adjuntas

Compete a cada Director General Adjunto y Coordinador, adscritos a la Dirección General, (artículo 11 EOIMPI):

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- a) Acordar con el Director General el despacho y resolución de los asuntos que estén bajo su responsabilidad y supervisar el funcionamiento de las áreas administrativas a su cargo;
- b) Proponer, analizar y someter a la aprobación del Director General, en coordinación con la Dirección Divisional de Asuntos Jurídicos, los proyectos de reformas a las disposiciones legales y administrativas aplicables dentro de la esfera de su competencia y las modificaciones, sujeciones o aclaraciones de las tarifas a cubrir por la prestación de los servicios públicos que compete al Instituto relacionados con las figuras o instituciones jurídicas reguladas por la Ley y, en su caso, por la Ley Federal del Derecho de Autor;
- c) Aplicar los ordenamientos que integran el marco jurídico en materia de la propiedad industrial y derechos de autor, acorde a la competencia que le confiere dicho estatuto y demás disposiciones aplicables y, en su caso, imponer las sanciones que procedan y resolver los recursos administrativos que se promuevan;
- d) Analizar y someter a la aprobación del Director General, las medidas necesarias para el mejoramiento de las áreas administrativas;
- e) Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus funciones, por acuerdo superior y aquellos que le sean delegados, así como celebrar convenios dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, previo acuerdo del Director General;
- f) Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por los gobiernos de las entidades federativas, por los particulares o por las áreas administrativas del propio Instituto, conforme a las disposiciones aplicables y las directrices del Director General;
- g) Actuar como enlace, en los asuntos de su competencia, con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;
- h) Formular los dictámenes que le sean solicitados por la superioridad y asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a las otras áreas

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

administrativas del Instituto, cuando se le solicite, así como proponer y coadyuvar en los programas de modernización administrativa, automatización de procedimientos y mejora regulatoria;

- i) Firmar y notificar a los interesados, los acuerdos de trámite y las resoluciones o acuerdos de autoridades superiores que consten por escrito, y aquellos que emita con fundamento en las facultades que le corresponda;
- j) Expedir copias simples y certificadas de las constancias que obren en los expedientes de los archivos de las áreas administrativas a su cargo o, en su caso, efectuar el cotejo de la copia simple que se exhiba, previa solicitud de parte interesada;
- k) Formular y proponer el programa de becas en el área de su competencia, en los términos de las convocatorias o convenios que elabore o celebre el Instituto, para realizar estudios tanto en el país como en el extranjero;
- l) Participar en la ejecución de los programas de intercambio de información, técnicos y personal especializado, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los convenios concertados por el Instituto con instituciones nacionales, extranjeras u organismos internacionales;
- m) Realizar y someter a consideración del Director General, los estudios, investigaciones y proyectos en materia de propiedad industrial y derechos de autor que coadyuven al cumplimiento de las funciones del Instituto;
- n) Interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones jurídicas en las materias de competencia del propio Instituto y establecer los criterios generales para su aplicación, los cuales serán obligatorios para las áreas administrativas a su cargo, y
- o) Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, el Director General y las que les correspondan a las áreas administrativas a su cargo.

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

Compete a la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, (artículo 12 EOIMPI):

- a) Establecer las políticas y lineamientos institucionales para los trámites relativos al otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas, de las declaraciones de notoriedad o fama de marcas, substanciados conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;
- b) Otorgar o negar las patentes, los registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las autorizaciones de uso de denominaciones de origen y las declaraciones de notoriedad o fama de marcas; que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia, así como substanciar y resolver cualquier procedimiento establecido y previsto en la LPI respecto al otorgamiento de patentes;
- c) Proporcionar asesoría sobre los trámites relativos al otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciados conforme a la Ley de la materia, y en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de las declaraciones de notoriedad o fama de marcas;
- d) Organizar, coordinar y evaluar la atención, orientación y supervisión respecto de los servicios que se prestan al público en el ámbito de su competencia;
- e) Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el otorgamiento y conservación de los derechos de propiedad industrial y de las declaraciones administrativas substanciados conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de las declaraciones de notoriedad o fama de marcas;

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- f) Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas en los procedimientos de declaración administrativa, cuando el caso lo amerite o las partes así lo soliciten;
- g) Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela la LPI, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que para el caso exige el Código de Comercio;
- h) Instruir la elaboración de mecanismos y estrategias de información e investigación que permitan anticipar y prevenir acciones en materia de protección a la propiedad industrial reguladas en la Ley y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor.
- i) Evaluar la información estadística de carácter nacional, captada, procesada y presentada por la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual en el ámbito de su competencia, así como dictar normas de control y verificación de la calidad de la información.

II. Dirección General Adjunta de Servicios de Apoyo

Compete a la Dirección General Adjunta de los Servicios de Apoyo, (artículo 13 EOIMPI):

- a) Supervisar la coordinación y participación en las actividades de promoción, difusión y estudio del sistema de propiedad industrial que realiza el Instituto para alentar la actividad creativa y conocimiento de la materia;
- b) Propiciar y vigilar la vinculación interinstitucional con los sectores empresarial, industrial y académico para promover y difundir mecanismos de apoyo tecnológico y acceso a las fuentes de información a las empresas, instituciones de educación superior e institutos de investigación científica y tecnológica, así como proveer servicios de orientación y asesoría sobre los

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- procedimientos para la protección y defensa de los derechos de propiedad industrial;
- c) Fungir como nexo de vinculación, representación y gestión internacional del Instituto;
 - d) Participar, en representación del Instituto, en negociaciones para el establecimiento y la celebración de tratados o acuerdos interinstitucionales en el ámbito de la propiedad industrial.
 - e) Proveer lineamientos y posturas para negociaciones, reuniones y foros internacionales sobre propiedad industrial, así como participar en los mismos, en representación del IMPI;
 - f) Emitir opiniones, comentarios y propuestas sobre la conveniencia de la adhesión o denuncia de nuestro país a tratados internacionales u otras cuestiones relacionadas con la propiedad industrial en el ámbito internacional;
 - g) Proponer, gestionar y concertar mecanismos de cooperación técnica con instituciones encargadas del registro y protección de la propiedad industrial en otros países y con organismos internacionales especializados en la materia;
 - h) Concertar programas de cooperación para la difusión y estudio de la propiedad industrial con organismos internacionales e instituciones encargadas de su protección;
 - i) Prestar asesoría e información a los usuarios nacionales sobre cuestiones de propiedad industrial con carácter internacional, así como desahogar consultas provenientes del extranjero;
 - j) Realizar los trámites referentes a la protección internacional de los derechos de propiedad industrial de nuestro país;
 - k) Fijar los lineamientos para la adquisición y mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones informáticos, así como supervisar su comportamiento y rendimiento, y
 - l) Supervisar la prestación de los servicios de información y la formación de acervos documentales de patentes e información

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

tecnológica, así como proveer lineamientos para la eficiente participación y concertación de acciones con los sectores social y privado en la difusión de la información tecnológica.

D) Coordinación de:**a) Planeación Estratégica**

Compete a la Coordinación de Planeación Estratégica, (artículo 14 EOIMPI):

- a. Formular estrategias, metas y objetivos institucionales para el funcionamiento y desempeño de la prestación de los servicios públicos que competen al Instituto;
- b. Elaborar e integrar programas estratégicos conforme a las metas y objetivos institucionales, así como coordinar la instrumentación operativa de los mismos;
- c. Definir los indicadores estratégicos y de gestión institucional, y efectuar la evaluación y el registro de su cumplimiento, así como coordinar la integración de informes institucionales designados por el Director General;
- d. Realizar estudios de métodos y procedimientos con base en los manuales de organización y procedimientos que cada área administrativa elabore, y;
- e. Proponer y evaluar programas institucionales relativos a productividad y calidad de las operaciones.

E) Direcciones Divisionales y sus correspondientes Subdirecciones Divisionales y Coordinaciones Departamentales**a) Patentes**

Compete a la Dirección Divisional de Patentes, (artículo 16 EOIMPI):

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- a. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como los relativos a las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;
- b. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para la obtención de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como las relativas a las licencias, transmisiones y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;
- c. Otorgar o negar las patentes y registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las disposiciones aplicables en la materia, y substanciar y resolver cualquier procedimiento previsto en la LPI respecto al otorgamiento de patentes y registros;
- d. Informar y asesorar sobre el trámite y la concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de las patentes y registros mencionados;
- e. Substanciar y resolver el recurso de reconsideración de negativas a las solicitudes de patentes y registros, previsto en la LPI;
- f. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas a patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, así como respecto de los actos

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- derivados de la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;
- g. Emitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se presenten para la inscripción de licencias y transmisión de derechos conferidos por una patente o registro o de una solicitud en trámite, de patente o registro, así como las relativas a la conservación y la rehabilitación de los mismos, y de cualquier otro acto derivado por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia, y
 - h. Coadyuvar en la promoción y fomento de la actividad creativa, la protección y conservación de los derechos derivados de la concesión de patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados y, en general, sobre el sistema de propiedad industrial.

b) Marcas

Compete a la Dirección Divisional de Marcas, (artículo 17 EOIMPI):

- a. Emitir y aplicar las políticas y lineamientos institucionales para el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;
- b. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con los procedimientos para el registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como las relativas a las

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

licencias y transmisiones de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

- c. Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso.
- d. Informar y asesorar sobre el trámite y registro de marcas y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, emisión de las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y sus respectivas autorizaciones de uso, así como lo relativo a la explotación y conservación de los derechos derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones;
- e. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efectos, respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, las declaraciones de protección de las denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas, así como respecto de los actos derivados por la aplicación de las disposiciones legales y administrativas en la materia;
- f. Coadyuvar en la promoción y fomento de la protección y conservación de los derechos derivados del registro de marcas y avisos comerciales, la publicación de nombres comerciales, declaraciones de protección de las denominaciones de origen y las autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier figura de propiedad industrial prevista en la LPI.

c) Protección a la Propiedad Intelectual

Es competencia de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual (artículo 18 EOIMPI):

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- a. Substanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto en la Ley; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma o cualquier otro acto administrativo tendiente a privar de eficacia jurídica a las autorizaciones, registros, convenios, contratos o cualquier otro que implique contravención a tales disposiciones;
- b. Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en materia de propiedad industrial reguladas en la LPI y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la LFDA; emplazar a los presuntos infractores; substanciar los procedimientos respectivos; formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto por la ley de la materia, e imponer las sanciones administrativas que procedan conforme a dichas leyes;
- c. Ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; decretar medidas provisionales y de aseguramiento de bienes; requerir fianza a los solicitantes de dichas medidas, así como realizar cualquier diligencia con el propósito de aplicar las disposiciones legales y administrativas en las materias de propiedad industrial y de derechos de autor, según corresponda;
- d. Modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las órdenes para practicar las visitas de inspección, antes o durante su desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar la realización de las mismas. Cuando se haga uso de esta facultad se hará constar en el acta circunstanciada que se levante en la diligencia practicada;
- e. Emitir las resoluciones de suspensión de la libre circulación de mercancías y bienes vinculados con las infracciones en materia de

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- propiedad industrial y de infracciones en materia de comercio, de conformidad con la LPI, la LFDA y la Ley Aduanera;
- f. Emitir los dictámenes técnicos que le sean solicitados por el Ministerio Público Federal, en los casos previstos en la LPI;
 - g. Substanciar los procedimientos de declaración administrativa y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, así como de cualquier otro acto relacionado con dichos procedimientos;
 - h. Realizar las investigaciones que resulten pertinentes para allegarse de todos aquellos medios de prueba que sean necesarios para conocer la verdad en los procedimientos de declaración administrativa.
 - i) Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal, y cumpliendo con las formalidades que para el caso exige el Código de Comercio;
 - j) Expedir copias simples y certificadas, previa solicitud, de las constancias que obren en los archivos del Instituto que sean ofrecidas como prueba en un procedimiento de declaración administrativa, así como efectuar el cotejo de la copia simple que se exhiba;
 - k) Coordinar sus actividades con las unidades administrativas correspondientes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y municipios;
 - l) Substanciar el procedimiento de declaración de notoriedad o fama de marcas y, en su caso, girar oficios de requisitos, desechamientos, abandonos, prórrogas, desistimientos, así como cualquier otro acto relacionado con dicho procedimiento y con las actualizaciones y transmisiones, que conforme a la Ley procedan;

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- m) Emitir las declaraciones de notoriedad o fama de marcas correspondientes, conforme a lo dispuesto en la Ley, así como las actualizaciones y transmisiones que procedan;
- n) Operar conjuntamente con las autoridades competentes de cualquier nivel y proporcionarles la información estadística y la cooperación técnica que le sea requerida por éstas, así como captar, procesar y difundir dicha información cuando provenga de los niveles nacional, regional o sectorial;
- o) Elaborar y ejecutar el programa institucional de investigación, a nivel nacional, regional y por sector económico, relacionado con la protección a la propiedad industrial regulada en la LPI y de infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la LFDA;
- p) Proponer, ejecutar y dar seguimiento del levantamiento de encuestas vinculadas con las actividades institucionales en materia de protección a la propiedad industrial, así como elaborar informes que contengan datos y estadísticas sobre mecanismos y estrategias de información e investigación que permitan anticipar y prevenir acciones en esta materia;
- q) Proponer la celebración de convenios en materia de investigación y asistencia con instituciones públicas y privadas, que tengan por objeto el fomento y protección de los derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnología, el estudio y promoción de desarrollo tecnológico, la innovación, la diferenciación de productos, así como con instituciones educativas y de investigación y agrupaciones gremiales, coordinando las acciones relativas a su cumplimiento y evaluación.

Los Directores Divisionales, Subdirectores Divisionales y Coordinadores Departamentales ejercen las funciones que les son delegadas por el Director General, además de auxiliar en el mejor desempeño de la Institución, sin embargo, por no corresponder a los fines específicos del presente trabajo de

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

investigación no se ha señalado en forma específica las funciones de cada órgano, sin embargo tanto en el presente como en el segundo capítulo, se han señalado las funciones de diversas Direcciones y Subdirecciones Divisionales, tal es el caso de la Dirección Divisional de Patentes y la Dirección Divisional de Marcas, mismas que fueron objeto de estudio en el capítulo segundo, así como la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, la cual será referida con posterioridad en el desarrollo del presente capítulo.

El IMPI es sin duda un verdadero pilar de la ordenación, clasificación y promoción de la propiedad industrial en nuestro país, además de brindar un importante servicio de ayuda y promoción a la capacidad inventiva del mexicano, favoreciendo al mejoramiento y protección de la cultura, sin duda con un alto nivel de especialidad en la materia el cual no solo se enfoca en la solución de trámites administrativos, sino que orienta, informa y promueve la educación en la materia intelectual a cualquier interesado.

3.3 Procedimientos Administrativos que se tramitan ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

De manera genérica podemos decir que declaración administrativa es cualquier pronunciamiento de la autoridad.

Ahora bien, y puesto que la finalidad del presente trabajo de investigación así lo requiere, ahondaremos en dicho señalamiento, y al respecto el doctor Chacón Fernández señala que las declaraciones administrativas “constituyen un pronunciamiento de la autoridad o la emisión de una resolución”⁵⁵, en este caso por parte del IMPI.

La LPI señala expresamente los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, aunque en nuestro caso particular el

⁵⁵ CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio. op. cit. p.464.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

objeto de estudio son los tres primeros, abordaremos este último, con la finalidad de tener una visión clara de los procedimientos tendientes a la protección a la propiedad industrial en nuestro país.

La emisión de una declaración administrativa es el resultado de un procedimiento, el artículo 187 de la LPI señala expresamente que los procedimientos de declaración administrativa serán sustanciados de conformidad a lo establecido en la propia Ley de la materia, aplicándose supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, (en adelante CFPC).

¿Cuáles son los preceptos, en los que se aplicará supletoriamente el CFPC?, en respuesta a la anterior interrogante debemos aclarar que no existe un listado específico a este respecto, por lo que tal supletoriedad debe aplicarse a cada caso específico.

Al respecto el doctor Mauricio Jalife señala que “la supletoriedad debe considerarse como un marco de referencia del cual tomar los principios que puedan esclarecer cualquier situación en que la LPI, en materia de procedimientos, resulte insuficiente para resolver un punto de discrepancia”⁵⁶. Por lo que se debe tener un especial cuidado en no incurrir en excesos, en relación con el señalamiento realizado en dicho precepto, puesto que tal situación podría desvirtuar los principios de la LPI.

Para complementar lo señalado por la LPI debemos atender a la siguiente jurisprudencia;

TESIS AISLADA: PROPIEDAD INDUSTRIAL. CASOS EN QUE OPERA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA LEY RELATIVA. “Para

⁵⁶ JALIFE DAHER, Mauricio, “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial”, México Ed. Porrúa, 2002. p. 447.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

determinar en que casos procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en la emisión de actos previstos en la Ley de la Propiedad Industrial, debe atenderse a la naturaleza del acto en concreto. Ello obedece a que la citada Ley de la Propiedad Industrial prevé actos de diversa naturaleza: aquellos mediante los cuales el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dirime alguna cuestión controvertida, es decir, “materialmente jurisdiccionales”, previstos en su capítulo II, denominado “Del procedimiento de declaración administrativa”, en cuyo artículo 187 se establece que las declaraciones administrativas de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento contenido en el capítulo II en cita y las formalidades que la propia Ley prevé, estableciendo de manera expresa que será aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga el Código Federal del Procedimientos Civiles, esto es, para la tramitación y resolución de las solicitudes de declaración administrativa mencionadas, a falta de disposición expresa, se aplicara supletoriamente el Código Federal del Procedimientos Civiles. Sin embargo, dicha disposición no es aplicable a los diversos actos que también se prevén en la Ley de la Propiedad Industrial, tales como la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas, entre otros casos, los cuales tienen una naturaleza “formal y materialmente administrativa”, actos en cuya emisión debe aplicarse supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo, pues su artículo 2º expresamente establece que dicho ordenamiento es aplicable supletoriamente a las diversas leyes administrativas, lo cual lleva a concluir que para la emisión de actos materialmente y formalmente administrativos, el ordenamiento aplicable supletoriamente es la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, página 1315. Amparo en Revisión (improcedencia) 86/2001. Ponente: Rolando González Licona.

De la anterior transcripción podemos observar claramente que la LPI prevé actos de diferente naturaleza, es decir por un lado aquellos mediante los cuales el IMPI resuelve alguna cuestión controvertida, es decir, actos “materialmente jurisdiccionales”, (aquellos relativos a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa), mismos que se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en la propia Ley de la materia, estableciendo de manera expresa que será aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga el CFPC. Sin embargo, esta disposición no es aplicable a los actos meramente

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

administrativos que se prevén en la LPI, tales como la expedición de patentes, registros de modelos de utilidad, de diseños industriales, de marcas, publicación de nombres comerciales, inscripción de licencias de uso de marcas, entre otros, en cuyo caso se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ahora bien, en dicho procedimiento se deben cumplir con determinadas formalidades, ya que en el procedimiento de declaración administrativa se ofrecen y se valoran pruebas, atendiendo a la garantía de audiencia, además de que la autoridad debe emitir resoluciones de manera fundada y motivada, como más adelante se expondrá.

En este sentido debemos señalar que las declaraciones administrativas no son definitivas, estas podrán combatirse a través del recurso de revisión (en términos del artículo 83 de la LFPA), o bien, a través de la vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y por último mediante juicio de amparo.

Como ya se ha mencionado con anterioridad los procedimientos por infracciones en materia de comercio son substanciados por el IMPI y son tramitados de conformidad a lo dispuesto por la LPI⁵⁷.

⁵⁷ Con base en el artículo 231 de la LFDA, constituyen infracciones administrativas en materia de comercio, las conductas que a continuación se describen, cuando son realizadas con fines de lucro directo e indirecto: I.- Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio, y de cualquier forma sin la autorización previa y expresa del 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 radio difusión y sin la autorización debida; VII.- Usar, reproducir o explotar una reserva de derecho 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 al error o confusión con una reserva de derechos protegida; IX.- Utilizar obras literarias y artísticas protegidas por el capítulo III del Título VII de la LFDA, 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.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

3.3.1 Declaración Administrativa de Nulidad

La declaración administrativa de nulidad de un registro es otorgado por el IMPI con base en las causales de nulidad, establecidas por la propia LPI, (véase anexo 1).

La nulidad, desde el punto de vista jurídico es la invalidez del acto, puesto que nació en contravención a las normas prohibitivas. Toda nulidad emana de una declaración judicial, que exprese las razones de hecho y de derecho sobre las cuales se sustenta, previa sustanciación procesal. Ahora bien la nulidad expresamente referida a la materia de propiedad industrial implica en un principio un acto administrativo, específicamente la expedición de un título de patente o un registro de marca en base al cual se emite la declaración de nulidad, que en su caso revoca la concesión original.

En este sentido, la misma autoridad que concede una patente o un registro es quien nulifica el acto.

De esta forma “la propia autoridad al nulificar el acto rectifica la omisión en la que incurrió, en agravio de quien pueda considerarse afectado”⁵⁸, sin que la Ley conceda facultades al Órgano Interno de Control para investigar el hecho.

La solicitud y sustanciación de una declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación, así como de infracción administrativa siguen reglas generales, por lo que dichos procedimientos serán analizados de manera conjunta, sin que ello sea obstáculo para señalar sus particularidades.

3.3.2 Declaración Administrativa de Caducidad

⁵⁸ CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio. op. cit. p. 360.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

La declaración administrativa de caducidad es otorgada por el IMPI por no haberse usado un registro, en el caso de signos distintivos, o por falta de pago de las anualidades correspondientes tratándose de invenciones, (véase anexo 1).

En el caso específico de la declaración administrativa de caducidad no puede considerarse que aplique la supletoriedad del Código Federal del Procedimientos Civiles, ya que la caducidad (por inactividad procesal) que señala dicho ordenamiento no es la misma que la que prevé la Ley de la Propiedad Industrial, la cual básicamente obedece a la falta de uso de un registro, en el caso de los signos distintivos, o bien ausencia de pago de las anualidades referentes a las invenciones.

La caducidad, en sentido amplio sucede cuando un acto o una acción pierden su fuerza vinculante por falta de ejercicio oportuno, derivado de la inactividad de quien está facultado para ejercerlo, en este caso del titular del derecho de una creación o de un signo distintivo.

En materia de patentes la caducidad puede operar por dos causas, una de carácter natural pasiva y la otra por la voluntad del titular o activa. En este sentido la caducidad será natural y operará al término de la vigencia establecida por la LPI (20 años para patentes y 15 años en diseños industriales, así como en modelos de utilidad, o transcurridos 2 años a partir de la fecha de concesión de la primera licencia obligatoria); y será un acto derivado de voluntad, si no se cubre el pago respectivo de los derechos exigidos por la Ley para mantenerlos vigentes.

La renovación además funciona como un mecanismo de medición (en el caso de las marcas) del uso de los registros por sus titulares.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

La falta de uso de su titular por un tiempo determinado faculta al interesado a solicitar la caducidad del registro, cuando en el momento de presentar dicha solicitud la marca tenga cuando menos tres años en desuso.

En el caso específico de nuestra legislación, en especial lo relativo a marcas, si estas no son usadas por el término de tres años consecutivos para el producto o servicio bajo el cual fueron registradas será procedente la caducidad de su registro (artículo 130 LPI).

En este sentido “el uso de una marca constituye un deber jurídico, cuya infracción es sancionada y por tanto una autentica limitación del derecho subjetivo de marca. Su titular no solo puede utilizar la marca, sino que está obligado a ello”⁵⁹.

A este respecto la finalidad de la caducidad en el ámbito marcario consiste en reducir el número de conflictos existentes entre las marcas registradas, abriendo la posibilidad de que las ya caducas tengan la viabilidad de llegar a ser usadas nuevamente por terceros interesados en su uso. Por otro lado el número de marcas registradas ante el IMPI debe corresponder a las que efectivamente existen en la escena del comercio nacional.

3.3.3 Declaración Administrativa de Cancelación

La declaración administrativa de cancelación es otorgada por el IMPI cuando el titular del registro ha tolerado que el mismo se convierta en una denominación genérica y por lo tanto haya perdido su carácter de distintividad en relación a los bienes o servicios para los cuales fue solicitada en un principio (toda vez que esta característica constituye la finalidad fundamental de los registros marcarios).

⁵⁹ ROBLES MORCHÓ, Gregorio. “Las Marcas en el Derecho Español”. Civitas, España. 1995. p 172.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

3.3.4 Infracción Administrativa

La declaración de infracción administrativa es el medio por el cual el IMPI sanciona a quien está cometiendo actos de competencia desleal o está utilizando y/o explotando un derecho concedido por el Instituto, sin consentimiento de su titular.

La investigación de las infracciones administrativas se realizará por el IMPI de oficio o a petición de parte interesada de conformidad con lo establecido por el artículo 215 de la LPI.

En este sentido los actos de molestia que implica una investigación de naturaleza administrativa, acerca de actos que pueden constituir una infracción administrativa, pueden conducir a una visita de inspección por tiempo indeterminado y al aseguramiento de bienes, (el cual será abordado con posterioridad), con independencia de la resolución de fondo que al efecto emita el IMPI sobre el asunto.

Aunado a los requisitos de carácter general señalados para las declaraciones administrativas de nulidad, caducidad y cancelación, en el caso de las infracciones administrativas se deberá mencionar, además de los datos señalados en el artículo 189 de la LPI, la ubicación de la empresa, negociación o establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan o comercialicen los productos, o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presuntamente se cometa la infracción señalada (artículo 69 RLPI).

En el caso concreto de que la solicitud de declaración administrativa verse sobre una patente y se trate específicamente de un proceso para la obtención de un producto, el presunto infractor deberá probar que dicho producto se fabricó bajo un proceso diferente al patentado.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Si durante la práctica de dicha diligencia de inspección se comprueba de manera irrefutable la comisión de cualquiera de las conductas constitutivas de infracción administrativa o de delito, el inspector asegurara de manera provisional los productos con los cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantándose un inventario detallado, lo cual se hará constar en la propia acta de inspección.

Medidas Cautelares en los procedimientos de declaración administrativa de infracción

En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege la LPI, el IMPI podrá adoptar las siguientes medidas:

- a) Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta, respecto de las mercancías que infrinjan derechos de los tutelados por la LPI;
- b) Ordenar se retiren de la circulación: 1) Los objetos fabricados o usados ilegalmente; 2) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelería, material publicitario y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por la LPI; 3) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley; y 4) Los utensilios o instrumento destinados o utilizados en la fabricación, elaboración u obtención de cualquiera de los elementos anteriores;
- c) Prohibir la comercialización o uso de los productos con los que se viole un derecho de los protegidos por la Ley de la materia;
- d) Ordenar el aseguramiento de bienes, de conformidad con lo dispuesto en la propia LPI.
- e) Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación a las disposiciones de dicha Ley, y
- f) Ordenar se suspenda la prestación del servicio o se clausure el establecimiento cuando las medidas previstas en los incisos anteriores,

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

no sean suficiente para prevenir o evitar la violación a los derechos protegidos por la LPI.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes o prestadores tendrán la obligación de abstenerse de su enajenación o prestación a partir de la fecha en que se les notifique la resolución.

Igual obligación tendrán los productores, fabricantes, importadores y sus distribuidores, quienes serán responsables de recuperar de inmediato los productos que ya se encuentren en el comercio.

Debemos tener claro que para la adopción de medidas cautelares es necesario que el titular del derecho afectado haya aplicado a sus productos, envases o embalajes la leyenda "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, (artículo 131 LPI), así como la mención de que existe una patente en trámite u otorgada, es decir, la indicación de que el proceso esta patentado o el bien o servicio amparado bajo un registro, o haber manifestado o hecho del conocimiento público por algún otro medio que los productos o servicios se encuentran protegidos por los derechos de propiedad industrial.

Requisitos para la adopción de medidas cautelares

Para determinar la práctica de medidas cautelares el IMPI requerirá al solicitante (artículo 199 Bis-1):

- a) Que acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes supuestos: 1) La existencia de una violación a su derecho; 2) Que la violación a su derecho sea inminente; 3) La existencia de la posibilidad de sufrir un daño irreparable, y 4) Temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- b) Otorgue fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida, y
- c) Proporcione la información necesaria para la identificación de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales, o en donde se comete la violación a los derechos de propiedad industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, así como un monto adicional del cuarenta y cinco por ciento sobre el que se hubiere establecido la fianza, a efecto de obtener su levantamiento.

A este respecto, el IMPI podrá requerir al solicitante el aumento en la fianza establecida, cuando de la práctica de la medida se desprenda que la fianza otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida en cuestión (artículo 74 RLPI).

El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida cautelar solicitada para adoptar la práctica de ésta y determinar el importe de la fianza y la contrafianza.

El plazo para presentar observaciones ante el Instituto, respecto de las medidas cautelares adoptadas por este es de diez días. El IMPI podrá modificar los términos de la medida que se haya adoptado, tomando en consideración las observaciones presentadas, (artículo 199 Bis-2 LPI).

No debe perderse de vista la trascendencia de dichas medidas en el patrimonio del supuesto infractor, como sería la orden de retiro de la circulación en el comercio o impedir esta, respecto de las mercancías u objetos fabricados o

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

usados en forma presuntamente ilegal, o bien la más usual que es el aseguramiento de bienes, además debemos tener claro que las medidas cautelares operaran independientemente de la resolución final que emita el propio Instituto, ya que no debemos olvidar que se trata de un procedimiento de investigación en trámite.

El solicitante de las medidas provisionales será responsable del pago de daños y perjuicios, causados a las personas en contra de quienes se hubiesen solicitado, en los siguientes casos (artículo 199 Bis-3):

- a) Que la resolución definitiva, que hubiese quedado firme, declare que no existió violación ni amenaza de violación a los derechos del solicitante de la medida, y
- b) Que se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado la demanda o solicitud de declaración administrativa de infracción ante la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la controversia, dentro de un plazo de veinte días contados a partir de la ejecución de la medida.

Lo señalado por el artículo de referencia es de suma trascendencia, puesto que en este punto del procedimiento se revierte la carga de la prueba al solicitante de la medida cautelar, responsabilizándolo por los daños y perjuicios ocasionados al afectado, en caso de que no se acrediten violaciones a la norma.

En cualquier medida provisional adoptada por el IMPI, deberá cuidarse que tal situación no sirva como medio para violar secretos industriales, o bien para realizar actos que constituyan competencia desleal, (artículo 199 Bis-6 LPI).

En dicho precepto, el secreto industrial es la columna vertebral de la protección otorgada, puesto que en este momento del procedimiento puede quedar a la deriva dicha información para el ejercicio de competencia desleal.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial**Sanciones respecto de las infracciones administrativas**

Las infracciones administrativas serán sancionadas de la siguiente forma, (artículo 214 LPI):

- a) Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
- b) 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, después de notificada la resolución que sancione dicha infracción y expire el plazo concedido por el IMPI para que el infractor demuestre haber cesado en la comisión de dicha conducta (artículo 78 RLPI).
- c) Clausura temporal hasta por noventa días;
- d) Clausura definitiva;
- e) Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Para imponer las sanciones a las que un infractor es acreedor una vez extinto el procedimiento administrativo se toma en cuenta, (artículo 220 LPI):

- a)** El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción;
- b)** Las condiciones económicas del infractor, y
- c)** La gravedad que la infracción implique en relación con el comercio de productos o la prestación de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados.

En la LPI podemos observar que la imposición de penas es acorde con el carácter intencional de la acción u omisión, las condiciones económicas del infractor, así como la gravedad de esta respecto al comercio de productos o la prestación de servicios, se trata en suma de imponer por parte de la autoridad un castigo con mayores elementos de juicio, que vayan más allá de la conducta

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

aislada del infractor, puesto que una infracción que no produce un perjuicio económico a su titular, nunca será igual a uno que si lo produce, así como aquel en donde no existió intención que en uno en que sí la hay.

El importe de las multas se calculará conforme al salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, en la fecha de comisión de la infracción de que se trate.

Es importante destacar que la clausura temporal y definitiva solo se impondrá mediante resolución y la ejecución de la clausura se sujetará a las siguientes disposiciones, (artículo 77 RLPI):

- a) En caso de que en el establecimiento se encuentren bienes o productos perecederos, se procederá a extraerlos bajo la responsabilidad del propietario o encargado del establecimiento;
- b) Si los bienes o productos a que se refiere el punto anterior fueren objeto de la infracción administrativa que se sanciona, el propietario del establecimiento o el de los bienes o productos de que se trate sólo podrá extraerlos si otorga previamente garantía suficiente, a juicio del Instituto, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que se causen al titular del derecho de propiedad industrial afectado por la infracción administrativa o a terceros, en cuyo caso se removerán los signos distintivos infractores;
- c) Los sellos de clausura tendrán una numeración progresiva y serán relacionados en el acta respectiva, y
- d) Llegado el término de la clausura temporal, el Instituto ordenará el retiro de los sellos mediante diligencia de la que se levantará acta circunstanciada.

La clausura, desde el punto de vista de la propiedad industrial es una de las sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley, y se impone una vez que es acreditada la infracción administrativa y es emitida la resolución

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

correspondiente, al término del procedimiento administrativo y cumplimentadas las formalidades legales, como ya se ha señalado, la clausura puede ser temporal, hasta por 90 días, o bien definitiva. En este caso en particular la definitividad de la sanción no depende de la gravedad de la infracción sino que está condicionada a la reincidencia en dicha infracción en un periodo determinado, (cuando el establecimiento ya fue clausurado temporalmente en dos ocasiones, en un plazo de dos años, se determina la clausura definitiva).

Pago de daños y perjuicios

Además de las sanciones establecidas por el IMPI al infractor, se impondrá la indemnización por daños y perjuicios a los afectados, de dicha indemnización conocerán las autoridades judiciales en materia civil y mercantil que corresponda, ya que la declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes la una de la otra, tal como lo señala la siguiente:

TESIS AISLADA. MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS, DERIVADOS DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. LA ACCIÓN RELATIVA NO ESTA SUJETA A QUE PREVIAMENTE SE AGOTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Los artículos 221, 221 bis, 227, 228 y 229 de la Ley de la Propiedad Industrial facultan a los afectados para solicitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la investigación de posibles infracciones a sus derechos de propiedad industrial con la finalidad de que, en su caso, se impongan a los infractores las sanciones correspondientes. Asimismo, **conceden acción civil y mercantil en términos de la legislación** común para demandar ante las autoridades judiciales el pago de daños y perjuicios derivados de la violación a esos derechos. **Sin embargo, no establecen como presupuesto para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios la tramitación previa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial del procedimiento administrativo previsto en los mencionados artículos.** La razón de ello radica en que ya que el procedimiento administrativo de declaración de infracción administrativa y la acción de daños y perjuicios son independientes el uno de la otra, pues **aunque ambos tienen la finalidad de determinar la existencia de una violación a**

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial, el primero tiene un objetivo eminentemente sancionador, mientras que la segunda pretende el resarcimiento al afectado de los daños y perjuicios que le hubiera causado la violación a sus derechos de propiedad industrial. En consecuencia, al no existir en la Ley de la Propiedad Industrial algún precepto legal que disponga que previo al ejercicio de la acción de daños y perjuicios se debe agotar el procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para que determine la existencia de alguna infracción por violación a los derechos de propiedad industrial, no existe ningún impedimento legal para que la autoridad jurisdiccional analice si existe o no una violación a los derechos de propiedad industrial de la actora y, con base en ello, establezca la procedencia o improcedencia de la condena al pago de los daños y perjuicios reclamados.

Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época, página 1,323. Amparo directo 208/2001. Ropa Modelo, S.A. de C.V. 31 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: María Cristina Pardo Vizcaíno de Macías.

Como se desprende de la tesis anteriormente citada las acciones civiles (pago de daños y perjuicios) y las administrativas son diversas e independientes entre sí, puesto que no se necesita que previamente se agote el procedimiento administrativo ante el IMPI para que sea procedente la acción civil, aunque en el fondo ambas acciones tengan como finalidad la determinación de violaciones a los derechos de propiedad intelectual, establecidos en la LPI.

Ahora bien, el monto destinado a la reparación de daños y perjuicios por la violación de derechos de propiedad industrial nunca será inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al público de cada producto o prestación de servicios que impliquen una violación a los derechos tutelados por la materia, (artículo 221 Bis LPI), situación que en la mayoría de los casos excede el porcentaje de ganancia que se puede atribuir a un derecho industrial en el costo de un producto, sin embargo dicha cuantificación incluye, sin duda, por parte del legislador una sanción disuasiva implícita, la cual en este caso específico no debe corresponder a este pago en específico, puesto que para ello en la legislación contempla las penas de multa o prisión (dependiendo del caso

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

específico), ahora bien debemos tener claro que la indemnización de daños debe corresponder únicamente a la intención de restablecer el equilibrio en el patrimonio del titular afectado.

Para la determinación del monto, con el cual se deben subsanar los daños y perjuicios ocasionados al titular de un derecho, no existe una base concreta, sin embargo, el maestro Rafael Pérez Miranda, al respecto señala que: “el monto para la indemnización de los daños se debe basar, según las disposiciones del derecho privado en los perjuicios causados por el ilícito; en los bienes intangibles, el daño suele ser difícil de estimar y la doctrina considera como el mejor criterio evaluar los beneficios de quien cometió el ilícito, sobre esa base se deben aplicar los porcentajes que se consideren apropiados”⁶⁰.

Sin embargo no debemos olvidar el largo trayecto que implica al particular afectado el peregrinar interminable a través de diversas instancias jurisdiccionales, y sobre todo y lo más importante, la afectación económica que aunada a la violación de su derecho significa este interminable proceso, por lo cual se justifican con amplitud la propuesta realizada en el presente trabajo de investigación, en el sentido de otorgarle competencia a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, inserta en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a fin de que conozca de los procedimientos administrativos de nulidad, caducidad y cancelación, sin que ello sea obstáculo para que en un futuro dicha Sala se constituya en un verdadero Tribunal en materia de Propiedad Intelectual, dotado de plena jurisdicción en la emisión de sus fallos, tal como se detallará en el capítulo siguiente.

Delitos

Como ya se ha señalado con anterioridad, las acciones constitutivas de delito en materia de propiedad industrial son las enumeradas por el artículo 223 de la LPI, y son las siguientes:

⁶⁰ PÉREZ MIRANDA, Rafael. op. cit. p. 251.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- a) Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de la LPI (correspondientes a infracciones administrativas), una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme;
- b) Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por la LPI;
- c) Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley;
- d) Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
- e) Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y
- f) Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Es importante señalar que los delitos previstos en el citado artículo se perseguirán por querrela de parte ofendida.

Penalidad por falsificar marcas protegidas

La LPI señala que se impondrán de dos a seis años de prisión, y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal a quien venda a cualquier consumidor final en vías o lugares públicos, en forma dolosa y con el fin de especulación comercial objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley de la materia, (artículo 223 Bis LPI).

Sin duda observamos que el precepto mencionado busca ofrecer una respuesta a difícil situación de México en torno a la piratería, la cual consiste en la venta al público de productos falsificados y copiados de los originales, con lo cual la persona que realiza dicha actividad ilícita obtiene ganancias a costa del trabajo intelectual de otra, abriendo la posibilidad por parte del Instituto de perseguir dicho delito en forma oficiosa

Penalidad por diversas conductas ilícitas

Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223, (es decir reincidencia por parte del infractor en acciones tendientes a generar en el consumidor engaño en relación con el producto o servicio que es ofrecido, así como el uso indebido de información considerada como secreto industrial).

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

En el caso de los delitos que impliquen la producción almacenamiento o venta en forma dolosa y con el fin de especulación comercial de objetos que ostenten falsificación de marcas, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Derecho del afectado a demandar daños y perjuicios

Con independencia de la acción penal que pudiera ser ejercida por el titular del derecho afectado, podrá demandar del o los autores de dicho delito, al igual que en el caso de las infracciones administrativas, el pago de daños y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos.

El pago de daños y perjuicios sufridos en la comisión de actos delictuosos está sujeto a la existencia de una sentencia condenatoria sobre el responsable, puesto que la víctima tiene derecho a la reparación del daño, garantía que tutela el artículo 20 Constitucional, que a la letra dice:

“El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación:

(...)

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

(...)

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

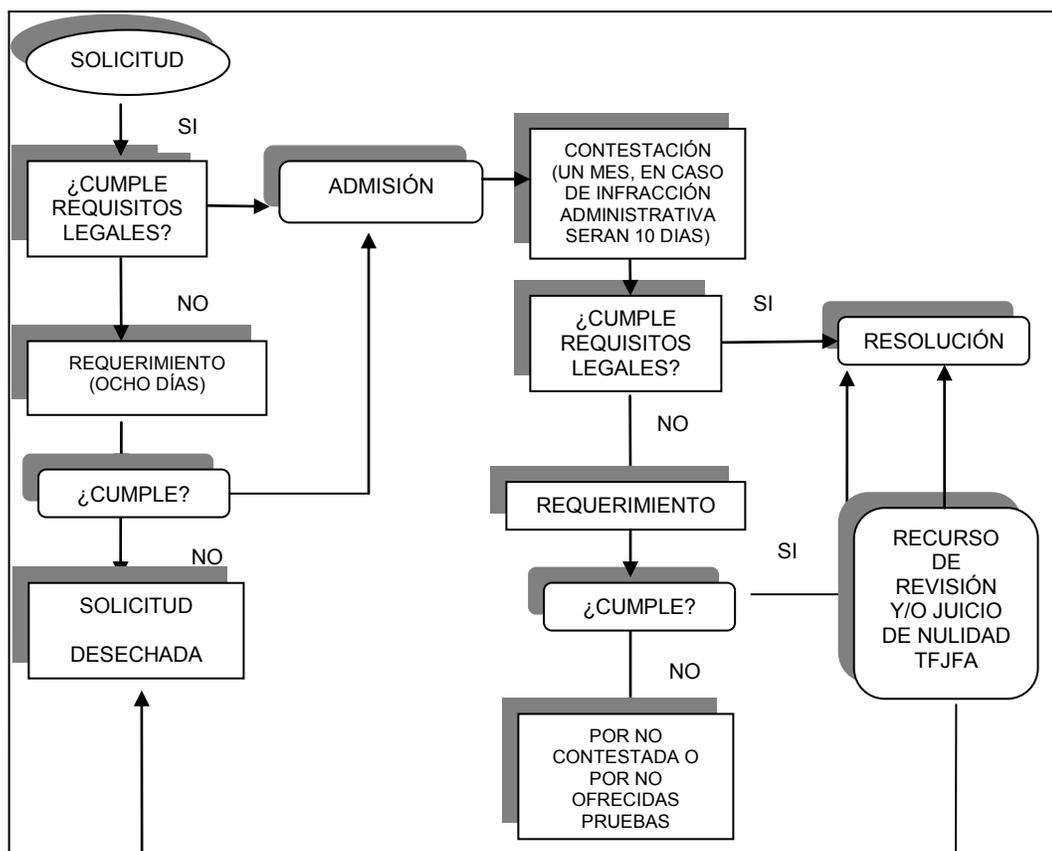
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

En este sentido el Ministerio Público indagará los hechos ilícitos sobre propiedad industrial, señalados con anterioridad, por lo tanto un juez competente conocerá y absolverá, para condenar o absolver respecto de los hechos atribuidos.

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales, derivadas de la violación de un derecho de propiedad industrial, es necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes la indicación de que hay una patente en trámite u otorgada, así como la leyenda de "marca registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®.

Sin embargo no es equitativo que por esta mera omisión (de forma), la autoridad se abstenga de sancionar hechos que entrañan ilegalidad en su comisión, quedando impunes, además de que dicha mención no se incluyó en el caso de las infracciones administrativas.

Procedimiento Genérico de Declaración Administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa



El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción se seguirán ante el IMPI, quien de conformidad con el artículo 188 de la LPI lo podrá iniciar de oficio o a petición de quien tenga interés jurídico directo, (ya sea por tener un registro idéntico, o bien ser titular de uno semejante en grado de confusión al impugnado), de igual forma el titular de la marca, siempre es considerado un interesado directo. El Ministerio Público, también podrá realizar la mencionada solicitud en forma oficiosa.

Las solicitudes de declaración administrativa deberán ser presentadas ante la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual y deberá contener el nombre del solicitante, domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre y domicilio de la contraparte o de su representante, el objeto de la solicitud, la descripción de los hechos y los fundamentos de derecho, (artículo 189 LPI).

Las solicitudes deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago correspondiente, a falta de cualquiera de estos elementos la solicitud será desechada de plano, (artículo 180 LPI).

En caso de que la solicitud sea presentada por conducto de un mandatario, este también deberá acreditar su personalidad, (artículo 181 LPI)⁶¹.

Ahora bien, toda declaración administrativa, independientemente de quien la emita, es en forma general un acto administrativo el cual sin duda debe reunir ciertas características en su emisión, debido a que este implica una afectación

⁶¹ El artículo 181 de la LPI señala que cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste deberá acreditar su personalidad: **I.-** Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona física; **II.-** Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros, o la inscripción de licencias o sus transmisiones. En este caso, en la carta poder deberá manifestarse que quien la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades; **III.-** En los casos no comprendidos en la fracción anterior, mediante instrumento público o carta poder con ratificación de firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y **IV.-** En los casos no comprendidos en la fracción II, mediante poder otorgado conforme a la legislación aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, así como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumirá la validez del poder, salvo prueba en contrario. En cada expediente que se tramite deberá acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastará con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido por el Instituto.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

en la esfera jurídica del particular, lo cual significa que la autoridad emisora debe hacerlo constar por escrito, con su debida fundamentación y motivación.

En este tenor, motivar “involucra de modo inexcusable que quien emite el acto lo hace en nombre del interés público, con la experiencia de una hipótesis de hecho del particular que lo amerita y a quien se emite. En tanto que la fundamentación consiste en los criterios de legalidad, los cuales sirven para emitir el acto, pues se presume que el organismo está investido de poder público y conoce la Ley y la aplica, por ello citará al particular los preceptos que sirvieron como base al efecto”⁶².

Anexos de las solicitudes de declaración administrativa

Con la solicitud de declaración administrativa deberán presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documentos en los que se funde la acción y ofrecerse las pruebas correspondientes, las pruebas que se presenten con posterioridad no serán admitidas, salvo que estas fueran supervenientes, en caso de que se ofrezca como prueba algún documento que obre en el archivo del propio Instituto, bastará que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedición de la copia certificada correspondiente (artículo 190 LPI).

Esta disposición “rompe con una tradición en el litigio, que consiste en que cuando se ofrece como prueba un expediente que obra en el archivo del mismo órgano jurisdiccional, o en este caso del IMPI, bastaba con proponer dicha prueba y solicitar que el expediente se tuviera a la vista al momento de dictar la resolución”⁶³.

⁶² CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio. op. cit. p. 444.

⁶³ CRISTIANI GARCÍA, Julio Javier. *Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial en México, “La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial”*. Colección Foro de la Barra Mexicana, Themis, México, 1997.p. 468.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

En este sentido habrá que exhibir o solicitar copia certificada del propio expediente o bien en caso de presentar una copia simple habrá que solicitar el cotejo con el original, lo cual convierte esta sola acción en una cuestión onerosa para el titular del derecho afectado.

Si el solicitante no cumpliera con los requisitos señalados con anterioridad el IMPI requerirá al promovente para que en un plazo de ocho días subsane las omisiones en que hubiere incurrido o realice las aclaraciones correspondientes, en caso de no cumplir con lo solicitado en el plazo otorgado se desechará la solicitud (artículo 190 LPI).

En los procedimientos de declaración administrativa son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesión estén contenidas en un documento, así como las que sean contrarias a la moral y al derecho, (artículo 192 LPI).

Debemos señalar que si el testimonio y la confesión se encontraran contenidas en un documento perderían la característica principal de ambas pruebas, toda vez que en este sentido, “el aspecto más importante en la prueba testimonial y confesional es la oralidad en su recepción y presunta espontaneidad en su rendición, tanto por parte del declarante como del absolvente y al estar contenidas en un documento pierden esa nota distintiva y se convierten en una mera prueba documental”⁶⁴.

En este sentido, debemos atender a la naturaleza específica de la propiedad industrial, toda vez que el soporte de las pruebas lo integran las documentales, instrumentales e inspecciones, ya que tanto la prueba testimonial como la confesional entrañarían en su desahogo una dilación excesiva, al igual que en otras instancias formalmente jurisdiccionales, basta imaginar que se pretenda hacer confesar a un servidor público sobre la emisión de sus actos, además de

⁶⁴ *Ibidem*, p. 469.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

que con esta práctica el servidor público no se daría abasto por la cantidad de veces que este tendría que acudir ante los tribunales a absolver posiciones en controversias relacionadas con el desempeño de sus funciones.

Una vez admitida la solicitud de declaración administrativa, el Instituto notificará al afectado, concediéndole el término de un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga.

En el caso específico de la declaración administrativa de infracción, cuando por la naturaleza de dicha infracción no amerite visita de inspección, el Instituto deberá correr traslado al presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infracción, concediéndole un plazo de diez días para que manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

En esta tesitura el efecto principal de la notificación es abrir el procedimiento de defensa. En caso de que no sea posible la notificación en el domicilio señalado por el solicitante de la declaración administrativa, la notificación se realizará a costa de quien intente la acción por medio de la publicación en el D.O.F. y en un periódico de los de mayor publicación en el país, solo por una vez, en la publicación se dará a conocer un extracto de la solicitud de la declaración administrativa, otorgándosele de igual forma un mes para que manifieste lo que a su derecho convenga.

El escrito en que el titular afectado o presunto infractor realice manifestaciones deberá contener, (artículo 197 LPI):

- a) Nombre del titular afectado o del presunto infractor y en su caso del representante.
- b) Domicilio para oír y recibir notificaciones.
- c) Excepciones y defensas.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- d) Las manifestaciones y objeciones a cada uno de los puntos de la declaración administrativa.

Además con esta promoción se presentarán las pruebas en donde se acrediten los argumentos esgrimidos en defensa de los intereses afectados o presunto infractor; si algunas de las constancias constan en los archivos del IMPI se señalará el expediente del caso.

El artículo 198 de la LPI señala que cuando el titular afectado o el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo señalado la totalidad o parte de las pruebas, por encontrarse estas en el extranjero, el Instituto otorgará un plazo adicional de quince días para su presentación, siempre y cuando se ofrezca el escrito y se realice el señalamiento correspondiente.

Una vez transcurridos los términos señalados y previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas, se dictará la resolución administrativa que corresponda, misma que será notificada a los interesados en el domicilio señalado en el expediente, o en su caso mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de los de mayor circulación de la República.

Incidentes en el procedimiento de declaración administrativa

En dicho procedimiento no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento sino que se resolverán al emitirse la resolución correspondiente.

En este sentido y como lo señala el maestro Eduardo Pallares, la palabra incidente “puede aplicarse a todas las excepciones, a todos los acontecimientos

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

accesorios que se originan en un negocio o interrumpen o alteran o suspenden su curso ordinario”⁶⁵.

Ahora bien podemos concluir que el procedimiento administrativo es pieza clave en la defensa de los particulares contra los actos y las decisiones de la Administración Pública, sin embargo, en el caso específico de los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación marcaría esta herramienta se convierte sin duda en un obstáculo, puesto que al existir una cantidad excesiva de instancias procesales, la substanciación de dicha controversia se convierte en un proceso sumamente oneroso, ya que cuando se emita una resolución definitiva en torno al conflicto en cuestión, no importa cual sea el sentido de la misma, ya que para ese momento se habrá generado una grave afectación en el patrimonio del particular, puesto que un individuo al solicitar un registro de marca, por ejemplo, invierte fuertes cantidades para echar a andar dicho proyecto, toda vez que como señalaremos en el siguiente capítulo, los plazos desde la presentación de la solicitud ante el IMPI, hasta que la autoridad judicial (a través del juicio de amparo) emite una resolución definitiva son excesivos.

No se puede dudar que los procedimientos administrativos han adquirido cierta independencia e imparcialidad y en materia administrativa constituyen una opción digna de agotar antes de acudir a la vía jurisdiccional, en este caso el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin embargo en materia de propiedad intelectual esta no es una situación imperante.

Ahora bien, con la integración de los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación en la competencia material de la Sala Especializada en Propiedad Industrial del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se brindaría al particular la certeza jurídica de que la expedición de una resolución definitiva

⁶⁵ PALLARES, Eduardo. “Diccionario de Derecho Procesal Civil”. Porrúa. México, 1999. p. 412 y 413.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

atenderá a plazos considerables en las controversias marcarias que actualmente son substanciadas ante el IMPI.

CAPÍTULO 4

INCREMENTO DE FACULTADES DE LA SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

4.1 Incremento de la Competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

4.1.1 Razones para la integración de tales facultades a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

4.2 Ordenamientos que deberán modificarse

4.2.1 Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

4.2.2 Ley Federal de Procedimiento Administrativo

4.2.3 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

4.1 Incremento de la Competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

El 05 de enero de 2009 es una fecha especialmente significativa en el mundo de la Propiedad Intelectual en México, por ser el punto de partida del primer Tribunal especializado en la materia. El 05 de marzo de 2008 se anunció y publicó el decreto que constituyó la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, (en adelante SEPI), dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Esta Sala surge como respuesta al reclamo de los particulares, así como de los compromisos internacionales adquiridos por México, (tal y como se señalará en el desarrollo del presente capítulo), ya que nuestro país requería de una instancia jurisdiccional dedicada en forma exclusiva y especializada a la resolución de dichas controversias.

Sin duda alguna los retos que el Tribunal enfrenta exceden a los que convencionalmente un órgano de administración de justicia debe encarar, puesto que como uno de los primeros obstáculos debe señalarse que miles de expedientes rezagados esperan ser resueltos en un término que contrarreste la dilación de varios años que muchos de ellos llevan ya en diversas instancias.

Adicionalmente se espera que la Sala imprima, como resultado de su alto grado de especialización, una gran calidad a las resoluciones que dicte.

Ahora bien, los cuestionamientos que surgen a este respecto son ¿Si con la sola creación de organismos jurisdiccionales especializados se logrará brindar al sistema mexicano de administración de justicia la eficacia y credibilidad en materia de propiedad intelectual requeridos? y ¿Si con la limitada competencia que actualmente posee la SEPI se logrará cumplir con dichos compromisos internacionales? así como, ¿Si con un Tribunal de anulación, aun con su alto

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

grado de especialización en la materia se logrará beneficiar al particular que tan penosamente litiga asuntos en esta materia?, y por último ¿Si los esfuerzos del TFJFA deben ser encaminados a constituir un Tribunal de plena jurisdicción en esta materia?.

Para comenzar a dar respuesta a dichas interrogantes debemos señalar que es precisamente la vía de la especialización la que posibilita al particular a obtener mejores y más acertadas resoluciones a sus controversias, es decir hasta hace apenas un par de años los litigantes en materia de propiedad intelectual no estaban en posibilidad de acudir ante un órgano especializado, como es la SEPI.

En este sentido, la misión de la Sala, en nuestro punto de vista es brindar al sistema mexicano de administración de justicia en materia de propiedad intelectual la eficacia y credibilidad requeridas, como se expondrá con posterioridad, otorgándole en un principio las facultades necesarias para conocer de las controversias marcarias relacionadas con la nulidad, caducidad y cancelación, en atención a la carga de trabajo que estas implican para la propia Sala, además de su similar substanciación.

Como en capítulos precedentes se señaló, el TFJFA nació como un Tribunal especializado en materia fiscal exclusivamente, mismo que paulatinamente dejó de serlo adquiriendo mayor competencia. Por lo que con la creación de Salas especializadas observamos con gran beneplácito que dicha tendencia se esté revirtiendo.

Ahora bien respecto del cuestionamiento formulado en torno a que si con la competencia que actualmente posee la SEPI se logrará brindar certeza jurídica y agilidad en el procedimiento a los justiciables sobre sus controversias del orden marcario, podemos afirmar que no, y toda vez que el objeto del presente tema de investigación se encuentra enfocado a los procedimientos

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

administrativos de nulidad, caducidad y cancelación debemos de realizar los siguientes señalamientos, en primera instancia, respecto de los plazos tanto para la substanciación del procedimiento de declaración administrativa ante el IMPI, como para la substanciación del juicio de nulidad ante el TFJFA, ya que estos son excesivos, tal y como se señalará por posterioridad, ahora bien, con el fin de eficientar y brindarle seguridad jurídica al gobernado, se deben asegurar breves lapsos para la tramitación de las diversas instancias, además de optimizar las ya existentes atendiendo a la naturaleza de sus atribuciones, sobre todo y como se verá con posterioridad a detalle, en los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación marcaría, ya que estos representa un más de un 50% de las resoluciones que emite el IMPI.

En consecuencia, debemos enfatizar las desventajas que implica estrictamente el hecho de que este organismo descentralizado de la Secretaría de Economía ejerza prácticamente el monopolio de los derechos de propiedad intelectual, ya que este interviene como promotor, además de ser autoridad registral, inclusive como juez, en uso de sus facultades materialmente jurisdiccionales, al resolver los procedimientos de declaración administrativa, incluyendo el recurso de revisión, en el que dicho Instituto actúa como juez y parte, sin tener un órgano estrictamente destinado a la resolución de dicho recurso, además de tener facultades para emitir dictámenes técnicos ante el Ministerio Público, sin dejar de mencionar sus facultades respecto de las resoluciones arbitrales, aunado a lo anterior debemos señalar que al IMPI se le ha delegado, la facultad para conocer de las infracciones de derechos de autor en materia de comercio⁶⁶ facultad derivada de la propia Ley Federal de Derechos de Autor.

La pregunta que surge entonces es ¿porqué no trasladar a una instancia jurisdiccional las facultades respectivas, mismas que en la actualidad se encuentran en la órbita de competencia del IMPI? En este sentido, consideramos que la respuesta es trasladar las facultades materialmente

⁶⁶ Ver capítulo 2, en lo referente a las Figuras Jurídicas Protegidas por el derecho de autor

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

jurisdiccionales del IMPI a la SEPI, de esta forma y atendiendo a la naturaleza y similitud en torno a la sustanciación de los procedimientos de declaración administrativa mencionados, así como por el número que estos implican para el TFJFA, consideramos que este es un paso importante en el camino de convertir al referido Tribunal en una instancia dotada de plena jurisdicción en la emisión de sus fallos,⁶⁷ en materia de propiedad intelectual.

4.1.1 Razones para la integración de tales facultades a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Debido a lo particular de la materia objeto del presente trabajo se señalaran a continuación las razones por las que se debe ampliar la competencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

a) Trascendencia de la Propiedad Intelectual en los últimos años

En años recientes la Propiedad Intelectual ha cobrado una gran importancia, esto motivado en gran medida por el proceso de globalización, convirtiéndose en un detonador de desarrollo nacional.

Debido al constante desarrollo y autonomía que el derecho intelectual ha cobrado tanto en su gestión, como en el ámbito legislativo podemos percatarnos de que dicha evolución ha llevado a la propiedad intelectual de ser un estímulo exclusivo para las invenciones a ser un importante estímulo para las inversiones, lo cual sin duda, incrementa su trascendencia en el ámbito internacional, puesto que en casi todos los países existen normas específicas, destinadas a la protección del derecho industrial, así como el derecho de autor.

⁶⁷ Ver Capítulo 1, en lo relativo a la naturaleza jurídica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Por su naturaleza, la propiedad intelectual presenta una problemática muy peculiar en cuanto a las controversias suscitadas en torno a la misma, es este sentido debemos mencionar que la evolución legislativa mexicana, atestigua el camino hacia la total independencia en la materia, y lo que ha sido tan anhelado para los especialistas en el área, un tribunal especializado y autónomo, lo cual se comienza a concretar con la reciente creación de la SEPI, que sin duda cuenta con plena autonomía en la emisión de sus fallos.

Por su parte México cuenta con tres instituciones administrativas especializadas en áreas de la Propiedad Intelectual, que son el IMPI, el INDAUTOR y el SNICS, los cuales reflejan en gran medida la importancia que ha adquirido en nuestro país esta materia. Obviamente queda mucho por lograr, afinar y por supuesto modificar, pero no se puede ser honesto sin expresar el tremendo avance que ha tenido la propiedad intelectual en México gracias a la existencia del IMPI, aunque debemos reconocer la poca conveniencia de dotar a un Órgano de tantas atribuciones, ya que en él se condensan facultades registrales, de promoción, además de las jurisdiccionales.

Sin duda alguna, el trabajo realizado por las instituciones antes mencionadas, ha sido muy bueno, en gran medida debido al alto grado de especialización, pero no es suficiente, por lo que además se debe perseguir la búsqueda de una impartición de justicia eficiente.

b) Aprovechar la experiencia de juzgadores expertos en Propiedad Intelectual

Sin lugar a duda, consideramos un enorme acierto la inserción de una Sala Especializada en Propiedad Intelectual dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que a partir de la reforma de 30 de mayo de 2000 se estableció, en primer término, que los afectados con resoluciones o actos de

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

autoridad de los organismos descentralizados podrán interponer el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo⁶⁸.

Sin embargo, no fue la única reforma realizada en ese año, sino que aparte se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica del TFJFA, la más importante es la sufrida por el artículo 11 en su fracción XIII, (actualmente artículo 14, fracción XIII) ya que la misma menciona que el TFJFA conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que sean 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, ya que a partir de esta reforma, el TFJFA comenzó a conocer de todas las materias que comprenden al Derecho Administrativo, incluyendo, por supuesto las relacionadas con propiedad intelectual.

Por lo que es de notarse que el TFJFA cuenta con una experiencia de más de diez años en la resolución de controversias en materia de propiedad intelectual. Es por ello que la SEPI se integró con los Magistrados y Secretarios de Acuerdos del propio Tribunal, especialistas en la materia, que decidieron cambiar su adscripción a la nueva Sala, además debemos reconocer la amplia trayectoria de los Magistrados que actualmente la integran.

Con la creación de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual se busca brindar una alta calidad en las resoluciones de las controversias que se susciten en la materia, siendo resueltas por expertos.

Es indudable que para responder a las exigencias actuales, entre más alto sea el grado de especialización que se posea, se garantiza una mejor manera de

⁶⁸ Ver Capítulo I, en lo referente a la evolución de la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

realizar el trabajo encomendado, en el presente caso la impartición de justicia administrativa y en específico en materia de propiedad intelectual.

Aunado a lo anterior, la especialización de juzgadores debe ser complementada con medios eficaces para asegurar al particular la impartición de justicia pronta y expedita, adecuando el sistema de impartición de justicia al efecto, así como garantizar que en un futuro se continúe atendiendo a la búsqueda de juzgadores verdaderamente capacitados en la materia, por lo que se deben diseñar y exigir cursos con evaluaciones periódicas, a similitud de las barras de abogados, tan comunes en Estados Unidos, por ejemplo.

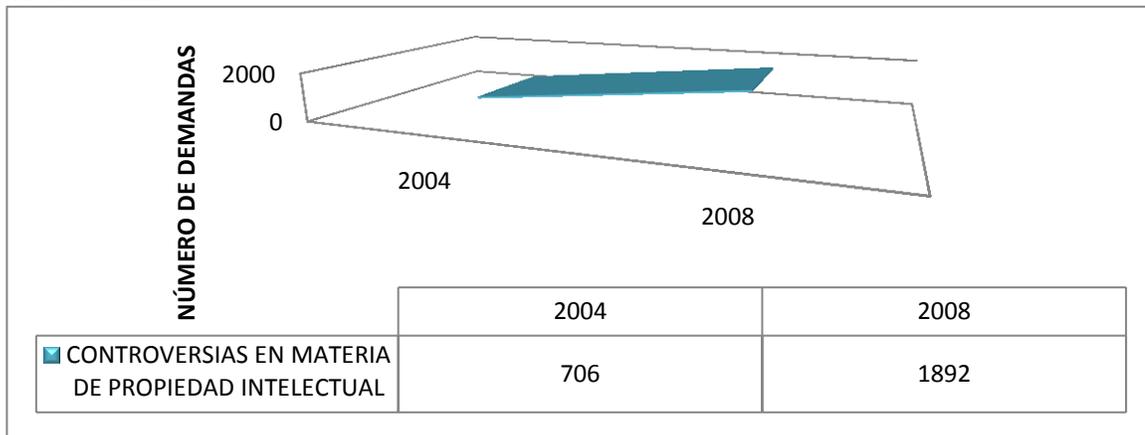
En conclusión, en materia de propiedad intelectual se requiere de sentencias rápidas y completas (que atiendan al fondo de la controversia en cuestión). Ahora bien la especialización que en los últimos tiempos se ha generado respecto de la materia ha propiciado la aparición de juzgadores expertos, conocedores de los principios económicos y de las implicaciones tecnológicas intrínsecos en la materia.

c) Incremento del número de controversias en materia de propiedad intelectual tramitadas ante el TFJFA

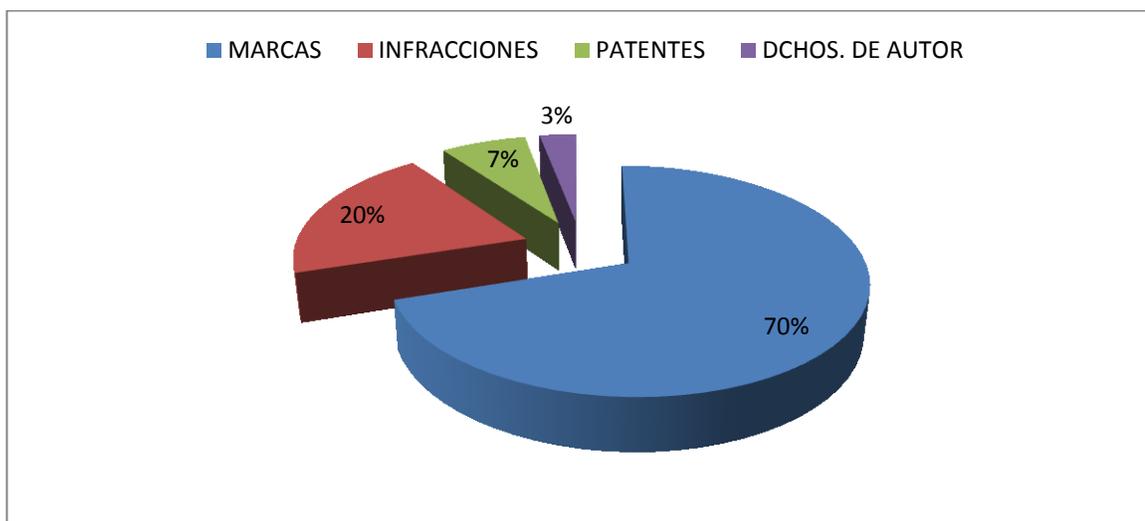
En los últimos años, la creciente trascendencia de la propiedad intelectual a nivel mundial ha originado que el número de asuntos tramitados ante el TFJFA se haya incrementado exponencialmente.

Esa evolución ha tenido como consecuencia natural un incremento en las controversias relacionadas con la materia. Baste señalar que en 2004 ingresaron al Tribunal 706 asuntos relacionados con la propiedad intelectual, mientras que en 2008 se recibieron 1,892. Es decir, un incremento de 268 por ciento en tan sólo en cuatro años lo cual se ejemplifica con la siguiente gráfica.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



La Sala comenzó a operar con un inventario de casi 3 mil asuntos en materia de propiedad intelectual, que le fueron remitidos por las otras Salas Regionales del Tribunal. De ellos, cerca de 70% correspondía al tema de marcas, 20% a infracciones, 7% a patentes y 3% a derechos de autor, como se muestra en la siguiente gráfica:



De lo cual se desprende la importancia brindar una respuesta en primera instancia a los procedimientos índole marcario.

Derivado de lo anterior se puede observar que motivado por el incremento de las controversias en un materia tan particular es que surge la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Consideramos que dicha medida es acertada, sin embargo, esta puede ser perfeccionada, al consolidar y aumentar las atribuciones pertinentes a dicha Sala, buscando brindar una adecuada respuesta a las nuevas necesidades y prioridades nacionales.

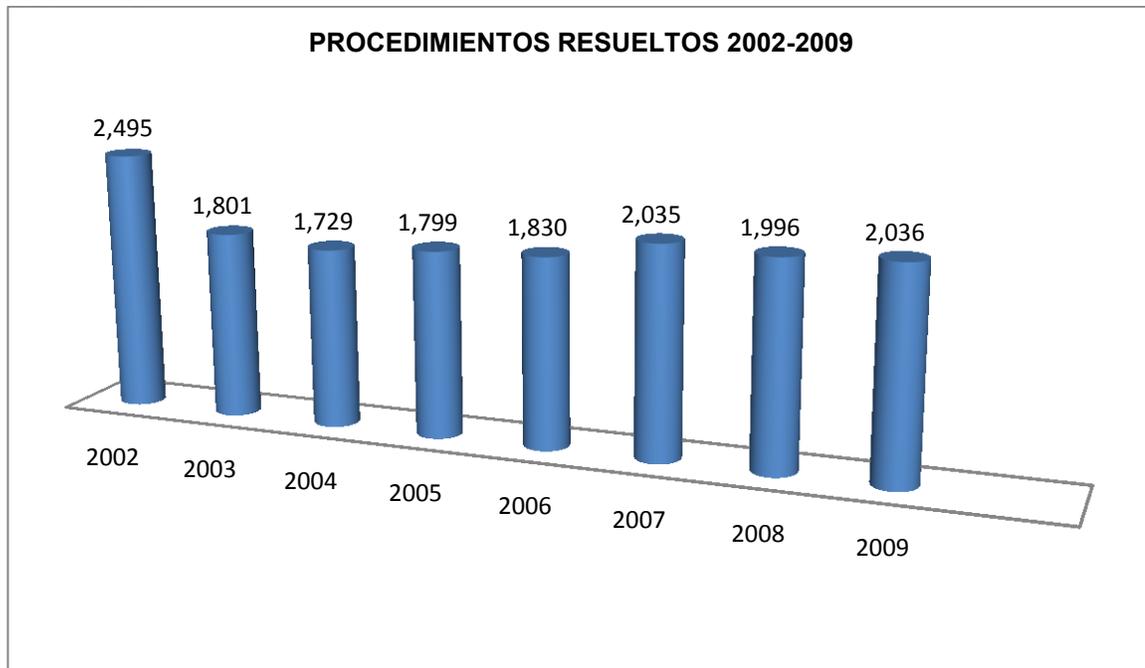
d) Decremento en el número de asuntos de declaración administrativa resueltos por el IMPI

El IMPI, como se ha señalado, además de ser una autoridad registral, también es competente para la substanciación de los procedimientos de declaración administrativa, ya sea de infracción, de nulidad, caducidad o cancelación de los derechos establecidos en la LPI.

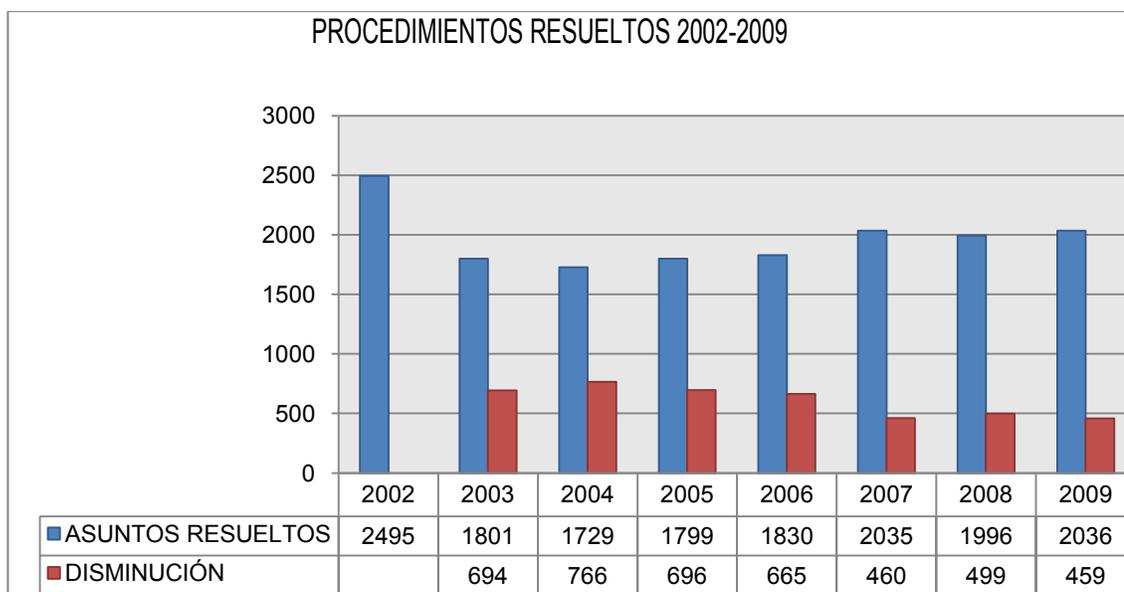
Como se expuso en el capítulo tercero del presente trabajo de investigación, la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial es el órgano del IMPI encargado de tramitar y resolver las controversias relacionadas con los mencionados procedimientos, sin embargo en los últimos años ha decrecido, el número de solicitudes resueltas por dicho Órgano.

En la siguiente gráfica se muestra que dicho Instituto ha sufrido una importante disminución de solicitudes de declaración administrativa resueltas a partir de 2002, ya que en dicho año se resolvieron 2,495 solicitudes, en tanto que en 2009 fueron resueltos 2,036 procedimientos, tal y como a continuación se puede observar:

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



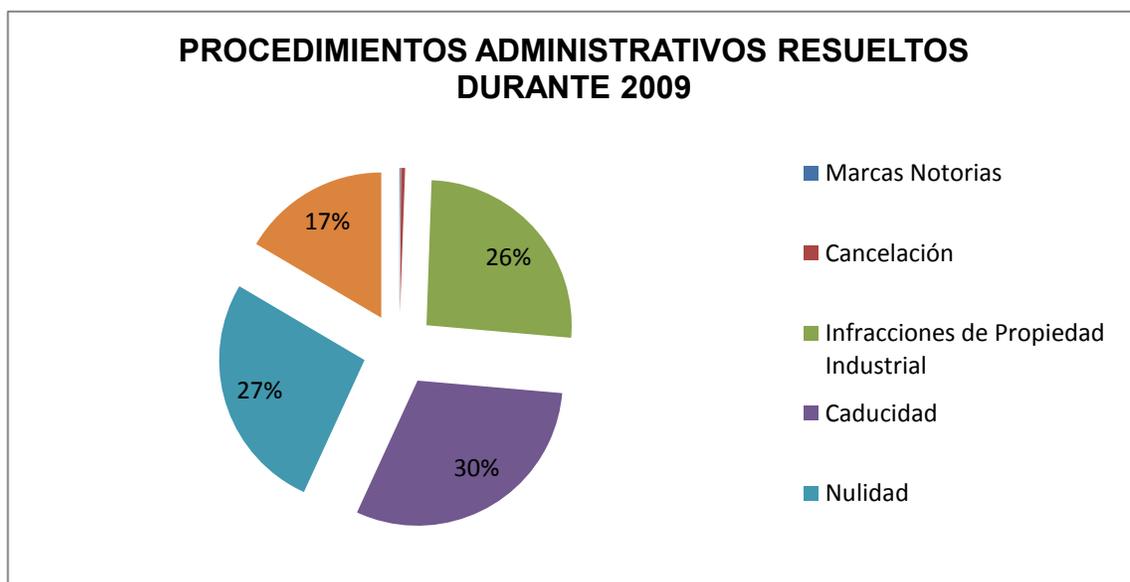
De lo anterior se advierte que a partir del 2003 la Dirección Divisonal de Protección a la Propiedad Industrial registró un decremento importante en el número de asuntos de declaración administrativa resueltos, lo cual se ejemplifica más claramente en base a la siguiente gráfica:



Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Ahora bien, aunque el desempeño de dicho Instituto ha sido bueno, sin duda, no es suficiente para la creciente demanda de los particulares en este rubro, así como de su exigencia de celeridad en la impartición de justicia.

Al efecto debemos señalar que para 2009 la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual resolvió 2,036 procedimientos, distribuidos de la siguiente forma; Marcas Notorias 2, Cancelación 9, Infracción de Propiedad Intelectual 505, Caducidad 596, Nulidad 521, Infracciones en Materia de Comercio 403, tal y como se señala en la siguiente gráfica:



De la anterior gráfica se puede advertir que los procedimientos, nulidad y caducidad, representan el 51% de las resoluciones emitidas por dicho Instituto, y aunque las resoluciones referentes a la cancelación solo ascendieron a 9, en dicho periodo, respecto de un total de 2,036 resoluciones emitidas, consideramos que debido a la gran similitud que existe entre estos procedimientos, la declaración administrativa de cancelación debe ser resulta, al igual que los procedimientos relativos a la nulidad y a la caducidad marcara por la SEPI.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

De esta forma podemos observar que la carga de trabajo del Instituto es amplia y la curva es ascendente, por lo que con el presente trabajo de investigación se pretende trasladar a un órgano eminentemente jurisdiccional las facultades de esta naturaleza que actualmente posee en IMPI, puesto que con ello se busca el acercamiento de la justicia administrativa a un tribunal autónomo, que resuelva eficaz y en breve lapso los conflictos relativos a la materia contando con plena jurisdicción en la emisión y ejecución de sus fallos.

e) Plazos excesivos para la obtención de una resolución definitiva.

Sin duda alguna el talón de quiles de las instancias jurisdiccionales en nuestro sistema de justicia son los plazos excesivos para la resolución de las controversias como consecuencia de las excesivas cargas de trabajo y el derecho administrativo no es la excepción, por lo que la propiedad intelectual, como una de sus ramas comparte la naturaleza de este.

Al efecto, debemos hacer mención de los plazos tanto para la substanciación del procedimiento de declaración administrativa ante el IMPI, el recurso de revisión y los correspondientes al juicio de nulidad ante el TFJFA, mismos que a continuación se señalan:

A) En primer término debemos señalar que de conformidad con lo establecido por la LPI, para la tramitación de los procedimientos de declaración administrativa se prevén los siguientes plazos:

1. Para la interposición de la solicitud de declaración administrativa de caducidad y cancelación no existe término, la única excepción son las acciones de nulidad que podrán ejercitarse en un plazo de cinco años.
2. 1 mes para que el titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

3. 3 días a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho convenga, que son igual a 7 días naturales
4. 15 días, como plazo adicional para que el titular afectado o supuesto infractor ofrezca pruebas, mismos que son equivalentes a 21 días naturales

De lo anterior podemos observar que el plazo para la substanciación de dicho procedimiento administrativo es de aproximadamente dos meses a tres meses, sin tomar en consideración el tiempo que se lleva a cabo la elaboración de la admisión de la solicitud, la notificación de la misma, aumentando dicho termino con los requerimientos correspondientes, en caso de ser necesarios.

B) Recurso de Revisión

1. Quince días hábiles, a partir de la notificación de la resolución, que se traducen en 21 días naturales.
2. Cinco a diez días para que el recurrente formule sus alegatos y presente los documentos que estime procedentes que se traducen en 15 días hábiles.
3. Cuatro meses, en los que el recurrente podrá esperar la resolución expresa o en su caso, transcurrido dicho plazo impugnar la negativa ficta del acto impugnado.

De lo anterior podemos advertir que el término para la resolución de dicho recurso tiene una duración de cinco a seis meses, sin tomar en consideración el tiempo que se lleva la elaboración de la admisión del recurso, así como la

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

notificación al mismo recurrente, lo que se traduce en una instancia lenta y a su vez poco eficaz para la emisión de un fallo favorable para el justiciable

C) Ahora bien, de conformidad con lo establecido por la LFPCA, para la tramitación del juicio contencioso administrativo se prevén los siguientes términos:

1. 45 días hábiles, para la interposición de la demanda, que son igual a 60 días naturales.
2. 45 días hábiles para contestar la demanda, que son igual a 60 días naturales.
3. 20 días hábiles para ampliar la demanda, que son igual a 30 días naturales.
4. 20 días hábiles para contestar la ampliación a la demanda, que son igual a 30 días naturales
5. 15 días hábiles entre la conclusión de la sustanciación del juicio y la formulación de alegatos, que son igual a 21 días naturales.
6. 45 días hábiles para elaborar el proyecto de sentencia, que son igual a 60 días naturales.

De lo anterior se desprende que la tramitación de un juicio ante el TFJFA, tiene una duración de entre siete y nueve meses, ello sin tomar en cuenta el tiempo que se lleva a cabo la elaboración y notificación de los acuerdos emitidos por el Tribunal, aumentando dicho termino en caso de que sea necesario el desahogo de alguna prueba distinta a la documental, así como la interposición de los diversos recursos previstos en la LFPCA, llegando incluso a durar el juicio un año o más.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Sin considerar el tiempo necesario para la tramitación del juicio de amparo, así como en caso de ser necesario acudir ante instancias civiles a reclamar el pago de daños y perjuicios, por lo que sin duda, la existencia de plazos tan amplios provoca serios daños en el patrimonio de una de las partes.

Simplemente piénsese lo que significa para una persona en términos económicos (sin tomar en cuenta el perjuicio en cuanto a su fama e imagen) que en la resolución impugnada se haya determinado el aseguramiento de bienes, o, se haya prohibido la venta de los productos motivo de la supuesta violación a la LPI, y para saber si estas medidas son definitivas o no, tenga que esperar cerca de dos años o más, tomando en cuenta que la definitividad de dichas medidas se determinará hasta la ejecutoria que emita el Tribunal Colegiado correspondiente.

Es por ello que además de otorgarle mayor competencia a la SEPI se deben reducir los términos para la substanciación del juicio contencioso administrativo seguido ante el Tribunal de referencia.

Derivado de lo anterior es que se propone la reducción de los plazos actualmente previstos para la tramitación del juicio contencioso administrativo, para quedar de la forma siguiente:

- A) 15 días hábiles para la presentación de la demanda.
- B) 15 días hábiles para contestar la demanda.
- C) 15 días hábiles para que el tercero se apersona en el juicio.
- C) 10 días hábiles para ampliar la demanda.
- D) 10 días hábiles para contestar la ampliación a la demanda.
- E) 10 días hábiles entre la conclusión de la sustanciación del juicio y la formulación de alegatos.

De esta manera el plazo para la resolución de un juicio en materia de propiedad intelectual oscilaría entre tres y cuatro meses, sin perder de vista lo que ya se

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

señaló en relación a la elaboración, notificación de acuerdos y el desahogo de pruebas distintas a las documentales.

Dicha propuesta no se contraponer a la reciente reforma a la LFPCA, (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, misma que entrará en vigor el 7 de agosto de 2011), que adiciona todo un capítulo referente al juicio sumario, toda vez que la reforma de referencia señala cosas específicas para su desarrollo en esta vía.⁶⁹

Dicha reforma representa un enorme avance en la impartición de justicia administrativa y fiscal, ya que en los casos concretos establecidos en la propia Ley (artículo 58-2 LFPCA), el tiempo de tramitación será fijado en el auto admisorio, estableciendo un plazo de sesenta días para la substanciación del juicio (58-4).

Sin embargo, por la naturaleza de la materia, los casos señalados en el artículo antes referido pocas veces correspondientes a la materia de propiedad industrial.

Como ya se ha señalado previamente, por la trascendencia de la materia, y la eminente carga monetaria que involucra el asegurar a los agentes económicos, tanto nacionales, como internacionales una impartición de justicia pronta y expedita es que se plantea la reducción de términos, en la substanciación del juicio contencioso administrativo, relacionado con esta materia en específico.

⁶⁹ El artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala los siguientes supuestos para la substanciación del juicio en la vía sumaria: Cuando se impugnen resoluciones definitivas cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, siempre que se trate de alguna de las resoluciones definitivas siguientes: **I.** Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; **II.** Las que únicamente impongan multas o sanciones, pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales; **III.** Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado; **IV.** Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, ó **V.** Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última, no exceda el antes señalado. También procederá el Juicio en la vía Sumaria cuando se impugnen resoluciones definitivas que se dicten en violación a una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o a una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Además de que uno de los objetivos de la presente propuesta es la preservación de uno de los fines de los registros marcarios, consistente en que el generador de buena fe de un registro marcario sea su propietario en un breve lapso.

f) Tratados Internacionales firmados por México

El panorama de la propiedad intelectual en nuestro país sin duda ha avanzado en forma desmesurada en los últimos años, como respuesta a la globalización del comercio, los países suscriben cada vez más convenios de integración a los mercados y la apertura total de los mismos y México no es la excepción, puesto que como ya se ha mencionado con anterioridad en el desarrollo del presente trabajo de investigación, esta postura comenzó hace ya algunas décadas.

Un ejemplo de ello es la firma de diversos tratados, tal y como el Tratado de Lisboa en 1958, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, el tratado de París para la protección de la propiedad industrial, el TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), que a su vez constituye el capítulo de propiedad intelectual de la Ronda de Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (GATT), entre otros.

Pero sin duda alguna el Tratado más importante firmado por nuestro país en los últimos años es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, (en adelante TLCAN). Ahora bien, al efecto debemos hacer mención al capítulo XVII, de dicho acuerdo, relativo a la propiedad intelectual, en específico a los artículos 1714 al 1718, tendientes a la aplicación coercitiva de los derechos en esta materia.

Por su trascendencia y por corresponder a los fines del presente trabajo de investigación debemos hacer mención específica al artículo 1714 y al efecto se transcribe la parte conducente:

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

“2. Cada una de las Partes garantizará que sus procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sean justos y equitativos, que no sean innecesariamente complicados o costosos y que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas.”

De la anterior transcripción se desprende que los gobiernos de los diferentes estados están obligados a implementar medidas encaminadas a promover la defensa de los derechos de propiedad intelectual, buscando que estos no sean excesivamente complicados o costosos, y que además sean resueltos en plazos razonables, además de que estos no impliquen demoras injustificadas, por lo que, en el caso específico de nuestro país aun falta camino por recorrer en torno al cumplimiento de dichas disposiciones, ya que como se ha mencionado, los términos para la substanciación de las instancias administrativas y jurisdiccionales presentan en sí mismas plazos irrazonables.

Probablemente la regulación establecida al efecto en materia de propiedad intelectual constituye uno de los principales acuerdos de este respecto, es por ello que dicho Tratado debe de reflejarse en el marco jurídico de cada estado.

No se debe dejar de reconocer los incesantes esfuerzos de México a este respecto, ya que a partir de la firma de dicho acuerdo se crearon Instituciones, regulatorias en esta materia, tal es el caso del IMPI, así como la promulgación de leyes sustantivas a la materia, además de que la mayoría de los principios de referido acuerdo han sido recogidos en el marco legal nacional, sin embargo no debemos dejar de lado el largo camino que tenemos por recorrer.

El gran problema, como lo refiere el maestro Becerra Ramírez “es la falta de mecanismos o de efectividad en el cumplimiento de la legislación sobre propiedad industrial”⁷⁰

⁷⁰ BECERRA RAMÍREZ, Manuel. “Derecho de la Propiedad Intelectual”. Una perspectiva trinacional. Universidad Autónoma de México. México 2000. p 175

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

En efecto, los plazos excesivos y las instancias innecesarias que el justiciable debe agotar se han convertido en la gran debilidad del sistema mexicano en torno la impartición de justicia en dicha materia, puesto que aun contando con la normatividad adecuada, está, en mucha ocasiones se queda en letra muerta ante la carga de trabajo y los excesivos plazos para la resolución tanto a nivel administrativo como jurisdiccional.

Por parte del poder Judicial la menor aspiración que se puede tener es que sus criterios arrojen luz a través de sentencias que toquen el fondo de los asuntos, evitando en lo posible las salidas “técnicas” y las dilaciones procesales injustificadas, mismas que ponen en crisis a la mejor de las leyes.

Para fortalecer la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico y que estos se reflejen a su vez en el desarrollo legislativo y en la impartición de justicia en nuestro país, se requiere un mecanismo no burocrático, no político que fomente la cooperación y el apoyo efectivo de las empresas para con los centros de investigación (universidades, hospitales, laboratorios en general); quizá el establecimiento de una política pública que impulse y garantice la efectiva protección a los derechos de propiedad industrial. Dicha colaboración evidentemente redundará en beneficio del IMPI, así como del TFJFA y consiguientemente repercutirá en la sociedad.

En efecto, una innovación, al igual que el proyecto de constitución de una nueva marca o signo distintivo recorren diversas etapas para llegar al mercado, tales como los proyectos de prueba de principio (investigación básica), investigación aplicada, plan de negocios, proyectos de desarrollo (desarrollo tecnológico) y proyecto industrial. En algunas de dichas etapas, más que en otras, se necesita respaldar al investigador, así como al propio inversionista o bien aquel que se pretenda plantear como titular de los derechos de propiedad industrial con procedimientos que garanticen su adecuada protección.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Al efecto se requiere implementar un sistema de coordinación entre las instituciones relacionadas con los temas de protección de la propiedad intelectual, como el IMPI, el TFJFA y la Secretaría de Economía, pero también otras como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), entre otras, utilizando de mejor manera los mecanismos de consulta a nivel internacional, siempre en estrecha vinculación con un mecanismo adecuado de protección a sus derechos.

Mediante la reformulación de los procedimientos de carácter adjetivo en la administración de la propiedad industrial y derechos de autor, se pretende acortar tiempos y aportar recursos específicos y eficaces.

La propiedad industrial se coloca hoy por hoy como uno de los principales activos de cualquier corporación siendo un motor importante para el desarrollo tecnológico del país, además de que su adecuada regulación constituye una fuente de atracción de inversión extranjera y desarrollo interno.

Es urgente la existencia de un verdadero tribunal especializado en la materia de propiedad intelectual (este concepto abarca tanto la propiedad autoral como la industrial) que imparta justicia administrativa, con estricto apego a la ley, de manera objetiva, imparcial, pronta y expedita (art. 17 constitucional), que genere credibilidad y confianza en la emisión de sus fallos, ya que esta importante actividad, reclama.

g) Recurso de revisión injustificado

En primer lugar debemos aclarar que el recurso de revisión es un “instrumento jurídico de impugnación”⁷¹

⁷¹ARMIENTA HERNÁNDEZ, Gonzalo. “Tratado teórico práctico de los recursos Administrativos”. México, Porrúa. 1999. p.57.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

El recurso es una expresión del poder de revisión de los actos y resoluciones administrativas, que puede ser ejercido a incitación de parte presuntamente afectada o bien de oficio.

Los recursos de defensa administrativa suponen ante todo “un medio con el que cuenta el gobernado en su esfera de derechos por una resolución de carácter administrativo”.⁷²

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 83 dispone lo siguiente:

“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”.

De lo anterior se desprende que el particular puede interponer recurso de revisión en contra de las resoluciones que pongan fin a un procedimiento, o bien intentar la vía jurisdiccional correspondiente, en este caso el juicio de nulidad ante el TFJFA, y justamente a este respecto, viene a colación un término trascendental, referente a la “eficacia de la norma”, y es precisamente el problema que se plantea, el recurso de revisión en materia de propiedad industrial es ineficaz, entendiendo como eficacia del orden jurídico el hecho de que “la conducta real de los hombres corresponda al orden jurídico”⁷³.

En este sentido, señalamos la ineficacia del recurso no porque su estructura no sea la adecuada o no esté bien fundamentado, sino porque la mayoría de las veces que los particulares acuden a él, este confirma la resolución recurrida, por lo que se termina intentando la vía jurisdiccional, lo cual probablemente no incida en el fondo de la sentencia definitiva una vez agotadas las instancias correspondiente, pero si incide gravemente en el término para llegar a ella.

⁷²CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio. op. cit. p. 455.

⁷³ KELSEN, Hans. “Teoría pura del derecho”. Universidad Nacional Autónoma de México, México 1982. p. 103.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Ahora bien, el recurso busca anular o revocar las resoluciones emitidas por la autoridad y de esta manera evitar litigar instancias posteriores, esto implica un procedimiento de carácter eminentemente administrativo. Si bien he cierto, el recurso no se tramita ante el servidor público quien emitió de manera personal el acto, si se sustancia ante la autoridad gubernamental a la que pertenece, por lo que se propicia que una misma autoridad sea juez y parte, aunado a que en el IMPI no existe una división de competencia real de sus órganos internos, entre los que resuelven el procedimiento administrativo y los que conocen del recurso de revisión.

Por lo que, si bien he cierto los recursos administrativos han logrado cierta independencia e imparcialidad, la materia relativa a la propiedad intelectual es la excepción.

Al respecto debemos mencionar que con base en información estadística obtenida de “Arochi Marroquin & Lindner, S.C.”, siendo este uno de los principales despachos a nivel nacional especializados en propiedad intelectual, se desprende que hasta septiembre de 2009 solo el 3% de las resoluciones a los recursos de revisión interpuestos por dicha sociedad han corregido las resoluciones recurridas ante el IMPI, lo anterior se ejemplifica en la siguiente gráfica:

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Al efecto, debemos aclarar que se tomo en cuenta la anterior estadística, toda vez que la información referente al sentido de los recursos de revisión resueltos por el IMPI en los últimos años, le fue solicitada a dicho Instituto, a través de Infomex, y al resolver dicha solicitud se me indicó que ningún órgano de esa dependencia realiza información estadística al respecto, por lo que nos vemos en la necesidad de recurrir a información proveniente de particulares.

Respecto del carácter potestativo del recurso de revisión, debemos señalar que el mismo es una expresión del poder de revisión de los actos y resoluciones administrativas, que puede ser ejercido a incitación de parte presuntamente afectada o bien en forma oficiosa, como se mencionó con anterioridad generalmente en forma optativa, esto depende en forma exclusiva de la confianza que tenga el gobernado en obtener por esta vía la plena satisfacción de sus pretensiones o bien acudir directamente al juicio Contencioso Administrativo. En este sentido y dependiendo de la naturaleza de la materia objeto de recurso, es que se considera viable o no la interposición de dicho recurso.

Pero si se tiene la convicción de que nada se logrará por esta vía no tiene sentido alguno demorar el momento de acudir al proceso jurisdiccional mismo

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

que como bien sabemos, siempre es más lento, complicado y costoso, por lo que, como se mencionó con anterioridad, adicionalmente a la nueva competencia, planteada anteriormente, el citado Tribunal requiere de manera urgente la reducción de los plazos en la substanciación del juicio de nulidad, si pretendemos hablar de una impartición de justicia pronta y expedita.

Debemos mencionar en forma genérica que la resolución de los recursos administrativos depende de la imparcialidad, del estricto criterio técnico con el que estos sean resueltos, así como del grado de independencia frente al órgano emisor de la propia resolución.

En atención a lo anteriormente expuesto, esta por demás decir que en el recurso de revisión ante el IMPI, resulta totalmente ineficaz, por lo que solo representa para el particular una dilación innecesaria antes de acudir al juicio de nulidad.

De esta forma, los Magistrados, al conocer del litigio en cuestión recibirán un asunto reducido en extensión de los temas a decidir a fin de que el análisis sea más profundo y de mayor calidad.

4.2 Ordenamientos que deberán modificarse

Ahora bien, para que lo que aquí se ha propuesto no quede en un mero aspecto enunciativo, resulta necesario adecuar el marco normativo relativo a la materia, de esta forma, es necesario realizar algunas modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial, misma que regula los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación los cuales deben ser substanciados y resolverse de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al efecto se debe modificar el Capítulo II del Título III de la Ley en comento, restándole la competencia para conocer de las solicitudes de declaración administrativa ya referidas, conservando únicamente su competencia para conocer de las infracciones

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

administrativas, dadas las especiales características que este procedimiento reviste, pero sin que sea un obstáculo para considerar que la Sala Especializada tenga la capacidad para conocer de tales controversias.

Al eliminar la competencia del IMPI para conocer de dichos procedimientos se contribuiría a agilizar la resolución de los mismos, al establecer la posibilidad que desde un inicio la SEPI conozca del fondo del asunto, evitando retrasos innecesarios en el procedimiento.

Será necesario establecer claramente los alcances de la institución competente para la substanciación de los referidos procedimientos y de esta manera ofrecer una verdadera protección de la propiedad intelectual en nuestro país, asegurando a nacionales y extranjeros mayor certeza jurídica en la resolución de sus controversias, respetándose en todo momento las garantías establecidas en los Tratados Internacionales contraídos por México y para estar en posibilidad de competir como nación en los mercados mundiales, otorgando un verdadero soporte jurídico en la protección de los derechos marcarios.

4.2.1 Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

El Estatuto Orgánico del IMPI, sin duda tiene como objeto, de conformidad con su artículo 3º regular la adscripción interna de las áreas administrativas del Instituto, así como la distribución de las funciones previstas en la LPI, es por ello que como efecto de la modificación de la Ley de la materia, es necesario proponer la modificación respectiva en dicho ordenamiento, en el sentido de eliminar de la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, las Coordinaciones Departamentales de nulidades, así como las de cancelación y caducidad, para que los órganos de dichos Instituto vayan de acuerdo a su competencia material.

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

Sin duda, si se quiere llegar a obtener un adecuado sistema de justicia en este rubro, se requiere de la modificación de la Ley en comento, modificando las facultades de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, facultades, que como ya hemos mencionado con anterioridad debe conocer la Sala Especializada en Propiedad Industrial.

4.2.2 Ley Federal de Procedimiento Administrativo

En el presente caso proponemos la modificación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en el su artículo 83, en el sentido de exceptuar la materia propiedad intelectual de los supuestos contenidos en el artículo de referencia y al efecto es necesario volver a transcribir el citado artículo:

“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”

De la anterior transcripción se desprende que el recurso de revisión si bien he cierto pretende evitar un recargo en las labores de los órganos jurisdiccionales, además de brindar al particular un medio de defensa, también he cierto que como se expuso con anterioridad, en este caso resulta ineficaz y solo representa una dilación innecesaria en el procedimiento, por lo que se propone exceptuar de este artículo las resoluciones de autoridades administrativas en materia de propiedad industrial.

Por lo que en virtud de lo anteriormente expuesto, consideramos que el recurso de revisión se ha convertido en un lastre que impide lograr justicia administrativa pronta y expedita

Los resultados que la nueva Sala ofrezca en materia de controversias de propiedad industrial son clave para resolver el laberinto en que se han

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

convertido los procedimientos en esta materia en México. Desde el año 2000, en que la materia de Propiedad Intelectual fue sumada a la supletoriedad de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, los recursos se trastocaron y se incurrió en una serie de paradojas técnicas que sólo han generado incertidumbre y dilaciones en la solución de los asuntos.

4.2.3 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

La LPI contempla diferentes vías para la resolución de los conflictos en materia de propiedad industrial, ya que por una parte considera los procedimientos administrativos sustanciados por su Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial, el juicio de nulidad, así como la vía civil y la penal, para la sanción de los delitos en esta materia, de esta forma y como anteriormente se ha mencionado el aumento de la competencia del TFJFA respecto de los procedimientos de declaración administrativa, tiene como finalidad acortar los tiempos en la resolución de los mismos, pero dicha propuesta no tendría eco en el sistema de impartición de justicia si no se pensara en ajustar la reparación del daño, tramitada ante los Tribunales en materia civil, puesto que, en este punto, un juzgador que desconoce la materia resolverá sobre un asunto que ya se ha resuelto en otra instancia, volviendo a estudiar el fondo del asunto, lo que redundaría en una dilación innecesaria, por lo que se vuelve absolutamente necesario el tener un Tribunal dotado de las facultades suficientes para atender eficazmente a las necesidades actuales.

Ahora bien, es necesario aclarar que dentro de la actual competencia del TFJFA, no se encuentra precepto alguno que haga referencia a que es competente para conocer específicamente de la materia de Propiedad Intelectual, sino que se ha hecho indirectamente a través de las fracciones XIII y XIV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal, mismas que por su importancia a continuación se transcriben:

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un

Incremento de Facultades de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

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;

De lo anterior se infiere que las resoluciones dictadas por autoridades en materia de propiedad intelectual que pongan fin a un procedimiento, a una instancia o resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, serán conocidas por el Tribunal.

En tal virtud y como consecuencia de la nueva competencia planteada para el Tribunal, en su Sala especializada es que se propone establecer un precepto legal que señale que corresponderá a la SEPI conocer de las resoluciones que se dicten en materia de Propiedad Industrial, en específico de los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación marcaria.

Adicionalmente a las propuestas planteadas, se pretende evitar el deterioro de los intereses de las partes durante la tramitación del proceso en las diversas instancias jurisdiccionales, por lo que se propone la resolución arbitral ante la propia Sala como una opción viable y así acabar con el conflicto y con la secuela económica para las partes, puesto que el objetivo fundamental de el presente trabajo de investigación es facilitar la tramitación y decisión de los juicios, dotando al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de la Sala Especializada de los procedimientos y recursos profesionales, materiales y tecnológicos.

Si ese punto se alcanza, nuevas posibilidades podría abrirse a esta materia, como la que se vislumbra en concentrar en un solo órgano especializado la resolución de controversias derivadas de las infracciones administrativas, los casos relativos a competencia desleal y los relacionados con los derechos de autor.

CONCLUSIONES

PRIMERA: La propiedad intelectual es una rama del Derecho que incluye tanto la propiedad industrial como el derecho de autor, sin olvidar el derecho conferido a los obtentores de variedades vegetales.

SEGUNDA: Las dos figuras más representativas de la propiedad intelectual, indudablemente son la patente y la marca, ya sea destinada a bienes o a servicios.

TERCERA: En los últimos años y mediante la firma de tratados internacionales la propiedad intelectual se ha colocado como una de las materias más importantes del mundo moderno y su protección, por lo tanto, en uno de los elementos fundamentales para incentivar la inversión extranjera y el desarrollo de las nuevas tecnologías.

CUARTA: Con la creación de la SEPI inserta en el TFJFA se comenzó a dar respuesta al reclamo de compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, y al convencimiento institucional de que México requería una instancia jurisdiccional dedicada exclusivamente a resolver litigios tan especializados como son los de la propiedad intelectual.

QUINTA: Las controversias del orden marcario, substanciadas ante la SEPI constituyen el 70% de los conflictos competencia de dicho organismo, en especial los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación.

SEXTA: Los principales problemas que se afrontan en relación con los conflictos marcarios se pueden resumir de la siguiente forma:

- a) Dilación excesiva en la resolución de los conflictos marcarios, atendiendo al volumen que estos representan, en especial, los relacionados con la nulidad y caducidad.

- b) Decremento en los últimos años del número de resoluciones de declaración administrativa emitidas por el IMPI.

SÉPTIMA: Una causa directa de los términos excesivos en la resolución de controversias marcarias es la ausencia en nuestro sistema de justicia de un tribunal que cuente con plena jurisdicción para la resolución de controversias en ésta materia.

OCTAVA: El IMPI regula la propiedad industrial en nuestro país, y está dotado al efecto de facultades materialmente jurisdiccionales, así como formalmente administrativas.

Dicho Instituto conoce de los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa, relacionados con los derechos que tutela la Ley de la Propiedad Industrial.

NOVENA: Con el incremento de las facultades de la SEPI, así como el acortamiento de los términos en la substanciación de los conflictos marcarios, en especial los relativos a los procedimientos de declaración administrativa de nulidad, caducidad y cancelación, se promoverá y alentará el desarrollo económico, convirtiendo a México en un ente protector y a la vanguardia en lo relativo a la propiedad industrial, es por ello que la pronta resolución de los conflictos derivados de dichos aspectos de la propiedad industrial asegurarían al particular acercarse a una efectiva impartición de justicia.

DÉCIMA: Con la reforma propuesta, además de brindar mayor certeza jurídica al justiciable, se otorgaría plena jurisdicción al TFJFA en la materia, por lo que se estaría dando respuesta tanto al reclamo de particulares, así como a los compromisos internacionales adquiridos por México.

DÉCIMAPRIMERA: A nivel nacional se deben de tomar las medidas a fin de lograr una más efectiva protección en materia de propiedad industrial, por lo que se deben hacer reformas a la LPI, LFPA y a la LFPCA.

DÉCIMASEGUNDA: Adicionalmente a las modificaciones que aquí se proponen se requiere dotar al TFJFA tanto de recursos materiales y humanos, para que pueda seguir cumpliendo su labor de impartición de justicia administrativa de calidad.

ANEXO 1**FIGURAS TUTELADAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	
CREACIONES	SIGNOS DISTINTIVOS
Patentes Modelos de Utilidad Diseños Industriales Secretos Industriales Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados	Marcas Avisos Comerciales Nombres Comerciales Denominaciones de Origen

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR	
DERECHOS DE AUTOR (OBRAS)	DERECHOS CONEXOS

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a) Literaria; | a) Artistas, Intérpretes, Ejecutantes |
| b) Musical, con o sin letra; | b) Editores de Libros |
| c) Dramática; | c) Productores de Fonogramas |
| d) Danza; | d) Productores de Videogramas |
| e) Pictórica o de dibujo; | e) Organismos de Radiodifusión |
| f) Escultórica y de carácter plástico; | |
| g) Caricatura e historieta; | |
| h) Arquitectónica; | |
| i) Cinematográfica y demás obras audiovisuales; | |
| j) Programas de radio y televisión; | |
| k) Programas de cómputo; | |
| l) Fotográfica; | |
| n) Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y | |

m) De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES

Protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales

CUADRO I CAUSAS DE NULIDAD, CADUCIDAD Y CANCELACIÓN EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CREACIONES PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD, DISEÑOS INDUSTRIALES		
NULIDAD	CADUCIDAD	CANCELACIÓN
<p>a) Se hayan otorgado sin haberse cumplido los requisitos y condiciones que la ley señala para su otorgamiento.</p> <p>b) Cuando se hayan otorgado en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento de su otorgamiento.</p> <p>c) Por abandono de la solicitud respectiva.</p> <p>d) En caso de que su otorgamiento se encontrare viciado por error o inadvertencia graves.</p> <p>e) Por haberse, concedido a quien no tenía derecho para</p>	<p>a) Al vencimiento de su vigencia.</p> <p>b) Por no cubrir el pago correspondiente para mantener vigentes sus derechos.</p> <p>c) Cuando con motivo de la concesión de una licencia obligatoria sobre una patente, no se haya corregido la falta de explotación de la misma en un periodo de dos años.</p>	

ello.		
ESQUEMAS DE TRAZADO		
En caso de que se haya otorgado en contravención a los requisitos señalados para su otorgamiento, así como en los casos previstos para las patentes.		

SIGNOS DISTINTIVOS MARCAS Y AVISOS COMERCIALES		
<p>a) Que se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley o de la que hubiese estado vigente en la época de su registro.</p> <p>b) Que hay identidad o semejanza en grado de confusión, con 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 que se aplique a los mismos o similares productos o servicios.</p> <p>c) Que el registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su solicitud.</p> <p>d) Que se hubiere otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de</p>	<p>a) Cuando no se renueven. Este tipo de caducidad no requiere de declaración administrativa por parte del IMPI.</p> <p>b) En caso de que el titular de la marca haya dejado de usarla durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaración administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto o que exista licencia inscrita ante el IMPI.</p>	<p>a) El titular del registro haya provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica correspondiente a uno o varios de los productos o servicios que ampara.</p> <p>b) A solicitud del titular del registro marcario.</p>

<p>apreciación, existiendo en vigor otro que se considere invadido, siempre que se trate de una marca que sea igual o semejante en grado de confusión y que se aplique a servicios o productos iguales o similares.</p> <p>e) Cuando en México se haya obtenido el registro de una marca registrada en el extranjero, sin el consentimiento de expreso del titular de la misma.</p>		
DENOMINACIÓN DE ORIGEN (AUTORIZACIÓN PARA SU USO)		
<p>a) En caso de que se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.</p> <p>b) Cuando se haya otorgado mediante la presentación de datos y documentos falsos.</p>		<p>a) El usuario autorizado use la denominación de origen en forma diferente a la establecida en la declaración de protección.</p>

**CUADRO II
INFRACCIONES Y DELITOS EN POPIEDAD INDUSTRIAL**

INFRACCIONES, ARTÍCULO 213 LPI	
<p>COMPETENCIA DESLEAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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

	<p>existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero</p> <p>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, (fracción IX).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 ya señalada, (fracción XXVI). • 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, (fracción X).
PATENTES	<ul style="list-style-type: none"> • Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén, o cuya patente haya caducado o haya sido declarada nula (fracción II) • Fabricar o elaborar productos amparados por una patente sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva (fracción XI). • Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por una patente teniendo conocimiento de que fueron fabricados o

	<p>elaborados sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva (fracción XII).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva (fracción XIII). • 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 (fracción XIV).
<p>MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricar o elaborar productos amparados por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, (fracción XI). • Ofrecer en venta o poner en circulación productos amparados por un registro de modelo de utilidad o diseño industrial, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular del registro o sin la licencia respectiva (fracción XII). • Reproducir o imitar diseños industriales protegidos por un registro, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, (fracción XV).
<p>ESQUEMAS DE TRAZADO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 (fracción XXIII). • Importar, vender o distribuir sin la autorización del titular del registro, con fines lucrativos: un esquema de trazado protegido; un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de trazado protegido; y un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilícitamente (fracción XXIV).
<p>MARCAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, haciendo creer que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén o cuyo registro haya caducado, o haya sido cancelado o declarado nulo (fracción III).

	<ul style="list-style-type: none"> • Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios (fracción IV). • 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 estos últimos estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca (fracción V). • Usar como marcas denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas que sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal. Así como aquellas señaladas en VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial⁷⁴, (fracción VII). • Usar sin el consentimiento por escrito de su titular o de quien tenga facultades para ello, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial, denominación o razón social, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los amparados por la marca (fracción VIII). • 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 (fracción XVIII). • Ofrecer en venta o poner en circulación productos iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, sabiendo que se usó sin consentimiento de su titular (fracción XIX). • Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados, (fracción XX). • 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 (fracción XXI).
AVISOS	<ul style="list-style-type: none"> • Usar un aviso comercial registrado o uno

* Las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del artículo 90 de la LPI hacen referencia a denominaciones, formas o signos en general, pertenecientes a una colectividad o bien aquellas denominaciones que afecten derechos adquiridos por terceros.

COMERCIALES	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 (fracción XVI).
NOMBRES COMERCIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Usar, dentro de la zona geográfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la República, 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 (fracción VI). • 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 (fracción XVII).
DENOMINACIONES DE ORIGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen (fracción XXII). • Ejecutar, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente que un producto 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, (fracción IX, inciso d).
FRANQUICIAS	<ul style="list-style-type: none"> • 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, (fracción XXV).

DELITOS, ARTÍCULO 223 LPI

	Reincidir en las conductas previstas en las fracciones II a XXII del artículo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanción administrativa impuesta por esta razón haya quedado firme*;
MARCAS	<ul style="list-style-type: none"> • Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas por esta Ley, (fracción II); • Producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas

* Las conductas comprendidas en las fracciones II a XXII son constitutivas de infracciones, tal como se muestra en el cuadro II

	<p>por esta Ley, así como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, (fracción III).</p>
<p>SECRETO INDUSTRIAL</p>	<p>a) Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto, (fracción IV);</p> <p>b) Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y</p> <p>c) Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.</p>

FUENTES CONSULTADAS

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

ARMIENTA HERNÁNDEZ Gonzalo, “Tratado teórico práctico de los recursos administrativos”, Porrúa, México, 1999.

BECERRA RAMÍREZ Manuel, Derecho de la Propiedad Intelectual. “Una perspectiva trinacional”, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000.

BURGOA ORIHUELA, Ignacio, “Las Garantías Individuales”, Porrúa, México, 2002.

CARRILLO TORAL Pedro, “El Derecho Intelectual en México”, UABJ-Plaza y Valdés Editores, México, 2002.

CENTRO DE ESTUDIOS de Justicia Agraria, Dr. Sergio García Ramírez, “Diez Años de Justicia Agraria Renovada”, Tribunal Superior Agrario, México, 2002.

CHACÓN FERNÁNDEZ, Marco Vinicio, “Régimen Mexicano de la Propiedad Intelectual”, Primera Edición, Legis, México 2005.

COLEGIO NACIONAL de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, A.C., “Justicia Administrativa”, México, Trillas, 1998.

CRISTIANI GARCÍA, Julio Javier, “Defensa y Aplicación Efectiva de los Derechos de Propiedad Industrial en México, “La Protección de los Derechos de Propiedad Industrial””, Colección Foro de la Barra Mexicana, Themis, México, 1997.

Fuente:<http://bma.org.mx/Publicaciones/ediciones/protección/infradmin.html>

GOLDTEIN Mabel, "Derecho de Autor", Primera edición, La Rocca, Argentina, 1995.

GÓMEZ SEGADÉ José Antonio, "El secreto Industrial. Concepto y Protección", Tecnos, Madrid, 1974.

GONZALEZ PÉREZ, Jesús, "Derecho Procesal Administrativo Mexicano", Porrúa México, 1988.

GONZALEZ PÉREZ, Jesús, "Manual de Derecho Procesal Administrativo", Civitas Madrid, 1990.

JALIFE DAHER, Mauricio, "Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial", Porrúa, México, 2002.

JALIFE DAHER Mauricio, "Crónica de Propiedad Intelectual", SISTA, México, 1989.

JALIFE DAHER, Mauricio, "Propiedad Intelectual", SISTA, México, 1994.

LIPSZYC Delia, "Derecho de autor y derechos conexos", Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, Buenos Aires, Argentina, 1993.

LOREDO HILL Adolfo, "Derecho Autoral Mexicano". Porrúa, México, 1982.

LUCERO ESPINOZA, Manuel, "Teoría y Práctica del Contencioso Administrativo Federal", 7ª Ed., Porrúa, México, 2002.

MARGAIN MANAUTOU, Emilio, "De lo Contencioso Administrativo. De anulación o de ilegitimidad", 10ª ed, Porrúa, México, 2001.

MARGAIN MANAUTOU Emilio "El Recurso Administrativo en México". 6ª Ed., Porrúa, México, 2001.

NAVA NEGRETE, Alfonso, "Derecho Administrativo Mexicano", 2ª Ed., FCE, México, 2001.

NAVA NEGRETE, Alfonso, "Justicia Administrativa en México", Querétaro, México, 2002.

OTAMENDI, Jorge, "Derecho de Marcas", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989.

RANGEL MEDINA David, "Derecho Intelectual", Mc Graw Hill, México, 1998.

ROBLES MORCHÓ, Gregorio, "Las Marcas en el Derecho Español". Civitas España. 1995.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, "Nueva Ley Federal del Derecho de Autor", Porrúa, México, 1998.

SERRANO MIGALLÓN, Fernando, Panorama General de la Nueva Ley Federal de Derechos de Autor. "Estudios de Derecho Intelectual en Homenaje al Profesor David Rangel Medina". Coordinador BECERRA RAMÍREZ Manuel. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 1998.

SHIAVONE, Elena, Indicaciones Geográficas. "Derechos Intelectuales". 10º ed. Astrea, Argentina, 2003.

TRIBUNAL FEDERAL de Justicia Fiscal y Administrativa, El Contencioso Administrativo México Francia. "Memoria del Seminario Internacional 1999",

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Instituto Nacional de Administración Pública y Conseil D' État, México, 2001.

VIÑAMATA PASHCKES Carlos, "La Propiedad Intelectual", 2ª Ed., Trillas, México 2003.

LEGISLACIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de la Propiedad Industrial.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal de Variedades Vegetales.

Ley Federal del Derecho de Autor.

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Estatuto Orgánico del Instituto de la Propiedad Industrial.

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

PALLARES, Eduardo, "Diccionario de Derecho Procesal Civil". Porrúa. México, 1999.

OTRAS FUENTES

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

www.impi.gob.mx

Instituto Nacional del Derecho de Autor

www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_459_indautor

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

www.wipo.org/es

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

www.sagarpa.gob.mx