



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

FACULTAD DE DERECHO

**SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
DE AUTOR**

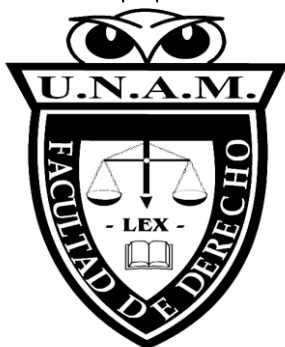
**CRÍTICA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
A LA LUZ DE LAS GARANTÍAS
CONSTITUCIONALES**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
PRESENTA:**

PÉREZ MONTOYA GEORGINA ITZEL

**ASESOR: DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS
HERNÁNDEZ**



México D.F. Ciudad Universitaria, 2011



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

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

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



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE
AUTOR.

ASUNTO: TERMINÓ DE TESIS.

DR. ISIDRO ÁVILA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ESCOLARES
P R E S E N T E.

La pasante de Derecho señora, **C. GEORGINA ITZEL PÉREZ MONTOYA** ha elaborado en este seminario bajo la dirección del **DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ**, la tesis titulada.

“CRÍTICA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA LUZ DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”

En consecuencia y cubiertos los requisitos esenciales del Reglamento de Exámenes Profesionales, solicitan a usted tenga a bien autorizar los trámites para la realización de dicho examen.

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, D.F. a 21 de Octubre del 2011.


DR. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL SEMINARIO.

"El interesado deberá iniciar el trámite para su titulación dentro de los seis meses siguientes (contados de día a día) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el entendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducará la autorización que ahora le concede para someter su tesis a examen profesional, misma autorización que no podrá otorgarse nuevamente sino en el caso de que el trabajo recepcional conserve su actualidad y siempre que la oportuna iniciación del trámite para la celebración de examen haya sido impedida por circunstancia grave, todo lo cual calificará la Secretaría General de la Facultad"

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS

Me da mucho gusto poder agradecer a aquellas personitas que han hecho realidad este paso en mi vida, de las cuales he recibido su apoyo, amistad y compañía a lo largo de mi vida. Algunas están conmigo y otras en mi corazón, siempre al pendiente de mí, por lo cual les brindo mis más profundos agradecimientos.

A mi mamá, Pilar Montoya Monroy; simplemente eres la mejor; te agradezco toda tu entrega, dedicación, amor; fe y confianza que has tenido siempre en mí, que ha dado como resultado la persona que soy y que seré. Siempre estaré eternamente orgullosa de ti mi gran amiga, nunca olvidaré tus grandes enseñanzas.

A mi papá, Jorge Pérez Ceballos de igual manera estoy muy orgullosa de ti, te agradezco tu valioso tiempo, tu inquebrantable carácter ante las adversidades, la fuerza que nos das, tu apoyo incondicional y tu valentía por siempre seguir adelante, gracias

A mi gran hermana Karen Pilar, que ha compartido conmigo tantas experiencias, por ser mi compañera inseparable, una de mis mayores alegrías, se que pronto te veré triunfar y será un gran regalo.

A mi abuelita Josefina Monroy, te agradezco tu paciencia, tus consejos y tus oraciones porque sé que estoy en ellas.

A Jonathan Rangel, por todo su gran apoyo y por compartir esta etapa tan importante en mi vida.

Con un especial respeto al Dr. Cesar Benedicto Callejas por su dirección en el desarrollo de este ensayo, por su invaluable tiempo invertido en el estudio del mismo y al honorable jurado del cual tendré el privilegio de su atención.

Y al más especial de todos, ya que sin el nada de esto pasaría, a ti Diosito que iluminas mi amanecer, que me has regalado la oportunidad de estar rodeada de personas increíbles y ahora me haces realidad un sueño más, gracias de verdad, espero no defraudarte.

GEORGINA ITZEL.

CRITICA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA LUZ DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

• INTRODUCCIÓN	6
1. <u>CAPÍTULO PRIMERO</u> <u>PROPIEDAD INDUSTRIAL</u>	
1.1 SIGNOS DISTINTIVOS	10
1.1.1 MARCAS	11
1.1.1.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES	13
1.1.1.2 SOLICITUD	15
1.1.1.3 REGISTRO	17
1.1.1.4 VIGENCIA	18
1.2 INVENCIONES	18
1.2.1 PATENTES	18
1.2.1.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES	20
1.2.1.2 SOLICITUD	22
1.2.1.3 VIGENCIA	24
1.3 DERECHOS DE PRIORIDAD	24

1.3.1 REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PRIORIDAD	26
--	----

2. CAPÍTULO SEGUNDO

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:

PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI). NATURALEZA JURÍDICA	28
2.1.1 FACULTADES	29
2.1.2 FUNCIÓN JURISDICCIONAL	30
2.2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA	33
2.3 NULIDAD	34
2.3.1 INVENCIONES	38
2.4 INFRACCIÓN	41
2.4.1 CAUSALES	42
2.4.2 OBJETO	45
2.5 CADUCIDAD	46

2.5.1 CANCELACIÓN	48
2.5.2 CAUSALES	49
2.5.3 OBJETO	50
2.6 SOLICITUD ADMINISTRATIVA	52
2.6.1 CONTESTACIÓN	54
2.6.2 PRUEBAS	55
2.6.3 OFRECIMIENTO	56
2.6.4 ADMISIÓN	58
2.6.5 RESOLUCIÓN	59

3. CAPÍTULO TERCERO

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE SEGURIDAD JURÍDICA

3.1 DEFINICIÓN. GARANTIAS INDIVIDUALES	65
3.2 ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL	67
3.2.1 GARANTÍA DE AUDIENCIA.	68
3.3 ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL	69
3.3.1 GARANTÍA DE MANDAMIENTO ESCRITO, EN EL QUE SE FUNDE O MOTIVE LA CAUSA	

LEGAL PARA COMETER UN ACTO DE MOLESTIA CONTRA UN PARTICULAR.	70
3.4 ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL	71
3.4.1 GARANTÍA DE LA EXPEDITA Y EFICAZ ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA.	72
3.4.2 LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.	72
3.4.3 INDEPENDENCIA O AUTONOMÍA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.	74
3.4.4 IMPARCIALIDAD	76
3.4.5 PRONTA Y COMPLETA	77
3.4.6 GRATUITA	77

4. CAPÍTULO CUARTO

CRÍTICA CONSTITUCIONAL A DIVERSAS DISPOSICIONES RELACIONADAS A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

4.1 INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	83
4.1.1 REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LA ADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS	84
4.1.2 ESTUDIO Y TRÁMITE DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA	88

4.2 INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.	92
• <u>CONCLUSIONES</u>	98
• <u>BIBLIOGRAFÍA</u>	102

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende ser una herramienta útil para comprender en forma precisa algunas disposiciones destinadas a regular las instituciones que conforman y regulan a la propiedad industrial en nuestro país.

En este sentido es fundamental mencionar como ya sabemos, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es considerada como nuestra norma suprema, adquiriendo dicha calidad ya que de ella se derivan diversos factores como la organización política, jurídica y social de nuestro país.

Al tratarse de nuestra norma fundamental, es preciso considerar que de ella nace o bien, da origen a cualquier norma de carácter jurídico que a su vez tendrá como efecto el regular aquellas relaciones existentes entre los mismos individuos, así como de éstos individuos con el Estado. Nuestra Constitución consagra las garantías a favor de cualquier persona para el que a través de ella se logre el pleno goce de sus derechos, no siendo la excepción la protección a los derechos de propiedad intelectual que es el tema que nos ocupa.

La importancia y peso que ha adquirido la protección de derechos de propiedad industrial en nuestro país se encuentra claramente plasmada en el artículo 28 Constitucional; pues pondera la protección y reconocimiento de las creaciones del individuo, mediante su explotación exclusiva. Esto se debe a que los bienes intelectuales, producto del ingenio humano, constituyen un bien jurídico

de naturaleza incorpórea, especialmente protegidos por una vía jurídica distinta al derecho de propiedad común sobre cosas materiales.

Lo anterior, nace por la gran importancia que representa para la economía local, el poder ofrecer a posibles inversionistas extranjeros y locales un estricto respeto y cuidado a sus derechos de propiedad intelectual, lo cual, como consecuencia, representa el valor de los productos y servicios que dichos inversionistas comercializan.

Lo anterior es de llamar la atención, tanto a los particulares como a nuestras autoridades ya que al ofrecer una protección precisa y eficaz a los derechos de propiedad industrial de cualquier inversionista, representará para nuestro país, nuevas fuentes de empleo, seguridad social, transparencia entre otras cosas; razón por la cual nace este proyecto. Ya que al realizar una crítica detallada y constructiva de diversas disposiciones del marco jurídico en materia de propiedad industrial frente a nuestra norma suprema, en donde la primera siempre deberá guardar congruencia y estricto cumplimiento con la segunda, ya que de lo contrario, se ubicaría al gobernado en un franco estado de indefensión y no sólo eso, sino que desalentaría la inversión que hemos mencionado, y esto a su vez traería como consecuencia una afectación a la creación de empleos que son de imperante necesidad para nuestro país hoy en día.

Por lo cual la mencionada “crítica constructiva” nos servirá para poder coadyuvar al buen funcionamiento del proceso puesto en marcha por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos que iremos analizando. Se realizará atendiendo específicamente dos de las violaciones que son cometidas diariamente por parte del órgano que administra justicia en materia de propiedad industrial, cuestionando así, el desempeño realizado por su parte.

La crítica obtenida tendrá como fiel objetivo el servir de alguna manera como base para hacer ver a las autoridades correspondientes la violación a las garantías constitucionales, principalmente las consagradas en los artículos catorce, dieciséis y diecisiete de nuestra Constitución Política y así las autoridades podrán tomar las medidas pertinentes respecto al buen y mejor desarrollo del procedimiento que debe llevar el derecho tratándose en materia de propiedad industrial, de igual manera servirá para poner sobre aviso a todos los usuarios de los servicios impartidos por el IMPI para poder defender sus derechos.

Es necesario mencionar que así como el IMPI, incurre en las violaciones que se analizan en el presente trabajo, también hacemos mención de los servicios que este presta, así como los beneficios que nos brinda al tenerlo como autoridad, la intención de criticar en gran medida es para mejorar su servicio, pero nunca para desprestigiarlo. Espero poder lograr causar esa inquietud y por lo tanto alcanzar el objetivo deseado.

CRÍTICA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL A LA LUZ DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

1.- CAPÍTULO PRIMERO: PROPIEDAD INDUSTRIAL

El derecho de propiedad industrial es considerado como el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, mismo que comprende cuatro grupos de instituciones¹, a saber:

Un primer grupo lo constituyen las creaciones industriales nuevas, que son susceptibles de protegerse por instituciones diferentes que varían según el país, nos referimos concretamente a las patentes de invención, los modelos de utilidad y diseños industriales.

Un segundo grupo se encuentra constituido por los denominados “signos distintivos”, es decir: marcas, nombres comerciales y avisos comerciales.

El tercer grupo está conformado por la represión de la competencia desleal que afecta de manera directa los derechos de propiedad industrial de un individuo.

Por último, un cuarto grupo se encuentra constituido por instituciones, tales como las variedades vegetales, *know how*, así como otras que conforman la tecnología en su sentido más amplio.

¹ RANGEL MEDINA, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional

Asimismo, es importante mencionar que el fundamento constitucional de la propiedad industrial en nuestro derecho positivo lo encontramos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), precisamente donde se señala que no se constituyen monopolios los privilegios que por un determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora (artículo. 28 constitucional, séptimo párrafo).

Dichas disposiciones constitucionales son las que nos guían y sirven de apoyo a la legislación aplicable sobre derechos de autor y propiedad industrial. Tanto la ley que regula los primeros como la que norma la segunda, tienen el carácter de reglamentarias del artículo 28 constitucional.

1.1 SIGNOS DISTINTIVOS

El llamado signo distintivo es aquel que se aplica para diferenciar unos determinados productos o servicios en el mercado de otros de la misma especie. La marca o nombre comercial es un patrimonio más de la empresa y muchas veces es el activo más importante, concentrando todo el prestigio y reputación de su esfuerzo empresarial en este elemento.

Ahora bien la protección de los signos distintivos tiene una base diferente de las invenciones industriales y las creaciones artísticas. Estos signos tienen el fin de acercar la clientela, recomendar los productos o el comercio de un establecimiento.

1.1.1 MARCAS

De acuerdo al artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se entiende por marca: “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.

Signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.²

Asimismo, dicho concepto ha sido desarrollado por una innumerable cantidad de autores, entre los que podemos destacar:

- El Maestro Carlos Viñamata³, lo define como “el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado”.

- El Dr. Rangel Medina⁴, de manera concisa y objetiva propuso una de las definiciones más utilizadas por los estudiosos de la materia, al señalar que una

² UNAM. Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo de la M a la P, Editorial Porrúa, México, 2004.

³ VIÑAMATA Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual. Editorial Trillas, 5º Edición, México, 2009, p. 348.

⁴ RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1991, p. 48.

marca se trata de aquel signo del que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus competidores.

- Dentro de las distintas definiciones de marca se encuentra la sostenida por nuestro maestro Genaro Góngora Pimentel⁵, que define a la marca como los signos utilizados por los industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancías o establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de presentarlos gráficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos o de su misma clase o especie.

- Por otro lado, Jorge Barrera Graf⁶, quien define a la marca como el signo exterior, generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo, que siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para el consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el Estado.

- Justo Nava Negrete⁷, nos dice que la marca es todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o moral distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas actividades consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la clientela y después conservarla y aumentarla.

Para el IMPI marca es todo signo visible que se utiliza para distinguir e individualizar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie;

⁵ GÓNGORA Pimentel, Genaro. Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, tomo VI, México, p. 143.

⁶ BARRERA Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Generalidades y Derecho Industrial. Editorial Porrúa, México, 1957, p. 283 y 286 a 195.

⁷ NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 147.

donde su función principal es la de servir como elemento de identificación de los diversos productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.

La marca constituye el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificar y poder seleccionar los artículos y los servicios de su preferencia. De ahí su importancia y sobre todo la necesidad que surge de registrarla.

Por lo tanto, después de las múltiples definiciones mencionadas y de las demás en existencia, podemos llegar a la conclusión de que las marcas son aquellos signos distintivos que sirven para identificar, dentro del comercio de bienes y servicios, a los productores y fabricantes de éstos respecto de sus competidores comerciantes.

1.1.1.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES

Mediante el otorgamiento de un registro de marca, el titular del mismo adquiere tanto derechos, como obligaciones, que son imprescriptibles y de precisa atención para la mejor aplicación al caso concreto que se vaya a tratar. Estos derechos y obligaciones tratan de facilitarnos la relación entre los mismos individuos y estos con las dependencias en materia de propiedad Industrial, y en este caso en particular con las disposiciones establecidas por el IMPI y sus leyes reglamentarias las cuales mencionaremos a continuación:

DERECHOS:

Por virtud del registro de la marca su titular goza de las siguientes prerrogativas:

1. El uso exclusivo del signo distintivo; lo anterior, de conformidad con el artículo 87 LPI,
2. Autorizar a terceros el uso de su marca,
3. Percibir regalías por el uso autorizado de su marca,
4. Transmitir o ceder totalmente el registro de marca,
5. Solicitar la intervención de la Autoridad para perseguir infracciones marcarías de conformidad con el artículo 213 LPI,
6. Solicitar la nulidad, cancelación y caducidad o alguna de ellas respecto de otros registros marcarios que sean iguales o semejantes en grado de confusión a su marca,
7. Exigir la reparación del daño, mediante el pago de daños y perjuicios por aquellos actos que hayan transgredido sus derechos de propiedad intelectual, ya sea en materia penal o civil.

Como podemos notar trae consigo muchos beneficios que puede gozar el titular de una marca al llevar en forma adecuada diferentes aspectos como son la solicitud, su registro marcario, así como el mismo cumplimiento de sus obligaciones correspondientes; las cuales son las siguientes:

OBLIGACIONES:

Son aquellos deberes que quedan a cargo del dueño de la marca registrada, pueden consistir en obligaciones de hacer y en obligaciones de no hacer, tal cual se desprende a continuación:

1. Usar la marca tal cual fue otorgada,
2. Usar la marca siempre como marca y no permitir que se transforme en un genérico, de lo contrario, la marca podría ser susceptible de cancelación,
3. Solicitar su renovación a efecto de evitar una posible caducidad,

4. Advertir al público consumidor que la marca se encuentra registrada y su titular ostenta el derecho exclusivo sobre su uso, al insertar en su etiquetado la leyenda “Marca Registrada” o los signos internacionalmente conocidos ® ó MR, y
5. Inscribir las licencias de uso o cesión de derechos relacionados a la marca registrada.

Es importante mencionar que, por lo que corresponde a la obligación identificada con el numeral tres, al no realizar la misma, causaría la caducidad del registro marcario correspondiente.

Los derechos y obligaciones mencionados nos dan la certeza para la protección de nuestra marca al cien por ciento ya que esta juega un papel importantísimo en el terreno de su competencia.

La calidad de los productos o servicios serán conocidos por el público a través de su identificación con la marca que los designa.

1.1.1.2 SOLICITUD

El derecho exclusivo de utilización de una marca se obtiene con su registro ante el IMPI de ahí la importancia de proceder con el registro si se pretende poseer un derecho exclusivo de explotación sobre una marca que permita colocar en el mercado productos y servicios para así poder diferenciarlos de los que se dedican al mismo giro empresarial. Para lograr lo anterior, dicha solicitud debe contener una serie de elementos que se desglosan de la siguiente manera:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante,
2. Signo distintivo de la marca mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixta, así como la fecha del primer uso de la

marca la que no podrá ser modificada ulteriormente la mención de que no se ha usado, en caso de existir,

3. Los productos o servicios a que se aplicará a la marca, y ⁸
4. Dos ejemplares de la solicitud firmados.

Además de los datos o documentos mencionados en el listado anterior es necesario anexar a la solicitud del registro de marca los siguientes documentos que complementarán el procedimiento:

- Comprobante de pago de la tarifa correspondiente.
- Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro General de Poderes del IMPI.
- Traducción al español de los documentos presentados en idioma distinto.

Una vez que el IMPI recibe dicha documentación, se forma un expediente de solicitud de marca; el cual debe de pasar por las etapas las cuales son:

- Examen administrativo o de forma que tiene por objeto verificar si los requisitos formales y la documentación exhibida quedaron satisfechos (art. 199 LPI).

- Examen de novedad o de fondo que consiste en comparar el signo que se presenta al registro con las marcas ya registradas o que estén en trámite a efecto de determinar si existe algún impedimento relativo al registro de la marca (art. 122, 122 bis, 123 y 124 LPI).

Durante las etapas mencionadas, funcionarios del Instituto analizan de forma detallada todos y cada uno de los documentos presentados por el interesado, así como un profundo análisis en aras de determinar si la marca

⁸ Artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.

propuesta a su registro incurre en alguna de las prohibiciones contempladas por el artículo 90 de la LPI, en caso de no encontrar ningún tipo de impedimento, dicho funcionario autorizará el registro solicitado.

1.1.1.3 REGISTRO

De conformidad con el artículo 125 de la LPI, concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título correspondiente.

Asimismo, en caso de que el IMPI niegue el registro de la marca por considerar que incurre en alguna de las prohibiciones contempladas por el artículo 90 de la LPI, lo comunicará al solicitante por escrito, siempre expresando los fundamentos y motivos legales que lo orillaron a tomar tal decisión.

Ahora bien, en caso de que el IMPI otorgue el registro solicitado, de conformidad con el artículo 126 de la LPI, el Instituto deberá expedir el título respectivo, en donde se hará constar:

1. Número de registro de la marca,
2. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta,
3. Productos o servicios a que se aplicará la marca,
4. Nombre y domicilio del titular,
5. Ubicación del establecimiento,
6. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y
7. Vigencia.

1.1.1.4 VIGENCIA

Un registro de marca tendrá un vigencia de diez años contados a partir de la fecha en que fue presentada la solicitud que le dio origen, tal cual se encuentra establecido en el artículo 95 LPI⁹.

Dicho registro marcario podrá renovarse por un periodo igual la cantidad de veces que su titular lo desee, realizando previo pago de los derechos correspondientes. Por lo tanto la renovación deberá solicitarse dentro del periodo comprendido de seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de su vigencia. En caso de no realizar el trámite de renovación dentro del plazo antes identificado, el registro irremediablemente caducará.

1.2 INVENCIONES

Refiriéndonos al tema de las invenciones estas se constituyen como el núcleo del derecho de patentes, por lo cual podemos definir que es toda creación humana que permita, en la práctica, transformar la materia o la energía para su aprovechamiento con la finalidad de satisfacer alguna necesidad o para dar solución a un problema técnico determinado o que este contribuya a mejorar el estado de la técnica.

1.2.1 PATENTES

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.

⁹ “Artículo 95. El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por periodos de la misma duración.”

En México siempre se ha considerado a la patente como un monopolio de explotación de la industria o el arte a que el invento se refiere. El monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al inventor que reúna determinadas exigencias legales, acreditándose la existencia de tal concesión con el certificado llamado “título de patente” que expide el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Es por ello que la LPI, en su artículo 9, se refiere a lo que debe de entenderse por patente al decir que, “la persona física que realice una invención, modelo de utilidad o diseño industrial, o su causahabiente, tendrán el derecho exclusivo de su explotación en su provecho, por sí o por otros con su consentimiento” lo anterior es con el debido cumplimiento de la misma ley y de su reglamento, para lograr su objeto principal.

Por lo cual la patente funge como un documento que expide el Estado con la finalidad de hacer constar el derecho exclusivo y temporal que una persona física o jurídica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reúna las exigencias legales.

Asimismo, es importante referir que la ley requiere para estimar patentable alguna invención, el que ésta sea nueva, resultado de la actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial.

Por lo que corresponde al primer elemento, es decir, que sea “nueva”, el legislador se refiere a que la invención no haya sido dada a conocer con anterioridad o no exista alguna semejante. Por otro lado, respecto al elemento “que resulte de la actividad inventiva”, nos referimos específicamente a que dicha invención no resulte evidente para un técnico en la materia. Por último, en relación al elemento “susceptible de aplicación industrial”, referimos exclusivamente a que la invención se pueda fabricar o utilizar para la industria.

1.2.1.1 DERECHOS Y OBLIGACIONES

Los derechos y obligaciones que traen consigo las patentes son estrictamente nacionales, la protección ofrecida a su invención por una patente en México se extiende solo a las fronteras nacionales y son los que se desarrollaran a continuación. Ya que al hablar de cuestiones internacionales nos metemos a otro tipo de regulación, dependiendo del país que desee analizar, respetando así las disposiciones plasmadas en los derechos y en las obligaciones.

DERECHOS DEL TITULAR DE LA PATENTE

Una vez concedida la patente, con apoyo en ésta, su propietario goza de los derechos consignados en la Ley de la Propiedad Industrial, entre los que podemos destacar los siguientes:

1. Explotación exclusiva del producto patentado por si o por un tercero,
2. Derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado. Así como que utilicen el proceso patentado y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso,
3. Solicitar la declaración administrativa de infracción de los derechos que confiere la patente,
4. Reclamación del pago de indemnización de daños y perjuicios,
5. Aseguramiento de los productos con los cuales presumiblemente se cometan las infracciones,

6. Concesión de licencias voluntarias o contractuales de explotación de invento patentado,
7. Fijación y percepción de regalías por concepto de esas licencias,
8. Oposición al otorgamiento de licencias obligatorias; percepción de regalías en caso de concesión de dichas licencias, de igual manera la petición de su revocación,
9. Oposición a declaración del Instituto de que la patente es susceptible de ser objeto de licencias de utilidad pública, y
10. Cesión total o transmisión de la patente.

Si se pretende tener derechos exclusivos de explotación sobre una invención que le confiera ventajas competitivas sobre la competencia colocando productos novedosos en el mercado se debe proceder con su registro.

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE:

Por otro lado, el titular la patente debe dar cumplimiento de obligaciones para poder gozar de los derechos que trae consigo la patente, tales obligaciones se enumeran como siguen:

1. De explotar el invento patentado y comprobar ante el IMPI su explotación. Y de no ser así, comprobar la existencia de una causa justificada para no poner en práctica el invento,
2. Emplear las leyendas obligatorias acerca de que el invento se encuentra patentado ó que existe patente en trámite, y

3. Pagar la anualidades oportunamente e inscribir en el IMPI, la contratación de cesión de los derechos que confiere la patente (art. 23, 26, 57, 62, 63, 69, 70, 73, 76, 77, 80, 199 bis y 229 de la LPI).

1.2.1.2 SOLICITUD

El artículo 38 de la LPI, señala que para obtener una patente deberá solicitarse por escrito, utilizando las formas impresas o formatos autorizados por el Instituto, en las que se asentará 1) Nombre y nacionalidad del solicitante; 2) Mención respecto de que si el solicitante coincide con el inventor; 3) Nombre y nacionalidad del inventor, en caso de apoderado nombre, teléfono y domicilio en el territorio nacional y número de registro Federal de poderes; 4) Denominación o título de invención (artículo. 25 LPI); 5) Fecha de divulgación previa (artículo 24 LPI) y 6) Nombre y firma del solicitante o apoderado, lugar y fecha.

La solicitud de patente deberá presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, los documentos que deberán acompañar a la solicitud, son los siguientes:

1. **Comprobante de pago de la tarifa correspondiente,**
2. Reconocimiento de propiedad (artículos 38, 5 Fracción VI LPI)
3. Descripción del invento por triplicado,

4. Resumen de la descripción de la invención que será únicamente para su publicación y dibujos técnicos por triplicado y los que se requieran (artículos 47 LPI),
5. Documento de cesión en caso de que el solicitante sea causahabiente,
6. Documento de prioridad consistente en copia certificada de la solicitud en el país en que se demandó originalmente la patente, y
7. En caso de material biológico en que la descripción de invento no puede detallarse en sí misma se deberá complementar con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por el IMPI.

En relación a la escritura de los textos de la descripción, las reivindicaciones y el resumen deberá contener ciertas características que de manera rápida mencionaremos como sigue:

1. Ser mecanografiada o impresa, salvo en el caso de los símbolos y caracteres gráficos y las fórmulas químicas o matemáticas, que podrán escribirse en forma manuscrita o dibujarse, siempre que fuere necesario, y
2. Hacerse con un espacio entre líneas de 1 ½ o doble espacio y numerar al margen izquierdo, por lo menos de 5 en 5 renglones de cada hoja. Con caracteres cuyas mayúsculas no sean inferiores a 0.21 cm de alto y de color negro e indeleble.

Al igual que las marcas, una invención deberá pasar satisfactoriamente dos exámenes realizados por el Instituto, a saber:

- Examen de forma. De conformidad con el artículo 50 de la LPI, presentada la solicitud, el IMPI realizará un examen de forma de la documentación y podrá requerir que se precise o aclare en lo que considere necesario, o se subsanen sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se considerará abandonada la solicitud.

Posterior a dicho examen, atendiendo al artículo 52 de la LPI, se llevará a cabo la publicación de la solicitud después de los 18 meses a que fue presentada la solicitud.

- Examen de fondo. Una vez publicada la solicitud de patente, el Instituto hará un examen de fondo para determinar si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 16 o se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los artículos 16 y 19 de la misma ley. De igual forma, el solicitante tendrá dos meses para contestar o se considerará abandonada su solicitud.

1.2.1.3 VIGENCIA

La patente tendrá una vigencia de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

1.3 DERECHO DE PRIORIDAD

A finales del siglo XIX coincidiendo con el desarrollo industrial y el comienzo de la globalización los países europeos se reúnen para la creación de normas internacionales que regulen las relaciones comerciales dando lugar a lo que se

conoce como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, convenio en el que se establecen una serie de principios generales aplicables a la materia de Propiedad Industrial, estos principios como son el de Territorialidad y el de Prioridad.

El primer principio que se refiere a la Territorialidad supone que no existan derechos de propiedad industrial “mundiales”, es decir, que cada país es el responsable de otorgar estos derechos en su territorio y exigirá lo que su legislación establezca.

Por lo anterior podemos llegar a la conclusión de que el derecho de prioridad es sin duda uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial, desde el siglo pasado siendo integrante del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Gracias a este derecho es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación de una solicitud de marca en un país, por un plazo, para reclamar esos mismos derechos en cualquier otro país miembro de la Unión. Por medio del derecho de prioridad se logra ofrecer al inventor un pequeño paréntesis en el que el tiempo, para efectos jurídicos, se detiene, ya que las presentaciones realizadas dentro del margen del derecho de prioridad se consideran como realizadas en la primera fecha.¹⁰ Este principio se encuentra incorporado en la ley de Propiedad Industrial específicamente en su artículo 117.

La presentación de la solicitud de un derecho de propiedad industrial en un país miembro del Convenio da lugar al nacimiento de un Derecho de Prioridad. En la práctica, el derecho de prioridad se traduce en el otorgamiento de un plazo durante el cual, si se presentara una segunda solicitud idéntica en un país del

¹⁰ JALIFE Daher. Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. Editorial Porrúa. México, 2009. pag 336.

Convenio de París sería posible reconocer a ambas, a todos los efectos, la fecha de presentación de la primera solicitud.

1.3.1 REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PRIORIDAD.

Ahora bien los requisitos para el reconocimiento del derecho de prioridad están plasmados en el artículo 118 de la misma Ley, donde las condiciones que se contienen en este artículo deben atenderse cuando se reclama la prioridad de una solicitud o registro de marca de país extranjero.

Es necesario recordar que aparte de los requisitos establecidos en el anterior artículo, tenemos los que se desprenden del Reglamento de la Ley de propiedad Industrial, condiciones establecidas específicamente en su artículo 60, que determina que para conocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la ley, es necesario que el solicitante del registro de marca satisfaga los requisitos que en el mismo se enumeran, consistentes en señalar en la solicitud el número de la presentada en el país de origen, exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Requisitos que analizaremos más adelante.

Una vez que es recibida la solicitud, esta se somete a un proceso de análisis ya que prácticamente se le efectúan dos exámenes, a saber, uno de forma y otro de fondo. Claro está si no aprueba el primero no podrá pasar al siguiente. Teniendo estos como filtros para llevar un adecuado análisis de las solicitudes.

El periodo para poder ejercer este derecho varía según la modalidad de propiedad industrial; 12 meses para patentes y 6 meses para marcas y diseños industriales. Este plazo se aplica a partir de la fecha de solicitud inicial.

Estas fechas corresponden según de la regulación interna aunque es reconocido este derecho igualmente por los algunos de los Tratados Internacionales en los cuales México forma parte que son los siguientes: Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas de 1973, Arreglo de Niza relativo a la Clasificación de Productos y Servicios para el registro de marcas desde 1957, Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor, Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN), Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, entre otros.

2. CAPÍTULO SEGUNDO

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: PROCEDIIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: NATURALEZA JURÍDICA

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es la autoridad administrativa en materia de propiedad industrial teniendo como naturaleza jurídica el ser un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo establecido en el artículo 6° de la LPI.

Este Instituto se creó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de diciembre de 1993, suscrito por el entonces Presidente de la República, el C. Carlos Salinas de Gortari.

Dicho decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, precisamente, el 14 de diciembre de 1993 y fue creado con motivo del Plan Nacional de Desarrollo de 1989 a 1994, mismo que ponderó la modernización tecnológica del país, estableciendo una serie de acciones tendientes al fortalecimiento de los acervos de información tecnológica, de la función de asistencia y consultoría de alta calidad de instituciones públicas, y del fomento a la agilidad y transparencia en los procedimientos de registro y protección de patentes, con lo que se garantizan asimismo, los derechos de propiedad inherentes a los avances tecnológicos.

2.1.1 FACULTADES

Las facultades que tiene el Instituto son de gran importancia, ya que a través de ellas el organismo se maneja respecto con los particulares al prestar sus servicios. Estas facultades se encuentran establecidas en el artículo 6° de la LPI, entre las que podemos mencionar de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

- I. Coordinarse con instituciones públicas o privadas, nacionales y extranjeras que tengan por objeto el objeto y protección de los derechos de propiedad industrial.
- II. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, avisos comerciales, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones 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 para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial.
- III. 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 concedidas y de cualesquiera tarifas referentes a los derechos de propiedad industrial que le confiere la LPI.
- IV. Difundir, asesorar y dar servicio al público en materia de propiedad industrial.
- V. 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.

VI. Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el país y en el extranjero.

VII. Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores de la industria y la tecnología.

(...)

Como logramos percatarnos el IMPI, tiene la gran responsabilidad en el manejo de sus facultades, por lo cual es necesario que estas se apliquen de la mejor manera posible para que se logre una armonía entre su regulación y la realidad.

Cada una de ellas trae consigo procesos diferentes que logran vincularse a los servicios que al fin del día da el IMPI.

2.1.2 FUNCIÓN JURISDICCIONAL

La función materialmente jurisdiccional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se sustenta en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 6° LPI, a saber:

“IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicación de la misma;

Referente al contenido de esta fracción, es indispensable proceder siempre a lo establecido en su regulación como claramente se menciona en la ley y a su vez en el Reglamento. Ya que sin su exacto cumplimiento no aplicaría su proceder. Aspectos que se tomarán en cuenta para el análisis particular de cada caso.

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;

En relación a ésta última fracción, es importante mencionar que la misma le atribuye al IMPI facultades muy apegadas a lo que se conoce como tribunal especializado en propiedad intelectual, facultades que han sido debatidas por algunos, sin embargo, nuestra Corte ha sido puntual al establecer y confirmar las atribuciones de dicho Instituto.

VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los dictámenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por el Ministerio Público Federal; efectuar las diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la emisión de dichos dictámenes;

VII.- *Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y poner a disposición de la autoridad competente los bienes que se hubieren asegurado;*

VIII.- *Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta Ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicación de la misma, de su reglamento y demás disposiciones en la materia;*

Las tres fracciones anteriores son acciones que realiza el IMPI como apoyo a la realización de procedimientos.

IX.- *Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio;”*

En relación a la última fracción citada del Instituto, consideramos oportuno comentar que esta facultad es importante, ya que el IMPI podrá ser árbitro en cualquier conflicto en donde las partes así lo designen para resolver conflictos en materia de propiedad intelectual, pero no para resolver conflictos respecto al fondo del asunto, sino única y exclusivamente en materia de pago de daños y perjuicios. Dicha atribución queda a disposición de lo contemplado por el Código de Comercio, ya que la LPI no contempla procedimientos arbitrales.

2.2 PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA.

Dentro del procedimiento de declaración administrativa existen diferentes acciones pueden ejercerse, hay que resaltar que el término acción empleado en la Ley es utilizado como sinónimo de la pretensión que el solicitante desea obtener del IMPI a través de la declaración administrativa que este emita, y no como técnicamente debe entenderse, es decir, como el derecho de provocar la función jurisdiccional del Estado.

Ahora bien, “el procedimiento de declaración administrativa” previsto por la LPI es aquel vehículo a través del cual el IMPI ha de ejercer la función jurisdiccional que las fracciones IV y V del artículo 6° de la Ley le ha encomendado, es menester estudiar ahora, de manera un poco más detallada, las distintas clases de controversias que pueden resultar, es decir, cuales son las pretensiones específicas que pueden ser demandadas a través de este procedimiento.

Lo anterior resulta ser de fundamental para el desarrollo de la presente tesis, en razón que buscamos dejar claro el objeto de los mismos, son verdaderos conflictos de relevancia jurídica entre dos sujetos del derecho de la propiedad industrial, sujetos que han de acudir al IMPI para solicitar de este el ejercicio de su función jurisdiccional para resolver los mismos a través de la determinación del derecho aplicable al caso concreto.

Por lo cual debemos de mencionar que las pretensiones que pueden ser planteadas ante el IMPI específicamente a través del desarrollo del “procedimiento de declaración administrativa” son a saber el de nulidad, infracción, caducidad y cancelación de las que a continuación, se realizará un pequeño análisis, a fin de verificar su exacto cumplimiento.

2.3 NULIDAD.

Para mejor comprensión de las causales que prevé la Ley de la Propiedad Industrial, dividiremos su estudio y análisis en dos grupos: las que se refieren a los signos distintivos y, después, a las relativas a las invenciones o creaciones industriales.

Dentro de los signos distintivos encontramos a los registros de marcas, nombres comerciales y avisos comerciales. Es menester señalar que aún y cuando la LPI establece las causales de nulidad se refiere específicamente a estas como causas de nulidad de un registro de marca, tales supuestos se aplican por igual a las demás figuras que comprenden los signos distintivos, es decir, al aviso y nombre comercial, pues la misma Ley ha establecido que estas dos figuras se regirán por lo establecido en esta, tomando en cuenta su naturaleza propia y que no exista en la misma legislación norma especial para tal efecto, situación que no acontece en materia de nulidades.

Así; la Ley de la materia establece en su artículo 151, cinco causas por las cuales se debe declarar la nulidad del registro de un signo distintivo, a saber:

1. Por haberse otorgado en contra de lo establecido por la Ley;
2. Por el uso previo del signo distintivo por una persona distinta al titular del registro;
3. Por haber declarado el titular del registro datos falsos en la solicitud de registro;
4. Porque el registro se hubiere otorgado en violación de de derechos previos; y

5. Por que el solicitante haya obtenido dicho registro abusando de su posición privilegiada.

La primera de las hipótesis previstas para la declaración de nulidad del registro de un signo distintivo, establecida en la fracción I del artículo 151 de la Ley, se traduce en que su otorgamiento implicó la violación o inobservancia de alguna de las reglas establecidas para la obtención de tal registro, salvo las cuestiones que tengan relación con la personalidad del representante del solicitante del registro; es decir, que su concesión no cumplió en su totalidad con alguna de las reglas, tanto de forma como de fondo, para el registro de un signo distintivo.

Sin embargo, tal situación trae como consecuencia poco deseable la posibilidad legal de poder anular el registro de una marca por la omisión de cualquier formalidad o situación de mero trámite durante su registro, lo traduce como lo señala el maestro Jalife Daher¹¹, al decir que es grave e injusto pues no puede ser visto de manera positiva el hecho de que se pueda anular el registro de un signo distintivo por omisiones o cuestiones meramente formales e irrelevantes durante el trámite de su otorgamiento que no incidan de manera significativa en la constitución del mismo.

En efecto, sólo cuando el IMPI haya otorgado un registro sin haber observado en su cabalidad las condiciones de no registrabilidad establecidas en la Ley, es cuando debiera de declararse nulo el mismo, pues tal omisión si incide trascendentalmente en la constitución del derecho de exclusividad ya que le daría a un signo que no cumple con las exigencias establecidas por la Ley una exclusividad que se traduciría en una ventaja indebida para su titular con respecto de los demás competidores del ramo.

A fin de poder comprender con cabalidad que debemos entender por condiciones de no registrabilidad, es menester comprender que estas se refieren a

¹¹ JALIFE DAHER, Mauricio. Op. Cit supra nota 4898, p. 299 y 300

aquellas hipótesis previstas en la Ley por las cuales se considera que un signo distintivo, es decir, carezcan de distintividad, especialidad, novedad, licitud o veracidad.

Los supuestos en los cuales la Ley considera que se falta a alguna de dichas características que se encuentran establecidos en su artículo 90. Se traducen como signos distintivos aquellos signos que sean descriptivos de los productos o servicios que pretenda amparar “falta de distintividad”, los que reproduzcan o imiten símbolos oficiales “falta de licitud”, aquellos que de alguna manera induzcan a error o confusión respecto de su origen o calidad “falta de veracidad, las que vinculen injustificadamente al signo con una persona o empresa “falta de distintividad”, y aquellas que pudieran afectar derechos sobre signos distintivos previamente registrados –“falta de novedad”-.¹²

Al analizar con detenimiento las causas por las cuales determinados signos no pueden ser registrados, observamos que dichas prohibiciones tienen la finalidad de impedir que un determinado agente económico obtenga una ventaja indebida en perjuicio de sus competidores, se aproveche del reconocimiento o prestigio de una persona o de una empresa o simplemente provoque una distorsión en el desarrollo normal de la competencia.

La segunda de las hipótesis previstas por la Ley, es cuando un tercero aduzca a un mejor derecho de uso respecto del signo distintivo cuya nulidad se solicita.

En este sentido la fracción II del artículo 151 establece que se declarará la nulidad de un signo distintivo registrado previamente si un tercero acredita haber usado con anterioridad a la fecha de solicitud de registro o de primer uso declarado en la misma, ya sea en el país o en el extranjero, un signo distintivo

¹² JALIFE DAHER, Mauricio. Aspectos Legales de las Marcas, Themis, México, 1999, pp 22 a 31.

igual o similar al registrado para amparar productos o servicios idénticos o similares.

A través de esta causal de nulidad la Ley garantiza al “uso” de un signo distintivo como una de las fuentes generadoras de derechos de estos, pues le reconoce la posibilidad de nulificar el registro de un signo distintivo obtenido por un tercero que resulte ser idéntico o similar, y con ello obtener el derecho de exclusividad que tiene respecto del mismo en razón de haberlo empleado con anterioridad dentro del curso normal del comercio.

La tercera causal de nulidad la Ley de la Propiedad Industrial establece que el registro de un signo distintivo podrá declararse nulo si se realizaron declaraciones falsas en la solicitud de su registro. En este sentido, es preciso comentar que al igual que en la primer causal de nulidad, la legislación no señala expresamente que “datos” podrían provocar la nulidad del registro si fueren estos falsos.

Es por ello que ante la falta de precisión del precepto legal, deberá entenderse que la falsedad de cualquier dato asentado en la solicitud podrá provocar la nulidad del registro obtenido, situación que consideramos poco deseable y que a la larga pudiera provocar eventuales injusticias, puesto que salvo el dato relativo al primer uso del signo distintivo, ninguno de los demás producen derecho alguno o inciden trascendentalmente en el otorgamiento del registro.

Como cuarta causal de nulidad prevista en la legislación de propiedad industrial se prevé la posibilidad de anular el registro de un signo distintivo cuyo otorgamiento invada los derechos previos de exclusividad que haya adquirido un tercero, entendiendo por ello el hecho de que el registro cuya nulidad se solicita se haya otorgado cuando existía el registro previo de un signo distintivo idéntico o similar en grado de confusión al otorgado y que este amparara los mismos o

semejantes productos o servicios, asegurando así con ello la exclusividad que este tiene sobre dicho signo distintivo.

Finalmente, la quinta y última causal prevista por la Ley de la materia para declarar la nulidad del registro de un signo distintivo establece que este será nulo cuando el signo distintivo registrado haya sido solicitado en su nombre y para sí por el agente, representante, usuario o distribuidor del titular de la misma o semejante marca en el extranjero sin el consentimiento de éste último; es decir, deberá anularse el registro de un signo distintivo obtenido con base en una posición privilegiada del solicitante en perjuicio del titular en el extranjero del mismo o similar signo distintivo.

Esta causal de nulidad pretende sancionar la mala fe con la que pueden actuar esta clase de agentes económicos, quienes en provecho de su relación comercial con el titular de la marca extranjera, obtienen el registro de la misma en nuestro país a fin de garantizar su calidad de distribuidores o representantes de dicha empresa extranjera en nuestro país.

Por lo tanto el registro de un signo distintivo obtenido de esta manera se reputa por la ley obtenido de mala fe y, en consecuencia, nulo, puesto que tales conductas sólo pueden ser consideradas como contrarias a las normas de ética comercial y de competencia. Por lo mismo, es importante señalar que la enunciación de sujetos por la fracción V del artículo 151 es solamente de carácter enunciativo, pues el espíritu de la norma es sancionar a cualquier persona que abusando de su situación personal se beneficie de esa manera.

2.3.1 INVENCIONES.

Para poder tocar el tema de las invenciones, debemos comentar al artículo 78 de la Ley de la Propiedad Industrial que establece cuales serán las causas por las

cuales deberá de declararse nula una patente, el registro de un modelo de utilidad o un diseño industrial, a saber:

1. Que la patente o registro se haya otorgado en contravención con los requisitos y condiciones para su otorgamiento;
2. Cuando se conceda en contravención a las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento;
3. Cuando durante el tramite de la patente o registro el solicitante hubiere incurrido en abandono de su solicitud, y
4. Cuando su otorgamiento se encuentre viciado por error o inadvertencia graves, o se hubiese concedido a quien no tenia derecho para obtenerla.

Analizando en este orden de ideas, la primera de las causales de nulidad de un patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial se refiere a quien en su otorgamiento no se hubieran observado cabalmente las condiciones de registrabilidad o mejor conocidas como de patentabilidad; es decir, que la patente o registro se hubieren otorgado cuando la invención carecía de novedad, actividad inventiva o aplicación industrial, situación que trae como consecuencia que dicha invención no merece la protección que la Ley le otorga a las creaciones industriales que si cumplen con tales exigencias.

Además, la causal en comento también prevé como motivo de anulación el hecho de que la solicitud no hubiere cumplido en su cabalidad con los anexos que se deben adjuntar como son: la descripción de la invención lo suficientemente clara, los dibujos necesarios para su comprensión, una o más reivindicaciones y un resumen de la descripción para su publicación. La inobservancia de alguno de estos requisitos puede acarrear la nulidad de la patente o registro.

La razón de sancionar la nulidad de una patente o registro por la inobservancia de los requisitos señalados en el párrafo anterior es el hecho de obligar, a quien pretende obtener el derecho exclusivo de explotación, de hacer del conocimiento público con las más absoluta claridad y precisión en que consiste la invención patentada o registrada y su forma de aplicación, pues tales conocimientos servirán para el continuo y mayor desarrollo tecnológico de la sociedad en general que ha decidido recompensar la creatividad del inventor.

La segunda de las causales previstas en la Ley establece que si en su otorgamiento se dejaron de observar las normas que para ello fueron establecidas en la ley que se encontraba vigente en determinado momento. Esta hipótesis resulta ser de los signos distintivos, muy vaga en cuanto a las omisiones, ya sea formales o de fondo, serán causa de anulación por haberse dejado de cumplir. Sin embargo, consideramos que al igual que en la materia de signos distintivos, esta causal de nulidad debe ser interpretada en el sentido de que sólo aquellas omisiones que incidan en la realidad con la constitución del derecho exclusivo sean causa de su anulación, pues entenderlo tan general como lo hace ver su redacción podría ocasionar serios problemas.

Ahora bien la tercera de las hipótesis de la Ley de la Propiedad Industrial sanciona con la nulidad el hecho de haberse otorgado una patente o registro cuando la solicitud que lo originó se encontraba abandonada. En este caso, el abandono se produce cuando el solicitante no da cumplimiento a algún requerimiento hecho por el IMPI dentro del plazo concedido durante el trámite de otorgamiento. Esta sanción tiene su motivo en el hecho de que el abandono, de configurarse, representa el desinterés del solicitante para obtener el registro o patente solicitada, por lo que de ser concedida una solicitud abandonada se estaría otorgando un privilegio a quien no mostró el interés necesario para ello.

Finalmente, la última causa de nulidad prevista en la Ley establece dos supuestos. El primero, es que cuando la patente o registro se encontrará viciada

por error o inadvertencia grave, situación que sólo puede ser entendida en el sentido de que su otorgamiento se realizó en contravención a la ley.

La segunda de ellas se refiere al hecho de que la patente o registro se hubiere concedido a quien no tenía derecho a ella. Ahora bien, para comprender mejor esta causal debemos en primer termino establecer que conforme la Ley de la Propiedad Industrial tiene derecho a obtener una patente o registro el inventor o diseñador del mismo, según sea el caso, o aquella persona a quien el inventor le hubiere transmitido ese derecho.

Por lo tanto, será causa de nulidad de una patente o registro cuando el solicitante no haya sido el inventor o diseñador de la creación, o no sea causahabiente del mismo. Por lo tanto, de ejercerse esta pretensión a través de la solicitud administrativa correspondiente, el actor deberá demostrar ser el inventor, diseñador o haber adquirido alguno de los derechos para la obtención de la misma.

En este sentido, observamos que el solicitante de la nulidad pretenderá se anule la patente por considerar ser él quien tiene el derecho a obtenerla, ya sea por ser el verdadero inventor de la misma o por haber obtenido tal derecho del inventor. Por el otro lado, el titular tiene un interés contrario pues el se considerará como quien legalmente tuvo el derecho para obtener el mismo, por lo que ha de pretender la subsistencia de su derecho exclusivo.

2.4 INFRACCIÓN

La declaración de infracción de un derecho de propiedad industrial no tiene otra finalidad para el solicitante que el de hacer respetar el derecho exclusivo de uso y explotación de su creación industrial o signo distintivo a fin de que los demás

competidores no lo usen sin su consentimiento, ni se aprovechen del trabajo, tiempo e inversión que éste ha desarrollado para conseguirlos.

2.4.1 CAUSALES.

La ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 213 las conductas que han de sancionarse como violación del derecho exclusivo de uso que tiene el titular del registro de un derecho de propiedad industrial, y en general de todo acto que importe competencia desleal en esta materia.

Efectivamente, la Ley de la materia no sólo sanciona con la declaración de infracción la violación que un tercero haga el derecho exclusivo que tiene otro respecto del uso o explotación de un signo distintivo o invención, sino que además sanciona y establece supuestos que sin importar la violación de un derecho exclusivo implican competencia desleal entre los diversos industriales o comerciantes de una determinada área.

Así entonces, para poder conocer cuales son las hipótesis que la Ley sanciona como infracción, dividiremos su análisis en tres: aquellas que implican la violación del derecho exclusivo de un signo distintivo; aquellas que implican tal violación respecto de una invención; y finalmente, aquellas que impliquen o provoquen competencia desleal.

SIGNOS DISTINTIVOS.

Como lo señalamos en párrafos precedentes, el uso de un signo distintivo registrado sin el consentimiento de su titular implica la violación del derecho de uso exclusivo que tiene el titular del mismo, entendiendo por signo distintivo a la marca, el aviso comercial o nombre comercial. Ahora bien, las conductas que

establece la Ley de la Propiedad Industrial que constituyen la violación del registro de un signo distintivo son variadas.

INVENCIONES.

En cuestión del tema de invenciones la Ley de la Propiedad Industrial sanciona de igual manera aquellas conductas realizadas por los competidores que impliquen la violación del derecho de exclusividad que el titular de la patente o registro tiene a su favor de manera legítima y como consecuencia a su labor creativa dentro de su industria o rama del comercio.

Así pues, la Ley establece como infracción del derecho exclusivo que ampara una patente o registro el hecho de que un tercero fabrique, elabore un producto amparado por una patente, modelo de utilidad o diseño industrial sin el consentimiento de su titular¹³. Asimismo, se considerará como infracción el hecho de ofrecer a la venta o poner en circulación un producto amparado por dicha patente, modelo de utilidad o diseño industria a sabiendas de que quien lo elaboro o fabrico lo hizo sin el consentimiento de su titular (fracción XII).

Del mismo modo, la Ley sanciona como infracción el hecho de que un tercero emplee un proceso patentado sin el consentimiento de su titular, ofrezca a la venta o ponga en circulación productos que sean resultado del proceso patentado a sabiendas de que la persona que los elaboró no contaba con la autorización del titular de la patente (fracción XIII y XIV).

Finalmente, la Ley de la materia sanciona con la declaración de infracción el hecho que un tercero reproduzca o imite un diseño industrial registrado sin el consentimiento de su titular. Esta hipótesis en la práctica no se diferencia mucho de las dos primeras.

¹³ ARTICULO 213 fraccion XI Ley de Propiedad Industrial.

COMPETENCIA DESLEAL.

Se refiere a aquellas conductas que sin implicar la violación de un derecho exclusivo a favor de persona determinada, son consideradas como conductas que se encuentran relacionadas con la materia de la propiedad industrial y producen competencia desleal en el mercado.

La primera resulta muy general ya que establece que se sancionara con infracción a cualquier acto contrario a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios que relacionada con la materia de la propiedad industrial provoque competencia desleal en el mercado (fracción I). Esta hipótesis resulta ser muy general y tiene como finalidad, advierte el maestro Jalife Daher, ser la válvula de seguridad establecida por el legislador para todas aquellas conductas que pese no adecuarse en alguna de las demás hipótesis, constituyan una conducta lesiva y desleal en el comercio o la industria.

La ley sanciona como causa de competencia desleal el hecho de que un competidor haga aparecer sus productos como patentados cuando no lo estén¹⁴. Asimismo, se sancionará como infracción e hecho de poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios indicando que están protegidos por un marca que se encuentra registrada cuando no lo esta. Estas conductas producen competencia desleal en la medida en que sólo generan incertidumbre para los demás competidores pues les haría suponer que éste verdaderamente tiene tal exclusividad cuando no es así.

Así también, la legislación de propiedad industrial sanciona con la declaración de infracción el hecho de que un comerciante, industrial o prestador de servicios emplee como marca un signo no registrable, específicamente, un signo que reproduzca o imite un símbolo o sello oficial, algún signo que induzca a

¹⁴ Artículo 213 fracción II

error respecto del origen de los mismos, o vinculen injustificadamente al signo con una imagen de una persona, derecho de propiedad intelectual o marca notoria.

La hipótesis comprendida en la fracción IX del artículo 213, pretende que un tercero se aproveche indebidamente del prestigio o buen nombre de un competidor. Finalmente, la ley sanciona como infracción el intentar o lograr desprestigiar los productos, servicios, la actividad industrial o el establecimiento de otro competidor. A través de este supuesto se pretende sancionar el sinnúmero de prácticas que pueden emplear para desprestigiar a un competidor, específicamente, publicidad comparativa.

2.4.2 OBJETO.

El interés que busca proteger el titular de una patente, registro de modelo de utilidad o diseño industrial al solicitar la declaración de infracción por alguna de estas causales, es que algún competidor no emplee sin su consentimiento la invención que tales registros amparan, pues de hacerlo se estarían aprovechando injustamente de todo el trabajo de investigación, inversión así como de los riesgos que la creación de tal invención implicó para su titular, por lo que permitirle dicho tercero se aprovecharía indebida y gratuitamente del esfuerzo que en investigación e inversión realizó el titular de dicho registro, permitiendo con ello una competencia desleal entre ellos.

Por otro lado, encontramos que el demandado tiene un interés contrario al del solicitante pues se ha de considerar que su conducta no viola de manera alguna tal exclusividad ni mucho menos se aprovecha del esfuerzo realizado por su competidor, por lo que no ha de permitirse le declare como infractor.

Finalmente, encontramos que las causales que sancionan como infracción a los actos de competencia desleal que no implican la violación de un

derecho exclusivo, ellas sólo envuelven las distintas clases de conflictos que pudieran haber entre los comerciantes o industriales de una misma área por el abuso indebido del prestigio de otro competidor, la creación injustificada de un desprestigio en contra de un competidor o simplemente por hacer creer a los competidores de que se goza un privilegio exclusivo respecto de una invención o símbolo sin que ello sea cierto.

2.5 CADUCIDAD

En materia de signos distintivos, el registro de estos caducará por la falta de uso y explotación del mismo, tal como lo establece el artículo 152, fracción II de la Ley de Propiedad Industrial, salvo que exista causa justificada de su falta de explotación.

De esta manera, la falta de uso de un signo distintivo por parte de su titular o del licenciatarario por un periodo de tres años traerá como consecuencia la caducidad del registro correspondiente. Aquí vale la pena mencionar que única y exclusivamente en procedimientos administrativos de caducidad, el demandado es el que tendrá la carga de la prueba en todo momento, ya que éste es el único quien puede acreditar el uso del signo distintivo en pugna.

La razón que sustenta esta causal de caducidad del registro es resultado de la correlativa obligación que tiene de usar el signo distintivo como contraprestación del derecho de uso exclusivo que este otorga a su titular, por lo que éste deberá emplear la marca en la manera en que fue registrada.

Por otro lado, el titular solo deberá demostrar que no ha dejado de usarla de manera ininterrumpida por el periodo de tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa, más no que la ha empleado de manera efectiva e ininterrumpida durante esos tres años.

En caso de no haberla usado, el titular del registro podrá invocar y acreditar ante el IMPI la causa por la cual no la ha explotado, causa que deberá ser a juicio del Instituto lo suficientemente justificada como podría ser la existencia de restricciones a la importación de algún elemento necesario para la elaboración del producto o la prestación del servicio que ampare la marca.

Podemos decir que el solicitante de una declaración de caducidad tiene como legítimo interés tutelado por la ley el que no se permita la subsistencia de un monopolio que al ya no justificarse por su falta de explicación, su existencia sólo se transforma en una ventaja indebida a favor de su titular que sólo producirá competencia desleal, ya sea porque éste pretenda ejercer tal derecho exclusivo en contra de un competidor o porque el mismo resulte un impedimento para este último de poder obtener un derecho a su favor, como sería el registro de su signo distintivo.

Conforme a lo anterior, mantener vigente o pretender un derecho exclusivo en detrimento de un competidor cuando el titular de dicho derecho no lo explota, resultaría no solo injusto e injustificado, sino que además, provocaría competencia desleal de éste para con sus competidores, pues al gozar del derecho exclusivo que le otorga el registro tendría a su favor un monopolio que sólo serviría para obstaculizar a su favor el desarrollo de la competencia del ramo de la industria o comercio al que pertenece.

Ahora, del otro lado encontramos al titular de dicho registro o demandado, quien tiene el legítimo interés de mantener vigente su derecho de uso exclusivo que le da ser el titular del registro impugnado, pues el mismo le reconoce una ventaja legal que justamente ha obtenido con respecto de sus demás competidores y cuya vigencia sí se justifica al considerar que lo ha explotado en forma debida.

Por lo anterior, es evidente que el demandado tiene un interés contrario al del accionante, pues éste no ha de permitir que le caduquen su registro por considerar que no existe razón para que no se mantenga la vigencia del mismo.

Consecuentemente, es incuestionable que cuando el objeto del procedimiento de declaración administrativa lo constituye la declaración de caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial, nos encontraremos realmente en la presencia de un verdadero conflicto entre dos partes, donde una de ellas considera que la vigencia del derecho exclusivo que ampara el registro no tiene justificación pues el mismo no se explota, y por el otro, al titular de dicho registro quien no permitirá se le prive de su derecho de uso exclusivo por considerar que el mismo se encuentra justificado en razón de sí ser explotado.

2.5.1 CANCELACIÓN

A diferencia de las tres figuras anteriormente estudiadas, es menester mencionar que la cancelación es una figura propia y exclusiva de los signos distintivos.

Es claro que el espíritu del precepto es el de preservar los intereses de la sociedad en que ciertas denominaciones, cuando ha perdido capacidad distintiva, y en cambio, se han convertido en verdaderas designaciones de los productos o servicios correspondientes, pierdan su registro para que puedan cumplir esta función, rompiendo el monopolio que significa el registro de marca a favor de un solo titular.

Las razones que pueden conducir a que una marca se convierta en designación genérica pueden ser variadas y distinto origen, las cuales serán analizadas en el apartado que precede. La mayoría de ellas se convierten en genéricos por virtud de que inicialmente son marcas aplicadas a productos novedosos, que carecen de un nombre técnico o comercial que sea

utilizados por los consumidores y los fabricantes y comercializadores en forma generalizada, de modo que la marca cumple la función de designación, hasta el punto en que sustituye a cualquier otra designación del producto o del servicio.

En otros casos la marca es motivo de tan amplia difusión y supremacía en su segmento, que el público consumidor las identifica, gradual pero irreversiblemente, con el producto mismo, hasta el grado de eliminar la referencia genérica.

2.5.2 CAUSALES

La Ley de la Propiedad Industrial establece en su artículo 153 que se declarará la cancelación del registro de un signo distintivo cuando su titular ha provocado o tolerado que el mismo se haya transformado en la denominación genérica de uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de modo tal que la marca haya perdido su carácter distintivo para diferenciar los productos o servicios que se aplicaba.

De esta actualización del supuesto mencionado se requiere de la acreditación de dos supuestos. El primero de ellos es que signo distintivo se haya convertido en la denominación por la cual se designa comúnmente al producto servicio que amparaba, es decir, se haya convertido en el vocablo genérico que sirve para identificar a dicho producto o servicio.

Las razones por las cuales un signo distintivo se puede transformar en la designación genérica de un determinado producto o servicio son variadas, pero generalmente ocurre cuando inicialmente la marca es empleada a productos sumamente novedosos que llegan a carecer de un nombre técnico o comercial propio, por lo que los consumidores en tales

situaciones llegan a emplearlo como el nombre mismo del producto, pues ello les resulta en la práctica más sencillo. Por otro lado, otra de las razones por las cuales una marca puede convertirse en nombre genérico del producto llega a ser a consecuencia de la amplia difusión que su titular haga de la misma al grado de que gradualmente el consumidor identifique el signo distintivo con el producto o servicio mismo.

Sin embargo, no basta para la declaración de cancelación prevista por la Ley que el signo se haya convertido en la designación genérica del producto o servicio que amparaba, sino además que su titular lo haya provocado o tolerado. Efectivamente, el segundo supuesto que el artículo 153 de la Ley exige para la cancelación del registro de un signo distintivo es el hecho de que su titular hubiera provocado o tolerado que el mismo se hubiere convertido en la designación genérica de la misma.

Lo anterior tiene su justificación en el hecho que muchas de las veces el industrial o comerciante no puede controlar tan fácilmente la mente de los consumidores quienes son los que a final pueden provocar la transformación de genérico a un signo distintivo. Es por ello que el titular de la marca ha de tener gran cuidado de siempre dejar que dicha denominación no es el nombre del producto sino una marca registrada, por lo que siempre han de dejar patente en la publicidad o comercialización de su signo distintivo de que se trata de una marca registrada.

2.5.3 OBJETO.

Existen controversia entre las partes, ya que por un lado observamos que el actor al solicitar la cancelación del signo distintivo por considerar que éste se ha convertido en la designación genérica del producto o servicio que éste amparaba, pretende que la vigencia y ejercicio de dicho derecho exclusivo

que el registro le otorga a su titular no se convierta en una ventaja indebida a su favor en detrimento de los demás competidores, puesto que de mantenerse vigente dicho registro los demás competidores se verán impedidos de emplear tal denominación cuya función se ha transformado en el vocablo por el cual se designa al producto o servicio.

Ahora bien, el interés jurídicamente tutelado del solicitante en la declaración de cancelación consiste en el hecho de que al haber perdido la denominación registrada su carácter distintivo, esta ya no cumple con su función de signo diferenciador de los productos o servicio que amparaba, por lo que no existe ya razón alguna para seguirle otorgando los beneficios monopólicos que le concede el registro, pues de lo contrario lo único que se provocaría es que el mismo se constituyera en una ventaja indebida a favor de su titular y en perjuicio de sus competidores al no poder emplear éstos tal denominación como el nombre del producto o el servicio por temor de ser sancionados injustificadamente por el uso no autorizado de un signo distintivo registrado.

Por otro lado, tenemos que el demandado, es decir, el titular del registro del signo distintivo cuya capacidad distintiva se cuestiona, tiene un interés contrario al del solicitante pues de ninguna manera ha de permitir que se le prive del derecho exclusivo que el registro le otorga al considerar que de ninguna manera la denominación que constituye su signo distintivo ha perdido su capacidad distintiva, y con ello, el derecho exclusivo de emplearla en su beneficio. Considerar lo contrario, ocasionaría que su cancelación dejaría de estimular la creatividad de los industriales o comerciantes para crear y emplear signos que les permitan distinguirse en el mercado con respecto de sus demás competidores.

En este orden de ideas observamos que en la cancelación de un registro existe verdaderamente una controversia entre dos partes con

intereses opuestos, donde el solicitante considera que el signo ha perdido su carácter distintivo y por ello ya no merece la protección de exclusividad que la legislación le otorgaba; y por el otro lado, el titular de dicho registro quien considera que su signo goza todavía de tal capacidad distintiva y con ello seguir gozando del derecho de uso exclusivo que la ley concede.

Ahora bien, de actualizarse la hipótesis previstas en la Ley resultará necesario la cancelación del derecho exclusivo que ampara el registro del que su titular no goce en perjuicio de los demás competidores, de una ventaja indebida al no permitir a éstos el uso de tal vocablo como nombre del producto o servicio en el curso normal del comercio al carecer este ya de distintividad alguna. De no producirse los supuestos que exige la ley, es lógico concluir que la exclusividad debe seguir beneficiando al su titular a efecto de mantener la calidad distintiva del signo.

2.6 SOLICITUD ADMINISTRATIVA

La solicitud de declaración administrativa es el acto procesal por el cual se da inicio el procedimiento de declaración administrativa previsto en el capítulo segundo del título sexto de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se constituye como el medio establecido en la legislación mexicana para dar solución a diversos conflictos en materia de propiedad industrial por parte de la autoridad estatal; es decir, resulta ser el medio con el cual cuenta el Estado para ejercer su función jurisdiccional con relación a estos actos. En este sentido, podemos validamente establecer que esta figura denominada “solicitud de declaración administrativa” prevista por la Ley se constituye en lo que la ciencia procesal conoce como la “demanda”¹⁵, entendiéndose por ella, aquel acto procesal por el cual una persona, que se constituye por si mismo en parte actora o demandante, inicia el ejercicio de

¹⁵ OVALLE FAVELA, José. Derecho Procesal Civil. Oxford University Press, México, 2003.

la acción y formula su *pretensión* ante el órgano jurisdiccional a fin de hacer valer y respetar su derecho propio.

De esta manera, mediante la presentación de la “solicitud de declaración administrativa” se da inicio al proceso o “procedimiento de declaración administrativa” respectivo a fin de que aquel industrial, comerciante o prestador de servicios que considere lesionada su esfera jurídica en materia de propiedad industrial por la conducta de otro, pudiere hacer valer sus pretensiones específicas ante el IMPI para que éste, a su vez, emita una resolución respecto de dicha controversia, garantizando con ello al gobernado su derecho de acción previsto en el artículo 17 constitucional.

Por lo cual, a través de la figura de la “solicitud de declaración administrativa” se materializa y garantiza el derecho de acción del gobernado en la materia de la propiedad industrial, pues a través de la misma tiene la posibilidad de poner en funcionamiento la función jurisdiccional del estado a efecto de hacer del conocimiento del IMPI sus pretensiones para que, una vez desarrollado el proceso respectivo que garantice el derecho de defensa de la demandada, éste resuelva el conflicto entre las partes aplicando el derecho procedente.

Ahora bien, al igual que en cualquier otro proceso jurisdiccional, éste sólo puede ser iniciado por quien tenga legítimo interés en que la autoridad declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario, es decir, quien tenga interés jurídico. Así entonces, la solicitud de declaración administrativa sólo puede ser interpuesta por quien tenga interés jurídico.

En la actualidad el interés jurídico para pretender solicitar la declaración administrativa se ha reducido a la titularidad por parte del actor de algún derecho de propiedad industrial, sea titular de un derecho de propiedad industrial indebidamente otorgado, entre otras.

Los requisitos necesarios para admitir a trámite la “solicitud de declaración administrativa” se encuentran previstos en los artículos 179, 180 y 189 de la Ley. El primero de los preceptos citados exige que la solicitud sea presentada por escrito y redactarse en idioma español, debiendo, si es el caso de exhibir documentos redactados en idioma distinto, su correspondiente traducción al español. Por su parte el artículo 180 exige que la solicitud se presente en firma autógrafa por el interesado o su representante de ser el caso, así como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Por último, el artículo 189 de la Ley, establece el contenido que deberá incluir la solicitud de declaración administrativa, el cual resulta ser el siguiente:

1. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante; domicilio para oír y recibir notificaciones;
2. Nombre y domicilio de la contraparte o su representante; y
3. El objeto de la solicitud, detallando en términos claros y precisos; la descripción de los hechos; y los fundamentos de derecho.

En caso de que el solicitante cumpla con todos y cada uno de los requisitos que ya hemos precisado, el IMPI admitirá y dará trámite a la solicitud correspondiente, ordenando se emplace a su contraparte a fin que conteste la misma, y así, ejerza su derecho de defensa, consagrado en el artículo 14 constitucional.

2.6.1 CONTESTACIÓN

Una vez que ha sido admitida la solicitud de declaración administrativa presentada por el demandante, el IMPI ordenará que esta sea notificada al demandado, quien

en el caso de estos procedimientos resulta ser el titular del derecho cuya caducidad se pretende, de manera personal y bajo las reglas que para tal clase de notificaciones establece el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Si se da el caso de que no haya sido posible notificar de manera personal al demandado, ya sea por no haberlo encontrado en el domicilio señalado por el solicitante en su escrito, o por no encontrarse en el domicilio señalado en el expediente del registro objeto de la controversia, se emplazará al demandado a través de la publicación del edicto correspondiente por una sola vez en el DOF y en un periódico de los de mayor circulación.

Una vez que sea notificada la solicitud de declaración administrativa, el demandado tiene un plazo para dar contestación a la misma a fin de defenderse y resistirse de las pretensiones aducidas por su contraria, plazo que será de un mes si la pretensión del solicitante resulta ser la nulidad, caducidad o cancelación de un derecho de propiedad industrial.

2.6.2 PRUEBAS

La prueba junto con el derecho de acción y de defensa es uno de los elementos esenciales para el desarrollo de cualquier proceso. Ya que, a través de ellas tienen la posibilidad las partes de poder ofrecer los medios con los cuales consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, el juzgador obtendrá los instrumentos necesarios para esclarecer los hechos y cuestiones discutidas por las partes a fin de poder emitir su fallo respecto del mismo. En otras palabras, la trascendencia de poder ofrecer pruebas por las partes radica en que estas se constituyen en los instrumentos con los cuales podrán provocar en el juzgador la convicción de que sus pretensiones o defensas son fundadas y con ello obtener una sentencia favorable a sus intereses.

En relación con los procedimientos de declaración administrativa desarrollados ante el IMPI, debemos mencionar el derecho de las partes para poder ofrecer los medios de convicción que consideren oportunos para sustentar tanto sus afirmaciones como sus defensas que se encuentran garantizados por la Ley de la Propiedad Industrial, específicamente en los artículos 190 y 192. Sin embargo, es importante mencionar que la materia probatoria dentro de estos procedimientos es el área en donde la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles más se aplica y observa, sobre todo en las reglas para valorar las mismas así como para establecer a quien corresponde la carga de la prueba.

Ahora sin pretender ahondar en la etapa probatoria de los procedimientos seguidos ante el IMPI, trataremos de hacer referencia a ciertos puntos que se consideran elementales a tratar como son: el ofrecimiento de las pruebas, la admisión de estas y su valoración.

2.6.3 OFRECIMIENTO

Dentro de los procedimientos de declaración administrativa desarrollados ante el IMPI, las pruebas deberán, como regla general, ser ofrecidas y exhibidas al momento de presentar la solicitud de declaración administrativa o la contestación a la misma, según lo dispone el artículo 190 de la Ley. Lo anterior trae como consecuencia que de no ofrecerse las pruebas en tales escritos traerá como resultado la imposibilidad de presentarlas posteriormente.

Sin embargo, es menester que la legislación de propiedad industrial prevé tres excepciones a esta regla: la primera es la posibilidad de ofrecer pruebas supervivientes, la segunda es referente a la posibilidad de poder aportar pruebas con posterioridad a la solicitud o contestación como medios para sustentar alguna objeción que alguna de las partes pretendiera hacer respecto de los medios de

prueba de la otra, excepción que tiene su razón de ser en el principio de contradicción de la prueba que consiste en la posibilidad que debe tener la contraria del oferente para conocer y discutir la misma e incluso de contraprobar.

La tercera y última excepción se encuentra prevista en el artículo 198 de la misma Ley que ofrece al “titular afectado” o “presunto infractor” un plazo adicional de quince días para exhibir pruebas que provengan del extranjero, siempre y cuando las haya ofrecido en su escrito y solicite se le conceda tal beneficio. Respecto de éste plazo adicional, es menester comentar que actualmente el IMPI es de la opinión que este beneficio sólo puede ser acogido por la parte demandada y no así por el actor, pues consideran que el precepto es claro al designar específicamente los beneficiarios del mismo, donde el “presunto infractor” es la parte demandada en un procedimiento de infracción y el “titular afectado” es la demandada en los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación.

Con relación al particular, estimamos que tal interpretación por parte del Instituto es incorrecta la razón de que la misma va en contra de uno de los más básicos principios que han de regir el proceso, el principio de igualdad entre las partes. Es por ello que consideramos que, pese a la desafortunada redacción de dicho artículo, tal plazo para ofrecer pruebas provenientes del extranjero debería de ser otorgado a ambas partes, simplemente para asegurar su igualdad de oportunidades.

Una vez que hemos analizado el tiempo y la forma en que han de ser ofrecidos los medios de prueba dentro de los procedimientos de declaración administrativa, es necesario pasar ahora a analizar las reglas de admisibilidad de las pruebas en el mismo, es decir, que pruebas si pueden ser admitidas y cuáles no.

2.6.4 ADMISIÓN

De acuerdo con el artículo 192 de la Ley de la Propiedad Industrial serán admisibles todos los medios de prueba con excepción a la confesional y testimonial, salvo que éstas se encuentren contenidas en algún documento. En este orden ideas, debemos concluir que no es que la prueba confesional o testimonial estén prohibidas dentro de esta clase de procedimientos, sino que no serán admisibles cuando pretendan ser desahogadas mediante la contestación de posiciones que las partes pudieran realizar, ya que ello haría del procedimiento más lento y largo en el tiempo, situación que seguramente previó el legislador al pretender dar la mayor celeridad a éstos, aunado al hecho de que por la naturaleza de los conflictos los medios idóneos de prueba resultan ser las documentales, los medios electrónicos, las instrumentales y las inspecciones.

Así también, es importante indicar que correlacionando el artículo 192 con el 4 de la Ley, tampoco serán admisibles aquellos medios de prueba que sean contrarios al orden público, a la moral, a las buenas costumbres o que contravengan cualquier disposición legal.

Según lo dispone el Código Federal de Procedimientos Civiles, los medios probatorios que pueden ser ofrecidos por las partes son los siguientes: la confesión, la testimonial, los documentos públicos y privados; los dictámenes periciales, la inspección; las fotografías; escritos y notas taquigráficas, y en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y las presunciones.¹⁶

¹⁶ CFPC. "Artículo 93

2.6.5 RESOLUCIÓN

Concluida la fase expositiva y probatoria de cualquier proceso, fases en las que ambas partes hacen del conocimiento del órgano jurisdiccional el conflicto o controversia existente entre ellas y le ofrecen los elementos con los cuales consideran demostrar la procedencia de sus pretensiones o defensas, llega el momento en el cual el órgano jurisdiccional ha de emitir su fallo respecto de tal controversia para así materializar la función jurisdiccional del Estado, es decir, el de juzgar un conflicto mediante la aplicación del derecho procedente.

Por consiguiente resulta que el ejercicio del derecho de acción y de defensa de las partes a través del proceso respectivo no es otra cosa que un instrumento por el cual las partes en conflicto obtendrán de la autoridad estatal, una sentencia, entendiéndose por esta, aquella resolución emitida por el juzgador donde éste se pronuncia respecto del conflicto puesto a su conocimiento mediante la declaración del derecho aplicable.

Así pues, entendiéndose que la emisión obligatoria por parte de la autoridad estatal de una resolución que se pronuncie sobre el conflicto planteado es indispensable para el debido ejercicio de la jurisdicción del Estado, debemos ahora establecer si tal situación se encuentra garantizada en los procedimientos de declaración administrativa regulados por la Ley de Propiedad Industrial.

En este sentido, el artículo 199 de la Ley garantiza tanto al solicitante de la declaración administrativa como al sujeto demandado por la misma la obligación ineludible que tiene el IMPI de emitir una resolución respecto de la controversia planteada, previo desarrollo del procedimiento respectivo que garantice el derecho de acción y defensa de las partes.

Efectivamente, el citado artículo establece que transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor (demandado) presente sus

manifestaciones (contestación) y, en su caso, el plazo de quince días para presentar pruebas provenientes del extranjero, previo estudio de los antecedentes y desahogadas todas las pruebas, el Instituto dictará la resolución que proceda.

Ahora bien, es importante destacar que si atendiéramos y aplicáramos en su literalidad este artículo, el procedimiento de declaración administrativa se reduciría en etapas muy simples, esto es, en demanda, contestación, y sin mediar otro trámite, la emisión de la resolución. Sin embargo, concebir el desarrollo del procedimiento de declaración administrativa de este modo daría lugar a muchas deficiencias en su conformación, provocando graves desequilibrios procesales en su integración.

Expuesto lo anterior, pasaremos a analizar los aspectos, requisitos y principios que deben contener las resoluciones que el IMPI debe emitir. A este respecto, debemos puntualizar que el artículo 199 de la Ley establece que la resolución ha de comprender el estudio de los antecedentes relativos, expresión que podría ser interpretada en el sentido de que dichas resoluciones deberán tomarse atendiendo a los argumentos esgrimidos por las partes y las pruebas ofrecidas.

Sin embargo y ante tal ausencia de claridad resulta necesario, e incluso, procedente la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para determinar cuáles son los requisitos que deben cubrir tales resoluciones emitidas por el IMPI tanto las que se pronuncien sobre el conflicto, como las del trámite mismo del procedimiento. En este sentido, la resolución que emita el IMPI respecto del fondo de la controversia ha de cumplimentar las exigencias establecidas en el artículo 222 del citado Código Adjetivo, es decir, que en dichas resoluciones se contenga una resolución sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables que sirvan de base al juzgador para resolver, en un sentido u otro, los puntos sometidos a su resolución.

Por otro lado, pero paralelo a este aspecto de los requisitos que han de contar las resoluciones dictadas por el IMPI, debemos mencionar que tales decisiones han de cumplir, como atinadamente lo apunta el licenciado Julio Javier Cristiani, con los principios inherentes a toda sentencia judicial, es decir, a de ser "congruente", "motivada" y "exhaustiva". Esto significa que las resoluciones emitidas por el Instituto han de pronunciarse exclusivamente sobre las pretensiones y defensas planteadas por las partes, deberán de precisar los hechos y consideraciones jurídicas en que funde su fallo en razón del análisis realizado a los medios probatorios, y finalmente deberán de resolver sobre todo lo pedido, es decir, ha de pronunciarse respecto de todos los puntos que haya sido objeto del debate.

En efecto, la misma jurisprudencia ha establecido que las resoluciones del IMPI deben de cumplir con tales principios, especialmente con el de exhaustividad, según lo podemos estimar de la lectura de la tesis que a continuación se transcribe:

Sexta Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LA AUTORIDAD DEBE ESTUDIAR TODOS LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS. Es falso afirmar que ni la Ley de la Propiedad Industrial ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni ninguna otra ley, obligan al Subsecretario de Industria y Comercio a estudiar todas las defensas o argumentos que se le expongan en un procedimiento administrativo, ya que de no estudiar una defensa de alguna de las partes, por

este sólo hecho la resolución que dicte en tal procedimiento resulta violatoria de las garantías individuales consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que al ser omiso en el estudio de una defensa en realidad no oye en ese aspecto al interesado, violando con ello la garantía de audiencia, y, en esas condiciones, menos aún podría estimarse que su resolución fue debidamente fundada y motivada, precisamente a causa de esa omisión. A mayor abundamiento, cabe advertir que el artículo 233 de la Ley de la Propiedad Industrial establece que transcurrido el término para formular objeciones en el procedimiento administrativo, y previo el estudio de los antecedentes relativos, se dictará la resolución que corresponda, o sea, que para cumplir con lo anterior, es necesario que la autoridad tome en cuenta las objeciones, y esto no está limitado sólo al estudio de una parte de ellas, en virtud de que no lo establece en esa forma el aludido artículo 233.

Amparo en revisión 6667/60. Jesús Maldonado Torres.
30 de octubre de 1961. Unanimidad de 4 votos.
Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Ahora podemos llegar a la conclusión que una correcta interpretación del artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial así como de la aplicación supletoria del artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las resoluciones del IMPI deberán de cumplir con los requisitos propios de toda sentencia judicial que ya hemos mencionado, máxime si consideramos que la función desarrollada por el IMPI en estos procedimientos es materialmente jurisdiccional, por lo que tales exigencias de forma y fondo en la resolución que emita son esenciales.

Establecido lo anterior, es procedente analizar los efectos que la resolución puede provocar según sea su resultado, es decir, ya sea que estime la pretensión procedente o improcedente.

Si la resolución emitida por el IMPI declara procedente las pretensiones del solicitante, es decir estimatoria, traerá como consecuencia en el caso de que haya solicitado la nulidad, cancelación o caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial que este ya no sea vigente perdiendo con ello su titular el derecho exclusivo de uso y explotación del signo distintivo o creación que el mismo amparaba con la consecuente pérdida económica que ello se significa.

En el caso de declarar procedente el IMPI la solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de una persona provocará no sólo la declaración del IMPI de que la demandada ha violado los derechos de propiedad industrial del solicitante, declaración que sirve para obtener los daños y perjuicios por la vía civil, sino que en la misma el Instituto impondrá la sanción correspondiente que puede ser una multa, la clausura temporal o definitiva e incluso el arresto administrativo hasta por treinta y seis horas del demandado.

Para la imposición de dicha sanción el IMPI habrá de tomar en cuenta el carácter internacional de la conducta infractora, las condiciones económicas del infractor, así como la gravedad de la infracción cometida. Asimismo, el Instituto deberá de pronunciarse sobre la definitividad o no de las medidas cautelares que se hayan aplicado dentro del procedimiento y poner a disposición del actor, si fuere el caso, la contra fianza exhibida por la demandada.

Ahora, si la resolución emitida por el IMPI desestima las pretensiones solicitadas por el actor y decide absolver al demandado tendrá como

consecuencia, si lo solicitado fue la nulidad, cancelación o caducidad del registro de un derecho de propiedad industrial, el que dicho registro se mantenga vigente y con ello el derecho exclusivo que este ampara. En caso de absolver al demandado de una solicitud de declaración de infracción el IMPI deberá de ordenar el levantamiento de las medidas cautelares así como poner a disposición del demandado la fianza en caso, de haberse aplicado en su contra alguna medida provisional.

Por último, la resolución que dicte el IMPI puede ser en el sentido de decidir no entrar al fondo del asunto por considerar que resulta procedente alguna excepción procesal hecha valer por la demandada o por la existencia de vicio alguno que afecte el procedimiento, lo que provocará que el IMPI no se pronuncie sobre la controversia planteada.

Así las cosas, debemos concluir que las resoluciones emitidas por el IMPI materializan el ejercicio de la función jurisdiccional que las fracciones IV y V del artículo 6° de la Ley de la Propiedad Industrial encomienda al IMPI respecto de los conflictos relacionados con la violación de un derecho de propiedad industrial o la validez y vigencia de los mismos.

Del mismo modo, es importante mencionar que ya sea en un sentido o en el otro, siempre y cuando la resolución se pronuncie sobre el fondo del litigio, la resolución que emita el IMPI tiene la capacidad de adquirir el carácter de "cosa juzgada" si la misma no es impugnada, o si llegase a serlo, tal impugnación no procede, característica que resulta solamente propia de la jurisdicción.

3. CAPÍTULO TERCERO

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE SEGURIDAD JURÍDICA

3.1 DEFINICIÓN. GARANTÍAS INDIVIDUALES.

El derecho político o constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de éstos entre sí y de estos hacia con los particulares.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su mejor análisis, suele dividirse en dos partes a saber la parte dogmática y la orgánica.

La parte dogmática se refiere a los derechos fundamentales del gobernado, solo comprende el capítulo primero, el denominado “De las garantías individuales. Así mismo, ésta parte se encuentra dividida en cuatro grandes grupos:

- 1) Garantías de igualdad,
- 2) Garantías de libertad
- 3) Garantías de propiedad
- 4) Garantías de seguridad jurídica

Para los efectos de la presente tesis sólo analizaremos las garantías de seguridad jurídica, ya que son de suma importancia para su desarrollo. Es por ello, que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad jurídica “es la certeza que debe de tener el gobernado de su persona, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si ésta debe producir una

afectación en ellos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias.¹⁷

De este modo nos estamos refiriendo que todo individuo debe de contar con la seguridad que sus derechos y posesiones serán respetados en cualquier momento, y para que se de una afectación sobre éstos por parte de una autoridad, ésta deberá de apegarse a lo dispuesto en los ordenamientos legales, cumpliendo de manera puntual y principal lo establecido en nuestra Carta Magna.

Debido a que el Estado al hacer uso del poder de imperio con el que cuenta se puede considerar que surge la garantía de seguridad jurídica, cuando realiza cualquier acto de autoridad a través de sus diferentes órganos, de alguna manera afecta la esfera jurídica del gobernado, perturbando a su vez aspectos fundamentales tales como la vida, sus propiedades, la libertad, sus posesiones y su familia; todo o algunos de estos dependiendo del acto de autoridad aplicado. Dado lo anterior el gobernado debe contar con alguna certeza por parte del Estado, donde éste se deberá apegar a diversos lineamientos que legitimen su actuar.

Para su mejor comprensión se llevaran a cabo citas de algunas definiciones respecto al tema de seguridad jurídica que nos ayudarán:

El máximo tribunal, define a las garantías de seguridad jurídica como aquellos “derechos subjetivos públicos a favor de los gobernados, que pueden ser oponibles a los órganos estatales, a fin de exigirles que se sujeten aun conjunto de requisitos previos a la comisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que éstos no caigan en la indefensión o la incertidumbre

¹⁷ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las Garantías de Seguridad Jurídica. Colección Garantías Individuales. SCJN; México, 2003, 2003, p.9.

jurídica, lo que hace posible la supervivencia de condiciones de igualdad y libertad para todos los sujetos de derechos y obligaciones”¹⁸

Por otro lado el maestro Ignacio Burgoa define a las garantías de seguridad jurídica como “el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el *súmmum* de sus derechos subjetivos.”¹⁹

Los artículos que contienen la garantía de seguridad jurídica a los que estamos haciendo referencia son los establecidos en el 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Política que más adelante se procederá para su análisis, desmembrándolos a fin de obtener un estudio detallado de las garantías que contiene cada uno para poderlos llevar a la resolución del problema que compete a este trabajo de tesis.

3.2 EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL

Artículo 14 Constitucional.- (...) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (...)

Como se puede advertir del precepto legal citado, la llamada garantía de audiencia , no permite que se prive a una persona de los derechos que ahí se mencionan sin que previamente se lleve a cabo un juicio, en el que se dé la oportunidad de defenderse y probar lo que a sus intereses convenga; por otro

¹⁸ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Op. Cit., p.11

¹⁹ Burgoa Orihuela, Ignacio. Las Garantías Individuales. 7ª ed. Editorial Porrúa; México, 1972, p. 502.

lado, cuando esta garantía de audiencia es violada, es obvio que se ubica al afectado en un estado de indefensión, volviendo procedente el juicio de amparo para efecto de restituir el gobernado en el goce de su garantía constitucional violada.

3.2.1 GARANTIA DE AUDIENCIA

La garantía de audiencia, es una de las más importantes dentro cualquier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa que dispone todo gobernado frente a actos del poder público, está consignada en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional; incluida por primera vez en el año de 1857 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de esto, la palabra “audiencia” se puede considerar como una de las garantías de mayor trascendencia dentro de nuestro régimen jurídico, ya que consiste en la oportunidad que se le concede a todo individuo de defender sus derechos dentro de un procedimiento, tanto judicial como administrativo.

Dado lo anterior se pueden establecer las siguientes consideraciones:

Al ser el titular, el “nadie podrá ser...” se entiende como los sujetos activos sin excepción alguna, gozarán del beneficio de esta garantía en relación con el artículo 1 ° de la Constitución.

Los bienes que se consideran como tutelados son: la vida, la libertad, las propiedades, las posesiones, así como el derecho a un debido proceso de cualquier individuo.

Deberá ser mediante juicio previo, por tribunales previamente establecidos y en los que durante dicho juicio se cumplan las formalidades

esenciales del procedimiento. Dichas formalidades consisten en notificar al interesado del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas que considere oportunas; la formulación de alegatos y la obtención de una resolución fundada y motivada que resuelva sobre la cuestión en conflicto. Si éstas formalidades no son respetadas en juicio, se violará la garantía de audiencia del sujeto activo, ya que se le estaría dejando en un estado de indefensión.

La resolución que se emita de este proceso deberá dictarse conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y finalmente podemos decir, que la garantía de audiencia consiste en darle al gobernado oportunidad de defenderse previamente al acto privativo, y para su cumplimiento se le impone a las autoridades la obligación de vigilar las formalidades esenciales del procedimiento.

3.3 EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL

Artículo 16 Constitucional.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...)

El artículo citado contiene la llamada garantía de legalidad, dicha garantía individual obliga a las autoridades para que sus actos se apeguen totalmente a la ley. De esto se desprende un principio que establece que “las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente las autoriza”,

Asimismo, los actos de las autoridades deben constar por escrito y señalar la ley o el reglamento que lo funde, de manera precisa los artículos que la autorizan para emitir esos actos, y explicar las razones o motivos por los que en ese caso es procedente actuar.

3.3.1 GARANTÍA DE MANDAMIENTO ESCRITO, EN EL QUE SE FUNDE O MOTIVE LA CAUSA LEGAL PARA COMETER UN ACTO DE MOLESTIA CONTRA UN PARTICULAR.

Para comprender esta garantía es necesario estar conscientes de la gran importancia que juega en nuestro sistema jurídico, la llamada “garantía de legalidad”; misma que otorga la mayor protección a los gobernados frente a los actos de molestia emitidos por las autoridades, ya que al establecer requisitos específicos para cada acto de molestia, protege al gobernado de los actos arbitrarios, mismos que no obedecen ninguna norma jurídica. La eficacia jurídica de la garantía de legalidad reside en el hecho que por su mediación se protege todo el sistema del derecho objetivo de México.

Dicha garantía tiene su fundamento en el principio de legalidad²⁰ consistente en “que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que dicha ley determine.”²¹

Esta garantía condiciona a todo acto de molestia, contiene la expresión “fundamentación y motivación” de la causa legal del procedimiento. Por lo cual se puede desarrollar los siguientes argumentos:

a) El concepto de fundamentación: Es el consistente en que los actos que se originen de molestia de los que se mencionan en el artículo 16 constitucional, deben basarse en una disposición normativa general, es decir, que esta prevea la situación concreta para la cual sea procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que lo autorice.

La exigencia de fundamentar legalmente todo acto de molestia impone a las autoridades diversas obligaciones, que se traducen en que el órgano del

²⁰ Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. Cit., p. 82.

²¹ Burgoa Orihuela, Ignacio. Op. Cit., pp. 587 a 590.

Estado, está investido con facultades expresamente consignadas en la norma jurídica para emitirlo; que el propio acto se prevea en dicha norma y en que su sentido y alcance se ajusten a las disposiciones normativas que lo rijan; así mismo que el citado acto se contenga o derive de un mandamiento escrito, en cuyo texto se expresen los preceptos específicos que lo apoyen.

b) El concepto de motivación: La motivación de la causa legal del procedimiento implica que, existiendo una norma jurídica, en el caso o situación concretos respecto del que se pretende cometer el acto de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal, esto es, el concepto de motivación empleada en este artículo constitucional indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley.

c) La motivación legal y la facultad discrecional: La motivación legal no siempre exige que la referida adecuación sea exacta, pues las leyes otorgan a las autoridades administrativas y judiciales lo que se llama “facultad discrecional” que nos ayuda para determinar si el caso concreto que vayan a decidir encuadra dentro del supuesto abstracto previsto normativamente. La mencionada facultad discrecional, dentro de un régimen de derecho donde impera el principio de legalidad, debe consignarse en una disposición legal, pues sin esta, aquella sería arbitraria.

3.4 EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL

Artículo 17 Constitucional.- (...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (...)

Como se puede advertir, en este artículo se fijan garantías que corresponden a aspectos referentes a la gratuidad e independencia de los tribunales estatales, así como la obligación de estos para actuar de manera pronta y expedita; al efecto de estas instancias judiciales.

3.4.1 GARANTÍA DE EXPEDITA Y EFICAZ ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Este artículo en comento sustenta a la garantía de expedita y eficaz administración de justicia; este se da debido al carácter expeditivo de impartición de justicia se fundamenta en que la seguridad jurídica del gobernado no permanezca en estado de incertidumbre por mucho tiempo, siendo los encargados los tribunales los que deberán trabajar con prontitud y eficiencia, debiendo respetar, por ende, los términos que están consignados en las leyes procesales.

3.4.2 LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

Al Estado mexicano le corresponde el monopolio de la función jurisdiccional, comprendiendo la posibilidad de conocer y resolver distintos tipos de diferendos entre los particulares y entre éstos y las autoridades.

Para mayor abundamiento mencionaremos que la palabra “jurisdicción”, proviene de la expresión latina “*ius dictio*” que significa decir el Derecho y alude a la función que asume el Estado, a través de los jueces y tribunales, de administrar la justicia, aplicando el Derecho a los casos concretos que se les presentan. Se habla de igual manera de la función jurisdiccional y corresponde a los juzgados y tribunales determinados por las leyes.

En sentido estricto, por jurisdicción se entiende la función pública de administrar justicia, emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial. Tiene por fin la realización o declaración del derecho y la tutela de la libertad individual y del orden jurídico, mediante la aplicación de la ley en los casos concretos, para obtener la armonía y la paz social.

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, podemos definir en otras palabras a la jurisdicción como el poder emanado del estado, aplicado por órganos dedicados a la función de administrar justicia, para investigar y sancionar delitos e ilícitos de toda clase o adoptar medidas de seguridad ante ellos, mediante la aplicación de la ley, así mismo en los plazos previstos por ella.

Ahora bien, así la función Jurisdiccional, es la que realizan los órganos, ordinarios o especiales, de la jurisdicción, y que se traduce en la aplicación del derecho por la vía del proceso. El destacado José Becerra Bautista, nos ofrece la siguiente definición de la función jurisdiccional: “Es la facultad de decidir, con fuerza vinculativa para las partes, una determinada situación jurídica controvertida”

La doctrina aborda por lo regular el tema de la función jurisdiccional, considerando esta actividad dentro del contexto del Estado, o como parte de las actividades desempeñadas por él mismo.²²

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL Y MATERIAL.

La función jurisdiccional desde el punto de vista formal alude a la organización constitucional que asigna la tarea de ejercer dicha función al poder judicial de la federación, fundamentalmente para preservar el derecho.

²² ALCALÁ-ZAMORA y Castillo, Niceto, “Notas relativas al concepto de jurisdicción”, en su obra Estudios de teoría general e historia del proceso, México, UNAM, 1992, t.I, pp. 29-31.

Para caracterizar a la función jurisdiccional es necesario también considerar el criterio material. Por lo cual la función jurisdiccional es una actividad del estado subordinada al orden jurídico, productora de derechos, en los conflictos concretos o particulares que se le someten para comprobar la violación de una regla de derecho y adoptar la solución adecuada.

La finalidad del acto jurisdiccional es declarar imparcialmente el derecho en los casos controvertidos o de conflictos que son de su competencia. En todo acto jurisdiccional estamos en presencia de un conflicto de intereses que amerita la intervención judicial para mantener el derecho o la naturaleza del derecho controvertido. Establecida la litis, ofrecidas las pruebas, la sentencia es la culminación de todo el proceso.

3.4.3 INDEPENDENCIA O AUTONOMÍA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

Para establecer el significado de la independencia judicial en México, deben abordarse primero algunas definiciones de carácter general.

De esta forma, es preciso señalar que la idea de Independencia Judicial se vincula estrechamente con la idea de Estado de Derecho, como uno de sus elementos esenciales. En consecuencia, es precisamente de esta idea de donde el concepto independencia judicial extrae su significado más amplio, siendo éste el que la impartición de justicia no debe estar supeditada a los órganos del poder político.

Pero la idea de independencia judicial, implica una doble concepción. Por una parte, la independencia funcional, que refiere a la concepción valorativa de la independencia judicial y, por la otra, la independencia como garantía.

La primera de las acepciones se refiere a una regla básica de cualquier ordenamiento, en virtud de la cual el juez, en el ejercicio de su función, debe estar sometido únicamente a la legalidad, es decir, al sistema de fuentes del derecho vigentes en el sistema jurídico al que pertenece. Por el contrario, la independencia judicial, entendida como garantía, es un conjunto de mecanismos tendientes a salvaguardar y realizar ese valor, incluso, a través de principios distintos al de la independencia. Algunos autores afirman incluso que es esta la independencia judicial en sentido estricto.

El español, Luis Díez Picazo, distingue tres subespecies dentro de la categoría de la independencia judicial como garantía; las cuales son:

1. La independencia personal, consistente en el conjunto de características derivadas de la situación en que la Constitución coloca al juez individualmente considerado, y que protegen a este de eventuales presiones ejercidas por los otros dos poderes políticos del Estado (Legislativo y Ejecutivo).
2. La independencia colectiva, que tiene que ver con la protección a la judicatura en su conjunto frente a los demás poderes del Estado; y
3. La independencia interna, que ampara al juez, en su individualidad, frente al resto de la estructura judicial.

Este concepto “de independencia como garantía” no puede ser valorado y entendido sino a la luz de los rasgos definitorios que el ordenamiento jurídico en particular le otorga, y que tienen que ver con otros factores como la forma de gobierno y el modelo global de organización judicial, en los casos internacionales.

3.4.4 IMPARCIALIDAD

La imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas.

La imparcialidad nos propone que todos los individuos deban ser tratados de la misma manera bajo todas las circunstancias. Se considera aceptable y coherente que determinadas personas sean tratadas en forma diferente si tal tratamiento se justifica por razones objetivas y externas.

Por lo tanto la justicia imparcial, significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; es decir, no hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza, condición social ni credo político.

La imparcialidad en su más auténtica acepción impone que se prescinda de las distinciones subjetivas. Es una especie determinada de motivación, consistente en que la declaración o intención se orienta en el deseo de decir la verdad, de discernir con exactitud, de resolver justamente una situación.

La imparcialidad consiste en hacer a un lado todas las consideraciones subjetivas que puedan impedirnos la capacidad de obrar adecuadamente.

3.4.5 PRONTA Y COMPLETA

La justicia pronta, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes.²³

Para referirnos al termino de “completa” decidimos definir la palabra en un sentido común por lo cual la Real Academia Española se refiere a este termino como un adjetivo que denota que algo esta “acabado o perfecto”. Al transportarlo al tipo de acceso de justicia esta consiste en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado.

3.4.6 GRATUITA

El precepto prohíbe las costas judiciales; éstas eran los honorarios o derechos que los litigantes pagaban a los jueces por los servicios que prestaban, por virtud del monopolio del estado respecto de impartición de la justicia, su costo es con cargo al presupuesto; la federación, los estados, el Distrito Federal y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias cubren los honorarios, sueldos y gastos que el servicio implica.

El precepto no distingue; por virtud del principio que establece la gratuidad de la justicia, debe entenderse que en la actualidad las costas están prohibidas en todas las instancias, incluyendo la vía del amparo.

²³ Tesis: 2a./J. 192/2007, Jurisprudencia, Registro 171257

Esto nos hace llegar al punto de que la gratuidad de la justicia como un derecho, permite que todos, de manera universal, accedan a ella.

Debido a lo anteriormente manifestado se llega a la conclusión que la Justicia es gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto honorario alguno por la prestación de ese servicio público.

Para mayor abundamiento en el análisis del artículo 17 Constitucional haremos referencia a una jurisprudencia que a la letra dice:

Registro No. 171257

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVI, Octubre de 2007

Página: 209

Tesis: 2a./J. 192/2007

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.

La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete.

Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de noviembre de 2010, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 405/2009 en que participó el presente criterio.

La tesis en comento, nos permite resaltar con gran seguridad, todas las definiciones que anteriormente fueron analizadas en el presente capítulo respecto del artículo 17 constitucional al que fuimos desmembrando para adquirir fundamentos necesarios para poder lograr criticar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de Propiedad Industrial.

4. CAPÍTULO CUARTO

CRÍTICA CONSTITUCIONAL A DIVERSAS DISPOSICIONES RELACIONADAS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es necesario mencionar que las críticas que serán planteadas en el presente trabajo tendrán como base principal el artículo 133 Constitucional, el cual consagra el principio denominado supremacía constitucional.

Para tener claro porque tomamos como base dicho artículo de la Constitución Política, debemos mencionar que el principio de la supremacía constitucional se traduce, según el maestro Sánchez Bringas²⁴, en una cualidad propia de la Constitución donde ésta, como norma constituyente, determina la validez en su aplicación de las normas constituidas (leyes, tratados internacionales, reglamentos), por lo que en caso de conflicto alguno entre la norma constituyente y la norma constituida, el primer concepto es fundamental, es decir la Constitución, que es aquella que prevalece en todos casos frente a la otra.

Por otro lado, el maestro Alberto del Castillo del Valle²⁵, menciona que el principio de la supremacía constitucional significa que la Carta Magna es la norma de mayor importancia dentro de sistema jurídico, es decir, que la Constitución se identifica como la norma jurídica de mayor trascendencia, base y sostén de todo acto de autoridad. El principio de supremacía constitucional entraña la necesidad que tienen todas las autoridades del Estado de observar el texto de la Carta Magna con antelación a la emisión de un acto de sus funciones ya sea administrativo, legislativo o jurisdiccional, aplicando las disposiciones establecidas en la misma a fin darle vigencia a sus actos y que los mismos estén conteniendo un aspecto neto de constitucionalidad.

²⁴ SÁNCHEZ BRINGAS Enrique. Derecho Constitucional. 2da. Ed., Porrúa, México, 1997, pp. 190 y 191.

²⁵ DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto. La Defensa Jurídica de la Constitución Mexicana, Duero, México, 1994, p. XVIII y XXI.

Ahora bien, con relación al mismo principio, el maestro Burgoa Orihuela²⁶, establece que la Constitución resulta ser el ordenamiento “cúspide” de todo el derecho positivo del Estado, situación que convierte a la misma en el “índice de validez formal” de todas y cada una de las leyes secundarias u ordinarias que constituyen el sistema jurídico estatal, por lo que si una de ellas se llegará a oponer, violar o simplemente apartarse de lo establecido en la Constitución, la misma carecería de validez formal por lo que sería susceptible de ser declarada nula.

De acuerdo con las anteriores ideas, podemos decir que el principio de supremacía constitucional es aquel atributo o cualidad que goza la Constitución por virtud del cual se erige como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico de un Estado, por lo que de ninguna manera podría estar en un segundo plano, y por lo tanto, ninguna ley considerada como secundaria, es decir, ley, reglamento, acuerdo o acto de autoridad podrá contravenir las directrices y principios fundamentales establecidos en la Constitución. En virtud de ello, para poder existir validamente en el ordenamiento jurídico del Estado es necesario que la norma secundaria o acto de autoridad se ajuste a lo establecido en la norma fundamental, de no hacerlo carecerá de todo tipo de validez.

Profundizando respecto del artículo 17 constitucional, observamos que éste consagra la función jurisdiccional del Estado; es decir establece como norma fundamental y garantía de todo gobernado, las características y cualidades bajo las cuales el Estado mexicano ha acordado realizar dicha función estatal.

De este modo, debemos de considerar que si la Ley de la Propiedad Industrial, ha encomendado al IMPI; organismo descentralizado de la administración pública federal, la función de resolver los conflictos derivados por el ejercicio y vigencia de los derechos de propiedad industrial, es necesario e imprescindible que tal función jurisdiccional realizada por el IMPI se ajuste a lo

²⁶ BURGOA O., Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, 9ª. Ed., Porrúa, México, 1998. p. 359.

establecido, entre otros preceptos constitucionales, a los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, pues su contenido representa la intención del Estado que cumpla con las garantías constitucionales consagradas en dichos artículos, sin excepción alguna.

4.1 INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La gratuidad de la administración de justicia es uno de los principios que establece el artículo 17 constitucional, cuyo antecedente se remonta desde la Constitución de 1857, manteniéndose vigente hasta nuestros días.

Este principio constitucional se traduce básicamente en que el gobernado no deberá de erogar ningún gasto de manera directa a favor de los Tribunales o funcionarios judiciales para que la maquinaria de la función jurisdiccional del Estado se ponga en movimiento y cumpla con su fin, que es el de resolver las controversias que sucedan entre los distintos miembros de la sociedad.

En efecto, el artículo 17 constitucional, prohíbe de manera tajante la existencia de las costas judiciales, por lo cual una de las características básicas que tiene y debe tener el servicio público jurisdiccional en nuestro país es que el gobernado tiene la facultad de impedir al Estado que cobre por haber recibido el servicio público de administración de justicia.²⁷

Por ello en razón de dicho principio constitucional, consideramos que el contenido de artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, resulta inconstitucional, puesto que establece como requisito de admisibilidad de una solicitud de declaración administrativa, el comprobante de pago de la tarifa

²⁷ Cfr. Ejecutoria del Amparo Directo en Revisión 1342/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, p. 168.

establecida por el IMPI, bajo el concepto de “estudio y tramite de solicitud de declaración administrativa”.

4.1.1 REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LA ADMISIÓN DE LAS SOLICITUDES ADMINISTRATIVAS.

El artículo 180, de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que “Las solicitudes y promociones deberán ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompañadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. La falta de firma de la solicitud o promoción producirá su desechamiento de plano; en el caso de la falta de pago de la tarifa, el Instituto requerirá al promovente, otorgándole un plazo de cinco días hábiles por única vez, para que subsane su omisión, y sólo en caso que el particular no atienda el apercibimiento, desechará de plano la solicitud o promoción.

En efecto, como se puede advertir, la LPI, establece diversos requisitos para la presentación y admisión a tramite de una solicitud de declaración administrativa, solicitud que en términos procesales se equipara con la figura denominada “demanda” y en la cual el sujeto de propiedad industrial hace del conocimiento del IMPI su pretensión específica a fin de resolver la controversia que tiene con otro sujeto de propiedad industrial.

Dentro de los requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial, encontramos aquellos contenidos en el artículo 180 de esa misma ley, requisitos que de no cumplirse tendrán como sanción automática el desechamiento de plano de la solicitud de declaración administrativa o su prevención en caso de faltar el comprobante de pago. Estos requisitos son dos únicamente, a saber: (1) la firma del promovente en su solicitud de declaración administrativa; y (2) el comprobante de pago de la tarifa que resulte aplicable según la petición, concepto que, en el

caso de las solicitudes de declaración administrativa, se denomina “por concepto de estudio y trámite”, mismos que expondremos a detalle a continuación:

FIRMA DEL PROMOVENTE

Efectivamente, el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que toda solicitud o promoción deberá de ser firmada por el interesado o su representante. La falta de este requisito tendrá como consecuencia, señala la Ley, el desechar de plano la solicitud correspondiente.

A este respecto, es importante mencionar que la exigencia de la firma en la solicitud de declaración administrativa como requisito indispensable para su admisión tiene su razón y sustento en el hecho que la firma no es otra cosa que el signo manuscrito por el cual se acredita de manera fehaciente la voluntad de la persona o personas que lo suscriben de asumir las consecuencias legales tanto positivas como negativas que deriven de la misma.²⁸

Además, es de comentarse que los mismos tribunales federales han establecido a través de su jurisprudencia que la firma es un requisito indispensable que ha de cumplirse en todos y cada uno de los escritos presentados ante la autoridad.²⁹

²⁸ Cfr. OVALLE FAVELA, José. Op. Cit supra nota .

²⁹ Cfr. ABAZCAL Y ZAMORA, José Maria. Voz “firma” en el Diccionario Jurídico Mexicano, 8ª. Ed., Porrúa, México, 1995. t. II. P. 1454

COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL IMPI.

Como se ha expuesto, la presentación del comprobante de pago de la tarifa por el concepto del servicio que se solicita al IMPI en una promoción resulta esencial a efecto de poder dar trámite a la misma. Su ausencia trae aparejada, según lo establece el artículo 180, de la Ley de la Propiedad Industrial, el desechamiento de la solicitud, en caso de no cumplir con la prevención que el Instituto dicte, en su caso.

El citado artículo de la ley establece de manera clara que si a petición realizada por el usuario del sistema de propiedad industrial al IMPI, a través de la promoción que presente implica, según la tarifa, el pago por la prestación de tal servicio, será necesario que se anexe a dicha solicitud el comprobante de pago de la tarifa respectiva para que el Instituto dé trámite a la misma, pues de lo contrario, el citado artículo 180 sanciona tal omisión con el desechamiento de dicha solicitud o promoción, por no cumplir con el plazo de 5 días para subsanar dicha falta.

Así, la importancia que tiene el presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, según lo que solicite a través de la promoción correspondiente, es vital para que el IMPI le dé trámite a la misma, pues de lo contrario, la falta de este requisito tendrá como consecuencia que se deseche la solicitud.

La tarifa de pago por los servicios que presta el IMPI, surgió en virtud que dicho Instituto es un organismo descentralizado del Estado que cuenta con patrimonio propio que le permite desarrollar su objeto y que se constituye por diversas fuentes de ingresos. En el caso particular, el patrimonio del IMPI se constituye, según lo establece en el artículo 5° del decreto presidencial que lo crea, por los recursos que le son asignados del presupuesto de egresos de la Federación, por las aportaciones que en efectivo o en especie realicen a su favor el

Gobierno Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona física o moral, así como por el cobro que el IMPI haga por concepto de los servicios que preste en el desempeño de sus actividades.

En este sentido, una de las fuentes de ingresos que tiene el patrimonio del IMPI, es el cobro por los servicios que éste dé a los usuarios del sistema de propiedad industrial en razón de las facultades que la Ley de la Propiedad Industrial le ha conferido. Dichos ingresos se establecerán en una “tarifa”, la cual es establecida por la Junta de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Economía, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según así lo establece el artículo 10 del citado decreto presidencial.

Dado lo anterior, estas tarifas que son establecidas por el IMPI y que han de ser sufragadas por los usuarios de la propiedad industrial para así poder recibir del IMPI los servicios públicos que éste presta en ejercicio de sus funciones, tienen una naturaleza similar a la de los “derechos” en materia fiscal.

Desde luego, la naturaleza de los derechos como contribución resulta ser similar a la de las tarifas establecidas por el IMPI, pues ambas figuras se traducen en la contraprestación en dinero que establece el Estado a cargo de las personas físicas o morales que alcancen los beneficios directos o particulares por los servicios públicos que presta el Estado, entre los cuales se ubica, según comenta Narciso Sánchez Gómez, el registro de invenciones y marcas.³⁰

Incluso, el mismo último párrafo del artículo primero de las Disposiciones Generales del Acuerdo por el que se dan a conocer las tarifas por los servicios que presta el IMPI, establece que “están obligados al pago de esta Tarifa las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que sean usuarios del sistema de propiedad industrial o, en su defecto, reciban los servicios que presta el Instituto relacionados con derechos de autor en materia de comercio”.

³⁰ Cfr. SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso. Derecho Fiscal Mexicano, 2ª, ed., Porrúa, México, 2001, p. 251

4.1.2 ESTUDIO Y TRÁMITE DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA

Una vez que hemos comprendido que el IMPI estable el cobro de una tarifa a los usuarios por los servicios que éste presta en su carácter de ente de derecho público en materia de propiedad industrial, pasaremos ahora a analizar un concepto muy particular por el cual ha de pagarse una tarifa. Este concepto es identificado bajo el rubro: “por el estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa”.

Este concepto por el cual ha de pagarse una tarifa al Instituto se encuentra establecido en el artículo 16 de la Tarifa y se refiere a los servicios de protección de los derechos de propiedad industrial que se encuentran relacionados con los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este concepto de “estudio y trámite” no puede ser concebido de otra manera que como el pago obligatorio que ha de realizarse para recibir el servicio público jurisdiccional que tiene a su cargo el Instituto, ya que refiere particularmente a la presentación de solicitudes de declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción, mismas que envuelven un proceso en donde parte actora y demandada ofrecerán las pruebas que acredite su dicho para que un tercero (IMPI) con facultades para ello, decida la controversia sometida a su conocimiento.

En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 180 de la LPI, la ausencia del pago al presentar una solicitud de declaración administrativa ante el IMPI, trae como consecuencia que el Instituto requiera a la parte actora exhibir dicho pago dentro de un plazo improrrogable de 5 días hábiles, apercibido que en

caso de no hacerlo en tales términos, se procederá al desechamiento de la solicitud de declaración administrativa presentada.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia elaborada por el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Registro No. 175026

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXIII, Mayo de 2006

Página: 8

Tesis: P./J. 61/2006

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Administrativa

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 180 DE LA LEY RELATIVA, QUE PREVÉ EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR NO ACOMPAÑAR EL COMPROBANTE DE PAGO DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, SIN PREVIO REQUERIMIENTO PARA SU REGULARIZACIÓN, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia temática, que las normas que no establecen la prevención al promovente para que regularice su promoción o solicitud y, en cambio, ordenan

su desechamiento de plano, resultan inconstitucionales, ya que prevén una consecuencia desproporcionada a la omisión en que aquél incurre. De ahí que las normas que regulan el procedimiento administrativo deben otorgar al particular la posibilidad de corregir los errores u omisiones que, subsanados convenientemente, no obstan a la prosecución del procedimiento. En ese sentido, se concluye que el artículo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial, al prever el desechamiento de plano de las solicitudes o promociones presentadas en los procedimientos seguidos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por no acompañar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente sin previo requerimiento para su regularización, viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la obligación de acompañar dicho comprobante no constituye un elemento esencial que condicione la actividad administrativa del indicado Instituto, sino un requisito necesario para la procedencia del trámite respectivo.

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

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

Como se puede advertir, la Suprema Corte concluye que el artículo 180 de la LPI, al desechar por ausencia de pago la solicitud o promoción del particular sin mediar requerimiento alguno, viola flagrantemente la garantía de audiencia consignada en el artículo 14 constitucional; por lo tanto, a efecto de evitar ubicar al gobernado en estado de indefensión, las autoridades deben requerir al solicitante la exhibición del pago, siendo éste en el mismo sentido en que está actuando el IMPI hoy en día.

Consecuentemente, de conformidad con todo lo anterior y a la luz de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, el artículo 180 de la LPI, en relación a los procedimientos contenciosos (jurisdiccionales) ventilados ante el IMPI, es claramente inconstitucional, ya que se niega al gobernado el acceso a la justicia por no haber exhibido el pago de derechos que contempla la tarifa respectiva, es decir, está condicionando el acceso a la justicia al pago de una cantidad de dinero, lo cual viola flagrantemente los preceptos constitucionales antes precisados.

En efecto, el pago establecido en la tarifa por el “estudio y tramite” de una solicitud de declaración administrativa no es otra cosa que la contraprestación establecida por el IMPI para conocer las pretensiones del demandante a través del proceso respectivo para que agotado éste, el IMPI emita la resolución que proceda para dar solución al conflicto planteado. En otras palabras, este pago establecido en la tarifa resulta ser la contraprestación que exige el IMPI a cambio de prestar el servicio público jurisdiccional que tiene a su encargo según lo establecen las fracciones IV y V, del artículo 6, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por ello, es fácil el comprender y determinar que el pago establecido en el artículo 16 del Acuerdo por el cual se dan a conocer las Tarifas que cobra el Instituto por la prestación de sus servicios, es decir, por el “estudio y trámite” de una solicitud de declaración administrativa se traducen en el establecimiento de verdaderas costas judiciales, las cuales se encuentran prohibidas por nuestra Constitución Política, ya que lo que cubre el gobernado a través de dicha contribución es la prestación del servicio jurisdiccional que se solicita del Instituto

en ejercicio de sus facultades previstas en las fracciones IV y V, del artículo 6, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Podría decirse que el cobro prescrito en el citado artículo 16 no tiene otra naturaleza más que el ser una costa judicial, como ya se mencionó en repetidas ocasiones es el gobernado el que se ve obligado a pagar directamente a la autoridad del Estado que administran justicia en materia de propiedad industrial, lo que trae como consecuencia que el accionante o solicitante de la declaración administrativa de nulidad, caducidad, cancelación o infracción de un derecho de propiedad industrial, tenga que pagar el costo del aparato jurisdiccional del Estado para que se resuelva el conflicto que tiene con otro sujeto, pues para su pesar la Constitución ha prohibido la autotutela.

Consecuentemente, en atención a todo lo expuesto es que consideramos que el artículo 180 de la LPI, resulta inconstitucional, pues establece como requisito y condición para la admisión de la demanda el pago de costas judiciales (concepto de “estudio y trámite de una solicitud de declaración administrativa), las cuales se materializan en el artículo 16 del Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa que cobra el IMPI por la prestación de sus servicios y obra en contravención a lo establecido por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

4.2 INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La seguridad jurídica como ya mencionamos en capítulos anteriores es una de las bases sobre las que descansa el estado de derecho. Los principios fundamentales de ella están consignados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Un principio universal de seguridad jurídica, por serlo es aplicable a todo acto de autoridad: ley, reglamento, decreto, acuerdo y otros.

En efecto, el artículo 16 constitucional, obliga a las autoridades para que sus actos se apeguen totalmente a la ley, por lo cual una de las características básicas que tiene y debe tener el servicio público jurisdiccional en nuestro país es que el gobernado tenga mayor protección de sus derechos y que la actividad jurisdiccional sea optima en la prestación de sus servicios. Resulta entonces fundamental que el Gobierno Federal establezca estándares que permitan no sólo fomentar la certeza jurídica, sino hacer predecible la aplicación de la ley mediante estrategias que incidan en la reducción de la discrecionalidad de la autoridad administrativa judicial, fortalezcan al Poder Judicial, incrementen la calidad del sistema de justicia y del ejercicio profesional de los abogados y, en general, eleven la confianza ciudadana en las instituciones y fomenten una cultura de la legalidad

REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE PRIORIDAD

Debemos resaltar que el derecho de prioridad sin duda constituye uno de los grandes logros de la cooperación internacional en materia de propiedad industrial, desde el siglo pasado en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Gracias al derecho de prioridad es posible respetar ciertos efectos derivados de la presentación de una solicitud de marca en un país, por un plazo determinado, para reclamar esos mismos derechos en cualquier otro país miembro de la Unión. Por medio de este derecho se logra ofrecer al inventor un paréntesis en el que el tiempo, para efectos jurídicos, se detiene, ya que las presentaciones realizadas dentro del margen del derecho de prioridad se consideran como realizadas en la primera fecha. Esto es, a través de una ficción legal se logra una presentación simultánea en diferentes países, aun y cuando, materialmente, las solicitudes se hubieren presentado en fechas diferentes.

Como consecuencia de sus grandes ventajas, este derecho, surgido en el campo de las patentes, fue trasladado al terreno de los signos distintivos, con las mismas características, aunque usualmente con plazos más reducidos. Dado que el ejercicio del derecho de prioridad invariablemente implica un reclamo de reconocimiento de fecha de una solicitud extranjera, la coincidencia de coberturas constituye un aspecto esencial para simplificarlo.

La Ley de la Propiedad Industrial, así como su Reglamento, establecen diversos requisitos para el reconocimiento de la prioridad, esta solicitud de marca en la cual el sujeto de propiedad industrial pretende reconocer su derecho de prioridad. Los cuales están establecidos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el artículo 117 de la propia Ley; a los cuales haremos referencia como sigue:

ARTÍCULO 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo 117 de la Ley, el solicitante de registro de marca deberá satisfacer los requisitos siguientes:

- I.- Señalar en la solicitud, cuando se conozca, el número de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, cuya fecha de presentación se reclame como fecha de prioridad, y
- II.- Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Para llevar el análisis completo hacemos referencia al artículo 117 de la Ley:

Artículo 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros países, podrá reconocerse como fecha de prioridad la de presentación de la solicitud en que lo fue primero.

Respecto a los anteriores artículos; los cuales regulan actualmente en materia de propiedad industrial, realizaremos una comparación con los mismos artículos pero anteriores a la reforma publicada en el DOF el .10 de junio de 2011.

Al referirnos al artículo 117 de la Ley de Propiedad industrial, realmente no tenemos diferencias, solo la tendríamos si aplicáramos los requisitos establecidos en el artículo 60 de su reglamento. Dentro de los requisitos que establecía el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, encontramos requisitos que de no cumplirse se tendría como no reclamado el derecho de prioridad. Estos requisitos son a saber: la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen, el comprobante de pago de la tarifa que resulte y exhibir copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente.

Por lo que respecta a nuestra incumbencia y es objeto de análisis es la fracción III, la cual fue eliminada y que se cita así:

(....) **III.-** Exhibir, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen y, en su caso, de la traducción correspondiente. En caso de no cumplir con este requisito, se tendrá como no reclamado el derecho de prioridad.

Efectivamente, el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, establece que toda solicitud o promoción deberá de exhibir una copia certificada de la solicitud de registro de marca presentada en el país de origen. Si llegará a faltar este requisito se tendrá como no reclamado ese derecho.

La certidumbre jurídica, la legalidad y el derecho de audiencia se traducen básicamente en la confianza de los ciudadanos de que las leyes se cumplan y que se dé la oportunidad de llevar el buen desarrollo del derecho, bajo los principios de seguridad jurídica que mencionamos al inicio de esta crítica nos basaremos para analizar al artículo 60 del Reglamento de la ley de Propiedad Industrial.

Debemos considerar que en el contenido del artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, existe incertidumbre jurídica, puesto que no se establece como requisito la obligación de presentar copia certificada de la solicitud de registro en otro país para reconocer el derecho de prioridad; esto después de la reciente reforma publicada en el DOF el 10 de junio de 2011. En dicha reforma se hizo la eliminación de la fracción tercera, donde se da a entender que se exige la obligación de presentar copia certificada de la solicitud de registro en otro país para reconocer la prioridad correspondiente, con ello se elimina la posibilidad que el IMPI o un tercero, constatare la veracidad de dicho derecho de prioridad y verifique si el solicitante amplía indebidamente los productos o servicios que protege la solicitud de origen cuya prioridad se reclama, como puede suceder con marcas provenientes de algunos países donde no hay un nomenclátor de productos y servicios como el adoptado por México.

Por lo cual, se considera que de no exigirse la presentación de documento con el cual se acredite el derecho de prioridad reclamado, es decir copia certificada, se podría generar incertidumbre jurídica al no poderse verificar si los datos asentados en la solicitud coinciden con los de prioridad.

Dado lo anterior podemos concluir que es más precisa la exhibición de la copia certificada que anteriormente se pedía en el multicitado artículo 60 del Reglamento antes de la reforma, por lo cual la propuesta de la presente tesis respecto al artículo debería de quedar como anteriormente se establecía, considerando la fracción tercera que fue suprimida con la reforma, con el objetivo

de no estar en contra de los principios constitucionales contenidos en los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna.

CONCLUSIONES

El análisis del artículo 180 de la Ley de Propiedad Industrial como el 60 de su Reglamento frente a los artículos constitucionales 14, 16 y 17, nos han llevado a realizar las siguientes conclusiones:

PRIMERA .- El criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la interpretación del artículo 133 constitucional nos ha permitido, tanto a autoridades como a particulares, resolver cualquier conflicto que llegase a presentarse en la legislación.

En efecto, la SCJN, se pronunció en relación a la jerarquización de nuestro sistema jurídico. Estableció que nuestra Constitución Federal se encuentra en un plano superior a la legislación y está por encima de los reglamentos que la complementan.

Este criterio ha permitido resolver conflictos, preponderando el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado establecidas en la garantías individuales frente a los particulares.

SEGUNDA .- El IMPI al ser un organismo descentralizado de la administración pública federal, tiene la función de resolver los conflictos derivados por el ejercicio y vigencia de los derechos de propiedad industrial, por lo cual es necesario que tales funciones jurisdiccionales se apeguen a lo establecido en los preceptos constitucionales, ya que requiere de una protección efectiva, siendo imprescindible que cumpla con el contenido principal de las garantías constitucionales establecidas en los artículos 14, 16 y 17.

El IMPI para el cumplimiento de sus obligaciones al igual que cualquier organismo descentralizado del Estado, requiere de los recursos que le son asignados del presupuesto de egresos de la Federación, por las aportaciones que en efectivo o en especie realicen a su favor el Gobierno Federal, sus entidades paraestatales, o cualquier persona física o moral, así como del cobro que este mismo haga de los servicios que preste en el desempeño de sus actividades.

T E R C E R A .- El conflicto que surge entre la legislación es evidente. Por un lado, nuestra legislación en materia de propiedad industrial, específicamente en el artículo 180 de la Ley exige la exhibición del comprobante de pago de la tarifa que resulte aplicable según la petición de solicitud de declaración administrativa; solicitud que en términos procesales se equipara con la figura denominada “demanda”; cuando, por otro lado, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, se prohíbe de manera tajante la existencia de las costas judiciales por recibir el servicio de administración de justicia.

Bajo ese orden de ideas, la respuesta a este conflicto se encuentra más que clara según lo establecido en la interpretación al artículo 133 constitucional donde se establece la jerarquización de nuestro sistema jurídico.

En efecto, el IMPI, al tratarse de un organismo descentralizado por la Administración Pública Federal, establecido en el artículo 6 de la Ley de Propiedad Industrial; debe de actuar de conformidad con el artículo 133 constitucional al ser esta ley suprema, por lo tanto, se encuentra jerárquicamente en un plano inferior a nuestra Constitución Federal.

Consecuentemente, el artículo 180 de la Ley de propiedad Industrial es violatorio a la garantía de gratuidad establecida en el artículo 17 constitucional razón por la cual, el requisito contemplado por el artículo 180 respecto al comprobante de pago, deja de surtir efecto jurídico alguno, permitiendo al

particular exigir su garantía de audiencia y defenderse debidamente sin limitaciones y surtiendo sus plenos derechos frente al Estado y terceros sin cobro alguno.

C U A R T A .- La eliminación del requisito contemplado por el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial con la reciente reforma; establece que ya no es obligatorio la exhibición de copia certificada para que el particular exija su derecho de prioridad dentro de los plazos establecidos.

De conformidad con el objeto para lo cual se aplica el derecho de prioridad, este tendrá la oportunidad de ofrecer gran oportunidad de inversión de mercados internacionales, llamando la atención de personas que quieran crear fuentes de trabajo en nuestro país, ayudando a la economía Nacional; elementos suficientes para llevar adecuadamente su funcionamiento brindando la protección apropiada y sobre todo brindar seguridad y certeza jurídica.

Lo anterior nos lleva a la conclusión, del riesgo que corremos al mantener estos criterios de incertidumbre jurídica en nuestra legislación, es decir, conteniendo disposiciones que carecen de efectividad y que no causan seguridad jurídica a los usuarios del derecho de prioridad sino todo lo contrario resulta perjudicial para todas las personas en juego. Representa confusión frente a la autoridad administrativa, la cual se encuentra obligada a resolver conforme a su legislación, es decir, conforme a lo más adecuado para el bienestar social.

Por lo tanto, consideramos inconstitucional lo establecido en dicho artículo, caso contrario a lo contemplado por el artículo 60 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de junio de 2011, que representa un aspecto transparente para lograr la confianza en el trámite de los derechos de prioridad en México frente

a la comunidad internacional, específicamente, en materia de propiedad intelectual.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS DE TEXTO

- BECERRA Ramírez, Manuel (Coordinador). Derecho de la Propiedad Intelectual, 1ª Reimpresión., UNAM-IIJ, México, 2000.
- BERTONE, Luis, Carballenas Guillermo. Derecho de Marcas: marcas designaciones y nombres comerciales. Tomo I, 2ª edición, Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 2003.
- BURGOA O., Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, 9ª ed., Porrúa, S.A., México, 1994.
- COMENTARIOS A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, McGraw-Hill, México, 1998.
- FIX Zamudio, Héctor. Constitución, Proceso y Derechos Humanos. Miguel Ángel Porrúa, México, 1988.
- GARCIA Vidal, Ángel. Derecho de marcas e Internet. Tirant lo blanch. Valencia, España, 2002.
- JALIFE Daher, Mauricio. Aspectos legales de las marcas en México. Themis. México, 1999.
- JALIFE Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial. 2ª edición, Porrúa, México, 2009.

- LAS GARANTIAS INDIVIDUALES, 30ª ed., Porrúa, S.A., México, 1998.
- MEDINA, David. Tratado de Derecho Marcario. 1ª edición, Porrúa, México, 1960.
- NAVA Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. 1ª edición, Porrúa, México, 1985.
- RANGEL Ortiz, Alfredo. Apuntes de Marcas y Patentes. ITAM. México, 2003.
- RANGEL Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 1991.
- SANCHEZ Bringas, Enrique. Derecho Constitucional. 2ª ed., Porrúa, S.A, México, 1997.
- SERRANO Migallón, Fernando. La Propiedad Industrial en México. 3ª ed., Porrúa, S.A., México, 2000.
- VIÑAMATA Paschkes, Carlos. La Propiedad Intelectual, Editorial Trillas, 5º Edición, México, 2009.

LEGISLACIÓN

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Ley de Propiedad Industrial.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

FUENTES DIGITALES

- <http://www.impi.gob.mx>
- http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/elizondo_c_e/capitulo_4.pdf

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS

- GÓNGORA Pimentel, Genaro. Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, tomo VI, México.
- Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano. 8ª ed., Porrúa, México, 1995.